



*Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di Diritto Commerciale*

I casi Louboutin:
un viaggio attraverso la tutela del marchio
tra Europa e America

RELATORE

Prof. Vincenzo Donativi

CANDIDATO

Ferrara Amelia

Matricola 201621

ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO 1	
INTRODUZIONE GENERALE SULLA DISCIPLINA DEL MARCHIO	9
1.1 IL MARCHIO IN GENERALE.....	9
1.1.1 Definizione e funzione principale.....	9
1.1.2 divisione in classi dei marchi	14
1.1.3 Requisiti di validità e disciplina della nullità, decadenza ed eliminazione.....	21
1.1.4 Registrazione a livello nazionale, europeo e internazionale.....	26
1.2 IL MARCHIO DI FORMA, DI COLORE E DI POSIZIONE	32
1.3 CONFRONTO NORMATIVA EU/USA.....	43
1.4 RIFLESSIONI CONCLUSIVE.....	56
CAPITOLO 2	
ANALISI DEI CASI LOUBOUTIN TRA LEGISLAZIONE AMERICANA ED EUROPEA.....	58
2.1 BREVE INTRODUZIONE SUL MARCHIO E LA MAISON LOUBOUTIN.....	58
2.2 IL CASO LOUBOUTIN VS SAINT LAURENT	62
2.2.1 Antefatto.....	63
2.2.2 Sviluppo della decisione della Corte d'Appello	67
2.2.3 Conclusioni.....	74
2.3 LOUBOUTIN VS VAN HAREN	75
2.3.1 Antefatto: il procedimento principale	76
2.3.2 La questione pregiudiziale	80
2.3.3 Conclusioni.....	81
2.4 RIFLESSIONI CONCLUSIVE.....	83
CONCLUSIONI.....	87

BIBLIOGRAFIA 90

SITOGRAFIA..... 95

INTRODUZIONE

Il fashion è quel qualcosa con cui ognuno viene a scontrarsi ogni giorno, è un incontro che avviene più o meno inconsapevolmente. È dove l'estetica, l'arte e il concreto si combinano per creare qualcosa di valore. La moda aggiunge vivacità alla vita, permettendo alle persone di esprimere se stessi attraverso i loro vestiti e accessori. E proprio poichè la moda gioca un ruolo importante nella nostra vita quotidiana, il settore è in rapida crescita, nel tentativo di tenere il passo con la domanda dei consumatori. Così, la vera costante nel mondo della moda è il cambiamento. L'industria della moda, rappresenta un mercato enorme. Nel 2017, il fatturato a livello mondiale del settore del lusso e della moda ha raggiunto i 15,9 miliardari di dollari¹. Il settore ha poi chiuso il 2017 con utile netto aggregato di 1.340 milioni² e c'è da aggiungere che le performance dello stesso sono in continuo rialzo di anno in anno. Dato che l'industria della moda è così intrecciata con i mercati globali, non è una sorpresa che la moda è sempre più una questione controversa nel mondo legale e in particolare nel diritto della proprietà intellettuale. Oltre all'importanza della moda come parte del PIL mondiale, l'industria della moda ha creato una forza lavoro globale, principalmente a causa della sua pratica usuale di outsourcing, soprattutto quando si tratta di produzione. Paesi come Cina, India, Pakistan e Turchia sono in grado di realizzare prodotti molto efficiente a costi molto ridotti. Inoltre, le vendite internazionali stanno rapidamente diventando sempre più essenziali per i singoli designer di moda. L'industria della moda è così tanto redditizia e diramata in tutto il mondo da presentare un fatturato di più di 250 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti³, che è addirittura più grande della vendita combinata di libri, film e musica⁴. A causa

¹ Cfr. <http://marketinsight.it/2018/04/09/moda-nel-2017-fatturato-del-settore-stabile-e-risultato-netto-in-recupero/>

² *Ibidem*

³ LEADFERRET, "*LeadFerret Releases a Directory of Contacts in the Fashion and Apparel Industry*" press release, January 16, 2014

⁴ Case editrici US hanno fatturato nel 2007 \$25 miliardi. L'industria cinematografica ha fatturato all'incirca \$64 miliardi nel 2003. U.S. Census Bureau, 2003 Service Annual Survey, Information Sector Services (NAICS 51)—Estimated Revenue for Employer Firms: 1998 Through 2003, at 1, tbl. 3.0.1 (2003); anche Motion Picture Association of America, Inc., Entertainment Industry Market Statistics 2007, at 3, riporta U.S. box office sales di circa \$10 miliardi nel 2007. L'industria della musica ha fatturato, al dettaglio circa \$10 miliardi nel 2007; Recording Industry Association of America, 2007 Year-End Shipment Statistics (2007)

della sua importanza economica nell'economia globale e dei molti recenti casi che hanno sollevato temi specifici del settore, la moda ultimamente è stata oggetto di dibattiti legislativi e accademici. Con l'eccezione dei paesi meno sviluppati, dove l'abbigliamento è ancora una necessità e non un ornamento, tutti i cittadini in un certa misura si dedicano alla moda, che sia un dress code o delle semplici attenzioni quotidiane. Mentre tradizionalmente è stato considerato come appannaggio solo di determinate classi sociali è ormai chiaro che la moda è più un mezzo di espressione individuale, alla portata di tutti, che incarna rappresentate caratteristiche della modernità, e anche della cultura stessa⁵. Inoltre è ormai generalmente riconosciuta la crescente importanza che il design ha nella vita moderna e il suo collegamento con la performance economica, dal momento che è noto che le principali aziende globali sono anche design leader nei rispettivi settori come ad esempio Apple per i prodotti Hi-Tech. Questo perché, oltre a fornire sempre più spesso beni più efficaci e piacevoli, nella cultura del consumatore moderno, non più basata solo sulla necessità, ma su un insieme di fattori psicologici e sociologici, il consumo di determinati prodotti di design consente agli utenti di esprimere i loro valori culturali e sociali, tra i quali anche la sostenibilità etica ed ambientale⁶. Tuttavia, a causa della sua natura ibrida tra innovazione ed espressione creativa – l'una brevettabile e l'altra tutelabile attraverso copyright - il design di moda in particolare e l'industrial design in generale, sono sempre stati di difficile classificazione sotto un regime specifico di diritti di proprietà intellettuale. La maggior parte dei sistemi giuridici, tra i quali il più dedito alla tutela di questa fattispecie, l'Unione Europea, hanno adottato diritti sui generis in forma di protezione limitata ispirata a quella del copyright. Un'importante eccezione è il caso degli Stati Uniti, dove non c'è una protezione specifica per la new entry dei mercati, il design, che è tutelato da una combinazione di patent law, copyright e trademark law. In un mercato globale come quello della moda, la territorialità del diritto di proprietà intellettuale e i diversi gradi di protezione accordata ai disegni di moda nei diversi paesi, hanno creato una situazione di frammentazione, che può influenzare i prezzi e soffocare la

⁵ Cfr. C. HEMPHILL, J. SUK, *The law, culture, and economics of fashion* in *Stanford Law Review*, 2009;

