



*Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Diritto Commerciale*

La tutela del marchio nel campo
della moda:
il caso Hermès

RELATORE

Prof. Vincenzo Donativi

CANDIDATO

La Stella Maria Teresa
Matricola 196271

ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I: ANALISI SISTEMATICA E COMPARATA DELLA NORMATIVA.....	9
1.1 INTRODUZIONE.....	9
1.2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10
1.2.1 Normativa Nazionale: Codice della Proprietà Industriale	11
1.2.2 Normativa Comunitaria	14
1.3 IL MARCHIO	16
1.3.1 Le Funzioni del Marchio.....	16
1.3.2 Tipologie di Marchio	20
1.3.2.1 I marchi di forma	22
1.3.3 Presupposti della Tutela del marchio.....	26
1.3.4 La procedura di Registrazione del marchio	34
1.3.5 La Nullità del Marchio	39
1.4 DISEGNI & MODELLI	41
1.4.1 I requisiti della registrazione.....	42
1.4.2 La procedura di Registrazione	44
1.4.3 Disegni & Modelli comunitari	45
1.5 APPROFONDIMENTO SISTEMATICO SULLA NORMATIVA AMERICANA	46
1.5.1 Lanham Act.....	47
1.5.1.1 I requisiti per la Registrazione del Trademark.....	49
1.5.1.2 Rischio di Confusione.....	52
1.5.2 Patent Act	53
1.5.2.1 I requisiti per la Registrazione del Patent	54
1.5.3 Intersezione tra Patent Law e Trade dress Law	55

CAPITOLO II: LE PRONUNCE SUL CASO	59
2.1 LE PARTI	59
2.1.1 Le parti ricorrenti: Hermès International e Hermès Sellier	59
2.1.2 Le parti convenute: Laurence s.r.l., Emperia Inc., Anne Sophie Inc., Tops Handbag Inc.....	70
2.2 IL CASO ITALIANO: HERMÈS INTERNATIONAL V. LAURENCE S.R.L.	70
2.2.1 Le Ordinanze.....	72
2.2.2 La Sentenza.....	76
2.2.3 Riflessioni Conclusive	80
2.3 IL CASO AMERICANO: HERMÈS INTERNATIONAL V. EMPERIA, INC. ET AL. ...	83
2.3.1 Le contestazioni di Hermès.....	84
2.3.2 La Sentenza.....	87
2.3.3 Riflessioni Conclusive	89
CONCLUSIONI	92
BIBLIOGRAFIA	97
SITOGRAFIA.....	102

INTRODUZIONE

L'industria della moda è uno dei settori creativi più importanti al mondo. Rappresenta un business internazionale che nel 2017 ha registrato ricavi pari a 2,4 trilioni di dollari.

Anche se il settore produce e commercializza articoli in tutto il mondo, i principali centri creativi sono in Europa e negli Stati Uniti.

Solo negli USA, il *fashion industry* registra profitti pari a circa \$350 miliardi all'anno ed accoglie le sedi centrali di numerosi stilisti di fama internazionale come Marc Jacobs, Vera Wang e Ralph Lauren.

Il mondo della moda pervade la cultura popolare sia in Europa che negli Stati Uniti e, come noto, in Cina.

In Cina, infatti, con la crescita esponenziale della classe media si è prodotto il secondo mercato per consumo di beni di lusso con evidente diffuso benessere sociale del Paese.

I marchi del lusso occidentali esercitano un grande fascino sui cinesi che oggi, data l'assenza di un degno mercato del lusso cinese, acquistano beni europei ed occidentali.

Tuttavia, la prima economia al mondo è comunque, ancora, tristemente nota per episodi di contraffazione di prodotti, a cui non sono sottratti, naturalmente, i prodotti di lusso.

Per quanto riguarda l'Europa e l'Occidente in generale, fondamentali nello sviluppo del settore della moda tra il pubblico dei consumatori sono stati sicuramente film, riviste e social network che hanno stimolato la domanda dei beni di lusso.

Il mondo della moda inoltre ha creato le condizioni per lo sviluppo della manodopera globale, specialmente grazie alle numerose politiche di delocalizzazione attuate soprattutto per le fasi di produzione.

Ormai quasi tutti i grandi brand hanno spostato le loro aziende in Paesi come la Cina, India o Turchia dove la manodopera è più a basso costo ed efficiente.

Inoltre, le vendite internazionali stanno diventando sempre più essenziali per i singoli stilisti. Per esempio, la maison francese Louis Vuitton dipende soprattutto dal mercato asiatico, basti pensare che un terzo delle sue vendite vengono effettuate in Giappone.

Dato lo stretto collegamento che esiste tra il settore moda e il mercato mondiale, non sorprende il fatto che quello del *fashion* è diventato uno dei temi più controversi nel mondo legale e in particolare nella disciplina della proprietà intellettuale.

La contraffazione del design pervade la nostra società.

La nostra generazione sembra avere un insaziabile desiderio di possedere articoli e accessori all'ultima moda, accontentandosi anche di un prodotto falso quando quello reale risulta irraggiungibile.

La contraffazione può avere effetti dannosi e deleteri per gli stilisti, specialmente per quelli più giovani che non hanno ancora ottenuto il giusto prestigio e fama e non possono far fronte alle perdite che scaturiscono da atti di contraffazione.

Per limitare questi effetti negativi, diversi Paesi dell'Unione Europea, in particolare Francia ed Inghilterra, sono riusciti con successo ad introdurre una disciplina a tutela del *fashion design*.

In Europa, specialmente con l'introduzione del design comunitario registrato e non registrato, il *fashion design* risulta adeguatamente tutelato per far fronte all'attuale e diffuso fenomeno della contraffazione dei prodotti.

D'altra parte, negli Stati Uniti il *fashion industry* resta uno dei pochi settori creativi non direttamente tutelati dalle norme sulla proprietà intellettuale e in particolare dalle leggi sul Copyright.

In America, infatti, dove il diritto è creato per lo più dalle pronunce delle Corti e non da leggi e codici, non è garantita una sufficiente ed adeguata tutela alle creazioni di moda.

Nel nuovo continente è stato riscontrato che i disegni del campo della moda sono del tutto differenti dalle opere letterarie, musicali ed artistiche, dove la disciplina sul copyright risulta indispensabile in modo tale da fornire un incentivo per la creazione delle stesse.

La discussione sull'esistenza di una tutela legale per il *fashion design* verte sull'esigenza di trovare un equilibrio tra la necessità di fornire uno stimolo per la creazione di nuovi lavori e il bisogno di rendere le opere esistenti accessibili al pubblico e rendere il materiale disponibile ai successivi innovatori.

Il nucleo centrale del presente elaborato è rappresentato da due casi sottoposti al Tribunale di Torino e allo United States District Court, C.D. California.

La rinomata maison francese Hermès ha citato in giudizio la società torinese Laurence s.r.l. in Italia e le società californiane Emperia Inc., Anne-Sophie Inc. e Top's handbag Inc. con l'accusa principale di contraffazione di una serie di marchi e disegni posti a tutela dei modelli Birkin, Kelly, e Lindy.

La contraffazione di marchi celebri è un fenomeno assai diffuso e in continua espansione all'interno della nostra società. Per questo appare evidente la necessità di un'adeguata tutela legale a protezione dei titolari di tali marchi.

Cosa è il marchio se non un simbolo, operante come fattore di identificazione, consolidante un collegamento esclusivo e costante con un determinato oggetto.

Attribuendo un nome ad un bene e/o servizio, riveste la funzione di strumento di comunicazione tra le imprese ed i consumatori e dà la possibilità a questi ultimi, attraverso la diversificazione dei beni, di orientare le proprie scelte di mercato: il marchio, quindi, è uno strumento di comunicazione, di informazione e di concorrenza, costituendo un elemento indefettibile dell'avviamento e del valore dell'azienda.

Il presente lavoro propone un esempio di *design piracy* ed è finalizzato a mettere in evidenza gli strumenti posti a tutela della contraffazione del marchio e del disegno che possono essere utilizzati dai titolari degli stessi.

Con la novella del 1992 ad essere tutelata non è meramente la funzione distintiva, tradizionalmente vista nel senso di idoneità del marchio a consentire ai consumatori di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra, ma il rafforzamento di segni dotati di particolare rinomanza (come quelli del lusso e della moda), la cui protezione non è più circoscritta dal principio di specialità, prescindendo, quindi, dal riferimento a determinati settori merceologici e dal rischio di confusione del pubblico quanto all'origine dei beni (c.d. tutela *ultramerceologica*).

Obiettivo del primo capitolo è presentare e analizzare la disciplina in materia di marchi e disegni negli Stati Uniti e in Italia, facendo anche riferimento alla disciplina comunitaria. Relativamente alla disciplina italiana, innanzitutto, viene descritta la tutela riservata ai marchi che possiedono rinomanza, focalizzandosi sulle caratteristiche della notorietà, sulla loro misura e sugli strumenti di cui una parte può servirsi per la eventuale dimostrazione in giudizio.

Punto di partenza è rappresentato dall'analisi delle funzioni che il marchio esercita e la classificazione dello stesso.

L'attenzione è rivolta in particolare ai marchi di forma che sono stati posti a tutela dei modelli di borsa Birkin e Kelly da parte di Hermès.

Vengono successivamente approfonditi le caratteristiche imposte dalla legge che il marchio deve possedere affinché possa essere registrato, il procedimento di registrazione del marchio e infine viene descritta l'azione di nullità dello stesso.

Altresì, viene analizzata la disciplina in materia di disegni e modelli mettendo in evidenza i requisiti e il procedimento di registrazione ed effettuando un approfondimento sui disegni e modelli comunitari.

Inoltre, viene esaminata la normativa statunitense. L'attenzione è rivolta ai due atti posti a tutela del *trademark* e del *design*, quali rispettivamente il Lanham Act e il Patent Act. Si evidenziano i requisiti imposti dalla legge per la registrazione del *trade dress*, posto a tutela del modello di borsa Birkin, e del *patent design*, strumento di protezione dei disegni, approfondendone successivamente anche le funzioni principali.

Il primo capitolo si conclude con un approfondimento dell'intersezione e sovrapposizione tra le discipline del Patent Act e del Lanham Act che ha creato non poche controversie tra i giuristi statunitensi.

Il secondo capitolo si concentra, invece, sullo svolgimento dei casi.

Innanzitutto, viene presentata una breve introduzione sulle parti ricorrenti e convenute, mettendo in evidenza i diversi marchi e disegni di cui è titolare Hermès.

Si procede poi con l'analisi del caso italiano, esponendo le accuse avanzate da Hermès nei confronti della società torinese e le difese di Laurence s.r.l..

Vengono esaminate le ordinanze e la sentenza finale, descrivendo le argomentazioni e la decisione finale del Tribunale in merito ai tre modelli di borsa in questione.

Il capitolo si conclude con l'esame del caso californiano, andando a studiare le accuse avanzate dalla maison francese, le argomentazioni di difesa delle società californiane e la decisione finale del giudice.

CAPITOLO I

Analisi Sistemática e Comparata della Normativa

SOMMARIO 1.1 Introduzione – 1.2 La normativa di riferimento – 1.2.1 Normativa Nazionale: Codice della proprietà Industriale – 1.2.2 Normativa Comunitaria – 1.3 Il marchio – 1.3.1 Le funzioni del marchio – 1.3.2 Tipologie di marchio – 1.3.2.1 I marchi di forma – 1.3.3 Presupposti della tutela del marchio – 1.3.4 La procedura di registrazione del marchio – 1.3.5 La nullità del marchio – 1.4 Disegni e modelli – 1.4.1 I requisiti di registrazione – 1.4.2 La procedura di registrazione dei disegni e modelli – 1.4.3 Disegni e modelli comunitari – 1.5 Approfondimento sistematico sulla normativa americana – 1.5.1 Lanham Act – 1.5.1.1 I requisiti per la registrazione del *trademark* – 1.5.1.2 Rischio di confusione – 1.5.2 Patent Act – 1.5.2.1 Requisiti per la registrazione del *patent* – 1.5.3 Intersezione tra *Patent Law* e *Trade Dress Law*

1.1 Introduzione

Due casi sottoposti al Tribunale di Torino e allo United States District Court, C.D. California, rappresentano il nucleo centrale dell'analisi.

La parte attrice di entrambe le sentenze è Hermès International S.c.p.a., una holding francese che possiede uno dei marchi più importanti a livello internazionale nel *fashion industry*.

Nel 2008 la società francese insieme a Hermès Sellier hanno convenuto in giudizio la società torinese Laurence s.r.l., accusandola di produrre e commercializzare borse riprodotte i rinomati modelli: Kelly, Birkin e Lindy.

La ricorrente accusa la convenuta di contraffazione di tre celebri modelli di borse, Kelly, Birkin e Lindy; i primi due, sono registrati come marchi nazionali e comunitari, mentre il terzo come modello comunitario.

La contraffazione di marchi celebri nel settore del lusso è di chiara attualità ed è fenomeno sempre in crescita nel settore della moda.

Nel 2014 la stessa società francese Hermès ha evocato in giudizio Emperia Inc., Anne-Sophie Inc. e Top's Handbag Inc., lamentando che esse producano e commercializzino borse che costituiscono pedissequa riproduzione del proprio modello Birkin.

In entrambi i casi, detti comportamenti si configurano, secondo Hermès, come azioni di concorrenza sleale e contraffazione, poiché sono stati violati quei diritti acquisiti mediante la registrazione di un marchio o di un modello.

Metodologicamente è necessario, in primo luogo, descrivere la tutela riservata ai marchi che possiedono rinomanza, facendo riferimento alle caratteristiche della notorietà, alla

loro misura e agli strumenti di cui una parte può servirsi per la eventuale dimostrazione in giudizio.

Tra le problematiche riguardanti la tutela dei marchi di forma fulcro di entrambe le decisioni assume importanza strategica ai fini di una corretta comprensione della vicenda, la fattispecie delle limitazioni alla loro registrabilità previste dall'art. 9 c.p.i. (e dall'art. 7 n. 1 lett. e) R.M.C.), il quale sancisce un divieto espresso alla registrazione come marchio, pena la nullità della registrazione ex art. 25 n. 1 lett. b) c.p.i. (nonché dell'art. 51 n. 1 lett. a) R.M.C.) “i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

Persino, quindi, la forma di un prodotto o della sua confezione, come le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, le combinazioni o le tonalità cromatiche, è quindi suscettibile, sempre che rappresentabile graficamente e dotata di capacità distintiva, di essere oggetto di una valida registrazione di marchio (cfr. art. 7 c.p.i.).

Perché tale registrazione sia però valida è, come si è visto, altresì necessario che siano rispettati i limiti di ammissibilità imposti dall'art. 9 c.p.i.: “*1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto*”.

1.2 La normativa di riferimento

Le fonti della disciplina dei marchi e degli altri segni distintivi sono da ricercarsi nella normativa nazionale, comunitaria e in alcuni accordi internazionali.

Quanto alla legislazione nazionale, si analizzerà il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 che ha istituito il Codice della Proprietà Industriale.

In ambito comunitario, il marchio e gli altri segni distintivi sono disciplinati da alcuni articoli del Trattato istitutivo della Comunità Europea, la prima Direttiva 89/104/CEE *Sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi di impresa*, il Regolamento 40/94/CE *Sul marchio comunitario* e il Regolamento 207/2009/CE abrogativo del precedente.

In relazione alla disciplina internazionale, si fa riferimento a: la Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 (e successive revisioni) *per la protezione della proprietà industriale*, l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 (e successive modifiche) *per la*

registrazione internazionale di marchi, integrato dal Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989, l'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 (e successive revisioni) *sulla classificazione internazionale dei prodotti e servizi*.

1.2.1 Normativa nazionale: Codice della proprietà industriale

Nella disciplina nazionale, il marchio viene regolato dal Codice della Proprietà Industriale e dagli artt. 2569 c.c. e ss.

Il Codice della Proprietà Industriale, introdotto con d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, con vigenza dal 19 marzo 2005, modificato nel 2010 e successivamente nel 2016 si divide in otto capi e 246 articoli.

In particolare, la disciplina dei marchi viene approfondita nella prima sezione del secondo capo (artt. 7-28).

La volontà del legislatore è stata quella di unificare la materia in forma organica e codicistica, operando una ricostruzione dogmatica, facendo partire l'analisi dal concetto di *proprietà*¹.

L'iter della norma è stato piuttosto articolato, in quanto sul punto sono intervenuti successivi e complessi pareri da parte dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha compiutamente analizzato la Relazione illustrativa al c.p.i. del Ministero delle attività produttive.

Dopo ampia e articolata discussione dottrinale e procedurale, il Consiglio di Stato ha dato il suo imprimatur alla norma, affermando che la scelta del codice è giusta in relazione alla riscrittura delle varie norme esistenti, rivisitate sotto il profilo dogmatico con il concetto di proprietà e facendo partire da esso, inteso in termini molto vicini al diritto romano, tutto lo sviluppo del codice, dando una lettura sistematica e organica alle varie norme, che hanno avuto una portata precettiva piuttosto che regolamentare.

La norma è stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale, in quanto si ipotizzava un eccesso di delega soprattutto in relazione all'introduzione di norme processuali.

In effetti la consulta ha censurato di incostituzionalità il codice nella parte in cui introduce norme processuali, non essendo ciò previsto dalla delega ab origine.

Essendo la materia strettamente legata sotto il profilo interpretativo ed evolutivo alla legislazione comunitaria, nel 2010, è stato emanato un decreto correttivo al c.p.i., che,

¹ Cfr. VANZETTI, A., & SIRONI, G. (2013). *Codice della proprietà industriale*. Milano: Giuffrè.

come si evince dalla relazione illustrativa, ha introdotto *“una serie di disposizioni modificative del testo del codice, tese ad aggiornare il contenuto ed armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all’emanazione del codice medesimo”*.

Come già, l’elemento unificante è rappresentato dal concetto di proprietà, che, come sancisce l’art. 1 c.p.i. comprende *“marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”*.

Questa impostazione dogmatica è coerente con quella dell’Accordo TRIPs.

Tuttavia, essendo l’accordo ricondotto principalmente ad una tradizione anglosassone piuttosto che romanistica, il concetto di Proprietà viene utilizzato in modo meno vincolante, facendo riferimento principalmente alla struttura dei diritti di esclusiva, senza stringenti richiami dogmatici.²

Con riferimento all’aggettivo “industriale”, questo ha radici piuttosto remote, risalenti all’epoca della Convenzione d’Unione di Parigi del 1883.

L’espressione “proprietà industriale” difatti, è stata ripresa nel nostro Paese nel disegno di legge per la “Protezione della proprietà industriale” del 1931 (c.d. Progetto Faggella). Pertanto, appare evidente, come il legislatore, con il codice, ha uniformato la disciplina a quella internazionale, restando comunque ancorato al passato.

In aggiunta, va ricordato che l’Accordo TRIPs, cui si è uniformato il codice, non utilizza mai questa espressione, ma fa riferimento alla “proprietà intellettuale”, locuzione che nel nostro ordinamento indica la sola disciplina del diritto d’autore.

A tal proposito, la Relazione Ministeriale asserisce che *“la delega parlamentare, nel disporre il riassetto delle disposizioni vigenti, si riferisce alla materia della proprietà industriale volendo, con tale espressione, escludere la materia del diritto d’autore. Questa esclusione è giustificata unicamente da ragioni inerenti alla ripartizione delle competenze ministeriali, essendo il diritto d’autore compreso nelle attribuzioni del Ministero dei Beni Culturali ed essendo, per contro, tutti i rimanenti istituti facenti parte*

² Cfr. VANZETTI A. (2004) *Diritti reali e proprietà industriale* in *Rivista di diritto industriale* fascicolo 3

facenti parte dell'universo della proprietà immateriale ricompresi nelle attribuzioni del Ministero delle attività produttive³".

Quanto alla relazione tra il codice della proprietà industriale e il Codice Civile, si può desumere sia dalla Relazione illustrativa che dal Parere del Consiglio di Stato, che le norme del c.p.i. abbiano quasi abrogato gli artt. 2569 c.c. e ss.⁴, sottraendo, quindi, parte della materia alla disciplina codicistica.

Tuttavia, non avendo valore di legge né l'opinione del Consiglio di Stato né quella del Ministero, si ritiene che le norme del Codice Civile sia del tutto efficaci e coesistono con quelle del nuovo codice della proprietà industriale.

Per tale motivo, alcuni istituti e alcune situazioni sono sottoposti ad una duplice tutela, da applicarsi alternativamente, ovvero anche cumulativamente.

Veniamo ad un'analisi del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 con cui è stato emanato il Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), entrato in vigore il 19 marzo 2005. Il codice si compone di 246 articoli e si divide in otto capi; la prima sezione del secondo capo include anche la disciplina dei marchi, richiamata dal Tribunale di Torino nella nota sentenza.

Il Collegio, in ogni caso, si appellerà anche alle norme vigenti in materia di risarcimento del danno, dato che la parte attrice richiede al Tribunale adito la restituzione degli utili che la convenuta ha ottenuto dalla commercializzazione delle borse presunte oggetto di contraffazione, sulla base del disposto dell'art. 125, terzo comma del c.p.i., per cui il titolare di un diritto leso ha la facoltà di chiedere, in alternativa al risarcimento del danno, la restituzione degli utili ottenuti dall'autore della violazione. Il primo comma dell'art. 125 prevede che il risarcimento del danno sia disciplinato dagli articoli 1226 e 1227 del codice civile, ossia si componga di entrambe le voci rappresentate da lucro cessante e danno emergente.

Hermès, in aggiunta a quanto appena descritto, chiede di essere risarcita dei danni subiti la cui somma, come previsto dall'art. 1226, dovrà essere decisa dal giudice mediante valutazione equitativa qualora non sia possibile stimare il danno nel suo preciso ammontare.

Di contro, la convenuta, richiama invece quanto stabilito dall'art. 124 del c.p.i. e precisamente quanto in esso previsto al comma terzo, secondo cui, in caso di violazione

³ Cit. *Relazione Illustrativa al Codice della Proprietà Industriale*, pp 15-16

⁴ Cfr. VANZETTI, A., & SIRONI, G. (2013). *Codice della proprietà industriale*. Milano: Giuffrè.

di un diritto di proprietà industriale, vi può essere la possibilità, previo temporaneo ritiro dal mercato delle produzioni, di modificare le stesse costituenti violazione e successivamente poterle reinserire dotate di una nuova forma.

Appare però utile ai fini di una maggiore e completa comprensione della vicenda analizzare la nozione di marchio e le funzioni che esso riveste.

1.2.2 La Normativa Comunitaria

In ambito comunitario, principale fonte normativa del marchio è rappresentata dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 40/94 del 20 dicembre 1993, poi sostituito dal Regolamento n. 207/2009 del Consiglio CE.

Con la nascita della Comunità Economica Europea si era da subito avvertita la necessità di *“promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento ed il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale”*⁵.

In materia di marchi di impresa, il problema principale riguardava la contrapposizione tra l'uso esclusivo del marchio, i cui effetti sono prodotti in ambito nazionale e il principale obiettivo europeo di libera concorrenza e circolazione delle merci all'interno della comunità europea.

Tuttavia, come si desume dallo stesso Regolamento, con l'introduzione del marchio comunitario non si vuole sostituire la normativa nazionale vigente nei singoli Stati Membri, ma accostare a quest'ultima la disciplina comunitaria, generando così la coesistenza di due sistemi giuridici.

La materia trattata nel Regolamento del marchio comunitario è in gran parte coincidente con quella della Direttiva CEE n.89/104 di armonizzazione delle leggi nazionali, il cui contenuto è stato in larga misura recepito nell'ordinamento nazionale.

La prima tappa per l'introduzione di una disciplina comunitaria a tutela del marchio fu la creazione da parte dei sei Stati Membri originari di gruppi di lavoro, il cui obiettivo era quello di analizzare e unificare la materia dei marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione.

Nel 1973 fu pubblicata una Convenzione, la quale, tuttavia, non era adatta a raggiungere l'obiettivo di armonizzazione della materia della Commissione.

⁵ REGOLAMENTO 40/94/CE

La Commissione iniziò così i lavori per l'introduzione di un Regolamento e di una Direttiva in materia di marchi comunitari.

Il 21 dicembre 1988 il Consiglio adottò la Direttiva 89/104, pubblicata nella GUCE 40/1 dell'11 febbraio 1989.

Data l'importanza e la necessità di promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'insieme della Comunità Europea e rafforzare le fondamenta del mercato interno, obiettivi che non si era riusciti a raggiungere compiutamente mediante il Direttiva precedente, il 20 dicembre 1993 venne adottato il Regolamento CE n.40 del 1994, il cui cardine è quello di unificare la disciplina relativa al marchio di impresa a livello europeo e di ridurre e prevenire atti di concorrenza sleale e contraffazione, garantire la tutela derivante dalla registrazione dei marchi, non solo in ambito nazionale ma anche comunitario.

Mediante il Regolamento si introduce il marchio comunitario, la cui caratteristica principale è l'unitarietà all'interno della Comunità Europea, esso, cioè, produce gli stessi effetti in tutta la Comunità ed è totalmente disciplinato dalla normativa comunitaria, indipendente da quella degli Stati Membri. Lo stesso art. 1 del Regolamento recita infatti *“Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento”*.

I marchi comunitari iniziarono ad essere depositati a partire dal 1 gennaio 1996 e gli effetti decorrevano dal 1 aprile 1996.