⁶ Cfr. S. MONSEAU, *The Challenge of Protecting Industrial Design in a Global Economy*, 20 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 495, 2012

creatività⁷. Pertanto, c'è bisogno di un più coerente regime di protezione e questo compito deve necessariamente essere soddisfatto a livello internazionale. Se consideriamo che degli stessi casi poi, come per esempio il caso di Gucci, v. Guess, possono risultare in sentenze totalmente diverse in vari paesi la questione appare ancora più avvincente. Dunque che tipo di protezione IP è più adatta per il design di moda? Quali standard di creatività sono richiesti a un design per essere protetto? La protezione può essere garantita solo per le caratteristiche artistiche o anche per le caratteristiche funzionali? Questo elaborato si propone di cercare di dar risposta a tali quesiti per dimostrare che c'è bisogno di ulteriore protezione per il design di moda. Il lavoro si compone di due capitoli: il primo capitolo fornisce una panoramica dell'attuale normativa riguardante il marchio, la sua registrazione e la conseguente validità o nullità, analizza più nello specifico poi tutte le possibili categorie di marchi registrabili soffermandosi su quelle del marchio di forma, di colore e posizione, classi di interesse in quanto alla base della discussione dei casi Louboutin poi presi in esame. Cerca inoltre di fare un punto della situazione per quanto riguarda la protezione del fashion design sia a livello nazionale che internazionale analizzando prima la legislazione dell'UE e poi quella statunitense sottolineandone in parte il fallimento. Per concludere, illustra brevemente gli accordi internazionali rilevanti per il tema e per il loro contributo alla creazione di un regime internazionale di protezione del disegno industriale. Il secondo e ultimo capitolo affronta e si dedica all'analisi dettagliata dei due casi Louboutin più importanti e noti: la controversia con YSL discussa nel Tribunale Distrettuale di New York la cui sentenza della Corte d'Appello è divenuta poi pilastro nella protezione dei marchi di colore unico nel fashion, e la controversia tutta Europea contro Van Haren, ancora non del tutto conclusa, che ha visto addirittura l'appellarsi del Giudice del Rinvio al giudizio della Corte di Giustizia EU, la quale a sua volta si è espressa a favore della validità del marchio della Suola Rossa. In generale l'elaborato si propone di affrontare il problema della contraffazione e della sua prevenzione da parte delle autorità nazionali grazie all'applicazione e attuazione di norme specifiche, attraverso l'esposizione pratica dei due casi Louboutin. Infine, si discutono le misure che devono essere adottate per promuovere l'integrazione del regime di proprietà intellettuale.

⁷ Cfr. G. B. DINWOODIE, R. C. DREYFUSS, *A Neofederalist Vision of TRIPS. The Resilience of the International Intellectual Property Regime*, Oxford, 2012

Negli ultimi decenni infatti, il design di moda è stato oggetto di crescente attenzione da parte di tutti i parlamenti del mondo, ma con risultati diversi, perché mentre tutti gli altri grandi paesi devoti alla moda hanno adottato una protezione IP su misura per il design di moda, gli Stati Uniti non lo hanno fatto ancora, quindi si presentano in ritardo rispetto a loro non riuscendo a fornire ai fashion designer un format uniforme di protezione.

Capitolo primo

Introduzione generale sulla disciplina del marchio

Sommario: 1. Introduzione generale sulla disciplina del marchio – 1.1 il marchio in generale – 1.1.1 definizione e funzione principale – 1.1.2 divisione in classi dei marchi – 1.1.3 requisiti di validità e disciplina della nullità, decadenza ed eliminazione – 1.1.4 registrazione a livello nazionale, europeo e internazionale – 1.2 il marchio di forma, di colore e di posizione – 1.3 confronto normativa EU/USA – 1.4 riflessioni conclusive

1.1 Il marchio in generale

1.1.1 Definizione e funzione principale

I segni distintivi sono quegli elementi che identificano un determinato imprenditore, i beni e servizi che lo stesso produce e propone al mercato e il luogo dove questo svolge la sua attività economica. Segni distintivi tipici e disciplinati dall'ordinamento sono ditta, insegna e marchio e, in quanto tali, sono tutelati dall'ordinamento nazionale ed internazionale per far sì che l'imprenditore possa svolgere in piena libertà la propria attività senza alcun ostacolo al dispiegarsi della libera concorrenza. Il marchio, in particolare, è il segno designato alla comunicazione di informazioni riguardo il luogo d'origine, la derivazione di un determinato bene o servizio ed è il mezzo utilizzato dalle imprese nel rapporto con i clienti: infatti, questo ha un ruolo fondamentale nel marketing in quanto permette ai consumatori di effettuare la scelta tra i diversi beni e servizi presenti sul mercato assegnando meriti e demeriti all'imprenditore produttore effettivo dei beni stessi⁸. L'imprenditore con l'applicazione di un elemento distintivo sulla sua produzione riesce così a costituire una propria identità di marca in grado di renderlo, dunque, identificabile agli occhi dei consumatori e di differenziarlo dai

⁸ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., pag. 149.

concorrenti. Il marchio, quindi, assume la funzione di strumento di comunicazione fra imprese e consumatori, di informazione e concorrenza; per tali specificità gli viene attribuita una posizione di rilievo rispetto a tutti gli altri segni distintivi. Cosciente di tale preminenza è stata dettata per il segno del marchio da parte del legislatore una speciale ed ampia disciplina, incentrata su quello che è il procedimento amministrativo chiamato registrazione. Di qui il termine di marchio registrato che evoca appunto la speciale disciplina cui questo segno è soggetto⁹. Al cosiddetto marchio registrato il legislatore fin dai tempi dell'unità d'Italia ha riservato una dettagliata regolamentazione, racchiusa in alcuni articoli del Codice Civile (artt.2569-2574 c.c.) ed in una legge speciale, il r.d. 21 giugno 1942, n.929. Questa legislazione, rimasta essenzialmente immutata negli anni, è stata profondamente revisionata con il D.lgs. 4 dicembre 1992, n.480, in attuazione della Direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi, ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2008/95/CE¹⁰. Modifiche successive sono state introdotte con il D.lgs.19 marzo 1996, n. 198, che ha conformato la legislazione interna nazionale agli accordi internazionali cosiddetti TRIPs del 1994. Infine l'intera disciplina è stata racchiusa nel Codice della Proprietà Industriale adottato con D.lgs.10 febbraio 2005, n.30. Il c.p.i. ,a sua volta, è stato soggetto a diverse modifiche: anzitutto con il D.lgs.140/2006 (emanato in attuazione della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, c.d. "Direttiva enforcement"), con la Legge 99/2009, ma il D.lgs. 131/2010 (c.d. "decreto correttivo") è quello che ha apportato la revisione più ampia. Il marchio è stato oggetto poi di una specifica disciplina a livello comunitario con la Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di marchi, trasferita nella nostra legislazione, e con il Regolamento 207/2009/CE sul marchio comunitario, a sua volta abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) 2017/1001¹¹: si tratta di un marchio la cui caratteristica dell' unitarietà si ripercuote sul fatto che esso può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto ed il suo uso può essere vietato nell'Unione in toto. A tutto ciò si unisce tutta la numerosa giurisprudenza comunitaria formatasi a riguardo e le

⁹Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., pag. 150.

¹⁰ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A31989L0104>

¹¹ Cfr. Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea; cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32017R1001>

decisioni di tipo amministrativo prese in sede UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) inerenti alla valutazione nell'esame preventivo, all'opposizione o ai giudizi di nullità dei marchi comunitari, dei requisiti di validità di essi, che seguono canoni, inseriti in un vero e proprio "Manuale Pratico", ai quali il Tribunale di primo Grado, la Corte di Giustizia e i giudici nazionali tendono ad uniformarsi¹². Anche due importanti convenzioni internazionali si sono occupate di stabilire regole uniformemente valide sull'istituto del marchio. Si tratta della Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, vigente ora in Italia nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, e dell'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio del 1891, che affiancato al Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989, hanno introdotto una prassi per la registrazione dei marchi che sarebbe stata valida poi in tutti gli Stati aderenti.

Tre diverse e principali sono le funzioni attribuite al marchio: la funzione distintiva in veste di identificatrice dell'origine e provenienza del prodotto, in veste di garanzia qualitativa e la funzione suggestiva. A lungo si è dibattuto in dottrina riguardo appunto la definizione della funzione del marchio. Infatti, proprio partendo dalla natura giuridica del marchio e dalla sua funzione dottrina e giurisprudenza, sia prima che successivamente alla riforma del 1992, hanno formulato le varie teorie concernenti il marchio rinomato e l'ambito della sua tutela. Ed è proprio grazie all'individuazione del contenuto del diritto di esclusiva del marchio, della determinazione di quella struttura del diritto che scaturisce come corrispondente della sua propria funzione distintiva, cioè quel diritto che attribuisce al titolare l'uso esclusivo del segno impedendone ai terzi l'adozione e l'uso dello stesso o di segni con esso confondibili, che si sono definiti i confini tra la tutela dei marchi ordinari e quella dei marchi che godono di rinomanza¹³. Il concetto di funzione del marchio si è, infatti, evoluto nel tempo risultando oggi per certo differente da quello individuato dalla dottrina sessant'anni fa. Questa evoluzione non è dovuta solamente alle variazioni apportate alla disciplina dei marchi, in

¹² Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., pag. 152

¹³ Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, Giuffrè, Milano, iv ed., pag. 53.

particolare con l'introduzione della legge relativa ai marchi che godono di rinomanza del 1992, ma anche dal diverso ruolo che il marchio progressivamente si è visto riconoscere dal mercato, che, da segno distintivo dell'origine dei prodotti, oggi è da molti considerato strumento di marketing per l'impresa e di tutela contro forme di parassitismo e imitazione. Di norma, le funzioni attribuite al marchio sono la funzione distintiva, in veste di identificazione dell'origine o della provenienza del prodotto, la funzione suggestiva o pubblicitaria, manifestazione del potere attrattivo del segno e della sua abilità di attirare a sé la clientela e "la funzione di garanzia qualitativa, di identità nel tempo, di costanza qualitativa e strutturale o merceologica"¹⁴ dei prodotti caratterizzati dallo stesso marchio. Nell'evoluzione del concetto di funzione del marchio avvenuto tramite accesi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, a ciascuna di queste funzioni "tradizionali", a seconda del periodo storico di riferimento, è stata data una precisa interpretazione ed una collocazione diversa nel sistema dei marchi. La disputa sulla funzione del marchio in ogni caso persiste in realtà sempre. Si è passati dall'opinione consolidata prima della riforma del '92, secondo la quale l'unica funzione del marchio protetta dalla legge era la funzione distintiva, nella veste della funzione di indicazione d'origine e provenienza del prodotto, fino, all'attribuzione e riconoscimento, in epoca più recente, di funzioni aggiuntive, quali quella di garanzia qualitativa del prodotto, comunicazione e cosiddetta suggestiva, intesa appunto come quell'intrinseca capacità del marchio di attirare l'attenzione dei clienti sui beni contrassegnati dallo stesso. Ad oggi, nel vigore del Codice della Proprietà Industriale, che sotto diversi profili ha essenzialmente ripreso la nuova legge marchi, si può dire che la funzione del marchio è ancora intesa in termini di funzione sia di indicazione di provenienza che di suggestione, il che, secondo una parte della dottrina, rende l'istituto ambiguo o comunque pieno di contraddizioni¹⁵. Sul fronte della giurisprudenza di grande importanza sono state le sentenze della Corte di Giustizia, la quale attraverso il criterio dell'interferenza del segno del terzo con le altre funzioni tutelate dal marchio elaborato partendo dalle sentenze Hölderhoff¹⁶

¹⁴ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., pag.155

¹⁵ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., cit., pagg. 160 ss.

¹⁶ Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 maggio 2002, C-2/00

ed Arsenal¹⁷, ha riconosciuto accanto alla funzione di indicazione d'origine, che tutt'oggi continua ad essere considerata la “funzione essenziale” del marchio, altre funzioni come quella di garante della qualità del prodotto e/o del servizio o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità¹⁸. Possiamo affermare dunque sempre con più convinzione che la funzione d'origine non è più la sola funzione che oggi viene assegnata al marchio, che, nel tempo abbiamo constatato aver subito un processo evolutivo decisamente complesso relativamente sia alla sua natura che alla sua funzione. A causa dell'espandersi del fenomeno di “smaterializzazione dell'economia”¹⁹, processo che aveva coinvolto anche il settore dei marchi richiedendo una protezione dello stesso sotto forma di bene immateriale autonomo più che in qualità disegno distintivo, ci si è spinti verso una concezione dei valori e funzioni del marchio sempre più slegati dal prodotto contrassegnato dallo stesso. Ed è questa la qualificazione dogmatica di bene immateriale autonomo che è stata convintamente scelta dal legislatore nella stesura del Codice della Proprietà Industriale, nel quale il marchio diviene oggetto di proprietà industriale. Di qui discende l'ambiguità di questo istituto che racchiude al suo interno due anime coesistenti: il valore distintivo e quello attrattivo. Si può affermare che il marchio oggi, a seguito di questo suo processo di “smaterializzazione”, rappresentato nel suo clou dal marchio celebre, da segno distintivo si è trasformato in mezzo di comunicazione dell'impresa di cui racchiude il vero potere di vendita. Questa nuova e moderna concezione della funzione del marchio, che concerne tutti i condizionamenti e le

¹⁷ Cfr. Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, C-206/01

¹⁸ Questa pluralità di funzioni non è altro che la funzione suggestiva del marchio che la Corte di Giustizia ha però frammentato nelle sue varie specifiche. La funzione pubblicitaria consiste nell'incarico di informare ed attrarre il consumatore persuadendolo attraverso strategie commerciali connesse al suo uso. La funzione di comunicazione vede il marchio in qualità di “messaggero”, strumento utilizzato dall'impresa per mettersi in contatto con i consumatori. Con funzione di investimento, invece, si intende quella finalizzata all'acquisizione o mantenimento di una reputazione del marchio così da poter attirare i consumatori e fidelizzarli.

¹⁹ Cfr. MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Diritto Industriale*, 1996, n. 4, pagg. 292 ss., che nel suo esame sul ruolo svolto nel mercato dal marchio celebre osserva come lo stesso diventa, quando dotato di questo valore suggestivo che fa sì che il consumatore venga attratto dal marchio, un valore in sé: “non è più la qualità del prodotto che trascina il marchio, ma è il marchio che dà valore al prodotto”.

informazioni che il singolo segno distintivo è in grado di trasmettere, ha necessariamente dato il via all'individuazione di un numero sempre maggiore di forme di agganciamento parassitario, e a sua volta di tutela dell'interesse esclusivo del titolare, tanto che la dottrina ha affermato che “alla tradizionale funzione d'origine del marchio si affianca oggi quella di tutela contro ogni forma di parassitismo”²⁰.