Quanto alle domande di registrazione, la domanda di marchio comunitario può essere presentata agli Uffici Nazionali oppure all'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (UAMI), che è stato istituito con lo stesso Regolamento 40/94 in modo tale da rendere più agevole e veloce il conseguimento del marchio.

Il Regolamento è stato successivamente modificato mediante Regolamento CE n. 207/2009, il quale non ha apportato cambiamenti sostanziali.

Innanzitutto, la prima novità riguarda la divisione della domanda; ai sensi dell'art. 44 *“Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o dei servizi compresi nella domanda originaria sarà oggetto di una o più domande per parti. I prodotti o i servizi della domanda parziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nella domanda originaria o figurano in altre domande per parti.*

Tuttavia, la divisione non è ammissibile: a) qualora sia stata formata opposizione contro la domanda originaria e tale dichiarazione abbia l'effetto di introdurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto dell'opposizione, fino a quando la decisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva o fino all'abbandono del procedimento di opposizione; b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione". Inoltre, nella seconda e terza sessione del sesto titolo il termine "cause" è stato sostituito a "motivi", per cui il nuovo Regolamento parla di "motivi di decadenza" e "motivi di nullità assoluta e relativa".

Sono stati inoltre introdotti due nuovi articoli in merito alla revisione pregiudiziale, distinguendo tra "Revisione delle decisioni in casi ex parte" e "Revisione delle decisioni in casi inter partes" (artt. 61⁶-62⁷)

Un' ulteriore novità è di tipo procedurale, infatti ai sensi dell'art. 80 l'UAMI provvede alla cancellazione di un'iscrizione e alla revoca di una decisione se risultano inficiate da errori procedurali a lui imputabili.

Infine, di recente, con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2015/2424, in vigore dal 23 marzo 2016, è stato modificato *inter alia* il nome del marchio comunitario e quello dell'UAMI i cui rispettivi nomi attuali sono marchio dell'Unione Europea (marchio UE) e l' Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

1.3 Il marchio

1.3.1 Le funzioni del marchio

Il concetto fondamentale intorno a cui verte la sentenza è il marchio.

⁶ Art. 61 Regolamento 207/2009/CE: "1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene il ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente. 2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito."

⁷ Art 62 Regolamento 207/2009/CE: "1. Se il procedimento oppone il ricorrente a un'altra parte e se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente. 2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l'organo la cui decisione è impugnata notifica all'altra parte l'intenzione di accoglierle e quest'ultima accetta entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

3. Se l'altra parte non accetta entro due mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 che siano accolte le istanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero non fornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito. 4. Tuttavia, se l'organo la cui decisione è impugnata non ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti di cui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito."

Segno distintivo del prodotto o del servizio, il marchio è uno strumento decisivo nella strategia commerciale dell'azienda tanto che rappresenta una parte rilevante dello stesso patrimonio dell'impresa.

Sin dal XIV secolo il marchio è divenuto un indicatore di origine e bene economico, oggetto di diritto e suscettibile di trasferimento.

Già i romani avvertirono la necessità di identificare e contraddistinguere i loro prodotti, apponendo spesso un *signum* sul bestiame o su altri beni materiali.

La sua funzione commerciale era però molto limitata, e il *signum* veniva applicato con il solo scopo di rimarcare il mero diritto dominicale o con soli significati artigiani o gentilizi.⁸

Anche nell'età delle corporazioni, i marchi individuali di artigiani e mercanti, venivano adottati non tanto con scopo commerciale ma per identificare questi soggetti come appartenenti alla correlata matricola delle ditte.

In epoca feudale, invece, si possono identificare i primi esempi di marchi figurativi quali stemmi o altri loghi che non avevano tanto funzione distintiva ma semplicemente emblematica o allegorica.

Durante la prima rivoluzione industriale, con la nascita di opifici e fabbriche, e lo sviluppo della produzione in serie, si è assistito alla trasformazione del marchio individuale in marchio di fabbrica.

La diffusione del marchio di fabbrica è stata agevolata soprattutto dallo sviluppo dei traffici commerciali: i prodotti venivano infatti commercializzati in luoghi distinti e assai lontani rispetto alla zona di produzione, venendo quindi a mancare il rapporto e l'acquisto diretti da parte dei consumatori nella bottega dell'artigiano.

Oggi giorno, la funzione principale del marchio è sicuramente la cd. funzione distintiva che nasce dalla volontà dell'impresa di contraddistinguere i prodotti o servizi messi in commercio da quelli offerti dalle imprese concorrenti.

In un mercato fortemente globalizzato e concorrenziale quale quello attuale, risulta fondamentale poter identificare un determinato prodotto come proveniente da una certa impresa e distinguerlo da quello delle imprese concorrenti.

⁸ MUSSO, (2012) *Della ditta e dell'insegna: art. 2563-2568; Del marchio: art. 2569-2574; Del diritto di brevetto per invenzioni industriali: art. 2584-2591; Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli: art. 2592-2594; Della disciplina della concorrenza, art. 2595-2601* in Commentario del Codice Civile e codici collegati. SCAJOLA-BRANCA-GALGANO

In questo contesto il marchio esercita l'importantissimo ed essenziale ruolo di segno distintivo; la sua principale funzione è infatti contraddistinguere i beni o i servizi prodotti da un'impresa da quelli della concorrenza. La funzione distintiva permette di identificare sottoclassi di beni o servizi offerti da un'impresa grazie a determinate proprietà e caratteristiche attribuite in modo discrezionale dall'impresa stessa al marchio.

Il marchio può essere, inoltre, inteso come mezzo di collegamento tra l'impresa e il consumatore.

In relazione alla sfera del consumatore, la capacità distintiva del marchio è fortemente collegata al principio di non confondibilità: il consumatore percepisce il marchio come un punto di riferimento nei suoi consumi, uno strumento fondamentale attraverso cui riesce a reperire e riconoscere i prodotti da lui favoriti rispetto a prodotti concorrenti. Per cui l'impresa titolare di un marchio può impedire ad altri di utilizzare lo stesso segno nel caso in cui tale uso possa trarre in confusione il consumatore in relazione alla provenienza del bene.

D'altra parte, per quanto concerne l'ambito aziendale, il principio di capacità distintiva è collegato ad un'altra basilare funzione del marchio, quella comunicativa: le imprese, infatti, possono utilizzare il marchio per veicolare e diffondere tra il pubblico propri messaggi di natura commerciale ed anche significati allegorici su stili di vita, temi sociali ecc.

Dunque, la validità e il successo di un marchio d'impresa dipendono profondamente dalla capacità distintiva che esso possiede.

Nel settore della moda, dei prodotti informatici o nel campo alimentare il marchio ha acquisito con il tempo un solido e forte *selling power*, tanto da essere considerato un vero e proprio collettore di clientela.

In questi settori, nella maggior parte dei casi, il consumatore preferisce un certo prodotto ad un altro solo perché contrassegnato da un determinato marchio.

L'importanza della funzione attrattiva del marchio nel mercato attuale è indiscutibile.

Tuttavia, il legislatore non ha previsto una tutela specifica per il valore simbolico-attrattivo del marchio, bensì questo è sottoposto a una tutela indiretta attuata tramite la funzione distintiva.

Particolare protezione è stata invece prevista per la funzione attrattiva nel caso di marchi celebri, ossia quei segni distintivi che hanno acquisito un certo grado di rinomanza grazie all'uso diffuso che ne è stato fatto.

L'art 20 c.p.i. alla lettera c) sancisce, infatti, che il titolare di un marchio può vietare a terzi l'utilizzo di *"un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi"*.

Nel caso di marchio celebre il legislatore ha quindi previsto un'eccezione alla regola generale secondo cui la tutela dovuta alla registrazione vale solo ed esclusivamente per la gamma di prodotti oggetto di registrazione e i prodotti affini.

Analizzando l'articolato risulta che il titolare di un marchio celebre o rinomato può godere di una tutela ampliata poiché può vietare l'uso di un marchio simile anche per beni o servizi non affini.

Il marchio, nel nostro ordinamento, ha acquisito sempre più una funzione di garanzia di omogeneità e costanza qualitativa.

Esso garantisce al consumatore che un determinato prodotto proviene da una determinata impresa, impresa che basa e identifica la sua attività produttiva su alcuni standard qualitativi costanti.

Chi acquista il prodotto contraddistinto da un marchio ritiene allora che quest'ultimo abbia un valore qualitativo superiore rispetto a quelli della concorrenza; individuandovi, quindi, delle caratteristiche che soddisfano al meglio le sue esigenze e rispondono ai suoi bisogni più di altri prodotti/servizi.

Il consumatore finale, una volta provato un determinato prodotto e raggiunto un elevato grado di soddisfazione, si aspetta di ritrovare lo stesso grado di soddisfazione nella successiva transazione commerciale avente ad oggetto quel bene/servizio.

Questo realmente accade dal momento in cui l'impresa produce i prodotti mantenendo gli standard qualitativi costanti; ma l'impresa può legittimamente accrescere, migliorare, peggiorare o equilibrare lo standard del prodotto.

Allora, se ciò è vero, appare evidente che il marchio si configura anche come promessa nei confronti dell'acquirente e tale promessa può essere mantenuta sia tenendo il livello di qualità del prodotto costante, sia incrementandolo.

1.3.2 Tipologie di marchio

Ai sensi dell'art. 7 del c.p.i. si possono registrare in qualità di marchi d'impresa *“tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese”*.

Analizzando l'articolato emerge che un ruolo di primaria importanza lo assume la riproduzione grafica del segno, necessaria per identificare in modo univoco e chiaro il marchio che rappresenta.

Proseguendo nell'analisi dell'articolo 7, si evince che i marchi, in base al segno che li costituiscono, inizialmente si possono distinguere in denominativi ed emblematici; i primi sono costituiti solo da parole a prescindere da elementi grafici di mero “contorno”.

Ricordiamo, per esempio, i nomi di persona, le denominazioni geografiche o gli slogan. I marchi figurativi o emblematici sono, invece, quelli costituiti esclusivamente da figure, lettere o numeri. Anche la sola lettera dell'alfabeto può essere registrata come marchio solo se caratterizzate da particolari rappresentazioni grafiche che siano capaci di attribuirgli capacità distintiva, come stabilito dalla Suprema Corte.

Talvolta i marchi possono essere costituiti dalla combinazione di figure o simboli e denominazioni, dando origine ai cosiddetti marchi misti. In relazione a questi tipi di marchi è di fondamentale importanza analizzare il peso non solo dell'elemento denominativo, ma anche degli elementi cromatici, dei particolari grafici, delle dimensioni e del particolare tipo di carattere utilizzato⁹.

Per tali tipologie di marchio, la valutazione della suscettibilità della rappresentazione grafica del segno non presenta particolari difficoltà.

Risulta invece sicuramente più problematico valutare il caso in cui il marchio è identificato da un colore, da un suono, da una forma o addirittura da un odore¹⁰ e

⁹ Cfr. Riv. Dir. Ind., 2004, II, 36.

¹⁰ La riproduzione a livello grafico di un odore presenta, chiaramente, una serie di problemi tecnici. La dottrina ha individuato delle ipotesi, metodi in grado di analizzare le sostanze volatili emesse dai profumi, come la gas chromatography (GC) o la high-performance liquid chromatography (HPLC), attraverso le quali è possibile ottenere una rappresentazione delle componenti di un profumo costituita da una c.d. “strisciata” (che ricorda quella di un elettrocardiogramma) in cui l'altezza dei picchi è proporzionale alla quantità delle componenti. E' però preferibile utilizzare questi due metodi congiuntamente, in quanto *“da un lato componenti con un odore particolarmente penetrante possono essere utilizzate in quantità così modeste da non essere rilevabili con la GC, dall'altro elevati picchi di HPLC possono riferirsi a componenti sostanzialmente prive di odore”* (cfr. MANSANI, “Marchi olfattivi”, in Riv. Dir. Ind. 1996, I, 266). Resta comunque il fatto che né la GC né la HPLC consentono di effettuare una analisi chimica delle fragranze e quindi di identificarne compiutamente la struttura chimica. Vengono in soccorso quindi altri

comprendere se un particolare tipo di profumo, una precisa tonalità di colore, un determinato tema musicale o una forma possono godere di protezione¹¹.

Le imprese sempre più spesso ricorrono a motivi e sigle musicali per contraddistinguersi dai concorrenti. Esempi emblematici del marchio di suono sono la sigla della The 20th Century Fox ed il ruggito del leone della Metro Goldwin Mayer.

In relazione alla registrazione di un suono come marchio, la sentenza della Cass. Civ., Sez I, n. 1061 del 2006 ha limitato tale tutela a quelle espressioni fonetiche che possono essere tradotte in forma grafica, per esempio quei suoni che possono essere descritti sotto

metodi d'analisi, tra cui la "spettrometria di massa", "la risonanza nucleare magnetica", la "spettroscopia agli infrarossi" o la "spettroscopia agli ultravioletti" (cfr. sempre MANSANI, cit., pag. 266). La dottrina ha comunque sottolineato che tali metodi sono estremamente sofisticati e costosi e non sempre sono suscettibili di determinare una adeguata rappresentazione grafica per i fini che qui interessano. In tal senso, *"non va neppure trascurato che una descrizione estremamente dettagliata delle componenti di un profumo (quale deriverebbe dall'allegazione della 'strisciata' ottenuta con i metodi cromatografici) potrebbe ritorcersi contro il registrante, nel senso di limitare la tutela alla specifica fragranza oggetto della descrizione, cosicché una fragranza simile che dia luogo ad una 'strisciata' diversa potrebbe risultare estranea all'ambito di protezione accordato dalla registrazione"* (cfr. MANSANI, cit. pag. 267).

¹¹ Interessanti risvolti del principio enunciato sono state rese dalle Commissioni di Ricorso dell'UAMI, più volte chiamate a pronunciarsi sulla registrabilità di colori, suoni e odori. In particolare, nel caso di marchi di colore l'Ufficio ha chiarito che il richiedente deve indicare espressamente il colore o la combinazione di colori (attraverso gli specifici codici internazionali a ciò preposti). Rispetto ai suoni, recentemente l'Ufficio ha concesso la registrazione ad alcuni jingles: è il caso, ad esempio, del c.d "urlo di Tarzan", il quale è stato registrato come marchio comunitario. Nel caso di marchi olfattivi, l'Ufficio ha adottato invece in più occasioni un approccio estremamente rigido: vd la decisione della Seconda Commissione di Ricorso, in data 11 febbraio 1999, R-156/1998, con cui si stabilisce che un marchio olfattivo che intendeva riprodurre l'odore dell'erba tagliata di fresco non poteva essere rappresentato dalla semplice dicitura "the smell of fresh cut grass" o, ancora, il caso deciso della Terza Commissione di Ricorso in data 5 dicembre 2001, R-711/1999-3, nel quale non è stata concessa la registrazione di un segno avente ad oggetto il "profumo dei lamponi".

forma di nota musicale, oppure immagini, linee o caratteri che siano chiari, precisi, completi ed esaustivi, facilmente intelligibili, durevoli ed oggettivi.

Quanto al marchio di colore, possono essere oggetto di registrazione anche le “combinazioni di colore” e le “tonalità cromatiche”.

Anche il marchio di colore pone delle difficoltà nell’applicazione dei criteri di valutazione della capacità distintiva del segno.

La giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere l’ammissibilità delle combinazioni di colore e delle sfumature di colore come marchio; d’altra parte ci sono stati non pochi conflitti nel caso di registrazione del singolo colore come marchio.

La Cassazione ha infine precisato che affinché un singolo colore, di per sé, possa essere registrato come marchio, è necessario che esso sia slegato completamente dal prodotto che contraddistingue¹².

Inoltre, ai fini della registrazione di un colore come marchio è necessaria, però, una rappresentazione grafica chiara, completa, precisa, costante ed oggettiva, non la mera riproduzione del colore su carta.

Per quanto concerne il marchio di colore si può riportare l’esempio del noto stilista francese Christian Louboutin il quale ha registrato come marchio una precisa tonalità di rosso con la quale è solito colorare la suola delle scarpe di sua ideazione.

Essendo, in questo caso, il colore chiaramente un segno distintivo ne è stata concessa la registrazione come marchio.

Per quanto riguarda, invece, i marchi olfattivi, essi sono costituiti da segni che individuano specifici odori.

In questo caso perché si possa verificare il deposito, la descrizione deve essere chiara ed oggettiva, ma è necessario valutare caso per caso per decretarne l’idoneità alla registrazione o meno.

1.3.2.1 I marchi di forma

Ai sensi dell’art. 7 del c.p.i.¹³, possono essere registrati come marchi segni rappresentanti *la forma del prodotto o della confezione di esso*.

¹² La Cassazione ha affermato che “*in tema di registrazione di un marchio di colore, quando il collegamento tra il colore e il prodotto sia arbitrario e rappresenti il dispiego di un’attività creativa, non sussiste impedimento alla registrazione di colori fondamentali o puri*”.

¹³ Art. 7 c.p.i.: “*1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le*

Nella sentenza del Tribunale di Torino, che si analizza in questo lavoro, appare evidente che i marchi analizzati e registrati, sia quelli nazionali che comunitari, sono tutti marchi di forma: la casa di moda Hermès al fine di tutelare taluni modelli di borse da loro prodotte, ovvero Birkin e Kelly, ha registrato, in funzione distintiva del prodotto, la forma particolare che ognuna delle borse assume.

Intorno all'ammissibilità o meno di registrare la forma del prodotto o del suo contenitore come marchio sono nate non poche controversie e recentemente il dibattito ha registrato per la prima volta anche l'autorevole intervento della Corte di Giustizia nel caso *Philips*. Il dibattito ha riguardato storicamente il problema della funzionalità tecnica ed estetica della forma e il rischio di monopolizzazione di elementi proteggibili eventualmente solo temporaneamente in base alla legislazione su invenzioni e modelli.

Affinché una forma possa essere registrata come marchio la legge dispone che questa non debba essere funzionale, l'art. 9 c.p.i. prescrive, infatti, *“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”*.

Nel caso di segni che riprendono la forma imposta dalla natura del prodotto, questi non sono registrabili poiché non sono dotati di alcuna capacità distintiva; nel caso di forma che svolge una funzione puramente tecnica, questa viene tutelata dalle norme di carattere brevettuale; infine, se la forma è l'unico elemento che dà valore sostanziale al prodotto, questa rappresenta l'unico motivo d'acquisto, esercitando un valore attrattivo, possono essere registrati solo come modelli ornamentali.

“L'art. 7, lett. e) Reg. 207/09 e l'art. 9 c.p.i. escludono la possibilità di valida registrazione come marchio della forma che attribuisca valore sostanziale al prodotto, ovvero di un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente caratteristiche che possono conferirgli valori sostanziali. Ciò in particolare nei casi di caratteristiche estetiche molto sofisticate e particolari, che rappresentino un elemento essenziale di forza attrattiva del prodotto in questione. In questo senso il grado di apprezzamento dell'estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che essa appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad

tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto.

L'impedimento del "valore sostanziale" non osta alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto di una determinata impresa piuttosto che non l'elemento attrattivo determinato dalla sua estetica, assicurandosi così che la forma del prodotto svolga prevalentemente la funzione tipica del marchio, ossia quella distintiva, piuttosto che una funzione estetico-ornamentale.

In tema di concorrenza sleale parassitaria, laddove sussistano una pluralità di atti succedentesi nel tempo, diretti tutti ad una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente ovvero nello sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui – siano essi comportamenti ripetuti che simultanei – l'imitazione può considerarsi illecita, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o dall'ultima e più significativa di esse, dovendosi intendere per "breve" quell'arco di tempo – variabile a seconda dei prodotti e delle condizioni del mercato in cui vengono immessi – per tutta la durata del quale l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità e cioè fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto".¹⁴.

Da tutto ciò emerge il principio di estraneità del marchio dal prodotto: il segno distintivo deve possedere delle caratteristiche tali da permettergli di essere sempre identificato e separato dall'oggetto al quale si riferisce; è necessario che abbia una propria identità, in virtù di detto principio di estraneità del marchio al prodotto, i segni costituiti dalla forma del prodotto non possono essere marchi quando si sostanzino in caratteristiche del prodotto e non costituiscano, invece, segni in grado di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altra impresa.

Pertanto, anche per quanto concerne i marchi di forma, presupposto fondamentale della registrazione è che il segno sia dotato di capacità distintiva.

¹⁴ Cfr. ALESSIA CASTELLI, commento a sentenza Tribunale di Milano 27 agosto 2015, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/impedimenti-alla-registrazione-del-marchio-di-forma-presupposti-temporali-per-la-configurabilita-della-concorrenza-parassitaria-e-limiti-alla-relativa-tutela-inibitoria/#.W4UmCdUzBIU>

Tuttavia, nel caso della forma di un prodotto risulta assai più difficile applicare i criteri di valutazione del carattere distintivo.¹⁵

È quindi compito del giudice analizzare caso per caso quando la forma di un prodotto coincida intrinsecamente con lo stesso e quando “*se arbitraria, non comune e inusuale*” abbia acquistato capacità distintiva e possa quindi essere registrata come marchio.

Fondamentale è inoltre la funzione di indicatore d’origine del marchio.

Per esempio, recentemente il giudice europeo ha escluso la possibilità di registrare come marchio tridimensionale “sacchetti di bevande che possono stare in piedi”, per assenza di carattere distintivo del tipo di imballaggio in esame.

La forma del prodotto, infatti, risultava simile ai recipienti già in commercio, per cui il consumatore medio non avrebbe potuto percepire tale imballaggio come identificazione d’origine commerciale specifica del prodotto ed essere quindi in grado di distinguere i prodotti e i servizi del titolare del marchio da quelli di un’impresa concorrente.

Per cui per valutare la possibilità o meno che la forma del prodotto o del confezionamento del prodotto sia percepita come indicatore d’origine, bisogna aver riguardo dell’impressione complessiva prodotta dalla rappresentazione oggetto della domanda di registrazione in modo da accertare l’idoneità ad indicare l’origine del prodotto.

Nel settore della moda nel 2016 il Tribunale di Firenze ha negato la registrazione di marchio di forma ad un motivo costituito da strisce di pelle intrecciate, la cui tutela era stata invocata a giudizio da Bottega Veneta.

La ratio di tale decisione è da ricercarsi nell’assunzione del giudice il quale ha ritenuto che la forma del prodotto fosse per conseguire un risultato tecnico¹⁶.

¹⁵ Come riconosciuto dallo stesso giudice europeo “*non essendo abitudine del consumatore medio presupporre l’origine dei prodotti sulla base della loro forma, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio di forma che nel caso di un marchio denominativo o figurativo*”

¹⁶ I Giudici del Tribunale di Firenze hanno ritenuto la conformazione estetica del motivo ad intreccio coniugata “*A stretti vincoli economici e funzionali, giacché, da un lato, consente di sfruttare al meglio le pezzature, recuperando alla produzione anche ritagli che verrebbero scartati nell’utilizzo del pellame intero, d’altro lato l’intreccio rende il materiale assai più malleabile alla lavorazione e permette di ricavarne forme altrimenti impossibili, esaltando l’elasticità e la robustezza della merce, nonché offrendo una migliore presa nella ricopertura di manici o impugnature. La soluzione dell’intreccio offre insomma una serie di vantaggi tecnici ben noti e sfruttati da tempo memorabile nelle più varie applicazioni della pelletteria, in maniera che finisce per frapporre un ulteriore grave ostacolo alla registrazione del marchio controverso, il quale, non solo si rivela privo di capacità distintiva (non distaccandosi sufficientemente dal prodotto), ma si pone altresì in contrasto col principio che vieta di assegnare un ruolo simbolico a ciò che è funzionale al conseguimento di un risultato tecnico noto. Siccome le strisce di cuoio intrecciate costituiscono una tipologia di lavorazione tradizionalmente idonea a raggiungere peculiari risultati di economicità, praticità, prensilità, malleabilità, robustezza, capacità traspirante, eccetera, Bottega Veneta non può pensare di appropriarsi della raffigurazione inerente, che tutti i concorrenti hanno diritto di sfruttare nel perseguire quegli stessi scopi pratici. Se così non fosse, l’azienda opererebbe a danno delle imprese concorrenti una sorta di esproprio dell’opportunità di giovare della tecnica nota*”.

Quanto alla sentenza in esame, il Tribunale di Torino è stato chiamato a verificare se le forme delle borse sono tali da poter essere registrate come marchio tridimensionale e se le chiusure sono tali da consentire l'ottenimento di un risultato tecnico.

1.3.3 Presupposti della tutela del marchio

Gli artt. 2 e 15 c.p.i. dispongono che il titolo di proprietà del marchio e i diritti esclusi che ne derivano vengono acquistati mediante registrazione.

La disciplina sia nazionale che comunitaria dispongono che affinché un marchio possa essere registrato deve possedere determinate caratteristiche, pena nullità o decadenza del relativo diritto.

Il primo e più importante presupposto della tutela del marchio è rappresentato dalla *novità* del segno.

L'art. 12 c.p.i. indica tassativamente i casi in cui manca questo requisito.

“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i

due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e). 2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. 3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione”.

L'articolo vieta la registrazione come marchio di quei segni che sono identici o simili ad altri segni già registrati o utilizzati da altri.

Per cui il proprio utilizzo del marchio, se non consente di affermare un diritto esclusivo, permette di prevalere sull'altrui registrazione sia facendola propria sia chiedendo che ne sia dichiarata la nullità.