1.1.2 Divisione in classi dei marchi

Il marchio d'impresa, oggi viene disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 e dagli artt. 2569 e ss. del codice civile²¹ mentre prima di riferimento era il r.d. n. 929 del 21 giugno 1942.

Sia la legge nazionale che il Regolamento sul marchio comunitario fanno riferimento a norme che definiscono la categoria dei segni idonei a costituire un valido marchio²²; la mancanza di idoneità prevede il rifiuto di registrazione da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), e in caso di avvenuta registrazione, ciò comporta la nullità assoluta del marchio (art. 25.1 lett. a c.p.i)²³.

Come accennato in nota, l'art. 7 c.p.i. enuncia il principio generale della registrazione del marchio sostenendo «la registrazione come marchio di tutti i segni suscettibili di

²⁰ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., cit., pag. 161.

²¹ Art. 2569 c.c., «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 le quali è stato registrato».

²² L'art. 7 c.p.i. e l'art. 4 reg. m. c specificano quali sono le tipologie di marchio d'impresa che possono essere oggetto di registrazione. Per approfondimenti si vedano M.SCUFFI, M.FRANZOSI, A.FITANTE, *Il codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30*, commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit; G. LA VILLA, B. GUIDETTI, *I marchi di impresa*, in aa. vv., *brevetti, marchio, ditta*, insegna, vol. 1, 2003, Torino, Utet, p. 670; A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011, p. 75.

²³ Art. 25.1 lett. a c.p.i., «Il marchio è nullo: se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12».

essere rappresentati graficamente, purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»²⁴.

Vi sono diverse tipologie di marchio tra le quali possiamo facilmente individuare il marchio denominativo che è definito tale se costituito solo da parole²⁵, il marchio figurativo, è costituito, invece, esclusivamente da «figure, lettere o numeri»²⁶ ed anche da suoni come il codice della proprietà industriale stabilisce. Troviamo, infine, il marchio misto ovvero quello consistente in una combinazione di parole e uno o più altri simboli²⁷. Di norma, generalmente, il marchio è un qualcosa di aggiuntivo rispetto al prodotto, un qualcosa di esterno, che si aggiunge al bene stesso per sottolinearne la provenienza. Allo stesso tempo, però, sono ammessi in qualità di marchio anche la forma del prodotto o la sua stessa confezione con la definizione di marchio di forma o tridimensionale. Sono pacificamente ammessi dall'art. 7 del c.p.i a patto che «non vengano registrate come marchio le forme imposte dalla natura stessa del prodotto, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico e quelle che danno un valore sostanziale al prodotto» (art 9 c.p.i); cioè tutte quelle forme necessarie, funzionali ed ornamentali²⁸. Queste ultime infatti godono di una tutela attraverso il conseguimento

²⁴ Si deve però precisare che la rappresentabilità grafica è intesa riguardo esclusivamente al procedimento di registrazione, e non riguarda la natura e l'uso del segno, «che può essere costituito dalla forma del prodotto, da suoni, ecc., da segni cioè che, pur essendo rappresentabili graficamente, non sono segni grafici». Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, Giuffrè, Milano, iv ed., p. 78 ss.

²⁵ Cfr. S.COPPOLA, *Manuale breve di diritto dei marchi*, 2011; Padova, EXEO, p.10.

²⁶ Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011, op. cit, p. 83.

²⁷ In riferimento alle entità suscettibili di uso come marchio V. RICOLFI, in *Dir. Ind.*, 2008, 158 ss.

²⁸ con «forma imposta dalla natura stessa del prodotto» si fa riferimento alla sua forma naturale quindi priva di capacità distintiva, per «forma necessaria per ottenere un risultato tecnico» ci si riferisce alla sua forma funzionale, quindi stabilita da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile, mentre con «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» la forma il cui pregio incide sull'apprezzamento del prodotto. Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., op. cit., pg. 149-150.

del brevetto per modelli industriali che a differenza della tutela offerta con la registrazione come marchio ha durata limitata nel tempo (dieci anni) e in aggiunta non è nemmeno rinnovabile. Dunque, la funzione esclusiva della forma del prodotto deve rimanere quella di permettere l'individuazione dello stesso, deve svolgere quindi una funzione distintiva ed essere in qualche modo estrinseca al prodotto²⁹. Passando in rassegna le altre tipologie di marchio vi ritroviamo quello di suono, inteso come una serie di suoni e note che vengono usati relativamente a determinati prodotti in spot radiotelevisivi la cui registrazione è possibile trasponendo le note musicali su di un pentagramma nonostante poi la tutela verta sulla composizione musicale in sé a livello sonoro³⁰. Situazione più complicata si configura in presenza di suoni che non possono essere trasferiti su pentagramma, quali appunto possono essere i rumori, per i quali in sede comunitaria si è decisa la registrazione del marchio mediante il deposito di una registrazione elettronica MP3 e di un grafico (sonogramma) grazie al quale poter rappresentare anche suoni diversi dalle melodie musicali³¹. Per quanto riguarda il marchio di colore, cioè quel marchio riguardante nello specifico il colore del prodotto o di una parte di esso e non il colore di un determinato segno da apporre sul prodotto, viene regolato dalla legge con l'art. 16 l.m.³². Più controversa è la situazione in caso di marchi olfattivi o gustativi, secondo principio, dato che l'elenco dell'art. 7 c.p.i. non è in alcun modo tassativo, la registrazione di questi marchi dovrebbe essere ammessa. Il problema risiede nella complicità del trasporre per iscritto e dunque nella rappresentazione grafica completa ed inequivocabile dello stesso, requisito

²⁹ Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, Giuffrè, Milano, iv ed.; pg. 82-83.

³⁰ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., pg. 174 ss

³¹ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., pg. 174

³² Art. 16 l.m.:«Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi 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 siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese». Cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 2001, Milano, op. cit., p. 107 ss.

indispensabile proprio perché permette la sua esatta individuazione attraverso immagini, caratteri o linee. Per quanto a livello dottrinale la registrazione risulti lecita, di fatto la giurisprudenza tende a negare la possibilità di una sua corretta rappresentazione grafica³³. Il marchio così come da definizione dell'art. 7 c.p.i. può essere costituito da un singolo segno o da una combinazione di essi, ognuno dei quali dotato di propria capacità distintiva. Di qui deriva la denominazione dei primi in marchi semplici e dei secondi in marchi complessi. Si può parlare di marchio complesso in modo effettivo solo se appunto ogni segno ha capacità distintiva e non si tratta di tratti meramente descrittivi. Contrariamente, ciò che caratterizza il cosiddetto marchio di insieme è proprio la completa assenza di elementi distintivi, «essendo i vari elementi tutti singolarmente mancanti di distintività, ed essendo soltanto la combinazione cui tali elementi danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo più o meno accentuato³⁴. Di riferimento, riguardo la regolamentazione della registrazione dei ritratti e dei nomi di persone in qualità di marchi, è l'art. 8 c.p.i., risultante dall'attuazione della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, che specifica appunto l'uso di questi come marchi e i casi in cui invece esso è vietato.³⁵

Addentrandonci sempre più in quella che è l'analisi di tutte le tipologie di marchio passiamo alla definizione di una vera e propria classificazione. Esistono varie categorie oltre quella

³³ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., pg. 174

³⁴ Cfr. . A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011, op. cit, p. 92. Casi esemplari di marchi la cui tutela è limitata all'insieme sono: Rolls Royce, Dolce & Gabbana, Mulino Bianco ecc.

³⁵ L'art. 8 c.p.i così precisa al comma 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», per quanto riguarda I nomi di persona al secondo comma, fa riferimento ad un utilizzo proprio del marchio stesso «purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi» e non vieta all'avente diritto al nome di «farne uso nella ditta da lui prescelta». Cfr. M.SCUFFI, M.FRANZOSI, A.FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30*, commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005; op. cit.

dei marchi che individuano l'origine commerciale dei prodotti stessi. Il marchio di servizio³⁶, ad esempio, risulta essere molto somigliante a quello che è il marchio di fabbrica; di fatto è un segno distintivo ma mentre il primo differenzia il servizio di un'impresa da quelli di altre così quest'ultimo (il marchio di fabbrica) svolge la medesima funzione ma nell'ambito dei prodotti. I servizi oggetto di marchio possono essere di vario tipo, da quelli di natura finanziaria e bancaria a quelli di natura pubblicitaria ecc. Al pari di altri marchi anch'esso segue lo stesso iter di registrazione, cancellazione e ugualmente possono essere rinnovati, ceduti e dati in licenza.³⁷

Altra distinzione si presenta tra il marchio collettivo e quello individuale; il marchio collettivo si definisce, così come riportato dall'art. 2570 c.c. e dall'art. 11 c.p.i., come quel segno distintivo che fundamentalmente esercita la funzione/compito di assicurare e garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese ed è utile e necessario per differenziarli in base alle loro specifica provenienza, qualità o natura. Il marchio individuale, invece, d'altro canto contraddistingue quelli che sono i prodotti e/o servizi di una specifica impresa da quelli di altre. In aggiunta segue una differenza anche rispetto alla disciplina applicativa: come l'art. 11 c.p.i. enuncia, la registrazione del marchio collettivo viene inoltrata «da soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi»³⁸ così da poter «concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti»³⁹ attraverso la registrazione al contrario di quanto avviene per il marchio individuale dove è il singolo imprenditore a richiederla per poter distinguere i prodotti della propria azienda. Diversamente dai marchi di fabbrica, inoltre, il marchio collettivo può comprendere indicazioni geografiche pur dovendo sottostare all'obbligo di dover

³⁶ È stato introdotto nel nostro ordinamento con l'art. 3 della legge n. 1178/1959

³⁷ OMPI, Creare un marchio. Introduzione all'utilizzo dei marchi per le piccole e medie imprese, in *La proprietà intellettuale e l'impresa*, n. 1

³⁸ Art. 11 c.p.i. co.1: "I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti."

³⁹ *Ibidem* (art.cit)

essere un segno caratterizzato dal requisito generale della novità. Il principio generale del nostro ordinamento, espresso dall'art. 13 c.p.i.⁴⁰, vieta che i marchi d'impresa vengano costituiti da segni e indicazioni generiche e particolarmente da tratti descrittivi, designanti la qualità o la provenienza geografica dei prodotti. A ciò l'unica deroga permessa nel nostro ordinamento è il caso del marchio collettivo; il marchio geografico quindi può essere ammesso solo sotto forma di marchio collettivo. In conclusione, il marchio collettivo così come inteso dall'art. 11 c.p.i è molto più che un semplice segno di riconoscimento della provenienza del prodotto, diventa così strumento di garanzia e autenticazione della qualità e dell'origine del prodotto a scopo di tutela del consumatore. La terminologia marchio di certificazione viene adottata usualmente per marchi che garantiscono la qualità di determinati prodotti e servizi. Questa funzione di autenticazione e garanzia è propria del marchio collettivo in Italia mentre nelle legislazioni di altri paesi europei è affidata al marchio di certificazione (certification mark). Questo tipo di marchio si assicura che i prodotti rispettino precisi standards stabiliti.⁴¹ Esempio di standards qualitativi ammessi a livello internazionale e ampiamente riconosciuti sono gli «ISO 9000»⁴².

⁴⁰ Art 13 c.p.i. co. 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."

⁴¹ Un requisito importante richiesto nell'ambito dei marchi di certificazione è la c.d "competenza a certificare" da parte dell'ente che presenta la richiesta. Cfr. il sito http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf.

⁴² L'ISO (International Organization for Standardization) è il più grande promotore di norme volontarie internazionali. Suddette norme contribuiscono a rendere l'industria più efficiente ed efficace. Sviluppato attraverso il consenso globale, l'ISO sostiene l'abbattimento delle barriere al commercio internazionale. L' ISO 9000, in particolare, si occupa dei diversi aspetti della gestione della qualità attraverso una serie di noti standard ISO. Gli standard forniscono orientamenti e strumenti per le aziende e le organizzazioni che vogliono garantire che i loro prodotti e servizi si uniformino in modo coerente con le esigenze del cliente, e che la qualità sia costantemente in miglioramento. Cfr. http://www.iso.org/iso/iso_9000

Per quanto riguarda i marchi celebri, cioè quelli definiti come ad alto “selling power”⁴³ e quindi ad elevata forza suggestiva, la protezione ad essi riservata è di norma più alta, infatti, oltre al classico trattamento riservato alle altre categorie di marchio possono essere utilizzati anche in assenza di registrazione. Assume grande importanza il principio secondo il quale i marchi notori sono protetti non solo da marchi simili o identici per prodotti identici, ma anche per prodotti differenti. «La ragione di questa protezione più elevata è impedire che imprese terze sfruttino liberamente la reputazione di un marchio rinomato e/o danneggino la reputazione o avviamento delle imprese che lo detengono»⁴⁴.

Infine abbiamo i marchi difensivi, che a differenza del marchio inteso come avente prerogativa di caratterizzare i beni e servizi, per quanto simile a quest’ultimo, viene registrato dall’imprenditore, senza essere realmente utilizzato, con la finalità di prevenire tutti i rischi derivanti dalla contraffazione. Questa tipologia di marchio gode inoltre di una legge speciale ai sensi dell’art. 24 c.p.i. che permette al depositante del marchio inutilizzato di evitarne la decadenza in caso di uso effettivo dell’altro marchio simile⁴⁵. Il sistema normativo vigente si riferisce ai marchi registrati e alle relative procedure di registrazione ma di notevole importanza è anche l’analisi del caso dei marchi non registrati, o marchi di fatto, che a loro volta riescono a garantire al titolare, o per meglio dire a colui che ne fa uso, un diritto di esclusiva sul marchio «nel caso in cui, attraverso l’uso, il segno abbia acquistato notorietà in tutto il territorio dello Stato»⁴⁶. A tal proposito, infatti, l’art. 2 comma 4 c.p.i. stabilisce che «sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato»⁴⁷. L’uso è ciò che permette di costituire il diritto sul marchio di fatto e proprio per

⁴³ Cfr. V. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, 2 ed., 2005; op.cit., p.69

⁴⁴ Cfr. il sito http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf

⁴⁵ Si veda l’art. 24 comma 4 c.p.i.