Diversa è la portata delle due fattispecie previste dall'art.12.

Nel caso di registrazione altrui, l'impedimento sancito dalla legge ha carattere assoluto e un terzo può procedere con la registrazione dello stesso segno solo se la precedente registrazione abbia perso la sua efficacia per scadenza da oltre due anni o per decadenza per non uso.

Nel secondo caso, invece, l'uso altrui del segno deve aver avuto un peso tale da fargli acquisire notorietà non puramente locale. Se colui che ha utilizzato il marchio senza averlo registrato non ha acquisito notorietà generale, egli può continuare nell'uso del marchio nei limiti in cui l'aveva usato precedentemente e il marchio può essere registrato da altri.

Poiché il consumatore è il destinatario del messaggio che l'azienda vuole veicolare, un messaggio che deve essere diverso rispetto a quello delle aziende concorrenti, il requisito della novità è inoltre esiziale per un marchio poiché, nel caso di un marchio celebre, i titolari potranno ostacolare un vantaggio indebito che i terzi trarranno dall'uso di segni simili o identici al loro anche per prodotti non affini.

Non godono quindi del requisito della novità i segni identici o affini ad un marchio anteriormente registrato per prodotti anche non affini nel momento in cui tale marchio goda di rinomanza.

Il marchio quindi che è in grado di comunicare una serie di informazioni e di suggestioni, costituendo un collettore di un valore aziendale specifico, misurabile con il potere di vendita del prodotto contraddistinto¹⁷.

In questo senso, il marchio diventava un vero e proprio strumento di comunicazione, il "portatore di un messaggio" in grado "di evocare immagini gratificanti per l'acquirente del prodotto o del servizio".

In questo senso, sulla base di quanto detto da Vanzetti, la dottrina identificava *"un sistema in cui al riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione, che consente al titolare di convogliare unicamente su prodotti o servizi suoi o messi in commercio con il suo consenso il messaggio collegato dal pubblico a tale marchio, fa da contraltare l'assunzione da parte sua di una (articolata) posizione di responsabilità in ordine alle informazioni e agli altri elementi di tale messaggio che giungono al pubblico in collegamento con quel marchio e che comprendono sia quelle desunte dall'esame e dall'uso dei suoi prodotti o servizi; sia – e soprattutto – quelle*

¹⁷Cfr. GALLI, (1996), "Funzione del marchio ed ampiezza della tutela", cit., pag. 142. Ancora, GALLI, "Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario", in Dir. Ind. 2008, pag. 426..

diffuse direttamente dall'imprenditore attraverso la pubblicità, in relazione alle quali questa posizione assume la massima intensità"¹⁸.

Il pilastro della tutela della funzione distintiva veniva ampliato sino ad accogliere *"l'interesse allo sfruttamento della forza attrattiva e del 'potere pubblicitario' del segno"*¹⁹

Proprio in ragione delle suggestioni che il marchio era in grado di evocare, si riteneva quindi che al titolare spettasse una stringente *"posizione di responsabilità"* nei confronti del consumatore, egli infatti doveva informare il pubblico sull'origine e sui suoi mutamenti eventuali e doveva essere in grado di verificare la corrispondenza del messaggio lanciato ai prodotti e servizi, tale da garantire una sostanziale correttezza delle informazioni e la loro corrispondenza alle suggestioni con riferimento a tali prodotti e servizi.

¹⁸ GALLI, C. (2010) *"La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione"* in *Segni e forme distintive*, cit., pag. 22

¹⁹ Cit. GALLI, C. (1996) *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela* (pag. 142 e ss): *"una conferma del fatto che dalle riforme emerge una nuova concezione del marchio, nella quale la sua funzione di strumento di comunicazione viene giuridicamente riconosciuta non più soltanto in relazione ad una specifica componente del messaggio che vi è collegato (l'indicazione di provenienza), ma con riferimento a tutti gli elementi, informativi e suggestivi, che possono essere compresi in tale messaggio, si rinviene in altre innovazioni apportate dalla legge speciale. Insieme al divieto di cessione libera, la novella del 1992 ha infatti eliminato anche gli altri 'pilastri normativi' della concezione del marchio come indicatore di provenienza, e cioè la legittimazione al deposito della domanda di marchio ai soli soggetti che usassero o si proponessero di usare il marchio nella propria impresa e la correlativa sanzione della decadenza del marchio 'per cessazione definitiva, da parte del titolare, della produzione o del commercio'" e in relazione ai marchi collettivi per 'estinzione dell'ente o dell'associazione a cui il marchio era intestato. La disposizione dell'art. 43 non contempla più questi due casi di decadenza, che vi erano compresi nel testo originario della legge del 1942, mentre il nuovo primo comma dell'art. 22 viene in sostanza a consentire anche a chi non è imprenditore né si propone seriamente di diventarlo di essere titolare di un marchio, cancellando il divieto contenuto nella norma corrispondente della legge anteriore alla riforma del 1992. Anche queste innovazioni hanno una notevole portata sistematica: la limitazione agli imprenditori della legittimazione ad ottenere la registrazione di un marchio (così come la radiazione di un marchio quando l'impresa fosse cessata) era infatti coerente con un sistema in cui la (sola) funzione giuridicamente tutelata del marchio era quella di indicare la costante provenienza dei prodotti o servizi contrassegnati da una data fonte imprenditoriale, in cui cioè la sola componente del messaggio comunicato dal marchio in relazione alla quale esso riceveva tutela era quella concernente la provenienza. Questa limitazione cessa però di essere giustificata in un sistema nel quale il segno venga (direttamente) in considerazione nella sua qualità di strumento di comunicazione, e quindi di portatore di messaggi che possono anche prescindere dalla continuità e dalla stessa esistenza di una fonte imprenditoriale. Ancora più significativa è sotto questo profilo la norma contenuta nel nuovo terzo comma dell'art. 21, che riserva la registrazione come marchi di una serie di nomi e segni definiti come 'notori' ai soggetti a cui spetti la titolarità di questi nomi o segni. Questa disposizione implica infatti il divieto per i soggetti non autorizzati dal titolare del nome o segno in questione, di registrare un determinato marchio, in tutti i casi in cui si può ritenere (naturalmente in base ad una valutazione ipotetica) che l'apparizione di tale marchio in correlazione ai prodotti o servizi per i quali la registrazione è chiesta costituirebbe agli occhi del pubblico un richiamo al segno famoso e quindi costituirebbe un agganciamento alla notorietà di esso".*

Secondo requisito fondamentale per la registrazione del marchio è la capacità distintiva²⁰, caratteristica collegata alla funzione principale del marchio, che permette di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.

L'art. 13 del Codice della Proprietà dispone che *“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”*.

La norma prende posizione rispetto al principio della c.d. estraneità del marchio al prodotto, tale per cui il marchio deve essere materialmente separabile dal prodotto senza che la natura di quest'ultimo sia modificata nel caso in cui si prescindano dall'entità-segno; se accadesse il contrario, il marchio esprimerebbe una qualità o una natura del prodotto ed andrebbe di fatto a confondersi con il prodotto stesso.²¹

Oltretutto la norma citata non prevede una definizione “in positivo” della capacità distintiva, limitandosi a indicare quali segni non sono suscettibili di tutela, non ricadendo in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 7.

²⁰Cfr. SANDRI – RIZZO, (2002) *I nuovi marchi*, pag. 5, Infatti è persino evidente che nel sistema comunitario, la rappresentazione grafica del segno rileva notevolmente, atteso che ciò è riassunto in numerose decisioni rese dalle Commissioni di Ricorso, le quali hanno statuito pressoché uniformemente che “il segno di cui trattasi deve poter essere rappresentato graficamente, onde poter essere oggetto di esame, pubblicazione ed ispezione pubblica. Nell'interesse generale, e in quello più particolare delle parti direttamente interessate – come ad esempio i proprietari di marchi anteriori, gli interessati a conoscere l'ambito di tutela del marchio o chi partecipa alla fase di ricerca del marchio – si è ritenuto di fondamentale importanza che i richiedenti forniscano una immagine chiaramente identificata del marchio” (così, decisione della Seconda Commissione di Ricorso UAMI, 21 gennaio 1998, R-4/97). In ogni caso, “il requisito della rappresentabilità grafica è richiesto dalla norma ai soli fini del procedimento di registrazione ma non si riferisce alla natura o all'uso del segno” (così LIUZZO, “Alla scoperta dei nuovi marchi”, Riv. Dir. Ind. 1997, I, 124).

²¹ Cfr. AUTERI, P., FLORIDIA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., & SPADA, P. (2009). *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza* (3. ed.). Torino: G. Giappichelli. pag. 73. Particolarmente interessanti sono le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento ai neologismi. Tra le altre, si ricorda la sentenza nella decisione della Corte di Giustizia nel caso Campina, cit. nel punto in cui la Corte ha stabilito che “un marchio costituito da un neologismo composto da elementi ciascuno dei quali è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione è esso stesso descrittivo, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo da prevalere sulla somma di questi ultimi”.

La valutazione per il legislatore è, quindi, incentrata sul tipo di segno in sé considerato (in quanto parola, disegno, forma, suono, colore o fragranza) e sulla sua intrinseca capacità di identificare un prodotto o un servizio in modo distintivo.

Così, alcuni hanno teorizzato che i segni non generici né descrittivi siano sempre registrabili e tutelabili; i segni parzialmente generici o descrittivi potrebbero essere registrabili e tutelabili, ma a condizione che ricorrano delle specifiche condizioni; i segni esclusivamente generici o descrittivi non sarebbero allora né registrabili né tutelabili²².

Nella giurisprudenza italiana è stato costantemente, invece, affermato il principio secondo cui *“i marchi di pura fantasia – c.d. marchi forti – hanno uno speciale potere individualizzante che deriva loro non già da una diretta aderenza concettuale con il prodotto cui ineriscono ma dalla creazione immaginifica, dal contenuto ideologico-espressivo; sicché le esigenze di tutela si attuano anche con riferimento alle variazioni e alle modificazioni che non riescano a ledere l'essenza del segno distintivo. In relazione ai marchi d'impresa che siano soltanto in parte di fantasia (c.d. marchi deboli), utilizzando parole del linguaggio comune, o nomi comuni, invece, il giudizio di confondibilità dei prodotti da essi contrassegnati deve essere formulato alla stregua di criteri meno rigorosi: nel senso che anche lievi modificazioni od aggiunte possono essere sufficienti ad escludere la confondibilità”*.²³

²² La giurisprudenza USA classifica i segni secondo il loro grado di distintività, come segue: i segni c.d. “fantastici” (vale a dire i termini di fantasia, privi di un qualsiasi significato) sono sempre registrabili/tutelabili come marchi; i segni “arbitrari” (vale a dire i termini che abbiano un significato, slegato tuttavia alle caratteristiche dei prodotti o servizi, si pensi al marchio “apple” per una linea di personal computer) sono quasi sempre registrabili, in misura proporzionale alla distanza esistente dai prodotti/servizi d'interesse; i segni “espressivi” o “descrittivi” (vale a dire i termini composti da parole che richiamano le caratteristiche o la natura dei prodotti/servizi) sono tutelabili solo in casi specifici, ove si dimostri che hanno acquisito il c.d. “secondary meaning” (vale a dire il carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso); infine i segni “generici” (vale a dire i nomi comuni del prodotto o del servizio) non sarebbero quindi mai suscettibili di protezione. L'elaborazione proposta negli Stati Uniti è apprezzabile perché evidenzia un dinamismo. Sulla questione, cfr. MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 20.

²³ Cass. 3 dicembre 1987, n. 1473, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* N. 2108. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha sovente espresso il sopracitato principio con riferimento ai marchi deboli (cfr. tra le tante, Cass. 1996/5924; Cass. 1994/1724; Cass. 1983/3109; Trib. Parma 22 maggio 2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2000, 949; Trib. Torino 13 aprile 2000, *ivi*, 924; Trib. Cuneo 13 gennaio 1997, *ivi*, 97, 528; App. Milano 10 febbraio 1995, *ivi*, 1995, 861). Nel caso di marchi forti, invece, la tutela sarebbe più intensa e si estenderebbe a tutti gli elementi che compongono il marchio, cosicché costituirebbe usurpazione anche la violazione di un singolo elemento che possa ingenerare confusione (cfr., in questo senso, Cass. 1982/2929; Trib. Catania 19 ottobre 1976, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1976, 1062). Sulla base di ciò, i Tribunali hanno ritenuto definitivamente che il marchio forte sarebbe tutelabile nel nucleo ideologico ed espressivo in cui si riassume, lasciando così precluse tutte le variazioni, anche notevoli, che lascino persistere tale nucleo (cfr., tra le tante, Trib. Roma 6 luglio 2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2001, 1000; Trib. Roma 20 dicembre 2000, *ivi*, 2001, 529; Trib. Vicenza 12 gennaio 2000, *ivi*, 2000, 613; Cass. 2000/5091).

L'approccio adottato dalla giurisprudenza italiana è quindi fondamentalmente statico, essendo teso a identificare preliminarmente se un marchio sia "forte" o "debole" per conseguentemente determinare se la protezione da accordare sia anch'essa "forte" o "debole", senza tuttavia valutare se esistono e quali sono i fattori che influenzano la capacità distintiva²⁴.

Ma l'art. 13 del c.p.i. introduce finanche delle statuizioni riguardanti la tutela del marchio il quale abbia acquisito la capacità distintiva prima della registrazione o in seguito alla registrazione in base all'uso che ne è stato fatto, allora un ulteriore aspetto meritevole di considerazione sono i commi secondo e terzo dell'art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, i quali dispongono che *"in deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo"* e *"il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo"*.

Ai fini dell'acquisizione di capacità distintiva, sono per cui rilevanti anche le vicende relative al segno anteriori alla domanda di registrazione, che attribuiscono al marchio il connotato del cosiddetto *secondary meaning*.

In pratica, un segno che era originariamente incapace di esprimere capacità distintiva (poiché di uso comune o realizzato da denominazioni generiche o descrittive) può assumere un secondo e più specifico significato e quindi essere registrato come marchio, grazie a un congruo decorso del tempo e un'intensa e diffusa pubblicità tali da consentire ai consumatori di collegare quel determinato segno ai beni o servizi prodotti da una determinata impresa.

²⁴ SPOLIDORO M.S., *La capacità distintiva dei marchi deboli* in *Il diritto industriale*, vol.15, n.1, 2007, 39 e ss.: Ha rilevato, in questo senso, autorevole dottrina che *"l'impressione generale è che la contrapposizione tra marchi forti e marchi deboli sia talmente radicata nella giurisprudenza e dottrina italiane che può sembrare fuori luogo iniziare una riflessione sulla capacità distintiva dei marchi deboli ricordando che la distinzione tra queste due categorie di segni distintivi non ha alcuna base legislativa espressa. Può allora essere utile chiedersi da dove venga questa distinzione e se essa all'estero abbia la stessa importanza che ha in Italia"* e *"la regola di esperienza secondo cui alla maggiore o minore forza del marchio corrisponde una maggiore o minore tutela nei confronti dei segni successivi non solo può dar luogo a giudizi di merito che, almeno in alcune fattispecie, destano perplessità o dissenso, dando l'impressione di una sostanziale arbitrarietà della valutazione giudiziale, ma essa viene giustificata con considerazioni diverse, che influenzano anche il modo di applicarla nel caso di specie. Ce ne è abbastanza, come si vede, per tentare un chiarimento e, se possibile, un aggiornamento della nostra tradizionale giurisprudenza"*

Il *secondary meaning* è un istituto di matrice anglosassone che “identifica la possibilità per un termine che nasce generico o descrittivo di acquisire un ulteriore significato, diverso, che rapporta quel termine ad uno specifico prodotto, proveniente da una impresa determinata, differenziandolo attraverso tale significato dal *genus* cui appartiene”²⁵ ed è quel fenomeno secondo cui un segno, inizialmente privo di capacità distintiva, con il tempo acquisisce un secondo significato tale da renderlo riconoscibile ed identificabile agli occhi del consumatore.

Altro istituto strettamente collegato al requisito di capacità distintiva è quello della *volgarizzazione*.

Si parla di volgarizzazione nel caso in cui il giudice dichiara la decadenza del marchio quando, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, esso sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio o comunque abbia perduto la sua capacità distintiva (art.13, 4 comma, c.p.i.)²⁶

Terzo e ultimo requisito che il marchio deve possedere è quello della liceità.

L’art. 14 c.p.i. stabilisce, infatti, che: “1. *Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:*

- a) *i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;*
- b) *i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;*
- c) *i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.*

2. *Il marchio d'impresa decade:*

- a) *se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato;*
- b) *se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;*
- c) *per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo”.*

²⁵ Cit. DE SAPIA, *L’acquisto della capacità distintiva in Diritto Industriale Italiano* 1995, I, pag. 267

²⁶ Art. 13, 4 comma, c.p.i. “*Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.*”

1.3.4 La procedura di registrazione del marchio.

Nel nostro ordinamento il fatto costitutivo del marchio è rappresentato, in primis, dalla registrazione, e ciò si evince dal disposto dell'art. 2569 cc: *“Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.*

*In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571”.*²⁷

Con la registrazione di un marchio si acquisisce il diritto all'uso esclusivo dello stesso e quindi si potrà vietare ai terzi l'uso di un marchio uguale per i propri beni.

Trattasi quindi di un diritto che dopo la sua concessione ha effetto retroattivo, vale cioè dal momento del deposito della domanda per il marchio nazionale, mentre nel caso del marchio comunitario gli effetti decorrono dalla data di pubblicazione di registrazione del marchio.

Anche il marchio comunitario, il quale produce i propri effetti in tutta l'Unione Europea (art. 1, par. 2, r.m.c.), si acquisisce con la registrazione; ma va specificato che in ambito europeo ciò vuol dire che il diritto di marchio si acquista *solo* con la registrazione.

Nel caso dei marchi, però, la scelta legislativa comunitaria è stata quella di puntare su di un sistema fondato su di una registrazione centralizzata, utile quindi alle esigenze delle imprese che operano su scala comunitaria, le quali sono poi quelle maggiormente interessate a programmare i loro investimenti pubblicitari già sulla base di una registrazione.

Il sistema analizzato e previsto in ambito comunitario è caratterizzato dalla coesistenza fra il regime di tutela basato sul marchio comunitario e il permanere della protezione dei marchi nazionali, registrati e non provoca la coesistenza di due livelli di tutela.

Una prima possibilità è data dalla registrazione di un marchio nazionale.

²⁷ I marchi possono essere classificati secondo diversi criteri. Una prima distinzione si basa sulla natura dell'attività svolta dal titolare del marchio (marchio di fabbrica e di commercio). Altra distinzione è quella fra marchio generale e marchi speciali a seconda che l'imprenditore utilizzi un solo marchio per tutti i prodotti (marchio generale) o più marchi per differenziare i diversi prodotti della propria impresa (marchi speciali). Ulteriormente si può distinguere il marchio individuale, utilizzato da un singolo imprenditore, dal marchio collettivo (o di categoria) [v. 2570]. In relazione alla loro composizione, i marchi possono essere: emblematici o figurativi (consistono in figure, riproduzioni di oggetti del mondo reale o disegni fantastici); nominativi (nome del produttore); denominativi (nomi comuni e di fantasia o varie combinazioni di parole). Inoltre, con riferimento alla capacità distintiva del marchio, altra differenza viene fatta tra marchi forti e marchi deboli. I primi sono dotati di un'accentuata capacità distintiva e di una protezione molto intensa, in quanto frutto di pura fantasia; i secondi sono costituiti da parole di uso comune o descrittive combinate fra loro.

La registrazione nazionale può valersi di una priorità estera, quando il richiedente invochi la priorità unionista.

Effetti sul territorio italiano identici alla registrazione nazionale vera e propria possono essere conseguiti anche da chi, ottenuta la protezione in uno Stato aderente all'Arrangement di Madrid o presentata la domanda ai sensi del relativo Protocollo, richieda e consegua la registrazione internazionale presso l'Ufficio di Ginevra.

La registrazione ha durata decennale dalla data del deposito della domanda e può essere successivamente rinnovata per altri dieci anni senza alcun limite.

Nell'ordinamento italiano il marchio riceve tutela sia se viene registrato, sia nel caso in cui esso venga usato, ma in assenza di registrazione.

Quest'ultima fattispecie si definisce con l'espressione "marchio di fatto".

Nella pratica il marchio di fatto è quel segno distintivo che non è stato registrato ma che è stato usato dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti o servizi.

Esso può essere definito come diritto non titolato di proprietà industriale.

Al marchio di fatto si riserva quindi una tutela più debole rispetto a quello registrato, il quale gode invece del massimo grado di tutela prevista dall'ordinamento.

Il legislatore infatti non ha dedicato una disciplina specifica sul marchio di fatto e tale assenza normativa ha creato un aspro dibattito in dottrina.

Secondo alcuni autori la disciplina sul marchio registrato è da ricercarsi tra le disposizioni che regolano la sua interferenza con altri segni confliggenti.

Parte della dottrina, invece, sostiene che la tesi sopracitata va applicata solo nel caso di interferenza tra marchio registrato e segno utilizzato anteriormente, motivo per cui la disciplina del marchio di fatto è da ricercarsi al di fuori del codice della proprietà industriale.

Secondo la tesi prevalente, sono applicate al marchio di fatto tutte le norme del codice della proprietà industriale relative al marchio registrato che non trovino nella registrazione un imprescindibile presupposto applicativo.

Ai sensi dell'art. 19 c.p.i. sono legittimati ad ottenere la registrazione del marchio *"chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso."*

Non può, invece, ottenere la registrazione chi ha fatto domanda in malafede, riscontrabile, per esempio, in chi conoscenza, magari a causa di un rapporto fiduciario, delle attività

preparatorie e di investimento di un altro soggetto relativamente ad un segno distintivo, ne ostacoli il progetto imprenditoriale, provvedendo alla preventiva registrazione.

Il Codice della Proprietà Industriale ha inoltre previsto delle ipotesi in cui solo una classe di soggetti possono richiedere la registrazione del marchio, ex artt. 8 c.p.i.²⁸ .

Nell'ipotesi in cui il marchio è rappresentato dal ritratto di una persona, è necessario il consenso della stessa o, se deceduta, dei successori per procedere alla registrazione.

I nomi di persona, diversi da quello del soggetto che richiede la registrazione, possono essere registrati purché il loro uso non ledi la fama, reputazione, il decoro di chi porta tali nomi.

Ulteriormente, ai sensi dell'art. 8 comma 3 c.p.i., se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Un altro limite alla registrazione del marchio è sancito dall' art. 10 c.p.i.: *“Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione”*.

La registrazione è rilasciata dall'UIBM a seguito di una complessa procedura che ha inizio con il deposito della domanda.

I soggetti legittimati alla registrazione possono presentare domanda presso gli appositi uffici di competenza che sono l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o gli uffici decentrati presso le Camere di Commercio per i marchi nazionali, mentre l' Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) per registrare quelli comunitari.

²⁸ art. 8 c.p.i. *“1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. 2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1. 3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.”*

La domanda deve essere accompagnata dalla riproduzione del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.

Il tenore letterale del 1° comma dell'art. 132 c.p.i., secondo il quale *“i provvedimenti cautelari «di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di registrazione purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico”*, indurrebbe a pensare che il regime della decorrenza iniziale della tutela sia stato innovato dal Codice nuovo rispetto alla situazione precedente, nella quale la tutela cautelare era disponibile già a far data dal deposito della domanda.

Una volta completata la verifica della ricevibilità della domanda, l'UIBM svolge il proprio esame con due modalità: d'ufficio o in contraddittorio.

L'esame d'ufficio verte sulla presenza di quella tipologia di impedimenti alla registrazione che, secondo la *summa divisio* che ci proviene dal diritto comunitario, sono designati come assoluti. Si tratta degli impedimenti che si riferiscono a ragioni ostative della registrazione del segno che fanno capo non alla presenza di diritti anteriori confliggenti di soggetti particolari, ma a ragioni di interesse generale.

La verifica ha per la verità oggetto più ampio: essa è rivolta ad accertare che non ricorrano gli impedimenti assoluti che attengono alla idoneità del segno a essere registrato come marchio (art. 7 c.p.i.), alle cause di non proteggibilità della forma (art. 9), all'interferenza con stemmi, emblemi e bandiere protetti da convenzioni internazionali o di interesse pubblico (art. 10), all'assenza di capacità distintiva del segno (artt. 12.1, lett. a) e 13), alla contrarietà del segno con la legge, l'ordine pubblico e il buon costume e alla sua decettività (art. 14), ma si estende anche al rispetto delle previsioni relative alla registrazione come marchi dei ritratti di persona, dei nomi e dei segni notori (art. 8), che concerne impedimenti che invece sono relativi 102.

Nello svolgere questo compito, l'UIBM può essere adiuvato dalle osservazioni che *“qualsiasi interessato» può indirizzare all'Ufficio stesso, allo scopo di far valere le ragioni per cui il marchio «deve essere escluso di ufficio dalla registrazione”*.

Così, è stato previsto che entro, tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio nazionale, possa essere presentata opposizione.