⁴⁶ Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, Giuffrè, Milano, iv ed.; op. cit., p. 28-29.

⁴⁷ Art. 2 comma 4 c.p.i. : “Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine. 5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.”

questo il soggetto richiedente tutela su di esso deve provarne l'effettivo uso; uso che in caso di interruzione, anche se solo temporanea, può condurre alla cessazione della tutela giuridica del marchio. L'unica tutela accordata alla fattispecie giuridica del marchio di fatto risiede nell'art. 2598 c.c. in quanto il c.p.i. non si esprime riguardo la sua tutela specifica. L'art. 2598 c.c. vieta a chiunque di far uso di «nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri»⁴⁸; perciò l'utente o comunque chi fa uso del marchio di fatto riesce ad acquisire e mantenere un diritto di esclusiva sull'uso dello stesso. La tutela quindi è in toto simile a quella del marchio registrato risultando «applicabile a condizione che il segno presenti i necessari requisiti, cioè sia dotato di capacità distintiva, sia nuovo, cioè diverso dai marchi anteriori, non sia decettivo né contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume»⁴⁹.

1.1.3 requisiti di validità e disciplina della nullità, decadenza ed eliminazione

Per registrare un marchio è necessario che questo si attenga a numerosi requisiti: la capacità distintiva, la novità, la liceità, l'esclusività e la rappresentazione grafica, requisito che dal 1° ottobre 2017 non è più in vigore all'atto della presentazione della domanda di marchio⁵⁰. Con il regolamento delegato (UE) 2018/625 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 “i segni potranno essere rappresentati in

⁴⁸ Art. 2598 cc.: “ 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 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].

⁴⁹G. LECCE, *Il marchio nella giurisprudenza*, 2 ed., in *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, diretta da G. Levi, 2009, Milano, Giuffrè, p. 238 ss

⁵⁰ Cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva»⁵¹. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE), con l'obbiettivo di facilitare le iscrizioni al registro dei MUE, specifica i requisiti per la rappresentazione delle tipologie di marchio più conosciute, focalizzando l'attenzione su quelli tecnici in base alla natura e alle speciali caratteristiche di ogni marchio. Estendere la certezza del diritto per gli utenti e limitare le contestazioni riguardo ai requisiti formali è l'obbiettivo e il fine ultimo. Il requisito cardine risulta essere la capacità distintiva del marchio e così come dispiegato dall'art.13 comma 1 c.p.i.⁵², permette l'individuazione di altre due categorie di marchio: il marchio forte e il marchio debole. Il marchio forte viene definito come «un segno privo di aderenza concettuale con il prodotto che contraddistingue; [...] il consumatore medio associa il segno distintivo al prodotto, prescindendo dal collegamento concettuale»⁵³.La sua stessa originalità e unicità sono i tratti che dunque gli donano una forte capacità distintiva. D'altro canto il marchio debole non è allo stesso modo creativo e originale e proprio per questo lascia facilmente trasparire quale prodotto contrassegna. Il secondary meaning e la volgarizzazione sono i soggetti dei successivi commi dell'art. 13 c.p.i. Un segno privo di capacità distintiva, grazie ad un impiego assiduo da parte del titolare, può essere in grado di perdere il carattere generico o descrittivo, accrescendo così la sua capacità distintiva nei confronti del pubblico e assumendo un secondo significato più specifico (secondary meaning)⁵⁴. Questa cosiddetta distintività acquisita viene prevista dalla normativa

⁵¹ Cit. *ibidem*

⁵² Art. 13 comma 1 c.p.i « 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».

⁵³ Cfr. Trib. Napoli, 23 giugno 2003, Il mer., 2003, I, p. 44 in A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011; op. cit, p. 99.

⁵⁴ Secondo la Cassazione il significato e l'importanza del secondary meaning risiede nel fatto che «proprio perché in origine il segno risultava caratterizzato da una minore capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della protezione più rigorosa che si riconosce al marchio forte, senza la quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve tollerare nel segno

nazionale⁵⁵, la quale già in precedenza aveva ammesso che «un marchio valido ma debole potesse con l'uso divenire forte, ed anche che un marchio originariamente nullo potesse analogamente divenire valido»⁵⁶. Il fenomeno del secondary meaning viene definito come quel processo che può verificarsi «quando un marchio estende la propria sfera di rilevanza in seguito all'acquisto di rinomanza o di notorietà ed anche alla ipotesi di convalidazione del marchio»⁵⁷. Manifestazione opposta risulta essere la volgarizzazione che si verifica quando la capacità distintiva di un segno, non essendo immutabile nel tempo, viene a scemare venendo a indicare una generalità di prodotti o servizi precedentemente alla sua registrazione. Questo fenomeno rende quindi nullo il marchio, se invece la perdita di capacità distintiva avviene dopo la registrazione si parla di decadenza⁵⁸.

Altro requisito necessario a rendere valido il marchio è la novità⁵⁹ intesa come «diversità di un segno rispetto ad altri segni distintivi ed essenziale ai fini di soddisfare la capacità distintiva, la cui sussistenza deve essere valutata, in linea di principio, all'atto dell'acquisto

antagonista, frustrerebbero il prodotto risultato dell'uso». Cfr. Cass. Civ., sez. I, 14 marzo 2001, n. 3666, in Giust. civ., 2001, p. 474 inoltre A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011, op. cit, p. 105, cit. 76.

⁵⁵ L'inserimento dell'art. 47-bis nella legge marchi esprime tale principio oggi contenuto nell'art 233 comma 2 c.p.i.: «il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo». Cfr. G.U. 29 agosto 1942, n. 203.

⁵⁶ Cfr. Cass. Civ., sez. I, 29 gennaio 1999, n. 697, in Giust. civ., 1999, I, pag. 1665; A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011, op. cit, p. 106, cit. 80.

⁵⁷ Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, Giuffrè, Milano, iv ed.; op. cit., p. 98.

⁵⁸ vd. infra, p. 48

⁵⁹ L'art. 12.1 b, c, d, e, f, g, h, c.p.i tratta del concetto di novità, mentre l'art. 25.1 a c.p.i. esplica il caso in cui viene disposta la nullità del marchio ovvero nel caso in cui il segno manchi di novità.

del diritto»⁶⁰. La novità quindi è condizione primaria per poter parlare di marchio, l'art 12 c.p.i tratta questo aspetto non definendone il concetto bensì per via negativa cioè elencando quali segni non possano essere definiti “nuovi”, poiché privi della stessa novità. Per essere dichiarato nuovo il marchio oggetto della registrazione deve presentarsi del tutto differente a qualsiasi altro marchio anteriore⁶¹. Per non creare confusione per il pubblico e rischi di associazione e assimilazione tra vari segni distintivi il requisito della novità risulta essere fondamentale.