In questa procedura, secondo il disegno legislativo, possono essere fatti valere solo impedimenti relativi, e anzi solo alcuni fra di essi: precisamente, quelli attinenti alla presenza di diritti anteriori confliggenti di terzi basati su marchi anteriori identici per beni identici o di marchi identici o simili per beni identici o affini, registrati o in corso di

registrazione, come anche su diritti al ritratto, al nome o a segni notori extramercantili. La legittimazione all'opposizione spetta esclusivamente ai titolari dei diritti anteriori confliggenti fatti valere con l'opposizione medesima.

Trova quindi ingresso un (sia pur limitato) esame di novità della domanda, non d'ufficio ma ad iniziativa delle parti controinteressate.

Quando l'opposizione sia presentata dal titolare di uno dei diritti anteriori confliggenti presi in considerazione dalla legge, l'esame dell'Ufficio si svolge con la modalità del contraddittorio.

Quale che sia la modalità dell'esame, essa può comunque arricchirsi di una fase interlocutoria.

Questa potrà essere embrionale e solo eventuale nel caso di esame di ufficio, ove sono in linea di principio previsti i «rilievi» di cui al 1° comma dell'art. 173 c.p.i., che *“devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data della ricezione della comunicazione”*.

Il 7° comma della medesima disposizione prevede ora altresì che l'Ufficio debba assegnare un termine di due mesi al richiedente «prima di respingere in tutto o in parte una domanda o un'istanza ad esso connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievo ai sensi del comma 1°»; e ciò al fine di consentire al richiedente di «formulare osservazioni». In questo modo i *“rilievi”* hanno acquisito, accanto alla tradizionale funzione interlocutoria che già in passato li aveva caratterizzati, anche una funzione ulteriore e anticipatoria delle determinazioni avverse dell'Ufficio, che precedentemente loro difettava e che si colloca in sintonia con i principi che informano gli Accordi internazionali in materia.

Il procedimento è destinato ad assumere un'articolazione più netta nel caso in cui a essere presentata sia un'opposizione.

La legittimazione all'opposizione è limitata ai titolari di diritti anteriori confliggenti indicati dall'art. 177 c.p.i. L'opposizione deve essere *“scritta, motivata e documentata”* e contenere l'identificazione del diritto anteriore confligente fatto valere e la documentazione prescritta al riguardo. L'opposizione va comunicata al richiedente; e questi può non solo far valere le proprie deduzioni nel termine fissato dall'Ufficio ma anche, nel caso in cui l'antiorità invocata consista in un marchio registrato da più di cinque anni che potrebbe nel frattempo essere decaduto per non uso, pretendere che l'opponente fornisca la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore medesimo. In questa fase del procedimento, che assume caratteristiche più propriamente istruttorie e

quindi può essere volta all'acquisizione di prove (costituite), l'Ufficio può invitare le parti «a presentare ulteriori documenti, deduzioni e osservazioni», ad es. in ordine alla capacità distintiva acquisita dal marchio richiesto in data anteriore alla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda invece le domande di registrazione internazionale, una disciplina particolare è prevista per le domande di registrazione di un marchio internazionale originanti dall'Italia; e, inversamente, per le registrazioni internazionali che designino l'Italia. Nel primo caso, il regime è in linea di massima quello ordinario.

È però previsto che l'Ufficio, «anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione», salvo poi «radiare» il marchio in caso di accoglimento dell'opposizione. Si parla, per questo, di “registrazione nazionale anticipata”. Nel secondo caso, in teoria l'Ufficio dovrebbe “effettuare l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali”.

Nel caso del marchio comunitario esiste un ulteriore passaggio prima di giungere alla pubblicazione della domanda: l'UAMI redige una relazione di ricerca al fine di verificare la situazione di marchi comunitari anteriori che potenzialmente potrebbero ostacolare la registrazione. I risultati della ricerca sono trasmessi successivamente al richiedente, il quale ha un mese di tempo per apportare, se necessarie, delle modifiche alla sua domanda; dopodiché, l'Ufficio prevede alla sua pubblicazione, con la pubblicazione della domanda si rende opponibile la registrazione del marchio, nazionale e comunitario, a terzi già in possesso di marchi identici o simili che vantano quindi diritti anteriori sul segno. Entro due mesi l'oppositore e il richiedente devono raggiungere un accordo in merito (art. 178.1 c.p.i.).

Sia in ambito nazionale che comunitario, nel caso in cui la domanda di registrazione venga rifiutata in favore dell'accoglimento di un'opposizione, il richiedente può entro 60 giorni appellarsi alla Commissione dei ricorsi sottoponendo la domanda a revisione ed oltre alle opposizioni, i terzi possono presentare all'Ufficio, durante la procedura della registrazione, delle osservazioni scritte di cui all'art. 175 del c.p.i e 41 del Regolamento n. 40 del 1994, ovvero possono indicare ed esporre le motivazioni secondo le quali il segno dovrebbe essere escluso dalla registrazione.

1.3.5 La nullità del marchio

Ai sensi dell'art. 25 c.p.i. “1. Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12; b) se è in

contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8; d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b)''.

La legge dispone quindi che se il segno adottato è privo di un requisito essenziale, il marchio è nullo *ab origine* e in modo assoluto, irreparabile e insanabile.

Non possono essere registrati come marchio i segni in cui manca l'ideoneità oggettiva, che non rientrano, cioè tra quelli elencati all'art. 7 c.p.i. o quelli costituiti dalla forma necessaria o sostanziale del prodotto come sancito dall'art. 9 c.p.i..

Altra ipotesi di vera e propria nullità si ha nel caso in cui il marchio è contrario alla legge, ordine pubblico e buon costume ex art. 14 c.p.i..

Una terza ipotesi di vizio è rappresentata dalla mancanza di capacità distintiva, requisito primario e basilare per la registrazione.

Quindi sono nulli i marchi generici e descrittivi, quelli rappresentati da parole o segni di uso comune.

Tuttavia, questo vizio è sanabile nel caso in cui il segno abbia acquisito *secondary meaning* e quindi permette al consumatore di distinguere determinati beni o servizi prodotti da una determinata impresa da quelli concorrenti.

Altra fattispecie di nullità è rappresentata dal difetto di novità del marchio. Sarà quindi dichiarata la nullità del marchio a causa dell'esistenza di un diritto precedente sullo stesso segno e per lo stesso ambito di efficacia.

Nell'ipotesi di difetto di novità, il giudice dovrà effettuare un'analisi globale e sintetica, valutando nel loro insieme tutti gli elementi grafici, visivi e fonetici.

Altra ipotesi di nullità del marchio è rappresentata dal caso in cui l'adozione di un determinato segno viola altrui diritto sul nome o sul ritratto, su emblemi o stemmi di diritto pubblico, o diritti d'autore o della proprietà intellettuale.

Legittimati ad ottenere la nullità del marchio sono il pubblico ministero e chiunque vi abbia interesse.

Tuttavia, l'azione diretta a far valere la nullità del marchio per la sussistenza di diritti anteriori o per violazione dell'altrui diritti esclusivi o per essere registrato da persona diversa dall'avente diritto può essere esercitata solo dal titolare dei diritti anteriori o dall'avente diritto.

Possiamo quindi distinguere due fattispecie: una soluzione generale di *nullità assoluta*, nel caso di vizi che riguardano la natura del segno e una soluzione di *nullità relativa*

limitatamente alle ipotesi in cui con la dichiarazione di nullità si vuole tutelare i titolari di diritti anteriori.

Il principale effetto della dichiarazione di nullità del marchio è la perdita del diritto di uso esclusivo del segno. La dichiarazione di nullità ha efficacia assoluta, *erga omnes* e opera *ex tunc*, ossia il marchio è considerato privo di effetti dall'inizio.

1.4 Disegni e modelli

Dato il ruolo principale che riveste oggi il *industrial design* nella concorrenza tra le imprese, il legislatore ha voluto garantire una particolare protezione giuridica per le opere del disegno industriale.

Anche per i disegni e modelli è stata introdotta una compiuta disciplina all'interno del Codice della Proprietà Industriale, nella Sez. III, artt. 31- 44 del Capo II.

La disciplina dei disegni e modelli riprende le norme già contenute nel d. lgs. 2 febbraio 2001, n.95, introdotto a seguito della Direttiva n. 98/71/CE del 13 ottobre 1998 che ha armonizzato la disciplina nazionale degli Stati membri dell'Unione Europea.

L'art. 31 c.p.i. definisce il “disegno o modello” come *“l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.”*

Il disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) mirano, quindi, a tutelare una forma peculiare di un prodotto, l'aspetto esternamente visibile di un prodotto o di una sua parte, che non sia dettato da una funzione tecnica.

Il disegno o modello è rilevante per una serie di prodotti dell'industria, della moda e dell'artigianato: dagli strumenti tecnici o medici agli orologi, gioielli ed altri beni di lusso; accessori per la casa, giocattoli, mobili ed accessori elettrici, alle automobili e strutture architettoniche; dai motivi dei tessuti agli articoli per lo sport. I disegni o modelli sono anche importanti in materia di imballaggio e lancio sul mercato di un determinato prodotto.

Restano fuori dalla definizione di disegno o modello gli elementi interni al prodotto che non svolgono nessuna funzione esterna oppure la forma dettata esclusivamente da esigenze funzionali (art. 36 c.p.i.).

A differenza del passato, nella normativa vigente non assume alcun rilievo giuridico il dato estetico e ornamentale. Pertanto, possono essere registrati i disegni e modelli *“le cui*

*caratteristiche formali (dunque l'apparenza) rispondano (anche) ad esigenze funzionali, purché tali caratteristiche formali non siano condizionate in modo esclusivo dalla funzione tecnica del prodotto, non essendo necessario che le stesse si contraddistinguono per una specifica gradevolezza estetica”.*²⁹

La normativa in materia di disegni e modelli verrà menzionata nella sentenza del Tribunale di Torino in relazione alla borsa Lindy, borsa tutelata in qualità di modello comunitario registrato secondo il Reg. n. 6 del 12 dicembre 2001 pubblicato nella GUCE n. L 3 del 5 gennaio 2002. Detto Regolamento prevede la tutela e la protezione di disegni e modelli in ambito comunitario, estendendone la validità in tutti i Paesi Membri.

1.4.1 I requisiti di registrazione

I disegni e modelli possono accedere alla registrazione se presentano innanzitutto il requisito della *novità*.

Ai sensi dell'art. 32 c.p.i. *“Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”.*

Nel caso di disegni e modelli, il legislatore, accanto al concetto di novità assoluta, ha previsto anche una forma di novità relativa.

La novità assoluta fa riferimento a tutte le divulgazioni del disegno o modello antecedenti al deposito, tenendo conto non solo del settore merceologico cui si colloca il prodotto in

²⁹ Cit. AUTERI, (1998) *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contatto e Impresa Europa*

questione; al contrario la novità relativa si riferisce solo al settore cui il disegno o modello appartiene.

La valutazione del requisito di novità, secondo la dottrina maggioritaria, viene compiuta solo in relazione all'ambito della novità relativa, interpretazione ampiamente condivisa dallo stesso legislatore comunitario.³⁰

Affinché un disegno o un modello possa essere validamente registrato occorre non solo che sia “nuovo” rispetto ad altri già divulgati, ma che sia anche dotato del cosiddetto “*carattere individuale*”.

Ai sensi dell'art. 33 c.p.i. “*Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima*”.³¹

Il requisito del carattere individuale rappresenta una delle innovazioni più profonde tra quelle imposte dalla Direttiva.

La vecchia Legge Modelli non faceva alcun esplicito riferimento a tale requisito, tuttavia faceva riferimento al requisito dall’“*attività inventiva*” richiesta per le invenzioni e applicabile anche ai “disegni e modelli ornamentali” in virtù dell’espresso richiamo sancito dall’art. 1 della stessa Legge.

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i. “*Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.*”

Oggi, invece, il requisito dell’“*attività inventiva*” è stato soppiantato dal “*carattere individuale*”, requisito che sembra molto simile al carattere distintivo che è presupposto

³⁰ All’art. 9 della Direttiva 98/71/CE il legislatore stabilisce che nella valutazione dei requisiti di novità ed individualità il rigore dei principi debba “*essere ridotto in quei settori (cd. affollati) dove il margine di libertà del creatore è necessariamente limitato*”

³¹ L’articolo 33 c.p.i. , riproducendo fedelmente sia il dettato dell’articolo 5 della Direttiva 98/71 CE (seppur limitatamente ai disegni o modelli comunitari registrati) sia il disposto dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 6 del 2002, stabilisce infatti che: “*Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione, o qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima*”. “*Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello*”.

per la registrazione del marchio di impresa, ma differisce soprattutto per il fatto di essere riferito ad utilizzatore informato mentre il carattere distintivo è riferito al consumatore medio.

La valutazione del carattere individuale deve essere effettuata dal legislatore avendo riguardo dell' "utilizzatore informato", cioè quell'operatore capace di orientarsi nel settore industriale cui appartiene il disegno o modello con una disinvoltura tale da consentirgli di identificare quei disegni che in realtà riproducono disegni e modelli già precedentemente divulgati.

L'accertamento del carattere individuale segue varie e successive fasi: in primo luogo viene individuato il settore rilevante cui si inserisce il disegno o modello in questione; in secondo luogo si identifica l'utilizzatore informato sul mercato in modo tale da poter paragonare l'impressione generale suscitata dal design registrato e quella suscitata dai disegni o modelli antecedenti.

1.4.2 La procedura di registrazione

I diritti conferiti dal disegno o modello sorgono con la registrazione dello stesso. La registrazione ha durata di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda con possibilità di rinnovo per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni.

Decorso tale periodo il disegno o modello cade in pubblico dominio e diviene liberamente riproducibile.

Con la registrazione di disegno o modello il titolare acquisisce il diritto esclusivo di utilizzarlo nonché il diritto di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

Il titolare consegue un'esclusiva piena, non limitata alla sola forma del prodotto registrata ma a qualsiasi disegno o modello che produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale uguale.

Tuttavia, la stessa legge pone dei limiti al diritto di esclusiva. L'art. 42 c.p.i. sancisce infatti *"I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e*

aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti”.

Altro limite di carattere generale è sancito dall'art. 5 c.p.i.³². La norma introduce infatti il cd. Principio di esaurimento, introdotto per evitare che le disposizioni si traducano in un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

L'articolato dispone che il titolare di un diritto di proprietà industriale nazionale non può utilizzare tale diritto per opporsi all'importazione da un altro Stato Membro.

1.4.3 Disegni e Modelli comunitari

Il regolamento n. 6/02/CE ha introdotto i cc. dd. disegni e modelli comunitari. Il diritto viene rilasciato dall' U.A.M.I., Ufficio per l'Armonizzazione de Mercato Interno, che ha sede ad Alicante.

La disciplina sui disegni e modelli comunitari è stata introdotta con Regolamento n. 6/02/CE che ha ripreso in buona parte la disciplina sancita dalla Direttiva n. 71/98/CE sull'armonizzazione dei disegni e modelli negli Stati Membri e con Regolamento n. 2245/02/CE.

Le norme relative all'oggetto di registrazione, ai presupposti di registrazione, alla nullità coincidono con le regole sui disegni e modelli nazionali. Anche la durata del diritto di esclusiva è identica.

I vantaggi che derivano da una registrazione comunitaria sono tantissimi rispetto a quelli conferiti da una registrazione nazionale. Mediante una protezione migliore e più estesa dei disegni e dei modelli a livello comunitario, i designers sono maggiormente incentivati ad esprimere le loro doti creative al massimo per poter realizzare un prodotto che, tra tanti, si contraddistingua; si incentivano inoltre i processi innovativi e la volontà di investire in nuovi prodotti, riducendo, tra l'altro, le spese amministrative che devono essere sostenute per registrare il disegno o il modello.

Dal punto di vista delle formalità da adempiere, infatti, è sufficiente depositare un'unica domanda presso l'UAMI e in un'unica lingua ed il pagamento è unico.

³² Art 5 c.p.i.: *“Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.”*

Il Regolamento n. 6/02/CE prevede anche una speciale tutela dei disegni e modelli non registrati.

L'autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenta requisiti validi per la registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.

Le azioni di contraffazione e di nullità dei disegni e modelli comunitari sono di competenza esclusiva dei Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari, anche se le decisioni delle Sezioni Specializzate dei tribunali nazionali a volte hanno effetto sull'intero territorio comunitario.

1.5 Approfondimento sistematico sulla normativa americana

Con riguardo alla disciplina statunitense, le creazioni nell'ambito della moda hanno da sempre goduto di una protezione minore rispetto al vecchio continente.

Gli sforzi creativi dei *fashion designers* sono sempre stati stimati da consumatori, giornalisti e persino musei.

Tuttavia, nonostante il diffuso apprezzamento dell'abilità artistica degli stilisti, essa è comunque sottoposta ad una protezione piuttosto incerta in ambito legale.

Attualmente negli Stati Uniti le collezioni del settore moda sono protette mediante *Copyright*, *Trademark* e in particolare *Trade Dress* e *Design Patent*.

Per quanto riguarda il *Copyright*, solo recentemente è stato riconosciuto ad alcune creazioni di moda lo status di arte necessario affinché il prodotto possa essere protetto da copyright.

Nella disciplina statunitense è prevista la netta separazione tra l'aspetto artistico del prodotto che è protetto da copyright, e il suo aspetto utilitaristico che non viene legalmente protetto.

In assenza di questa "separabilità" tra elemento funzionale e artistico la protezione del copyright viene negata.

Il *Copyright Act* del 1976 sez. 102 (a)(5) garantisce la protezione delle opere grafiche, pittoriche e scultoree, e nella sez. 101³³ precisa che il "design di un prodotto utile può

³³ "Pictorial, graphic, and sculptural works" include two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic, and applied art, photographs, prints and art reproductions, maps, globes, charts, diagrams, models, and technical drawings, including architectural plans. Such works shall include works of artistic craftsmanship insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned; the design of a useful article, as defined in this section, shall be considered a pictorial, graphic, or sculptural work only if, and only to the extent that, such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.

essere considerato come opera grafica, pittorica o scultorea solo se gli aspetti grafici, pittorici e scultorei possono essere identificati separatamente e possono esistere indipendentemente dagli aspetti utilitaristici del prodotto.”

Il *Trademark*, invece, può avere ad oggetto una parola, frase, simbolo e/o disegni che identificano e distinguono la provenienza di un prodotto o servizio rispetto ai beni dei concorrenti. A differenza del copyright e dei patent, i diritti conseguiti con la registrazione del marchio possono durare per sempre.

Nell’ambito della moda il “Trademark”, generalmente, vieta la copia di loghi, simboli o la denominazione del brand.

Con riguardo al *Patent Design*, questo protegge gli aspetti ornamentali e non funzionali del prodotto. Tuttavia, per gli stilisti risulta difficile provare la novità dei disegni e modelli, in quanto spesso si basano su loro disegni precedenti o lavori di concorrenti.

1.5.1 Lanham act

Il marchio è una parola, un nome, simbolo o qualsiasi combinazione utilizzato per identificare e distinguere beni e servizi prodotti da un’impresa da altri beni e servizi concorrenti.³⁴

I marchi sono anche utilizzati per indicare la fonte di un bene o servizio, anche se la stessa fonte sia sconosciuta.

La disciplina sui marchi negli Stati Uniti non è finalizzata a garantire alcun diritto di esclusività sui prodotti o servizi sottoposte a marchio³⁵, ma mira ad evitare che il consumatore sia tratto in inganno o disorientato nel prendere le sue decisioni di acquisto. I consumatori infatti possono fare affidamento sul marchio che viene da loro percepito come indicatore di origine e di qualità.

I marchi erano regolamentati dal diritto consuetudinario (common law) fino al 1870 quando il Congresso approvò il primo statuto sui marchi.

³⁴ Lanham Act, § 45 (a); 15 U.S.C. § 1127 (2000) “*The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof- (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,- to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.*”

³⁵ ANN BARTOW, (2004) *Likelihood of Confusion*, 41 SAN DIEGO L. REV. 721,725

La prima legge federale sui marchi dava al possessore di un marchio il diritto a chiedere un'ingiunzione contro gli autori della violazione in modo da evitare la perdita di clienti e profitti.

Sin dalla prima legge sui marchi i tribunali e il Congresso hanno cercato di equilibrare gli obiettivi del libero mercato e della concorrenza con quelli relativi alla tutela degli operatori di mercato.

Quando la legge del 1870 fu dichiarata incostituzionale nel 1879, i titolari di marchi continuarono a sollecitare il Congresso per garantirgli protezione.

Il Congresso concesse tale protezione approvando il Trademark Act del 1905, che prevedeva però una protezione più limitata rispetto allo statuto precedente.

Poiché l'economia e il mercato stavano diventando sempre più complessi e interconnessi, molti ritenevano che fosse necessaria una più rigida e completa legge sui marchi.

Il Trademark Act del 1946, comunemente conosciuto come Lanham Act, rappresentò la giusta garanzia che molti titolari di marchi stavano cercando.

Un membro del Congresso Fritz Garland Lanham si fece promotore del nuovo atto, e finalmente nel 1946, dopo 8 anni dalla previsione della prima bozza, il "nuovo" Trademark Act fu emanato e oggi occupa il capitolo 22 (Trademarks) del titolo XV (Commerce and Trade) dello United States Code.

Il marchio è definito alla § 45 come comprensivo di "any word, name, symbol, or device, or any combination thereof".

Infatti, mentre l'atto del 1905 si basava sulla diretta concorrenza e beni con le stesse caratteristiche, obiettivo primario del Lanham Act è limitare ed eliminare il rischio di confusione del consumatore (likelihood of confusion).

Il Lanham Act prevede e norma la tenuta di due registri per i marchi presso l'USPTO (United States Patent and Trademark Office). Il "registro principale" provoca la piena protezione dei beni poiché determina una presunzione di validità del marchio, e si accede a tale registro con una previa valutazione preliminare circa l'assenza di impedimenti: "*No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it [...] Consists of a mark which [...] comprises any matter that, as a whole, is functional.*"

Il "registro supplementare" è portatore di una tutela più debole, gravando l'onere di provare l'assenza di impedimenti alla registrazione sul titolare del marchio. Tale registro permette la tutela temporanea del marchio per 5 anni fino a che attraverso l'uso, esso

acquisti distintività per secondary meaning e successivamente sarà poi essere iscritto nel registro principale.

Accede al registro supplementare ogni “*symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device*” che sia idoneo a distinguere i prodotti del titolare e che non sia funzionale.

La Sezione 43(a) del Lanham Act offre protezione contro ogni tipo di imitazione del prodotto, compreso imitazione del marchio tridimensionale, oggetto centrale del caso *Hermès vs. Emperia Inc.*.

Storicamente il marchio tridimensionale o *trade dress* comprende solo la confezione e l’etichettatura del prodotto.

Eppure, con il tempo la definizione di *trade dress* è stata estesa dai tribunali anche all’aspetto esteriore del prodotto.

Insomma, il *Trade dress* consiste nella tendenza ad estendere la portata della tutela del marchio, nella misura in cui è definito come l’immagine complessiva di un prodotto sul mercato, nozione che include il packaging di un prodotto e la sua forma, alcuni lo hanno anche definito come “l’immagine complessiva del business”.

Per mettere in campo una procedura di infrazione del *trade dress* in base alla sez. 43 (a) del Lanham Act, il ricorrente deve provare due situazioni:

- Che il trade dress da pieno diritto di protezione per *distinctiveness* e *nonfunctionality* (distinzione e non-funzionalità) (impedimento della funzionalità preliminarmente individuato dalla giurisprudenza per conciliare le tutele del marchio e del brevetto per invenzione, successivamente positivizzato nel Lanham Act nel 1988).

Un emendamento del 1988 ha determinato come obbligatorio per l’attore in un’azione per contraffazione del trade dress l’onere di provare la non funzionalità del trade dress, riconoscendo quindi la prassi giurisprudenziale che derivava la protezione del trade dress dalla § 43(a).

- Che il convenuto ha violato il marchio tridimensionale del ricorrente creando rischio di confusione del consumatore sul mercato.

1.5.1.1 Requisiti per la registrazione

Il primo requisito per registrare un marchio tridimensionale è il carattere distintivo dello stesso.

I tribunali classificano la “*distinctiveness*” in quattro categorie: generica, descrittiva, suggestiva, arbitraria o fantasiosa.

Il marchio tridimensionale generico non mai è sottoposto a protezione sotto sez. 43(a) del Lanham Act poiché “specifica al consumatore solo che tipo di prodotto è e non da dove o da chi proviene”³⁶.

Il Trade dress descrittivo è simile a quello generico poiché non identifica la fonte di provenienza del prodotto. Tuttavia, a differenza di quello generico, il marchio descrittivo è sottoposto a protezione della sez. 43(a) del Lanham Act nel caso in cui sia accertato il secondary meaning.

Le categorie più forti di trade dress sono quelle dei marchi allusivi/suggestivi o arbitrari o fantasiosi.

I marchi suggestivi non descrivono il bene o servizio sottostante, ma indicano una particolare caratteristica del bene o servizio.

I marchi arbitrari o fantasiosi, invece, non fanno alcun riferimento al prodotto o a sue caratteristiche.

Entrambe queste categorie di marchi sono considerate *inherently distinctive* (distintive per loro natura) e per la loro tutela non è necessario mostrare secondary meaning.

La funzionalità è il secondo aspetto che un tribunale deve verificare nel determinare se il marchio può essere tutelato in base alla sez. 43(a) del Lanham act o meno.