Il terzo elemento essenziale è quello della liceità che viene esplicitato ed approfondito nel Codice della Proprietà Industriale all'articolo 14. Ai sensi dell'art. 14 c.p.i⁶² vengono presentate tre diverse classi di illiceità: i) la contrarietà alla legge, ordine pubblico o buon costume; ii) ingannevolezza; iii) violazione di diritto d'autore o di brevetto o disegno o altri diritti esclusivi. Il requisito di liceità deve essere valido e permanere durante l'intero periodo di vita del marchio e non sussistere solamente al momento della registrazione. Procedendo con l'analisi puntuale dell'art 14 c.p.i. alla lettera b) si espone il divieto di recettività ossia il divieto di uso ingannevole del marchio che consiste nella dichiarazione di nullità del marchio per illiceità a patto che lo stesso fornisca informazioni poco esatte sul prodotto dallo stesso contrassegnato. Il diritto della proprietà industriale tratta e regola tra l'altro , l'istituto dell'estinzione, decadenza e nullità del marchio⁶³. Numerose sono le ipotesi di estinzione

⁶⁰ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., op. cit., p.186

⁶¹ Secondo la Suprema Corte «il carattere di originalità, ai fini della tutela del segno distintivo come marchio, non consiste necessariamente nella individuazione e nell'utilizzazione di un termine o di una espressione del tutto nuovi, potendo, al contrario, ammettersi anche l'uso di una espressione ricavata dalla storia, dalla letteratura o dalla tradizione popolare, anche se divenuta di comune conoscenza, purché l'accostamento della espressione al prodotto rappresenti applicazione di un'idea originale, e non rievochi nel medio consumatore un collegamento con prodotti dello stesso genere di quello che si intende contrassegnare». Cass., 18 febbraio 2000, n. 1820, in *Giur. it.*, 2001, I, 89. Cfr. S.COPPOLA, *Manuale breve di diritto dei marchi*, 2011, op. cit., p.24 ss.

⁶² Art. 14, comma 1 c.p.i «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».

⁶³ si veda A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011; S.COPPOLA, *Manuale breve di diritto dei marchi*, 2011; SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007,

elencate in altrettanti diversi e numerosi articoli del c.p.i., queste spaziano dalla rinuncia al diritto sul marchio da parte del titolare alla scadenza una volta trascorsi i dieci anni dalla registrazione. Per quanto riguarda la nullità questa può incidere su una sola parte di prodotto o servizio o su una molteplicità di questi; il codice in caso appunto di nullità parziale prevede la possibilità di dichiarare valida quella parte di marchio in regola. Sia l'assenza del carattere distintivo che dei requisiti previsti ai fini della registrazione sono causa di nullità. Le cause di nullità relative a violazioni di precise norme del codice⁶⁴ sono espresse nell'art. 25, 122.1 e 2 del c.p.i. L'art. 28 c.p.i. disciplina il secondary meaning che, come discusso in precedenza, consiste nell'acquisizione di capacità distintiva attraverso l'uso del mercato, come quel mezzo per il quale, se acquisito anteriormente alla domanda di nullità, rende questa invalida per acquisizione di carattere distintivo del segno. L'acquisizione di validità tramite il secondary meaning viene definito come meccanismo di convalidazione del segno. Allo stesso modo vengono disciplinati i vari casi di decadenza del marchio tra cui il più rilevante risulta essere quello della decadenza per non uso entro i cinque anni dalla registrazione. Per contrastarne la decadenza il marchio deve risultare effettivo, il titolare o qualcuno legittimato dal suo consenso deve farne uso assiduo, non sporadico; un motivo legittimo⁶⁵ invece deve giustificare il mancato uso. Come predisposto dall'art. 26 c.p.i. un marchio può decadere in caso di volgarizzazione nel momento in cui perde la sua capacità distintiva essendo stato il termine acquisito nel linguaggio comune dei consumatori e dei

Giuffrè, Milano, iv ed.; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed.; V. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, 2 ed., 2005; G. LA VILLA, B. GUIDETTI, *I marchi di impresa*, in aa. vv., *brevetti, marchio, ditta, insegna*, vol. 1, 2003, Torino, Utet;

⁶⁴ «Il marchio è nullo se non corrisponde al tipo disegno indicato dall'art. 7 c.p.i., se non è nuovo ai sensi dell' art. 12 c.p.i., se è in contrasto con gli artt. 9,10,13,14 comma 1, e 19 comma 2 c.p.i., (cioè se è costituito da una forma funzionale, in certi casi se è costituito da uno stemma o altro simbolo di interesse pubblico, se manca di carattere distintivo, se è contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, se è decettivo, se il suo uso violerebbe un altrui diritto ed infine se è stato domandato in malafede), se è in contrasto con l'art. 8 c.p.i. (che riguarda i nomi e i ritratti altrui nonché i segni notori), infine se la registrazione è stata effettuata a nome di chi non ne aveva diritto». Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., op. cit.. p. 281-282.

⁶⁵ Di "motivo legittimo" si può parlare quando si tratta di un uso dovuto a cause indipendenti dalla volontà del titolare, ovvero scelte imprenditoriali di strategie aziendali particolari. L' onere della prova di legittimità dei motivi in questione spetta al titolare.

produttori; per non uso ai sensi dell'art. 24 c.p.i.⁶⁶ e per illiceità nel caso di uso ingannevole, contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

1.1.4 Cenni di registrazione del marchio a livello nazionale, europeo e internazionale

La registrazione del marchio prima della riforma del 1992 veniva definita “brevetto di marchio”. Per avviare questa procedura a livello nazionale bisogna depositare la domanda di registrazione, specificata in tutte le sue componenti nell'art. 156 c.p.i.⁶⁷, presso l'UIBM. È necessario, al fine di un buon avvenuto deposito della domanda di registrazione, presentare il modulo C compilato con l'aggiunta della «dichiarazione di protezione che contiene la descrizione dettagliata del marchio e l'elenco completo dei prodotti e dei servizi da contraddistinguere, con l'indicazione della classe a cui appartengono [...] l'elenco dei prodotti e servizi, gli esemplari tipografici del marchio, l'attestazione del pagamento delle concessioni governative»⁶⁸. Tre sono gli step d'esame che la domanda di deposito per la registrazione nazionale deve affrontare una volta consegnata: in primo luogo vi è quello della ricevibilità, qui l'Ufficio secondo le condizioni disposte dall'art. 148 c.p.i.⁶⁹ analizza e

⁶⁶ Cfr. art. 26, 24, 13 co.4, 14 co.2 c.p.i.

⁶⁷ Art. 156 c.p.i. : «1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; c) la riproduzione del marchio; d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. 2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201».

⁶⁸ In aggiunta va indicata la prassi di applicazione del marchio sui prodotti e assieme alla dichiarazione deve esserci inoltre allegato in calce un fac-simile del marchio in bianco e nero. A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011, op. cit, pp. 124-125.

⁶⁹ Art. 148 c.p.i.: «1. Le domande di brevetto e di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi

verifica la conformità della domanda alle stesse; poi si passa all'esame formale che consiste nella conferma da parte dell'Ufficio dell'osservanza e presenza effettiva dei criteri necessari al deposito della domanda secondo le disposizioni dell'art. 156 c.p.i.; il tutto poi si conclude con l'esame tecnico previsto dall'art. 170⁷⁰c.p.i., volto ad accertare secondo la norma gli impedimenti assoluti alla registrazione. L'art. 187 c.p.i.⁷¹ precisa come a seguito del buon esito dell'esame portato avanti dall'UIBM, mensilmente, il Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi ospita le pubblicazioni delle domande di registrazione. Una volta appurato che non vi sono problemi, si procede con la registrazione del marchio e

di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi».