Il Third Restatement of Unfair Competition stabilisce che un design è funzionale se “*the design affords benefits in the manufacturing, marketing, or use of the goods or services with which the design is used, apart from any benefits attributable to the design's significance as an indication of source, that are important to effective competition by others and that are not practically available through the use of alternative designs*”.³⁷

Essenzialmente, il tribunale deve verificare se le caratteristiche esteriori del prodotto che sono tutelate da trade dress sono essenziali per l'utilizzo o la funzione del prodotto o influenzano il costo o la qualità del prodotto.

I tribunali riconoscono due tipi di funzionalità: utilitaristica ed estetica. Poiché lo scopo della dottrina è quello di assicurare la libera concorrenza sul mercato, vengono effettuate due rigorose analisi per verificare la funzionalità utilitaristica o estetica del marchio.

³⁶ General Conference Corp. Of Seventh-Day Adventists Congregational Church, 887 F.2d 228,231,12 U.S.P.Q.2d (BNA) 1491,1492 (9th Cir.1989). Trade Dress is considered generic when the consuming public comes to “*identify the trade dress with a particular type of product rather than a particular producer*”

³⁷ RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 17 (1995)

Per quanto riguarda l'analisi utilitaristica, questa prevede due considerazioni:

- Se il design è imposto dalle stesse funzioni del prodotto in modo tale che risulti superiore dal punto di vista funzionale ed economico;
- Se l'esclusione di altri ad utilizzare lo stesso design possa ostacolare la concorrenza o interferire con il diritto di altri ad essere competitivi efficacemente sul mercato.

Nel fare questi accertamenti, i tribunali spesso guardano alla disponibilità di concrete configurazioni alternative. In altre parole, se il tribunale stabilisce che sono disponibili design alternativi e che questi design non compromettano l'utilità del prodotto, è garantita la tutela del Lanham Act.

Se invece il tribunale si accerta che non esistano alternative concrete per un particolare design, è vietata la tutela del Lanham Act.

Dovrebbe essere inoltre messo in evidenza che nel verificare la funzionalità i Tribunali si focalizzano sull'intero corpo del prodotto e non sulle sue singole caratteristiche e/o parti. Per cui finché il totale marchio tridimensionale non è funzionale allora è garantita la tutela della Sez. 43 (a) del Lanham Act.

L'analisi della funzionalità estetica viene effettuata per verificare la funzionalità del design decorativo del prodotto, cfr. in tal senso il caso Pagliero Vs Wallace China co., in cui il Tribunale ha definito funzionali gli aspetti esteriori del prodotto che costituiscono un'importante componente nel successo commerciale del prodotto.

Tuttavia i Tribunali attuali che riconoscono la funzionalità estetica hanno sia rigettato o severamente limitato l'importante elemento della tesi di Pagliero in quanto essenzialmente permetterebbe che un secondo soggetto possa copiare l'aspetto distintivo del prodotto nel caso in cui diventi di successo e i consumatori possono abituarsi allo stesso prodotto come, per l'appunto, copiato, riconoscendo quindi le ragioni di Pagliero. Parte dei commentatori credono che la dottrina della funzionalità estetica dovrebbe essere semplicemente abbandonata poiché si basa sulle stesse considerazioni associate nel determinare la tutela di un design utilitaristico e questo non farebbe altro che confondere il tema.

Altri sostengono che la dottrina della funzionalità estetica sia necessaria poiché evita che la protezione di aspetti ornamentali commercialmente significativi che altrimenti sarebbe sottratta alle verifiche secondo una definizione di funzionalità meramente utilitaristica.

In ogni caso sembra che i Tribunali si stiano allontanando dalla dottrina della funzionalità estetica verso un approccio più utilitaristico.

1.5.1.2 Rischio di confusione

La pietra miliare della Sez. 43 (a) del Lanham Act riguardante la violazione del marchio tridimensionale è il rischio di confusione (Likelihood of confusion).

Lo scopo dell'analisi è determinare se il marchio tridimensionale del ricorrente sia stato violato da un'altra parte in maniera sufficiente al punto da giustificare la presentazione di ricorso giudiziale.

La violazione tipicamente viene misurata da rischio di confusione creato dai consumatori in relazione ai beni e servizi commercializzati.

Tuttavia, i Tribunali a volte guardano al rischio di confusione che si crea nel grande pubblico nelle situazioni in cui la reputazione pubblica del ricorrente sia minacciata dall'uso da parte di un terzo di un marchio tridimensionale simile e che gli effetti reputazionali possano influenzare i futuri clienti.

Nel determinare il rischio di confusione i Tribunali guardano a diversi fattori. Anche se l'esatto numero e combinazione di questi fattori varia da distretto a distretto, tipicamente i Tribunali si affidano a quei principi illustrati nel caso Polaroid Corp. Vs Polarad Electronics Corp., principi illustrati nella Sez. 729 del Restatement of Torts o nelle tesi di entrambi i ricorrenti del caso appena citato.

Generalmente la maggior parte dell'analisi dei rischi di confusione si focalizza sulla combinazione dei seguenti fattori generali:

- La capacità distintiva del marchio o del marchio tridimensionale come indicatore di origine
- La somiglianza tra il marchio o il trade dress nella loro interezza
- Le somiglianze dei beni e servizi sottostanti il marchio
- L'aver in comune i canali attuali e potenziali di distribuzione e commercializzazione
- La complessità del mercato rilevante di consumo
- L'esistenza di confusione attuale
- L'intento dell'utilizzatore successivo nel tempo nell'adottare il marchio (se per esempio il secondo utilizzatore del marchio intenda ottenere benefici dalla reputazione del senior user, ovvero dell'utilizzatore più "risalente" nel tempo)
- La qualità dei beni e servizi del secondo utilizzatore
- La fama del marchio del primo utilizzatore
- L'interfaccia di mercato tra i prodotti del primo e del secondo utilizzatore.

L'applicazione di questi fattori richiede un attento bilanciamento giudiziario basato su particolari fatti che sono causa della violazione e come regola generale, non è un solo fattore determinante in ogni caso.

Se il ricorrente riesca a provare il rischio di confusione generalmente il Tribunale emette provvedimenti ingiuntivi contro il secondo utilizzatore.

1.5.2 Patent act

Negli Stati Uniti, la proprietà intellettuale è materia prevista nella stessa Costituzione. L'art. 1 par. 8 cl. 8 (di seguito "Patent Clause") recita infatti: "The Congress shall have the power [...] To promote the progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."

Quindi la Costituzione americana consente al legislatore federale il potere di approntare un sistema che garantisca un'esclusiva temporalmente limitata agli autori ed inventori sui propri beni e servizi.

Tale sistema è oggi regolato dal Patent Act del 1970, che costituisce il titolo 35 dello United States Code. Il Patent Act ammette la concessione di brevetti per invenzione della durata di 20 anni. La § 101 indica gli elementi che possono formare oggetto di un brevetto: "*Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.*"

Però si può verificare come anche il design sia oggetto di protezione da parte del Patent Act, che garantisce un brevetto della durata di 14 anni. La concessione di un design patent è concessa nel caso di creazione di un design "new, original, and ornamental". Un design patent può coprire gli aspetti ornamentali di una forma utile e, come per il trade dress, la funzionalità costituisce un impedimento per l'accesso a tale tutela.

Tradizionalmente il Patent Act era il mezzo principale di protezione per gli aspetti di design.

D'altra parte, le Corti ora danno protezione all'aspetto esteriore del prodotto in base alla Sez. 43 (a) del Lanham Act.

Date le controversie create da questa sovrapposizione è importante capire i principi che governano la legge federale sui brevetti in modo da capire perché questi aspetti esteriori devono essere tutelati dalle norme federali sul marchio.

Il Patent Act fu approvato dal Congresso nel 1952 in base a Patent Clause of The United States Constitution. Lo scopo è triplice come spiegato dalla Corte Suprema nel caso *Aronson vs Quick Point Pencil Co.* : *“innanzitutto la legge sui brevetti è volta a promuovere e premiare le invenzioni in secondo luogo promuove la divulgazione delle invenzioni in modo da stimolare altre invenzioni e permette al pubblico di utilizzare l’invenzione una volta che il brevetto scada, in terzo luogo i requisiti stringenti per la tutela del brevetto cercano di assicurare che le idee di pubblico dominio possano essere utilizzate gratuitamente dal pubblico”*.

La disciplina sui brevetti e su disegni e modelli (design patent) è simile poiché entrambe richiedono come requisiti fondamentali la novità e l’originalità (comportino un’attività inventiva).

La differenza tra le due discipline risiede nel terzo requisito: un invenzione deve essere utile per essere tutelata dalle norme in materia di brevetti, invece un invenzione deve essere innanzitutto "non funzionale" per ricevere tutela dalle norme in materia di design patent.

1.5.2.1 Requisiti per la registrazione

I requisiti per verificare la novità di un’invenzione sono stabiliti nel 35 U.S.C. § 102.

Come notato da un commentatore “il principale indicatore di novità di un’invenzione è verificare se questa sia precedentemente esistita. Generalmente se l’invenzione sia stata brevettata altrove o utilizzata negli USA precedentemente alla data dell’invenzione o 10 anni prima alla data della domanda, il proponente non ha diritto alla tutela del brevetto.

Il secondo requisito è quello di originalità che essenzialmente evita tutela con brevetto per la ovvia estensione di invenzioni esistenti, e tale invenzione deve, per l’appunto, essere brevettabile se dipendente da un’autonoma e chiara attività inventiva da parte del proponente.

Andando a analizzare questo requisito è necessario verificare che una persona qualificata abbia sviluppato un’invenzione basandosi su un’invenzione precedente. Questo requisito è difficile da verificare. Quindi per evitare stime soggettive di originalità i Tribunali di solito considerano una pluralità di fattori oggettivi come per esempio, il successo commerciale dell’invenzione, il fallimento di altri nel campo, e la misura in cui l’invenzione sia stata copiata da altri.

Il richiedente di un brevetto deve provare che la sua invenzione sia utile.

Per rispondere a tale requisito il richiedente deve dimostrare che la sua invenzione ha una finalità specifica e non pregiudizievole.

Nella maggior parte dei casi i Tribunali danno innanzitutto peso alla dichiarazione di utilità del richiedente a meno che l'Ufficio Marchi e Brevetti non stabilisca che ci sia ragione per cui un altro metta in dubbio l'oggettiva verità della dichiarazione di utilità o il suo scopo.

La non funzionalità è l'ultimo requisito che deve essere mostrato per ottenere un valido design patent, per la registrazione di disegni e modelli, per soddisfare questo requisito il richiedente deve provare che il design abbia solo fine ornamentale.

Se il design ha fine utilitaristico oppure attragga il pubblico allora si ha il diritto alla tutela mediante Patent Act. Se invece il design sia imposto da caratteristiche funzionali o meccaniche la registrazione è negata.

1.5.3 Intersezione tra Patent Law e Trade Dress Law

I recenti sviluppi nella legge del Trade Dress hanno creato controversie a causa della sovrapposizione tra il Lanham Act e il Patent Act per quanto riguarda la tutela del design del prodotto. In assoluto i cambiamenti più discussi sono stati l'espansione della tradizionale tutela del Trade Dress anche all'aspetto esteriore del prodotto e l'eliminazione del secondary meaning per i marchi tridimensionali distintivi per natura. Il problema principale di questi cambiamenti, secondo i critici, è che questi permettono ai produttori di eludere gli standard più rigidi della legge sui brevetti nella ricerca di tutela per il design dei loro prodotti e allo stesso tempo permettono una tutela quasi infinita simile a quella dei brevetti per il design del prodotto.

La legge sul trade dress, una parte della legge marchi, tutela "il design e l'aspetto esteriore di un prodotto insieme a tutti gli elementi che compongono l'immagine complessiva che serve ad identificare il prodotto così come presentato al consumatore". Per esempio, può essere oggetto di tutela mediante trade dress il design o il *package* di un prodotto.

Nel caso *Two-Pesos, Inc. v. Taco Cobana Inc.*, la Corte Suprema ha definito come marchio tridimensionale l'immagine totale e l'aspetto esteriore complessivo del prodotto. La tutela del trade dress è stata estesa anche ad altri elementi e attualmente il trade dress tutela "l'immagine complessiva di un prodotto e può includere vari aspetti come le

dimensioni, colore, combinazioni di colore, la forma, il tessuto utilizzato, la grafica e persino tecniche di vendita.”³⁸

Per essere tutelato il marchio tridimensionale deve avere carattere distintivo.

Un design ha carattere distintivo e quindi può essere tutelato come trade dress se è distintivo per natura o ha acquisito carattere distintivo mediante secondary meaning.

Inoltre, la legge richiede che il trade dress sia non funzionale. Tale requisito “evita che la legge marchi, il cui obiettivo primario è promuovere la concorrenza proteggendo la reputazione di un’impresa, ostacoli invece la stessa libera concorrenza permettendo ai produttori di tutelare un’utile caratteristica del prodotto.”³⁹

D’altra parte il Design Patent fa parte della legge sui brevetti, e tutela il design decorativo di un prodotto per un periodo di 14 anni dalla data di registrazione. Dato che è parte della legge brevetti, oggetto principale del design patent è essenzialmente un’invenzione, per cui la legge impone l’esistenza dei requisiti di novità e originalità del design. Allo stesso tempo, il design deve essere creato con finalità decorativa e non funzionale. Nel determinare la funzionalità o meno del design bisogna considerare lo scopo degli elementi particolari del design. Quindi il design patent incoraggia la creazione di disegni decorativi e, come parte del patent act, permette al pubblico di disporre liberamente dell’invenzione una volta che il brevetto sia scaduto.

Di conseguenza, le discipline relative al trade dress e al design patent si sovrappongono. È stata applicata la dottrina sulla funzionalità per risolvere il problema relativo ai casi in cui la tutela mediante trade dress subentra alla scadenza dello “utility patent”. In molti casi, i Tribunali hanno negato i tentativi di tutelare il design del prodotto mediante trade dress poiché il dichiarato oggetto la cui registrazione era scaduta, era funzionale.

Tuttavia, anche se la definizione di funzionalità è diversa nelle due discipline dell’utility patent e del trade dress, l’oggetto del patent design è presumibilmente non funzionale.

Pertanto, la dottrina funzionale non può essere applicata per risolvere il conflitto tra trade dress e patent design.

Nel caso *Fuji Kogyo Co. Ltd. V. Pacific Bay International Inc.*, il tribunale ha confrontato la tesi del ricorrente, il proprietario di particolari prodotti di design, tutelati da quattro utility patent, sette design patent e tre marchi registrati. In questo caso, il ricorrente innanzitutto ha tutelato i suoi prodotti mediante utility patent e design patent. Una volta

³⁸ John h. Harland Co. V. Clarke Checks, Inc. 711 F.2d 966,980 (11th Cir. 1983)

³⁹ Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., Inc., 514 U.S. 159,164 (1995)

che questi brevetti sono iniziati a scadere, il ricorrente ha provato a registrare il design dei suoi prodotti come marchi, di cui alla fine sono stati registrati solo tre.

Anche se il tribunale aveva affermato che un design patent, in opposizione allo *utility patent*, sia presumibilmente prova di non funzionalità, si è comunque alla fine focalizzato sulla funzionalità del design dei prodotti che risultava dagli *utility patent* scaduti e dalle comunicazioni promozionali e pubblicitarie.

Il tribunale ha dato poco peso al design patent come prova di non funzionalità, affermando che il design patent in questo caso non era molto d'aiuto nel risolvere il caso.

La Corte ha omesso di illustrare come il design patent non aiutasse a verificare la non funzionalità del design. Il giudice ha dichiarato che il tribunale distrettuale aveva valutato e analizzato correttamente tutte le prove e ha preso la decisione permanente.

Pertanto, il Tribunale non ha fatto un esame comparativo dei meriti di presunzione della non funzionalità richiamata dal Design Patent e di presunzione della funzionalità dello *utility patent*. Il Tribunale distrettuale non ha neanche esaminato la presunzione di non funzionalità del design patent. Sembra quindi che il Giudice nel caso FUJI KOJYO non abbia trovato prove adeguate per analizzare la non funzionalità se d'altra parte ci fossero state prove il Tribunale avrebbe meglio analizzato il problema della non funzionalità che risultava dai design patent scaduti.

Alcuni critici sostengono che sia la tutela del design del prodotto mediante design patent e trade dress sia la tutela mediante trade dress dopo che il design patent è scaduto dovrebbe essere evitata per il rischio di complicità e incertezza pertanto i creatori di nuovi design di prodotto dovrebbero affidarsi a forme di tutela alternative tra loro, ovvero scegliere o il trade dress o meramente il design patent.

La scelta tra le due potrebbe essere analoga alla scelta tra brevetti di utilità e segreto commerciale.

Inventori di nuove tecnologie possono infatti scegliere la tutela mediante *utility patent* che offre loro diritto esclusivo di utilizzo per un periodo limitato in cambio di divulgazione della tecnologia e tutela mediante segreto commerciale che dà loro diritti perpetui fin quando la tecnologia è tenuta segreta.

Una volta che hanno scelto la tutela mediante segreto commerciale questi non possono registrare la tecnologia come brevetto poiché il brevetto viene vietato ai sensi del 35 U.S.C. § 102.

D'altra parte, una volta che gli inventori scelgono lo *utility patent* e non il segreto commerciale l'invenzione è disponibile poiché successivo alla divulgazione al pubblico della tecnologia.

Mentre la tutela mediante segreto tradizionale non scade il proprietario del segreto tradizionale si assume il rischio che questo segreto non può essere protetto nel caso in cui la riservatezza è violata, e che il diritto derivante dal segreto tradizionale non può impedire che altri utilizzino l'invenzione se hanno sviluppato indipendentemente la stessa tecnologia. A questo proposito il diritto di brevetto offre più ampia tutela rispetto al segreto tradizionale poiché il brevetto evita anche realizzazioni indipendenti della stessa tecnologia da parte di altri.

La relazione tra design patent e trade dress è simile a quella tra utility patent e segreto tradizionale, nel caso in cui il creatore di design di un prodotto sceglie il trade dress per proteggere il suo design non possono essere tutelati anche da design patent in quanto il disegno viene necessariamente divulgato al pubblico. La tutela mediante trade dress dura fin quando il titolare usa il marchio e non perde il potere di denominazione d'origine.

Poiché la legge relativa al trade dress non può tutelare il design prima che acquisiti secondary meaning c'è il rischio che i concorrenti copino il disegno in questione.

Applicando gli stessi principi della relazione tra utility patent e segreto commerciale il creatore di design di un prodotto non potrebbe ricorrere alla tutela mediante trade dress una volta che ha scelto una tutela mediante design patent, tuttavia questo principio assoluto non è valido per il titolare di design patent nel caso in cui il design del prodotto acquisisce secondary meaning mediante l'uso effettivo.

Inoltre, questo principio assoluto non risulta molto pratico.

Per esempio, i produttori spesso sviluppano diversi design allo stesso tempo per un nuovo prodotto e chiedono la registrazione di diversi design patent per la loro tutela e poi scelgono il disegno finale per il prodotto.

In aggiunta, è pratica comune tra i produttori di depositare diverse domande di registrazione di design patent per disegni simili in modo da escludere che i concorrenti imitino i loro design. Nel caso in cui ottengano tutela legale per i diversi disegni tutelare mediante disegno trade dress risulta impossibile. Essi devono effettivamente utilizzare il disegno del prodotto affinché esso possa essere tutelato da trade dress e non è fattibile utilizzare tutti i disegni proposti e non solo quello finale.

Per cui nella pratica il design del prodotto viene tutelato inizialmente mediante design patent e successivamente dal trade dress.

CAPITOLO II

Le pronunce sul caso

SOMMARIO 2.1 Le parti - 2.1.1 Le parti ricorrenti: Hermès International e Hermès Sellier - 2.1.2 Le parti convenute: Laurence s.r.l., Emperia Inc., Anne Sophie Inc., Tops Handbag Inc. – 2.2 Il caso italiano – 2.2.1 Le ordinanze – 2.2.2 La sentenza – 2.2.3 Riflessioni conclusive – 2.3 Il caso americano: Hermès International v. Emperia, Inc. et al. – 2.3.1 Le contestazioni di Hermès – 2.3.2 La sentenza – 2.3.3 Riflessioni conclusive

2.1 Le parti

2.1.1 Le parti ricorrenti: Hermès International e Hermès Sellier



Le società ricorrenti sono parte del gruppo Hermès, che gestisce un marchio del lusso che ha fatto della moda un'arte.

Hermès detiene una posizione privilegiata all'interno del mercato di lusso, che è stata valutata € 262 miliardi nel 2017.⁴⁰

Hermès International è la società capogruppo, ed è stata convertita in società in accomandita per azioni nel dicembre del 1990.

Hermès è stata quotata sul “Second Marché del Paris Stock Market” il 3 giugno 1993, e successivamente, nel 2005 è stata quotata su Euronext (Compartment A).

Oggi il gruppo Hermès impiega 13.483 dipendenti e possiede 304 punti vendita in tutto il mondo, 212 dei quali sono gestiti direttamente.

Anche se ha ottenuto prestigio internazionale, Hermès non ha mai perso il suo contatto umano e continua la sua tradizione di eccellente artigianato.

⁴⁰ Bain & Company's Global Luxury Study

Nel 2017, il fatturato consolidato del gruppo ammontava a € 5,549 milioni, registrando quindi un aumento del 9% rispetto a quello dell'anno precedente, e il risultato operativo era pari a € 1,922 milioni.⁴¹

La maison francese è conosciuta a livello mondiale per essere sinonimo di classe e *savoir faire* e il suo nome porta subito alla memoria le splendide borse e le coloratissime fantasie dei suoi foulard di seta.

La storia di Hermès ha inizio nel 1837, quando Thierry Hermès, un sellaio figlio di un locandiere, aprì una bottega a Parigi per produrre bardature e finimenti da cavallo.

A quell'epoca Parigi era il centro della selleria di lusso e Thierry ne comprese tutte le potenzialità per sviluppare un business.

Il primo grande successo della maison risale al 1867, quando l'azienda vinse la medaglia d'argento di prima classe per la miglior bardatura all'Esposizione Universale.

In pochi decenni il suo nome conquista l'aristocrazia europea e la rampante borghesia francese.

Nel 1897 avviene la svolta: la maison francese mette in commercio il Sac Haut a Courroies, una grande borsa in cuoio destinata a contenere sella, briglie, morsi e bardature varie. Ben presto, però, si comprese che la borsa poteva ospitare una grande quantità di oggetti differenti, tutti quelli che un vero viaggiatore desidera portare con sé.

Hermès così entra nel mercato della moda.

Tuttavia, il primo vero successo della maison francese nel "fashion industry" risale agli anni '20 del Novecento, quando il nipote del fondatore, Emile Maurice Hermès, allarga la proposta merceologica a capi in pelle di daino, bijoux dal sapore equestre, cinture, valigeria e la prima collezione femminile disegnata da Lola Prusac.

Hermès, oggi è un simbolo di bellezza ed eleganza senza eguali nel mondo della moda. Un'impresa familiare dominata dall'alta finanza, uno scrigno di gusto, di sapienza artigianale, di una continua ricerca del meglio.

Molte fra le sue creazioni sono divenute oggetti di culto: basti pensare ai celebri carré di seta o a due mitiche borse, la Kelly e la Birkin, oggetto della sentenza.

La storia della Kelly bag risale al 1937.

⁴¹Finance.hermes.com. (2018). *Annual Report 2017*. [online] Available at: <https://finance.hermes.com/var/finances/storage/original/application/343ce7e59ed850b4c12ef8ff8505abfc.pdf>

L'attuale "handbag" nasce dal primo modello di borsa che la maison aveva realizzato: presentata in origine come borsa da sella, assunse presto una veste più chic ed elegante.

La borsa ottenne subito successo, ma fu resa celebre dalla principessa Grace Kelly, da cui prende il nome, che fu fotografata sulla copertina di LIFE magazine nel 1956 cercando di nascondere la propria gravidanza celando il pancione dietro la sua borsa Hermès⁴².

La "Kelly Bag" è diventata una delle borse più eleganti e amate al mondo e ancora oggi è fonte di ispirazione per i più grandi stilisti.

La seconda borsa oggetto di analisi è la Birkin, il cui nome deriva da Jane Mallory Birkin, attrice e cantante inglese.

Nel 1984, durante un volo da Parigi a Londra, dalla borsa dell'attrice caddero molti fogli e appunti.

Accanto a lei viaggiava Jean-Louis Dumas, allora stilista per la maison francese, successivamente divenuto presidente.

Durante il volo la cantante si lamentò del fatto che non esisteva in commercio una borsa al contempo capiente, raffinata, ma anche comoda e pratica.

Dumas raccolse la sfida e qualche settimana dopo fece recapitare a casa dell'attrice una borsa che rispondeva esattamente alle sue richieste: forma ampia, design raffinato, in morbida pelle e chiusura a girello con patella divisa in tre sezioni⁴³.

⁴² Hermès. (2018). *Kelly Story*. [online] Available at: <https://www.hermes.com/it/en/story/106196-kelly-eu-en?s=Kelly+bag>. "In the 1930s, Robert Dumas designed a ladies' handbag with a purist aesthetic that broke with the decorative style in fashion at the time. The Princess of Monaco – Grace Kelly on the silver screen – fell in love with the design and commissioned half a dozen of the bags in various shades. One day in 1956, the bag she had brought along shielded her from paparazzi that pounced as she was exiting her car. Months before the birth of the future princess, the bag had served as a bodyguard for Grace's unborn child. The photo made the cover of Life magazine and was seen all over the world. The bag had found its stage name. The model continued its adventure under the name of "Kelly", and its collection grew with new shapes, sizes, materials and colors under the direction of window dresser extraordinaire Leila Menchari and the Leather Goods Design Studio. Kelly Lakis, Kelly Shoulder, Kelly Relax, Kelly Cut, etc.: all of these variations draw on the exceptional skill of Hermes' leather artisans and saddle makers and its passion for creativity."

⁴³ Hermès. (2018). *Birkin story*. [online] Available at: <https://www.hermes.com/it/en/story/106191-birkin-eu-en?s=birkin+bag>. "They found themselves sitting beside each other by chance one day in 1983, on an Air France flight from Paris to London. She was Jane Birkin. Singer, actress and mother of three – Kate (16), Charlotte (12) and baby Lou born the previous year, she had recently met Jacques Doillon and made her arthouse cinema debut. He was Jean-Louis Dumas. Five years earlier, he had taken over the leather goods company founded by his great-grandfather. It was a short flight, but it didn't take long for the conversation to take off between the two sharp-witted seatmates. When Jane dropped her Hermes diary, scattering a flurry of papers, her gentlemanly neighbour came to her aid. She grumbled that diaries were never able to hold all of her bits of paper and bags never had enough pockets! He introduced himself and promised, while he couldn't revolutionize her diaries, he could at least have her dream bag made for her in his workshops. She explained what she wanted. He took notes and stepped off the plane with a preliminary sketch. They met up in the workshop, where the craftsmen took care of the rest. There was no question about what to call it. The variety of leathers and colors, teamed with the creativity of the Leather

Per cui, a differenza della “sorella più grande”, la Kelly, la “Birkin bag” è nata “dal nulla”, non esisteva già, ma è stato il frutto di un fortunato e fortuito incontro.

Le due borse sono dello stesso genere.

Da un punto di vista tecnico, la differenza principale risiede nel fatto che la Birkin presenta due manici e resta sempre aperta, la Kelly invece ha due manici e deve necessariamente essere chiusa.

Per il resto (colori, pellame e lucchetto) le due borse sono abbastanza simili, tanto che molte persone spesso le confondono.

La Lindy bag è stata messa in commercio invece più recentemente. Disegnata nel 2006, la borsa Lindy ha fatto il suo debutto durante la settimana della moda primavera/estate 2007. Da allora è diventata uno dei principali prodotti Hermès, disponibile in una grande quantità di colori e dimensioni.

Le borse Hermès sono da sempre uno status symbol di benessere e ricchezza.

Una delle motivazioni principali del prestigio delle borse è la maestria nella produzione della borsa stessa.

Ogni modello Birkin e Kelly viene prodotto dall’inizio alla fine da un artigiano esperto. Ogni artigiano viene addestrato per cinque anni prima che questo sia autorizzato a produrre la borsa.

Inoltre, nel caso siano necessarie riparazioni, la borsa viene aggiustata dallo stesso artigiano che l’ha prodotta o dall’artigiano che è stato istruito dall’originale produttore.

Nel caso in cui la borsa presenti un problema o difetto di produzione, questa viene distrutta.

Il numero di dettagli da tener presente nella produzione di una Birkin o una Kelly è ineguagliabile, tanto che la fabbricazione richiede dalle sedici alle quarantotto ore di lavoro.

Viene creata innanzitutto la fodera in pelle, poi la base della borsa, in seguito i lati e infine il manico.

La borsa viene sigillata con cera calda in modo da proteggerla dall’umidità e infine stirata delicatamente per rimuovere qualsiasi piega di pelle restante.

Goods Design Studio, has given birth to a broad range of models, keeping this story alive after more than 30 years.”

Poiché queste borse non vengono prodotte in serie e la loro creazione richiede grande maestria esse risultano molto costose (il prezzo base è intorno a € 6000) ed esiste una lunga lista d'attesa per ottenerle.

Dato il prestigio, la fama e la rinomanza di suddette borse, queste sono tutelate in tutto il mondo da svariati marchi e modelli.

Nella fattispecie in esame si riscontra:

Per la borsa **KELLY**

- Registrazione di marchio italiano n. **1003725** “ *forma di una borsa per signore caratterizzata da un fondo rettangolare allungato a due facce principali sostanzialmente rettangolari di cui quella posteriore si estende con un risvolto che, a borsa chiusa, copre la zona superiore della faccia anteriore; il risvolto presenta una zona rastremata in corrispondenza della quale due cinghie che si estendono dai lati della faccia posteriore attraverso le facce laterali, fuoriescono dalle feritoie nella faccia anteriore e sono atte ad impegnarsi con il dispositivo di chiusura della borsa; la chiusura essendo assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore presenta una lettera H stilizzata*”⁴⁴

Il marchio è stato depositato il 10 maggio 2002 e registrato il 13 aprile 2006 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi da parte di Hermès Italie s.p.a..



**Il marchio di forma italiano n.
1003725**

⁴⁴ Uibm.gov.it. (2018). *Borsa Kelly*. [online] Available at: <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>

- Registrazione di marchio italiano n. **882873** *“il marchio consiste nella forma e decorazione del dispositivo di chiusura di una borsa o simili, caratterizzato da un risvolto presentante una zona rastremata cui si sovrappone una cinghia le cui estremità si impegnano con una chiusura assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore è decorata con una lettera h stilizzata⁴⁵”*

La domanda di marchio numero 882873 è stata depositata dalla società Hermès Italie s.p.a. l'8 gennaio 2003 e la registrazione ottenuta il 6 febbraio 2003 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.



**Il marchio di forma italiano n.
882873**

- Registrazione di marchio comunitario n. **002083327** *“The trademarks consists of the representation of a ladies' handbag, distinguished by the fact that the bag flaps which are rectangular and appear on both sides, in the upper section of the front side of the bag, are held by a "bag strap", both parts of which run from the outer edge of the bag's back side through the side section to the front side where they are held together there with a locking element with a padlock⁴⁶.”*

Il marchio è stato depositato il 9 febbraio 2001 e registrato il 14 giugno 2005 da Hermès International presso l'UAMI.

⁴⁵ Uibm.gov.it. (2018). *Dispositivo di chiusura Kelly*. [online] Available at: http://www.uibm.gov.it/bancadati/stampa_domanda.php.

⁴⁶ Tmdn.org. (2018). *Kelly bag*. [online] Available at: <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>.



**Il marchio di forma
comunitario n. 002083327**

Per la borsa **BIRKIN**

- Registrazione di marchio italiano n. **1003726** “*Il marchio nella forma di una borsa per signora caratterizzata da un fondo rettangolare allungato a due facce principali sostanzialmente rettangolari di cui quella posteriore si estende con un risvolto che, a borsa chiusa, copre la zona superiore della faccia anteriore; il risvolto presenta una zona rastremata in corrispondenza della quale due cinghie che si estendono dai lati della faccia posteriore attraverso le facce laterali, fuoriescono dalle feritoie nella faccia anteriore e sono atte ad impegnarsi con il dispositivo di chiusura della borsa; il risvolto della faccia posteriore presenta due intagli che si estendono dal bordo fino alla zona di collegamento del manico al corpo della borsa; la chiusura essendo assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore presenta una lettera “H” stilizzata*”⁴⁷

Il marchio di forma è stato depositato da Hermès Italie il 10 maggio 2002 e registrato il 13 aprile 2006.

⁴⁷ Uibm.gov.it. (2018). *Birkin bag*. [online] Available at: <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>

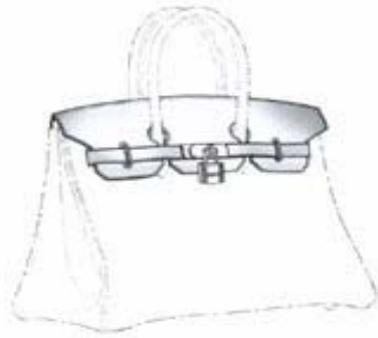


**Il marchio di forma italiano n.
1003726**

- Registrazione di marchio italiano n. **882872** *“il marchio consiste nella forma e decorazione del dispositivo di chiusura di una borsa o simili, caratterizzato da un risvolto presentante una zona rastremata cui si sovrappone una cinghia le cui estremità si impegnano con una chiusura assicurata da un lucchetto la cui faccia anteriore è decorata con una lettera h stilizzata”*⁴⁸

La domanda di marchio numero 882872 è stata depositata dalla società Hermès Italie s.p.a. l'8 gennaio 2003 e la registrazione ottenuta il 6 febbraio 2003 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

⁴⁸ Uibm.gov.it. (2018). *Dispositivo di chiusura Birkin.* [online] Available at: <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>



**Il marchio di forma italiano n.
882872**

- Registrazione di marchio comunitario n. **004467247** che non è correlato di descrizione. Il marchio è stato depositato da Hermès International s.c.p.a. il 26 maggio 2005 e registrato l'11 maggio 2007.



**Il marchio di forma comunitario
n. 004467247**

- Registrazione di marchio statunitense n. **3936105** “*Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of the configuration of a handbag, having rectangular sides a rectangular bottom, and a dimpled triangular profile. The top*

of the bag consists of a rectangular flap having three protruding lobes, between which are two keyhole-shaped openings that surround the base of the handles. Over the flap is a horizontal rectangular strap having an opening to receive a padlock eye. A lock in the shape of a padlock forms the clasp for the bag at the center of the strap. The broken lines in the drawing represent the location of the handles and are not part of the mark.”⁴⁹

La forma della borsa Birkin è stata ufficialmente registrata presso l'Ufficio Brevetti e Marchi il 29 marzo 2011.



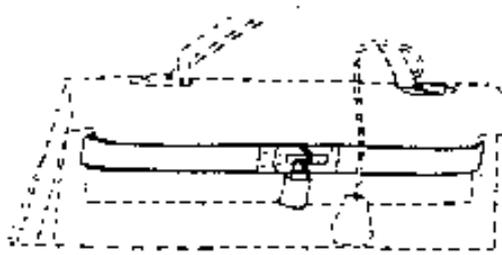
Il marchio di forma statunitense

n. 3936105

- Registrazione di marchio statunitense n. **1806107** *“The mark consists of rectangular straps which fit over the flap of the handbag, and whose ends are joined with rectangular hardware which includes a turn-lock and a padlock. The dotted line appearing on the drawing is not a part of the mark and serves only to show the position of the mark⁵⁰.”*

⁴⁹ Tmsearch.uspto.gov. (2018). *U.S. Birkin Trademark*. [online] Available at: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:py9w8n.2.1>.

⁵⁰ Tmsearch.uspto.gov. (2018). *U.S. Turn-lock Trademark*. [online] Available at: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:py9w8n.3.1>.



**Il marchio di forma statunitense n.
1806107**

Per la borsa **LINDY**

- Registrazione di modello comunitario n. **000573555-0016** e **000573555-0017**.⁵¹
Il primo è di proprietà di Hermès Sellier, depositato il 7 agosto 2006 ed è stato registrato lo stesso giorno. Secondo la banca dati Eurolocarno, il prodotto in questione appartiene alla categoria “sacche”; questo modello ha ottenuto il rinnovo il 23 giugno 2011.
Il secondo modello, anch’esso di proprietà di Hermès Sellier, è stato registrato presso l’UAMI il 7 agosto 2006. Anche esso fa parte della categoria “sacche”.



⁵¹ Tmdn.org. (2018). *Lindy bag*. [online] Available at: <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>

2.1.2 Le parti convenute: Laurence s.r.l., Emperia Inc., Anne Sophie Inc., Tops Handbag Inc.

Le parti convenute sono società assai meno conosciute e rinomate se comparate alla maison francese.

Laurence s.r.l. è una piccola società tornese che si occupa della produzione e vendita al dettaglio di articoli di pelletteria, come per esempio borse, cinture e portafogli.

Quanto ai brand californiani, sono tre società private non quotate il cui business principale è importare borse da donna e rivenderle a distributori e dettaglianti in tutti gli Stati Uniti. In particolare, Emperia Inc., che ha sede principale nella 2050 East 49th Street, Vernon, California 90058, è impegnata nella produzione e vendita di borse in pelle a negozi specializzati e catene commerciali.

Anne-Sophie Inc. (ASI) è una società Delaware che produce e distribuisce borse da donna con il marchio Emperia, Ferris&Mor, Anne-Sophie ed Alyssa.

Infine, Tops Handbag Ing., altra società californiana, è uno dei principali produttori di “handbags”, che, saltuariamente lavora per Emperia.

Le suddette società sono state citate in giudizio da Hermès International con le accuse di contraffazione del marchio, falsa denominazione d’origine e concorrenza sleale.

In Italia, infatti, la Laurence s.r.l. ha prodotto e venduto borse che rappresentano la pedissequa copia dei modelli “Birkin”, “Kelly” e “Lindy”, tutelate rispettivamente da marchi italiani e comunitari e da modello comunitario.

Nel nuovo continente le tre società californiane hanno distribuito a vari rivenditori online migliaia di borse poco costose che imitano l’aspetto complessivo e le caratteristiche di design più importanti del modello Birkin, registrato come “Trade dress” nel “Principal Register” dell’USPTO (United States Patent and Trademark Office).

2.2 Il caso italiano: Hermès International v. Laurence s.r.l.

La parte attrice ha citato in giudizio Laurence s.r.l. con l'accusa di concorrenza sleale per segnalare ed inibire, in primis, un'attività di produzione scorretta che potesse trarre in inganno il consumatore circa la provenienza dei modelli delle borse, ma anche un comportamento contrario alla correttezza professionale, da evitare nei rapporti concorrenziali.

Dinnanzi alle accuse avanzate dalla casa di moda francese, Laurence s.r.l. replica evidenziando innanzitutto la nullità di alcuni marchi registrati di cui Hermès è titolare,

sostenendo che essi siano invalidi per specifici impedimenti assoluti e relativi, provocando quindi *de facto* l'impossibilità per Hermès dei diritti di utilizzazione esclusiva che si acquisiscono in seguito alla registrazione di un marchio comunitario e nazionale.

La prima accusa che la convenuta muove nei confronti di parte attrice riguarda due marchi di forma italiani, per i quali chiede al Tribunale di verificare, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della maison francese.

Si tratta dei marchi numero 882872 e 882873, i quali fanno riferimento alla forma del sistema di chiusura dei modelli di borse Kelly e Birkin sul quale è posta la lettera H, simbolo del brand francese.

Successivamente a tale verifica, la convenuta chiede in via riconvenzionale che venga dichiarata la nullità e l'invalidità di ulteriori marchi della parte attrice, quali il marchio italiano 1003725 e il marchio comunitario 002083327 posti a tutela del modello di borsa Kelly, il marchio italiano 1003726 e il marchio comunitario 004467247 a protezione della borsa Birkin.

Sempre in via riconvenzionale Laurence s.r.l. chiede, altresì, che le borse oggetto di sequestro da sé medesima prodotte possano essere modificate, permettendo così il recupero del pellame e il suo riutilizzo per la realizzazione di ulteriori prodotti. Tale facoltà è prevista dal comma terzo dell'art. 124 del codice di proprietà industriale⁵². In relazione alle richieste istruttorie, la società torinese richiede, innanzitutto, la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per le borse Kelly e Birkin, in modo tale da verificare se i marchi presentano le caratteristiche necessarie alla registrazione, quali novità e capacità distintiva, e se la forma delle borse, tutelata dai marchi, sia imposta dalla natura del prodotto, sia necessaria per ottenere un risultato tecnico o conferisca un valore sostanziale al prodotto.

Nel caso si verifichi solamente una delle fattispecie menzionate precedentemente, il marchio di forma deve essere considerato invalido per impedimento assoluto alla registrazione.

⁵² Art.124 c.p.i. comma n.3 *“Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto”*

Inoltre, la convenuta richiede anche per il modello Lindy la stessa consulenza tecnica, attraverso cui confrontare il modello realizzato da Hermès con quello della società torinese per accertarsi dell'esistenza del rischio di confusione che può venirsi a creare in un utilizzatore informato, ossia un soggetto dotato di una soglia di attenzione maggiore rispetto ad un consumatore medio.

La convenuta, infine, chiede una prova testimoniale, con l'obiettivo di provare che la registrazione dei modelli Birkin, Kelly e Lindy da parte della maison francese fosse successiva alla distribuzione dei modelli prodotti dalla società torinese.

2.2.1. Le ordinanze

Con ricorso cautelare depositato il 7 febbraio 2008 Hermès International ed Hermès Sellier hanno adito il Tribunale di Torino chiedendo l'emissione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sequestro nei confronti di Laurence s.r.l..

La maison francese ha infatti dedotto di svolgere fin dal 1837 attività di creazione e commercializzazione di articoli di pelletteria e di essere titolare del marchio Hermès, noto e certamente conoscibile da parte del consumatore medio.

In particolare, la società si è focalizzata su tre modelli di borse denominate Kelly, Birkin e Lindy molto popolari anche perché legate a figure femminili del jet set internazionale che ne erano state testimonial e dalle quali hanno preso il nome.

Tutti i modelli di borse in questione erano protetti da plurime registrazioni di marchio italiano e comunitario, nonché di modello comunitario.

Deduceva altresì Hermès che il comportamento di Laurence, che produceva e metteva in commercio borse molto simili se non identiche a quelle della maison francese, integravano gli estremi della concorrenza sleale per imitazione pedissequa dei rispettivi modelli Hermès, idonea a creare confusione sia al momento iniziale dell'acquisto sia nella fase post-vendita, oltre che per storno di clientela.

Il Tribunale di Torino con decreto emesso *inaudita altera parte* accoglieva le richieste cautelari di Hermès con riferimento al sequestro dei prodotti e documentazione contabile e con riferimento all'inibitoria e fissava udienza ex art. 669 sexies c.p.c.⁵³ riservandosi di provvedere sulle ulteriori istanze.

⁵³ Art. 669 sexies c.p.c. “Il giudice, sentite le parti ⁽¹⁾, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili ⁽²⁾ ⁽³⁾ in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato ⁽⁴⁾ assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal

Si costituiva all'udienza la Laurence s.r.l. impugnando estensivamente quanto *ex adverso* dedotto ed eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione attiva della Hermès International e di Hermès Sellier in relazione al marchio di forma italiano riferito alla borsa Kelly e di quello riferito al modello Birkin in quanto di proprietà di Hermès Italie. Inoltre, la società torinese, in relazione al modello Lindy, deduceva che fin dal 1967, anno in cui aveva iniziato la produzione artigianale di pelletteria a Torino, aveva commercializzato detto modello di borsa, ben prima che Hermès provvedesse alla registrazione di tale modello.

Inoltre, desumeva la nullità dei marchi italiani e comunitari per difetto di capacità distintiva e forma necessaria ed, infine, che l'eventuale capacità distintiva delle chiusure delle borse oggetto di tali privative, a causa dell'uso generalizzate della stessa, era venuta meno per volgarizzazione.

Quindi non vi era alcuna contraffazione dei modelli Hermès, atteso le numerose differenze tra i due modelli e soprattutto perché sui modelli di Laurence non era assolutamente presente il marchio denominativo Hermès.

Tali differenze e soprattutto l'assenza della famosa "H" non erano idonee a provocare confusione né nel consumatore informato né nel consumatore medio.

All'udienza di discussione venivano sentiti gli informatori e il Tribunale così decideva. Preliminarmente, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di legittimazione attiva in quanto ha ritenuto che i rapporti di controllo fra le società facessero superare tale eccezione, per cui, dato che Hermès International è azionista della Hermès Italie, per sillogismo, qualsiasi marchio di proprietà di Hermès Italie appartiene anche ad Hermès International e quindi è legittimamente posto in essere.

Vanno analizzate ora le fonti normative sottese alla fattispecie in esame, in particolare l'art.9 c.p.i. che testualmente recita "*Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto*"

caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza ⁽⁵⁾, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati."

I limiti dell'art. 9 sono stati ben delineati per evitare che attraverso la registrazione come marchi di forma funzionali, si riesca ad aggirare la decadenza della privativa ad una forma "funzionale" che quindi non è casuale o frutto di mera fantasia ma è necessaria a raggiungere un certo risultato tecnico. In particolare, il Tribunale ritiene che la registrazione come marchio di impresa di una particolare forma di borsa è valida e il marchio di forma non costituisce affatto forma funzionale, nel senso richiesto dall'art. 9 c.p.i..

Il giudice di prime cure ha di fatto affermato che i marchi e i modelli di proprietà di Hermès erano validi, in quanto le caratteristiche peculiari dei prodotti sono tali da renderli assolutamente distinguibili da altri prodotti simili, a nulla rilevando la preesistenza (non provata della produzione da parte di Laurence) e l'assenza della tipica chiusura con il marchio Hermès.

Ha ritenuto quindi il Tribunale che i marchi nazionali e comunitari azionati dalla Hermès nel giudizio siano dotati di idoneo *fumus* di validità che conferisce alle titolari del marchio il potere di vietare a terzi di usarli in altre produzioni.

Altresì il Tribunale ha ritenuto non sussistere l'ipotesi di volgarizzazione del marchio azionato ex art. 26 (lettera a) c.p.i. che testualmente recita "*Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4*", quando cioè per fatto dell'attività o inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o abbia perduto la sua capacità distintiva.

Nel caso in esame va analizzato il fenomeno della volgarizzazione relativamente ai marchi di forma ovvero se possano esistere elementi da quali possa desumersi che le forme di borsa per cui è causa abbiano perduta la loro capacità distintiva e quindi non vengano più ricondotte all'azienda titolare del marchio.

Nel corso del giudizio è emerso il contrario, infatti si è stabilito che le borse sono sicuramente ricercate, proprio perché riconducibili ai marchi di forma di Hermès.

Fatta questa premessa, il Tribunale ha effettuato una comparazione tra i prodotti di Hermès e quelli di Laurence e come testualmente afferma "*appare evidente come la visione di insieme prodotta dai modelli Laurence richiamati per ciascuno dei modelli Kelly e Birkin le parte caratterizzanti dei medesimi*".⁵⁴

A nulla rileva il fatto che sui modelli Laurence non sia presente il marchio denominativo Hermès e il Tribunale basa la sua decisione sul disposto dell'art.12 c.p.i. (lettera b) "*Non*

⁵⁴ Trib. Di Torino, Sez. Spec., 17 marzo 2008, (ord.) in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, III, p. 148

possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;”

Continua l’ordinanza “*l’effetto confusorio che nasce dalla rilevantissima somiglianza tra i prodotti Hermès e i corrispondenti prodotti Laurence è evidente anche perché la stessa Laurence denomina i rispettivi modelli con gli stessi nomi che utilizza Hermès*”⁵⁵ e di conseguenza il consumatore medio ha certamente un’ appetibilità all’acquisto del prodotto Laurence piuttosto che quello di Hermès, sia perché vi è una sostanziale differenza di prezzo e sia perché ad una visione di insieme, nella fase di uso del prodotto, questo può indurre altri a ritenere che sia un modello Hermès originale.

Conclude il Tribunale “*Tali elementi integrano, quindi, i presupposti richiesti dall’art. 12, lettera b) c.p.i. per vietare a Laurence la produzione e la commercializzazione dei modelli riproducenti le caratteristiche dei marchi di forma cui corrispondono i modelli di borsa denominati commercialmente Kelly e Birkin dalle ricorrenti. L’idoneità confusoria delle caratteristiche di tali prodotti conferma, inoltre, l’esistenza del pericolo nel ritardo, potendo la prosecuzione dell’attività di vendita di Laurence sviare la clientela, quantomeno con riferimento al punto vendita Hermès in Torino, e contribuire a svilire l’appetibilità del marchio stesso proprio a causa della reperibilità sul mercato di modelli di borsa di qualità sufficientemente elevata ma a prezzi inferiori da quelli praticati da Hermès*”.

Relativamente invece al modello Lindy, che Hermès assume essere protetto da modello comunitario, esaminate le difese di Laurence, che afferma di aver iniziato a produrre e commercializzare il modello di borsa prima della registrazione del modello, il Tribunale afferma che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE 6/2002, “*Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al*

⁵⁵ *Idem*

pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.” Quindi il borsone, indicato dalla Laurence quale modello preesistente non è idoneo allo scopo, non essendo identico ai modelli di Hermès e presentando notevoli differenze.

Tuttavia, ai sensi dell'art 6 del Regolamento CE 6/2002 “*Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico*” e quindi l'impressione generale suscitata dal modello in questione è la stessa di un modello Hermès, nonostante esistano effettivamente delle differenze che però non fanno venir meno l'impressione generale.

Il Tribunale per tanto concludeva, confermando il provvedimento *inaudita altera parte* inibendo la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma delle borse Kelly, Birkin e Lindy.

2.2.2 La Sentenza

Avverso all'ordinanza cautelare proponeva opposizione la Laurence, reiterando le proprie difese, altresì faceva la Hermès.

Il giudice di seconda istanza, contrariamente al primo giudice, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Hermès International e Hermès Sellier.

Il collegio infatti ritiene che, “*essendo il contratto di licenza di marchio, un contratto atipico, chi agisce in giudizio affermando di essere licenziatario ha l'onere di fornire specifica prova della sussistenza del titolo che lo legittima all'azione.*”⁵⁶

Venendo poi all'esame dei vari marchi e modelli dedotti in giudizio, il Tribunale ha rilevato che sia la norma statale che quella comunitaria, consentono registrazione di marchio di imprese di tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, ivi compresi i marchi costituiti dalla “forma del prodotto”, che però devono essere tali da

⁵⁶ Trib. Di Torino, 11 giugno 2010

caratterizzare la forma del prodotto in modo da essere la stessa facilmente riconducibile all'impresa produttrice.

Quindi è conseguenziale che possa validamente essere registrato il marchio di forma soltanto se le forme intrinseche del prodotto siano peculiari per il facile riconoscimento del prodotto stesso e quindi essere causa esclusiva della scelta del prodotto da parte del consumatore.

Va detto però che i marchi di forma e soprattutto quelli che coincidono con il prodotto stesso *“possono essere validamente registrati se, non consistendo in un elemento strutturale del bene o altra caratteristica merceologica rilevante, sono concettualmente estrinseci al prodotto e quindi astrattamente idonei a caratterizzarlo come proveniente da una determinata impresa”*.⁵⁷ Tale principio è stato chiaramente espresso anche dalla Corte di Giustizia europea il 25 gennaio 2007 nella causa C-321/03 Dayson contro RTM (*register trade marks*).

La Corte ha rilevato che l'oggetto della domanda non consiste in un tipo particolare di contenitore di raccolta di un'aspirapolvere, bensì in via generale in tutte le forme immaginabili di tale contenitore e che il titolare di detto marchio otterrebbe un vantaggio concorrenziale indebito, giacché sarebbe in diritto di impedire ai concorrenti di proporre aspirapolveri recanti sulla superficie esterna un contenitore di raccolta trasparente.

Ha concluso che l'oggetto della domanda del procedimento principale consiste in una semplice proprietà del prodotto considerato e non costituisce allora un segno nel senso dell'art. 4 del Regolamento 40/94/CE⁵⁸.

Il collegio analogicamente applicando i principi comunitari al caso di specie ritiene che i segni identificativi della Hermès siano conformi agli artt. 4 - 7 paragrafi 1a) Regolamento 40/94/CE e 7 c.p.i. perché trattandosi di specifiche borse e non di generiche forme di borse, le stesse possono essere idonee a far identificare il prodotto Hermès rispetto a quello dei concorrenti.

Il Tribunale, altresì, ritiene che *“si possa escludere che i marchi oggetto di causa siano costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto”*, visto che le borse e le chiusure per borse possono assumere svariate forme.

⁵⁷ Corte Giust. CE, causa C-321/03 Dayson contro RTM

⁵⁸ Art. 4 Regolamento 40/94/CE *“Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”*

Il Tribunale ritiene che i marchi n. 1003725 002083327 1003726 004467247 siano nulli per difetto di capacità distintiva ai sensi degli artt. 7 paragrafo 1b)-d)⁵⁹ e 51⁶⁰ Regolamento 40/94/CE e 13⁶¹- 25 lettera b)⁶² c.p.i..

La capacità distintiva delineata dalle dette norme riguarda la capacità del segno di distinguersi nel momento in cui viene registrato dai segni già comunemente utilizzati sul mercato e di essere percepito come indicatore di provenienza dai consumatori.

Sul punto la giurisprudenza comunitaria ha più volte affermato che il consumatore medio non percepisce l'aspetto di un prodotto come marchio, ovvero è necessario che la forma sia peculiare al punto di imporsi esclusivamente all'attenzione del consumatore senza che lo stesso abbia bisogno di confrontare con altri prodotti e soprattutto senza che abbia necessità di porre particolare attenzione.

Quindi occorre che *“la forma diverga in modo significativo dalla norma e dagli usi di settore perché se così non fosse non sarebbe in grado di distinguere e di attrarre l'attenzione del pubblico interessato”*. *Ex multis* Corte Giustizia 12 febbraio 2005 causa C- 218/9; Corte di Giustizia 7 ottobre 2004 in causa 136/02; Corte di Giustizia 25 ottobre 2007 in causa C-238/06.

⁵⁹ Art. 7 paragrafo 1, *“Sono esclusi dalla registrazione: b) i marchi privi di carattere distintivo; d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio”*

⁶⁰ Art. 51 Regolamento 40/94/CE *“1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo: a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 o dell'articolo 7; b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede. 2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.”*

⁶¹ Art. 13 c.p.i. *“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. 3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. 4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.”*

⁶² Art. 25 c.p.i. *“1. Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12; b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2; c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8; d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).”*

Continua il Tribunale nel dire che le borse e le chiusure di cui ai marchi dedotti in giudizio erano sicuramente già utilizzate e diffuse dagli anni '70 e in particolare le stesse forme erano state usate dalla Laurence ben prima che la Hermès registrasse i marchi e inoltre non risulta provato nemmeno che i marchi per cui è causa abbiano acquisito capacità distintiva in seguito e quindi non vi è stata alcuna prova in atti "*dell'uso del marchio come marchio*", conforme Corte di Giustizia 18 giugno 2002 causa C- 299/99 e quindi un accreditamento delle forme di segno distintivo presso i consumatori.

Per tanto alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la nullità dei marchi italiani e comunitari ai sensi degli artt. 7 paragrafo 1 b-d) e 51 del Regolamento, nonché degli artt. 13 e 25 c.p.i..

A questo punto il Tribunale passa ad esaminare i modelli comunitari in titolarità di Hermès che proteggono la borsa Lindy.

Afferma il Tribunale che il confronto deve essere fatto unicamente tra il prodotto in contraffazione e il modello registrato, non essendo necessario confrontare fisicamente i prodotti e, fatta questa operazione, il Collegio ritiene che la borsa Laurence riprende tutte le caratteristiche salienti dei modelli Hermès e di certo un utilizzatore informato è in grado di notare i dettagli e di non cadere in confusione. Tuttavia, relativamente ai modelli è necessario che il consumatore attento e preparato sia capace di formarsi un'impressione generale diversa solo quando un prodotto possiede una propria individualità e quindi una configurazione innovativa rispetto alle altre borsette presenti sul mercato. Nel caso in esame le sottili differenze che la Laurence ha introdotto nel proprio prodotto sono "*banali e secondarie rispetto al quadro di insieme e non caratterizzano il prodotto Laurence come peculiare, in pratica quando un consumatore vede una borsa Laurence ne ricava un'impressione generale di somiglianza con la borsa Hermès*"⁶³ e di conseguenza deve essere inibita alla Laurence la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione della borsa Lindy.

Il Tribunale, pertanto, dichiara la carenza di legittimazione attiva, la nullità dei marchi italiani e comunitari, e che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione della Lindy costituisce contraffazione del modello comunitario e per l'effetto inibisce ogni ulteriore produzione, commercializzazione della borsa Lindy prodotta da Laurence.

In conclusione, il Tribunale di Torino ha accolto le sole richieste relative alla contraffazione del modello Lindy della parte attrice.

⁶³ Trib. Di Torino, 11 giugno 2010.

D'altra parte, il Giudice ha dichiarato la nullità dei marchi italiani e comunitari, relativi ai modelli Birkin e Kelly, numeri 00208337, 004467247, 1003725 e 1003726, liberando la società torinese da ogni accusa di concorrenza sleale e contraffazione.

Il Tribunale ha infine imposto a Laurence s.r.l. di risarcire i danni arrecati alla maison francese causati dalla produzione e commercializzazione di un modello simile alla borsa Lindy.

Quanto al risarcimento dei danni, non essendo possibile quantificarlo in via equitativa, per negligenza della società convenuta nella tenuta delle scritture contabile, il Tribunale ha dovuto valutare in altro modo l'ammontare che spetta a Hermès e ha fissato una somma di €18 mila, oltre gli interessi legali maturati.

2.2.3 Riflessioni conclusive

Con questa sentenza per Hermès si riscontrano esiti positivi e negativi.

Relativamente ai modelli Birkin e Kelly, la maison francese ha perso il diritto di esclusività poiché è stata dichiarata la nullità dei marchi.

D'altra parte, quanto al modello Lindy, il Tribunale ha stabilito che Hermès debba essere risarcita dei danni subiti e causati dagli atti di concorrenza sleale e contraffazione, posti in essere da Laurence s.r.l., come stabilisce l'art. 2598 c.c..⁶⁴

Analizzando l'articolato, in caso di concorrenza sleale si esige che si ponga fine alla permanenza dell'atto da cui ha avuto origine e che si mettano in campo tutte le azioni tese ad eliminarne gli effetti. Tale misura è posta dal Giudice e prescinde dalla ricorrenza di colpa o dolo e si prescrive in cinque anni.

Nel caso in oggetto, l'atto di concorrenza sleale ad opera della convenuta ha comportato la violazione di diritti di proprietà industriale e quindi l'inibitoria prevista a tutela del titolare di tali diritti, ex art. 124 c.p.i.⁶⁵, che vieta al responsabile della violazione di

⁶⁴ Art. 2598 c.c. “*Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza ⁽¹⁾ sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente ⁽²⁾; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600].*”

⁶⁵ Art 124 c.p.i. “*1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano*

continuare nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti costituenti oggetto dell'atto lesivo. La sua concessione può essere predisposta sia *ante causam*, che durante lo svolgimento della stessa. Si prevede inoltre che il responsabile del danno paghi una certa somma per ogni giorno di ritardo di esecuzione di tale inibitoria.

Oltre all'inibitoria, il caso in esame riguarda anche la richiesta di risarcimento del danno da parte dell'attrice, danno che ex art. 125 c.p.i.⁶⁶ si configura sia in qualità di danno emergente e sia di lucro cessante.

Il Tribunale di Torino ha accolto solamente rispetto al modello Lindy la fattispecie della contraffazione e ha deciso che le copie realizzate dalla convenuta sarebbero generatrici di un'impressione di somiglianza con quelle di proprietà di Hermès, non possedendo caratteristiche conferenti una propria individualità al borsone. Pertanto, per tali modelli ne è stata vietata la produzione.

utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. 4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 5. E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito. 6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, nè può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonchè dell'interesse dei terzi. 7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette."

⁶⁶ Art. 125 c.p.i. "1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento."

Tuttavia, nel caso in esame si è discusso soprattutto della validità di una serie di marchi di forma bidimensionali e tridimensionali (sia nazionali che comunitari) aventi ad oggetto modelli di borsa commercializzati dalla famosa casa di moda Hermès.

Particolarmente rilevante è il tema relativo ai limiti alla registrazione dei marchi, previsti dagli artt. 9 c.p.i.⁶⁷ e 7 paragrafo 1 lett. e)⁶⁸ del Regolamento 40/90/CE.

La sussistenza di una delle limitazioni previste dai citati articoli costituisce impedimento assoluto alla registrazione nel caso di marchio di forma non ancora concesso, ma per il quale è stata depositata domanda di registrazione, o causa di nullità assoluta della registrazione se si tratta di marchio di forma già registrato.

Gli articoli vietano infatti di registrare come marchi, *“i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”*.

Quindi è possibile registrare come marchio la forma di un prodotto o della sua confezione, così come le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, le combinazioni o le tonalità cromatiche (cfr. art. 7 c.p.i.),⁶⁹ ma, perché tale registrazione sia valida è altresì necessario che siano rispettati i limiti di ammissibilità imposti dall'art. 9 c.p.i..

L'obiettivo principale di tali limitazioni è infatti quello di *“evitare che attraverso la registrazione come marchio, che conferisce una protezione potenzialmente perpetua, di segni costituiti da forme aventi carattere funzionale o ornamentale il titolare riesca a sfuggire alla caduta in pubblico dominio della privativa derivante da un brevetto per modello di utilità o dalla registrazione come disegno e modello.”*⁷⁰

⁶⁷ Art. 9 c.p.i.: *“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.”*

⁶⁸ Art. 7, par. 1, lett. e) Regolamento 40/90/CE *“1. Sono esclusi dalla registrazione: e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.”*

⁶⁹ Art. 7 c.p.i. *“1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”*

⁷⁰ Trib. Di Torino, Sez. Spec., 17 marzo 2008.

2.3 Il caso americano: Hermès International v. Emperia, Inc. et al.

Nel 2014, nello Stato della California, la maison francese, ha sporto denuncia contro i convenuti Emperia Inc., Anne-Sophie Inc. (ASI), e Top's handbg Inc., tre società "sorelle" appartenenti allo stesso gruppo.

Le tre società californiane sono state citate in giudizio per aver venduto knock-off del modello Birkin ai rivenditori online Charming Charlie e JustFab..

Hermès International, infatti, accusa le società californiane di "*trademark infringement, unfair competition, dilution by tarnishment, false designation of origin*" per produzione e vendita di prodotti che violano i marchi registrati n. 3936105 e 1806107 relativi alla "Birkin bag".

Le convenute hanno venduto le borse contraffatte a prezzi all'ingrosso che variano dai \$15 ai \$20 sfruttando la reputazione di Hermès e danneggiando il nome e l'integrità dell'attore.



La "Birkin bag" di Hermès è una delle borse più rinomate e costose nel settore della moda.

Il prezzo di questo modello parte da \$ 8000 ma può superare anche i \$100.000.

Per esempio, nel 20017, la casa di moda francese ha lanciato un modello di Birkin di pelle di coccodrillo e diamanti, progettato da Pierre Hardy, venduta ad un prezzo pari a \$380.000.

Nonostante l'alto prezzo, la Birkin è generalmente riconosciuta grazie alla notevole copertura della stampa e nella sua inclusione in diversi programmi e serie televisivi, come per esempio "Sex and the city, Una mamma per amica, Gossip girl".

Il modello di borsa in esame è diventato simbolo di lusso e la stessa Jane Birkin dichiarò che la fama della borsa aveva di certo superato la sua.

Grazie alle enormi vendite, alla vasta promozione e copertura dei media, il design della Birkin è divenuto riconoscibile a milioni di consumatori, ha quindi acquisito capacità distintiva e *secondary meaning* e si è trasformata in un famoso marchio.

L'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha stabilito che sia la forma della borsa che la sua chiusura meritano di essere registrati nel *Principal Register*.

Entrambi sono oggetto di marchio statunitense e questi sono stati ufficialmente registrati il 29 marzo 2011.

Data la notorietà del modello Birkin, non sorprende che numerosi produttori di contraffazioni stiano sfruttando il marchio di Hermès.

Negli ultimi anni, infatti la maison francese è impegnata in diverse cause per imitazione del suo modello di borsa e per violazione dei marchi commerciali in tutto il mondo.

2.3.1 Le accuse di Hermès

Nel caso di Hermès International v. Emperia, Inc. et al., 14-CV-03522 (CD Cal. 2014), depositata il 7 maggio 2014, la maison francese ha intentato causa contro le tre società americane per aver violato i suoi marchi.

Analizzando quanto dedotto da Hermès, all'inizio del 2010 l'imputato Top's ha iniziato a distribuire a diversi venditori e dettaglianti finte borse di coccodrillo che rappresentano una copia del rinomato modello Birkin.

Principalmente, esso ha venduto più di 1600 articoli a Charming Charlie, un rivenditore online con sede a Houston, Texas.

Nell'aprile del 2011, l'imputato Anne-Sophie Inc. (ASI), svolgendo attività commerciale per Emperia, ha iniziato a ricevere ordini dal venditore online Just Fabulous, Inc. (JustFab), e ha prodotto una borsa che rappresenta una volgare imitazione della borsa della maison francese.

Le spedizioni di questo prodotto sono iniziate nel giugno del 2011 e già in agosto ASI aveva distribuito più di 3000 borse contraffatte a JustFab.

In una lettera a Charming Charlie datata agosto 2011, il consulente di Hermès ha accusato Charming Charlie di violazione del marchio Birkin. Immediatamente, la società ha informato il suo fornitore, Top's, della violazione reclamata da Hermès.

Nonostante ASI fosse a conoscenza del diritto di esclusiva vantato da società francese sul modello Birkin, la convenuta ha continuato a vendere un gran numero di imitazioni della borsa Birkin, identificando con denominazioni differenti i prodotti: "Icon", "Law", "Principle", "Visionary", "Hearst Caste", "Shoreline" e "Ptit Icon".

I convenuti ASI e Top's hanno perseverato in azioni naturalmente sconvenienti fino a quando non hanno ricevuto un decreto ingiuntivo dal consulente di Hermès datato 26 novembre 2013.

Con riferimento alla terza società convenuta, Emperia, Inc., questa è coinvolta negli stessi atti di contraffazione delle società sorelle.

Infatti, Anne-Sophie Inc. e Top's Handbag Inc., hanno distribuito la maggior parte delle borse in questione sotto il marchio Emperia.

Secondo il ricorrente, le parti resistenti hanno volontariamente e deliberatamente intrapreso tale linea d'azione, violando intenzionalmente i marchi, e volontariamente hanno continuato nelle loro attività illecite anche dopo aver ricevuto la notifica di violazione da parte di Hermès.

Secondo la società francese, infatti, la vendita delle imitazioni del modello Birkin ha creato nel pubblico di consumatori rischio di confusione, errore o inganno.

In vero, i convenuti con il loro *modus operandi*, hanno scorrettamente cercato di trarre vantaggio dalla fama e reputazione del modello Birkin, confondendo il consumatore.

Avendo a riferimento queste premesse, Hermès ritiene, innanzitutto, che le azioni delle società americane costituiscono veri e propri atti di contraffazione dei marchi registrati, in violazione della Sez. 32 del Lanham act, 15 U.S.C. §1114.⁷¹

⁷¹ Sez. 32 del Lanham act, 15 U.S.C. §1114 par.1) “ (1) Any person who shall, without the consent of the registrant:

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive,

shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. As used in this paragraph, the term "any person" includes the United States, all agencies and

Infatti, anche se i consumatori acquistano le imitazioni prodotte dai resistenti, consapevoli che non provengano da Hermès e che quindi non sono autentiche borse Hermès, coloro che vedono le borse indossate ai clienti possono credere che in realtà le borse sono autentiche, dando quindi alle copie degli imputati il prestigio e la fama della Birkin.

Stando a quanto sostiene Hermès, i convenuti hanno intrapreso queste azioni con l'espreso intento di confondere, fuorviare o ingannare il pubblico sulla provenienza delle borse in questione.

Le azioni delle tre società chiamate in causa costituiscono, quindi, anche falsa denominazione d'origine secondo il Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125 (a)(1)(A)⁷².

Terza accusa rivolta dalla maison francese riguarda la constatazione che le azioni dei convenuti costituiscono contraffazione del marchio registrato e atti di concorrenza sleale secondo la common law dello Stato della California.⁷³

In ultimo, vendendo copie di vinile, più scadenti e create da macchinari del modello Birkin, le parti resistenti hanno creato “*dilution by tarnishment*” del famoso marchio, hanno cioè sminuito la capacità del marchio Birkin di identificare e distinguere efficacemente il bene in questione, associando il prodotto della ricorrente a quello americano meno costoso e di più bassa qualità e creando quindi la falsa impressione che il ricorrente abbia dato in licenza il suo famoso marchio per la produzione di beni di ampio consumo.

In considerazione dei danni patiti dallo stesso Hermès e dal pubblico di consumatori, il ricorrente richiede innanzitutto che ai convenuti e ai loro rappresentanti, personale, dipendenti e tutte le persone che agiscono di concerto venga proibito produrre, importare, distribuire, pubblicizzare, vendere o offrire in vendita gli “*accused products*”, o qualsiasi

instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, or other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. The United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.”

⁷² Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125 (a)(1)(A): “*1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.*”

⁷³ State Trademark registration statute (California)

borsa munita di un segno identico o simile alla Birkin tale da creare confusione, errore o inganno nel consumatore.

Ulteriormente, la maison francese ha richiesto la consegna da parte dei convenuti di tutte le imitazioni della borsa insieme a tutto il materiale promozionale e commerciale, in modo da essere distrutto.

La parte attrice richiede altresì che vengano forniti tutti i nomi e le informazioni generali dei diversi venditori dei prodotti contraffatti.

Hermès International richiede ulteriormente il pagamento da parte delle società sorelle di tutti i danni ricevuti a causa del loro comportamento sleale, che questi siano triplicati, in applicazione del 15 U.S.C. Sez 1117⁷⁴; e che sia imposto alle società californiane di pagare al ricorrente tutti i costi e spese legali associate al caso in questione, come stabilito dalla legge, compreso 15 U.S.C. § 1117.

Infine, la casa di moda francese richiede alle parti convenute di mettere agli atti e consegnare al legale del ricorrente entro 30 giorni da qualsiasi provvedimento ingiuntivo una relazione scritta sotto giuramento enunciando in dettaglio i modi in cui i convenuti abbiano rispettato le richieste menzionate precedentemente.

2.3.2 La sentenza

Dopo aver sentito le accuse mosse da Hermès International, Emperia Inc., Anne-Sophie Inc. e Top's handbag propongono opposizione, reiterando le proprie difese.

Successivamente le parti hanno stipulato un accordo transattivo e congiuntamente hanno accettato l'ordinanza permanente e la dismissione volontaria.

Avendo considerato la pattuizione delle parti, la Corte innanzitutto ha dichiarato che la registrazione dei marchi n. 3936105 per la forma tridimensionale della Birkin e il n.

⁷⁴15 U.S.C. Sez 1117: “ *When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.*

1806107 per la chiusura/lucchetto della suddetta borsa, di cui è titolare Hermès International, è valida e continua a produrre i suoi effetti, dato che le caratteristiche peculiari dei prodotti sono tali da renderli assolutamente distinguibili da altri prodotti simili.

I marchi in questione rispondono a tutti i requisiti richiesti per la registrazione del *trade dress*, quali novità, capacità distintiva e non funzionalità e sono quindi sottoposti a tutela del Lanham Act.

Il titolare dei marchi ha quindi il diritto e il potere di vietare a terzi di usare gli stessi in altre produzioni.

Effettuando una comparazione tra il prodotto Hermès e quello delle parti convenute, la Corte ha rilevato l'effettiva somiglianza tra gli stessi.

Pertanto, dopo essersi accertato dell'effettiva contraffazione del marchio Birkin da parte delle società americane, il Collegio ha richiesto ai convenuti e ai loro rappresentanti, al personale, ai loro dipendenti e a tutte le persone che agiscono di concerto che hanno ricevuto la notifica dell'ordinanza permanente l'imminente cessazione della produzione, commercializzazione e promozione delle imitazioni del modello di Hermès, vietando quindi la contraffazione del marchio Birkin, sia direttamente che indirettamente.

La violazione infatti crea nei consumatori rischio di confusione e minaccia la reputazione del ricorrente per cui il Tribunale ha emesso provvedimenti ingiuntivi contro le società sorelle.

La Corte vieta alle parti convenute di:

- Produrre, importare, distribuire, pubblicizzare, vendere o offrire in vendita, indurre o consentire ad altri di vendere qualsiasi prodotto che riprendano il modello di Hermès.
- Dare intenzionalmente in locazione un locale per produzione, acquisto, distribuzione, circolazione, vendita, importazione, esportazione, pubblicizzazione, promozione, esposizione, spedizione, dei prodotti contraffatti.
- Intenzionalmente spedire, consegnare, commercializzare, distribuire, trasferire o muovere e immagazzinare i prodotti contraffatti fatta eccezione di quelli precedentemente immessi sul mercato acquistati dai consumatori delle società convenute, identificati nell'accordo transattivo e nel reciproco modulo di rinuncia che sono esenti dalle disposizioni dell'ordinanza permanente

- Intenzionalmente favorire e prestare aiuto a qualsiasi persona o ente per svolgere le attività proibite che fanno riferimenti ai paragrafi precedenti.

Il Tribunale ha altresì imposto alle società californiane il risarcimento dei danni arrecati ad Hermès.

Infine, il Collegio ha stabilito che nel caso le parti convenute continuino nelle loro attività illecite, noncuranti dell'ingiunzione Permanente, i danni arrecati che dovranno essere risarciti, saranno triplicati, in conformità del 15 U.S.C. § 1117, poiché le convenute continuerebbero intenzionalmente e volontariamente la loro violazione.

2.3.3 Riflessioni conclusive

Con questa sentenza, il Tribunale ha accolto la maggior parte delle richieste fatte da Hermès International.

Il giudice ha infatti confermato la validità dei marchi registrati n. 3936105 per la forma tridimensionale della Birkin e il n. 1806107 a tutela del sistema di chiusura della suddetta borsa.

I marchi sono registrati sul *principal register* dell'ufficio brevetti e marchi.

Ai sensi del Lanham Act, 15 U.S.C. § 1115⁷⁵, la registrazione nel registro principale rappresenta un elemento di prova sufficiente a confermare la validità del marchio e quindi di diritto esclusivo del titolare del marchio all'utilizzo dello stesso e diritto a difendersi in caso di violazione.

Relativamente al *trademark infringement*, come sancisce il Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114⁷⁶, qualsiasi persona che, senza il consenso di colui che ha registrato il marchio,

⁷⁵ Lanham Act, sez. 43 15 U.S.C. § 1115 “Any registration issued under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or of a mark registered on the principal register provided by this chapter and owned by a party to an action shall be admissible in evidence and shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the registration subject to any conditions or limitations stated therein, but shall not preclude another person from proving any legal or equitable defense or defect, including those set forth in subsection (b), which might have been asserted if such mark had not been registered.”

⁷⁶ Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114 “(1) Any person who shall, without the consent of the registrant: (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages

produca, commercializzi, distribuisca o pubblicizzi qualsiasi riproduzione, copia, contraffazione o imitazione di un marchio registrato in modo tale da creare confusione o trarre in inganno il pubblico di consumatori, è civilmente responsabile nei confronti del titolare del marchio e sottoposto ai provvedimenti previsti dallo stesso Lanham Act.

Tuttavia, il titolare del marchio non ha diritto al risarcimento dei danni se le azioni illegali sono state commesse non sapendo che l'imitazione potesse creare confusione, errore o inganno.

Le violazioni di cui sono accusate Top's, Emperia ed ASI, quali *trademark infringement*, *dilution by tarnishment* e *false designation of origin*, rientrano tra quelle disciplinate nel Lanham Act, sez. 43 15 U.S.C. § 1125⁷⁷.

La stessa sezione 43 del Lanham Act prevede diversi provvedimenti in caso di contraffazione di un marchio in modo da offrire ai titolari di un marchio famoso un alto grado di stabilità e tutela per pubblicizzare e gestire al meglio il marchio stesso.

Il Lanham Act prevede, infatti, in caso di violazione del marchio, provvedimenti ingiuntivi e sanzioni pecuniarie, che vengono calcolate discrezionalmente dal giudice ma in base al principio di equità.

Come sancisce il Lanham Act, sez. 43 15 U.S.C. § 1117⁷⁸, nel caso di azione civile per violazione dei diritti vantati dal titolare di un marchio registrato e violazioni previste dalla

unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive"

⁷⁷ Lanham Act, sez. 43 15 U.S.C. § 1125 : (1) *Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which: (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.*

⁷⁸ Lanham Act, sez. 43 15 U.S.C. § 1117: "(A) *When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case.*

sezione 1125 (a), (d) o (c) dello stesso Lanham Act, il ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni subiti, di profitti del convenuto e delle spese legali legate al caso in questione in base al principio di equità.

Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che il Tribunale può triplicare i danni da risarcire nel caso in cui la parte convenuta abbia volontariamente utilizzato il marchio, sapendo che si trattava di contraffazione dello stesso.⁷⁹

Nel caso in esame, dopo essendosi accertato che l'atto di concorrenza sleale da parte di Top's, Emperia ed ASI ha comportato *trademarck infringement, dilution by tarnishment e false designation of origin*, il giudice ha imposto innanzitutto la cessazione immediata e permanente della produzione, commercializzazione e promozione delle borse contraffatte.

Il Tribunale ha, altresì, imposto alle società sorelle il pagamento dei danni arrecati alla maison francese a causa del loro comportamento sleale.

Infine, il Collegio ha stabilito che i danni da risarcire verranno triplicati nel caso le convenute perseverino nelle loro azioni illegali.

Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party."

⁷⁹ Lanham Act, sez. 43 15 U.S.C. § 1117: "(B) n assessing damages under subsection (a) for any violation of section 1114(1)(a) of this title or section 220506 of title 36, in a case involving use of a counterfeit mark or designation (as defined in section 1116(d) of this title), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever amount is greater, together with a reasonable attorney's fee, if the violation consists of: (1) intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark (as defined in section 1116(d) of this title), in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services; or (2) providing goods or services necessary to the commission of a violation specified in paragraph (1), with the intent that the recipient of the goods or services would put the goods or services to use in committing the violation. In such a case, the court may award prejudgment interest on such amount at an annual interest rate established under section 6621(a)(2) of title 26, beginning on the date of the service of the claimant's pleadings setting forth the claim for such entry of judgment and ending on the date such entry is made, or for such shorter time as the court considers appropriate."

CONCLUSIONI

Lo scopo principale del presente elaborato è stato quello di fornire un esempio di contraffazione di marchi celebri, oggi fenomeno assai diffuso all'interno del *fashion industry*.

La contraffazione dei marchi è aumentata a dismisura negli ultimi anni e risulta dannosa per l'economia globale e lo sviluppo delle economie nazionali.

È risaputo che quello della contraffazione è un atto illegale ed immorale, che si sostanzia, per esempio, nella imitazione servile di un'opera artistica, letteraria o, come nel caso analizzato, di prodotti di lusso.

I beni contraffatti si caratterizzano, di solito, per una qualità notevolmente più bassa e sono venduti a prezzi più accessibili.

La produzione di tali beni non si limita solo ai prodotti di lusso, ma si possono annoverare diversi casi di contraffazione di prodotti d'uso quotidiano, come beni per la cura personale, integratori e persino il cibo.

L'industria dei falsi d'autore oggi vale circa 461 miliardi di dollari. Tuttavia, i profitti generati dal commercio di prodotti contraffatti rappresentano perdite economiche per i produttori originali.

In aggiunta alle perdite finanziarie, i produttori originali sono forzati ad affrontare anche conseguenze negative immateriali, come *brand dilution*, *loss of goodwill* e inutili costi di investimento.

Nonostante i faticosi sforzi fatti da aziende e governi per affrontare e limitare "l'epidemia" della contraffazione, i risultati si dimostrano deludenti, in quanto si evidenzia che il mercato dei falsi sta crescendo ulteriormente.

La completa distruzione di un mercato così redditizio risulta impossibile data la forte domanda di beni contraffatti da parte dei consumatori, soprattutto in relazione al settore della moda.

In questo contesto risulta, quindi, fondamentale un'efficace disciplina della proprietà intellettuale capace di creare un adeguato ed equo istituto volto a tutelare il *fashion industry* e promuovere l'innovazione e l'implementazione di nuove idee all'interno dello stesso.

Protagonista del presente elaborato è la casa di moda francese Hermès International, uno dei più rinomati e forti brand del settore della moda.

Hermès International è stato più volte impegnato nella lotta contro la contraffazione dei suoi prodotti da parte di società che cercano di sfruttare la notorietà e rinomanza del marchio francese, al fine di appropriarsi del prestigio e della fama della suddetta maison. L'analisi che è stata svolta, riguarda due casi, uno sottoposto al Tribunale di Torino e l'altro alla Corte californiana, con lo scopo di studiare le discipline americana e italiana, in tema di marchi e disegni e modelli, e mettere in evidenza le differenze tra le due normative.

Come si evince dall'analisi dei casi, le decisioni finali prese dai giudici italiano e statunitense risultano in contrapposizione tra loro, ma si deve tenere presente la sostanziale differenza dei diversi sistemi giuridici.

Infatti, proprio dall'analisi delle sentenze emerge inconfutabile la differenza di impostazione tra i sistemi di "common law" e i sistemi di "civil law".

La *Civil Law* è il modello di ordinamento giuridico sviluppatosi nell'Europa continentale a partire dal diritto romano-giustiniano.

Elementi fondamentali all'interno del suddetto sistema sono l'università e un sistema di codici.

*"Il movimento della codificazione che diede origine al moderno sistema di Civil law, sorse nella seconda metà del XVII secolo e rispondeva a precise esigenze di ordine sistematico. In particolare, esso tendeva a porre un argine all'obiettivo stato di incertezza in cui versava il diritto che si contraddistingueva per l'arbitrio giudiziale e l'abuso dell'interpretazione dei giuristi."*⁸⁰

Nel sistema di Civil law, che è il modello dominante a livello mondiale, compito dei giudici è definire la fattispecie e applicare la relativa legge

La sentenza fa stato fra le parti, ossia è vincolante per i soggetti in causa, ma ha efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo.

*Il sistema di Civil law rappresenta quindi il modello del diritto generale ed astratto, preconstituito all'insorgere del conflitto dove il giudice applica la legge.*⁸¹

Al modello continentale si contrappone il sistema di Common Law, dove il diritto è creato principalmente dalle pronunce dei giudici sui casi precedenti.

Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto.

⁸⁰ Cit. Bricken, H. (2018). *Differences Between U.S. and EU Trademark Law: An Overview* - Harris Bricken. [online] Harris Bricken. Available at: <https://harrisbricken.com/blog/differences-u-s-eu-trademark-law-overview/>

⁸¹ *Idem*

Essa acquisisce lo stesso valore di una norma generale ed astratta e regola casi successivi che presentano lo stesso oggetto centrale.

D'altra parte, la legge, con le sue norme precostituite ed astratte, ricopre un ruolo eccezionale.

Relativamente al caso in esame, da una semplice lettura delle pronunce, si desume che in Italia, è stata data prevalenza alla forma, e per essa ai profili processuali civilistici, nonché nel merito altresì sempre alla forma, dissertando di nullità e annullabilità di atti a prescindere dalla loro contezza sostanziale.

Negli USA, invece, si è data prevalenza alla sostanza della questione, prescindendo da profili formali, che poco interessano nel caso di sistemi di Common Law

Infatti, relativamente al caso *Hermès International vs. Laurence s.r.l.*, il giudice ha respinto la maggior parte delle richieste proposte dalla società francese, dichiarando la carenza di legittimazione attiva e la nullità dei marchi italiani e comunitari relativi ai modelli di borsa Birkin e Kelly.

Il Tribunale di Torino ha accolto solo le richieste relative al modello Lindy, stabilendo che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di suddetta borsa costituisce contraffazione del modello comunitario e per l'effetto inibisce ogni ulteriore produzione, commercializzazione della borsa Lindy prodotta da Laurence.

D'altra parte, con riguardo alla decisione della Corte californiana sul caso *Hermès International vs. Emperia Inc. et al.*, il giudice ha accolto la maggior parte delle richieste proposte dalla maison francese, confermando la validità dei marchi americani relativi al modello Birkin e inibendo la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione di tale modello da parte delle società americane.

Le decisioni dei due giudici risultano alquanto insolite e in contrapposizione con gli istituti di tutela previsti dalle due discipline.

Dall'analisi svolta nel presente elaborato, infatti, è risultato che negli Stati Uniti non è garantita una sufficiente ed adeguata tutela alle creazioni del campo della moda, a differenza dell'Unione Europea dove la maggior parte dei Paesi sono riusciti con successo ad introdurre un'equa e soddisfacente disciplina a protezione del *fashion design*.

Nel nuovo continente risulta necessaria una legislatura *ad hoc* in modo da garantire un'effettiva tutela per i *fashion designers* e stimolare la creatività in suddetto settore.

Nel 2012 era passato al vaglio del Congresso un nuovo progetto di legge, l'*Innovative Design Protection Act* (IDPA) che proponeva una tutela di tre anni per gli aspetti esteriori e gli elementi originali del *fashion design*, che risultavano dallo "sforzo creativo" degli

stilisti e che “fornivano una variazione unica, distintiva, non banale e non utilitarista dei disegni precedenti”⁸².

Il disegno di legge, tuttavia, è stato rigettato.

Esso risultava molto vago nel linguaggio e poco efficace. La legge avrebbe dovuto tutelare “l’aspetto esteriore del prodotto visto come l’insieme dei singoli elementi di cui esso si compone”.

Tale definizione risulta assai vasta, soprattutto se paragonata al linguaggio, più dettagliato e descrittivo, utilizzato nel Regolamento 6/02/CE adottato dalla Commissione Europea per garantire un sistema più uniforme a tutela dei disegni e modelli comunitari.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 6/02/CE il disegno è definito come “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”.

Ulteriore problema che si riscontra negli Stati Uniti è la sovrapposizione di due discipline diverse per la tutela dei disegni.

Come è stato specificato nel capitolo uno, infatti, gli sviluppi della legge del *Trade dress* (il marchio tridimensionale), hanno creato non poche controversie a causa dell’intersezione tra il Patent Act e il Lanham Act.

La tradizionale tutela del Trade Dress è stata estesa all’aspetto esteriore del prodotto ed è stato eliminato il requisito del secondary meaning per i marchi tridimensionali distintivi per natura.

Secondo alcuni critici, la frammentaria concessione del marchio anche ai cosiddetti “quasi disegni” potrebbe saturare il settore della moda, sia artisticamente che economicamente.

Pertanto, una legislatura *ad hoc*, anche se destinata ad essere imperfetta, potrebbe rappresentare il miglior mezzo per equilibrare gli obiettivi di innovazione artistica, protezione delle idee e concorrenza leale.

Quanto alla disciplina sui marchi va innanzitutto sottolineato che l’Unione Europea e gli Stati Uniti si basano su due sistemi giuridici completamente diversi che tutelano il marchio in base a due diversi istituti.

⁸² *Innovative Design Protection Act*, 2012, <https://www.congress.gov/bill/112th-congress/senate-bill/3523/text>

Per quanto concerne la registrazione del marchio, negli Stati Uniti viene utilizzato un sistema di tutela del marchio a due livelli.

Il titolare di un marchio può registrare lo stesso in due diversi registri, con effetti rispettivamente a livello del singolo Stato o a livello federale mediante l'USPTO.

La registrazione federale conferisce al titolare diritti in tutti gli Stati Uniti.

D'altra parte, la registrazione dello *State trademark* tutela il marchio solo nello Stato dove è stato registrato.

In Europa, invece, la legge sui marchi prevede un unico sistema di tutela valido in tutta l'Unione e non limitato ad uno specifico Stato membro.

Al marchio comunitario si aggiungono i diversi marchi nazionali che vengono registrati presso gli uffici dei singoli Stati e sono disciplinati dalle norme vigenti all'interno degli stessi.

In aggiunta, mentre in Europa risulta fondamentale l'istituto della registrazione del marchio per acquisire i diritti di esclusività, negli USA è sufficiente l'abituale utilizzo del marchio come dimostrazione di titolarità dello stesso.

L'utilizzatore di un marchio, infatti, può acquisire diversi diritti di *common law* semplicemente perché risulta essere il primo ad utilizzare il *trademark*, anche se questo non è stato registrato.

Relativamente alla tutela del marchio contro marchi simili o identici, negli Stati Uniti colui che esamina le registrazioni dei marchi, in genere, vieta la registrazione di un simbolo se questo risulti simile ad uno già registrato.

Contrariamente, in Europa spetta al titolare del marchio verificare ed opporsi ad eventuali registrazioni di simboli simili o identici al proprio marchio.

Per quanto concerne la violazione e la contraffazione del marchio, in Europa il problema viene analizzato e verificato molto rigidamente, e la fattispecie si verifica quando i due marchi effettivamente risultano simili e presentano stesse caratteristiche.

Negli Stati Uniti, invece, si considera soprattutto il rischio di confusione che si può creare nel consumatore nel caso di violazione del marchio.

Tuttavia, in entrambe le legislature, la decisione finale viene presa a discrezione del giudice e l'approccio dei Tribunali risulta imprevedibile, incidendo negativamente sul titolare del marchio, che non può essere certo dell'esecutività dei suoi diritti.

BIBLIOGRAFIA

(2014) *The devil wears trademark: how the fashion industry has expanded trademark doctrine to its detriment* in *Harvard law review* 127, 3, 995-1016

11th Circuit (1983) *John h. Harland Co. V. Clarke Checks, Inc.* 711 F.2d 966,980 11th Cir. 1983

39 *Los Angeles Lawyer* 26. (July/August, 2016) LexisNexis Academic. Web.

77 *Ohio St. L.J.* 107. (2016) LexisNexis Academic. Web.

ANN BARTOW, (2004) *Likelihood of Confusion*, 41 *SAN DIEGO L. REV.* 721,725

AULETTA G. & SALANITRO N., (2012) *Diritto commerciale*, a cura di A. Mirone, Milano

AUTERI, (1998) *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contatto e Impresa Europa*

AUTERI, P., FLORIDIA, G., MANGINI, V., OLIVIERI, G., RICOLFI, M., & SPADA P. (2009) *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza* (3. ed.). Torino: G. Giappichelli

BOSSHARD, M., (2004). *Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e nuova privativa sul design.* (t. 1 p. 255-274 *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*)

BRIAN M. GAFF AND PETER J. CUOMO *Design patent* in *Edwards Wildman Palmer LLP*

CAMPOBASSO G. F. (2012) *Diritto commerciale*, a cura di M. Campobasso, Torino

Cassazione 3 dicembre 1987, n. 1473, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* N. 2108

CHEN, RAIN, AND HSIN-YU CHANG (2015) *Expansion of Design Patent: From United Patents to Continuation Patents* in *Journal of Industrial and Production Engineering*, vol. 32/no. 1,

CHRISTOPHER BUCCAFUSCO; JEANNE C. FROMER, (2017) *Fashion's Function in Intellectual Property Law*, *Notre Dame Law Review* 93

Commissione Ministeriale all'UOPO (2003), *Relazione illustrativa al codice della proprietà industriale*

COPPOLA S. (2011) *Manuale breve di diritto dei marchi*

DE SAPIA, *L'acquisto della capacità distintiva* in *Diritto Industriale Italiano* 1995, I

DERCLAYE E. (2010) *Are Fashion Designers Better Protected in Continental Europe than in the United Kingdom? A Comparative Analysis of the Recent Case Law in France, Italy and the United Kingdom* in *Journal Of World Intellectual Property*

DI CATALDO V. (2012) *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli: artt. 2584-2594* (3. ed.). Milano: Giuffrè

ELIZABETH FERRILL & TINA TANHEHCO (2011) *Protecting the Material World: The Role of Design Patents in the Fashion Industry* in *North Carolina Journal of Law & Technology* 12, no. 2

F. GALGANO, (2013) *Diritto commerciale: l'imprenditore, le società*

FERRARA, (2009) *Gli imprenditori e le società* (14. Ed.) Milano, Giuffrè

FERRI G. (2010) *Manuale di diritto commerciale*, a cura di Angelici C. e Ferri G. B., Torino

FITTANTE, A. (2017). *Brand, industrial design e made in Italy: la tutela giuridica: lezioni di diritto della proprietà industriale* (seconda edizione integrata con la tutela dell'intellectual property nel web.). Milano: Giuffrè

FLORIDIA, G. (2000). *Marchi, invenzioni e modelli : codice e commento delle riforme nazionali* (dalle origini ai Trips fino al protocollo di Madrid) (2. Ed.). Milano: Giuffrè

FRANK I. SCHECHTER (1927) *The rational basis of trademark protection*, 40 *harv. l. rev.* 813, 814

FRASSI (2001) *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali, in segni e forme distintive, la nuova disciplina*, Milano: Giuffrè

GALLI C. *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Diritto industriale*, 2011, n. 2

GALLI C. *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Rivista di diritto industriale*, 2008

GALLI, C. (1996) *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*

GALLI, C. (2010) *Segni e forme distintive*

General conference corp. Of seventh-day adventists congregational church, 887 f.2d 228,231,12 u.s.p.q.2d (bna) 1491,1492 (9th cir.1989)

HEMPHILL C, SUK J. (2009) *The law, culture, and economics of fashion* in *Stanford law review*

JULIE P. TSAI, (2005) *Fashioning protection: a note on the protection of fashion designs in the united states*, Lewis & Clark law review 9, no. 2

LA VILLA G. & GUIDETTI B. (2003) *I marchi di impresa*, in aa. vv., brevetti, marchio, ditta, insegna, vol. 1, Torino

LECCE, G. (2009). *Il marchio nella giurisprudenza* (2. Ed.). Milano: Giuffrè

LIUZZO, (1997) “*Alla scoperta dei nuovi marchi*” in *Rivista di diritto industriale* fascicolo I

LOUISE ARNOTT, *Protecting your 3d brand: dual protection with design patent and trade dress protection* landslide 6, no. 4

MAHMOOD TIFFANY (014) *Design law in the united states as compared to the european community design system: what do we need to fix* in *Fordham intellectual property, media & entertainment law journal* vol. 24, no. 2

MANGINI, V. (n.d.). *Il “marchio di forma”*: un problema da riconsiderare

MANSANI (2007) *La capacità distintiva come concetto dinamico* in *Il diritto industriale*

MARK P. MCKENNA (2007) *The normative foundations of trademark law* in *Notre Dame Law review* vol.82 n.5

MEAGHANE. GOODWIN (2004) *Pricey purchases and classy customers: why sophisticated consumers do not need the protection of trademark laws* in *Journal of intellectual property law* 12, no. 1

MICHAEL S. PEREZ (1996) *Reconciling the patent act and the lanham act: should product configurations be entitled to trade dress protection after the expiration of a utility or design patent* in *Texas intellectual property law journal* 4, no. 3

MICHELA ANNA ANDREOLETTI *Rivista di diritto industriale*, fasc.4-5, 2015

MUSSO, (2012) *Della ditta e dell’insegna: art. 2563-2568 ; Del marchio : art. 2569-2574 ; Del diritto di brevetto per invenzioni industriali : art. 2584-2591 ; Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli : art. 2592-2594 ; Della disciplina della concorrenza, art. 2595-2601* in *Commentario del Codice Civile e codici collegati*. SCAJOLA-BRANCA-GALGANO

NGUYEN VUONG (2015) *Opting for flexibility: how the existence of a design patent should shape evidentiary burdens in litigation over trade dress protection for the same features* in *University of chicago law review* 82, no. 4

POZZO B. & JACOMETTI V. (2016) *Fashion law : le problematiche giuridiche della filiera della moda* Milano: Giuffrè.

POZZO, BARBARA AND VALENTINA JACOMETTI (2016) *Fashion law: le problematiche giuridiche della filiera della moda*, Milano: Giuffrè

REED N. FASHION LICENSING (2016) *Licensing journal* 36(4):26-28

Rivista di diritto industriale, 2004, fascicolo: 2

Rivista di diritto industriale, anno: 2018 fascicolo: 2

Rivista di diritto industriale: anno 2012, fascicolo: 2

Rivista di diritto industriale; anno: 2012 fascicolo: 6

SAARDCHOM & NARUMON (2017) *Risk of intellectual property among fashion designs in Journal of legal, ethical & regulatory issues* 20, no. 2

SAARDCHOM N. (2017) *Risk of intellectual property among fashion designs in journal of legal, ethical & regulatory issues*

SANDRI – RIZZO, (2002) *I nuovi marchi*

SCAFIDI S. (2007) *Intellectual property and fashion design (describing the interplay of different forms of intellectual property protection for fashion designers)*, in *Intellectual property and information wealth* 115, 121

SCAFIDI S. (2010) *Introducing the innovative design protection and piracy prevention act, a.k.a. fashion copyright, counterfeit chic*

SCUFFI M., FRANZOSI M., FITTANTE A. (2005) *Il codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30*, commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali

SCUFFI, M. (2013) *Diritto industriale italiano*. Padova: Cedam.

SHAYNA ANN GILES, (2016) *Trade dress: an unsuitable fit for product design in the fashion industry in Journal of the patent and trademark office society* 98, no.2

SIROTTI GAUDENZI A. (2011) *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed.

SPOLIDORO M.S., *La capacità distintiva dei marchi deboli in Il diritto industriale*, vol.15, n.1, 2007, 39 e ss.

TAKASHI SAITO, (2014) *Dressing design patent: a proposal for amending the design patent law in light of trade dress in Journal of the patent and trademark office society* 89 no. 8

TREVISAN & CUONZO (2017) *Proprietà industriale, intellettuale e it*

Tribunale di Torino, sezione speciale pi, 17 marzo 2008 (ordinanza) in *Rivista di diritto industriale*; anno: 2009 fascicolo: 3

VANZETTI A. & GALLI C. (2001) *La nuova legge marchi*. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92, ed. 2 Milano

VANZETTI A. (2004) *Proprietà intellettuale e concorrenza* Milano: Giuffrè

VANZETTI A. “*Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*”, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2006, fascicolo 5

Vanzetti, A. (2004) *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*. Milano: Giuffrè.

VANZETTI, A. (2012). *Manuale di diritto industriale* (7. Ed.). Milano: Giuffrè

VANZETTI, A., & SIRONI, G. (2013). *Codice della proprietà industriale*. Milano: Giuffrè

SITOGRAFIA

Bricken, H. (2018). Differences Between U.S. and EU Trademark Law: An Overview - Harris Bricken. [online] Harris Bricken. Available at:

<https://harrisbricken.com/blog/differences-u-s-eu-trademark-law-overview/>

Finance.hermes.com. (2018). Annual Report 2017. [online] Available at: <https://finance.hermes.com/var/finances/storage/original/application/343ce7e59ed850b4c12ef8ff8505abfc.pdf>

Hermès International v. Emperia Inc. et al. Available at:

<https://www.leagle.com/decision/infdco20140805566>

Hermès International v. Laurence s.r.l. Available at:

<https://www.iusexplorer.it/Dejure/Sentenze?idDocMaster=3118512&idDataBanks=6&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&pagina=1&NavId=2000192495&pid=19&IsCorr=False>

Hermès. (2018). Birkin story. [online] Available at:

<https://www.hermes.com/it/en/story/106191-birkin-eu-en?s=birkin+bag>

Hermès. (2018). Kelly Story. [online] Available at:

<https://www.hermes.com/it/en/story/106196-kelly-eu-en?s=Kelly+bag>.

Innovative Design Protection Act,2012 Available at:

<https://www.congress.gov/bill/112th-congress/senate-bill/3523/text>

Mds.marshall.edu. (2018). *Hermès International*. [online] Available at: <https://mds.marshall.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1421&context=etd>

Tmdn.org. (2018). Kelly bag. [online] Available at:

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>.

Tmdn.org. (2018). Lindy bag. [online] Available at:

<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>

Tmsearch.uspto.gov. (2018). U.S. Birkin Trademark. [online] Available at: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:py9w8n.2.1>.

Tmsearch.uspto.gov. (2018). U.S. Turn-lock Trademark. [online] Available at: <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:py9w8n.3.1>.

Uibm.gov.it. (2018). Birkin bag. [online] Available at:

<http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>

Uibm.gov.it. (2018). Borsa Kelly. [online] Available at:
<http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>

Uibm.gov.it. (2018). Dispositivo di chiusura Birkin. [online] Available at:
<http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>