⁷⁰ Art. 170 c.p.i. co.1-3: «1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare: a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, ⁽¹⁾ 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3; b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio ⁽²⁾; c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'art. 33-bis ⁽³⁾; d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. ⁽⁴⁾ La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale. 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. 3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.

⁷¹ Art. 187 c.p.i.: «1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a: a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità; b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda; c) registrazioni; d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2; e) rinnovazioni; f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute; f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione; f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6. ⁽¹⁾ 2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156. 3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

l'emissione da parte dell'Ufficio di un certificato di registrazione⁷². Una volta depositata la domanda, la registrazione dura dieci anni e può essere rinnovata ad oltranza con singoli rinnovi decennali⁷³. «Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'UIBM osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione, entro il termine perentorio di due mesi»⁷⁴secondo l'art. 175 c.p.i. Tale norma si occupa di legittimare gli interessati a comunicare l'esistenza di motivi validi per l'esclusione della registrazione del marchio nazionale o per estendere la protezione a livello nazionale richiesta con la domanda internazionale, attraverso la presentazione di osservazioni per iscritto all'UIBM. Nel caso in cui l'Ufficio dovesse dar credito al terzo, ritenendo le osservazioni rilevanti e di interesse, lo stesso deve mettere al corrente il richiedente⁷⁵ di tali motivazioni prese in considerazione, in modo da poter dare lui i trenta giorni dalla data di comunicazione per poter contestare. Il c.p.i. ,rifacendosi al modello del marchio comunitario, con l'art. 177⁷⁶ si occupa di tutelare i titolari di diritti preesistenti al momento di registrazione del marchio, facendo

⁷² Il titolare del marchio può ricorrere all'utilizzo dei simboli ® e ™ o di altri riferimenti (in realtà i simboli ™ e ® sono nati negli Stati Uniti, in Italia si fa riferimento a "Marchio depositato" ovvero "Marchio registrato"), al fine di identificare un prodotto o servizio e mostrare la rivendicazione del suo uso a livello di segno distintivo. Tali simboli sono particolarmente diffusi e riconosciuti nella loro funzione di indicare, per il primo «la volontà del titolare di considerare la denominazione accanto alla quale è apposto il simbolo ™ come un marchio e il relativo uso di fatto o l'esistenza di una domanda pendente; nel secondo caso, simbolo ®, la registrazione del marchio». Cfr. il sito http://www.bugnion.it/marchi_det.php?id=157.

⁷³ Il rinnovo deve essere necessariamente richiesto dodici mesi prima della scadenza dei dieci anni oppure nei sei mesi dopo il mese della scadenza.

⁷⁴ M.SCUFFI, M.FRANZOSI, A.FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30*, commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005, op. cit., p. 772

⁷⁵ «Il terzo non è mai «parte» del procedimento, ma nel caso in cui l'UIBM non consideri minimamente le sue osservazioni senza fornire motivazione, verrebbe a configurarsi una violazione di legge, che andrebbe oltre l'interesse personale, trattandosi di procedimento che dà origine ad un monopolio industriale». *Ibidem*, p. 774.

⁷⁶ Art. 177 c.p.i. : «1. Sono legittimati all'opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.»

spazio così alla fattispecie dell'opposizione alla registrazione. I titolari del diritto di opposizione possono esercitarlo in accordo con i criteri dettati dall'art. 176 c.p.i.⁷⁷ perentoriamente «entro il termine dei tre mesi⁷⁸» dalla pubblicazione della domanda di registrazione. Legittimati a proporre opposizione e quindi titolari dello stesso diritto sono il licenziatario esclusivo e i titolari di un marchio registrato in precedenza. L'Ufficio è l'organo atto a stabilire il rifiuto dell'opposizione, permettendo così la registrazione del nuovo marchio oppure l'accoglienza della richiesta e quindi di conseguenza il rigetto della domanda di registrazione.

Contrariamente al marchio internazionale identificato come una «sorta di fascio di marchi nazionali ciascuno dei quali è protetto nel Paese cui appartiene in base alla disciplina nazionale vigente in quel Paese⁷⁹», il marchio comunitario che viene formalmente e sostanzialmente disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio entrato in vigore dal 1/10/2017, produce i medesimi effetti simultaneamente in

⁷⁷ Art. 176 c.p.i.: «1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere a), b), e c), avverso gli atti ivi indicati. 2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità: a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione; b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8; c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226. 4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario; b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi; d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario. 5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.»

⁷⁸ Cfr. art. 176 c.p.i.

⁷⁹ Op. Cit. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed.; p. 309.

tutta l'Unione Europea sottolineando il carattere di unitarietà dello stesso⁸⁰. Esso infatti «può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione, di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione.⁸¹». La registrazione avviene depositando la domanda⁸² presso l'EUIPO, oppure, sortendo gli stessi effetti, presso l'Ufficio marchi del Benelux oppure infine presso l'Ufficio della proprietà industriale dello Stato membro. Come per il marchio nazionale la registrazione ha durata decennale con possibili infiniti rinnovi per periodi a sua volta decennali a fronte del pagamento della relativa tassa di rinnovo. Una volta depositata la domanda, l'Ufficio procede con l'esame formale verificando l'assenza di impedimenti assoluti alla registrazione.⁸³ La pubblicazione della domanda, una volta dichiarata e accertata la sua validità, avviene non prima dello scadere dei trenta giorni dal momento in cui viene trasmessa al richiedente della domanda di deposito l'esito della relazione di ricerca tra i vari marchi anteriori condotta dall'Ufficio. Come per la registrazione a livello nazionale, anche in caso di marchio comunitario il depositante della domanda ha la facoltà di modificarla, ritirarla o limitare l'elenco dei prodotti/servizi contenuti nella stessa; questa somiglianza tra disciplina sostanziale del marchio europeo e nazionale è dovuta alla corrispondenza quasi letterale della prima alla Direttiva 2008/95/CE e quindi di conseguenza alle nostre norme interne.⁸⁴ Altra somiglianza risiede nella concessione del marchio comunitario in qualità di oggetto di licenza

⁸⁰ *Ibidem.*

⁸¹ Art. 1 co.2 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea

⁸² ai sensi dell'art. 6 RMC: «1. La domanda di marchio comunitario deve contenere: a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione; d) la riproduzione del marchio. 2. La domanda di marchio comunitario comporta il pagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o più tasse per classe di prodotto.» Si richiede inoltre che la domanda di marchio comunitario sia presentata in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e al momento del deposito il richiedente deve scegliere la lingua procedurale tra le cinque lingue dell'UAMI, inglese, francese, spagnolo, italiano e tedesco. Per ulteriori approfondimenti si consulti il sito dell'EUIPO : <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it>

⁸³ Art. 7 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017

⁸⁴ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., p. 310.

«per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità»⁸⁵. Il 1/10/2017 con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, entra in funzione la seconda parte della riforma dei Marchi dell'Unione Europea che vede protagonisti la modifica della nozione di segno registrabile, più nello specifico il sostanziale superamento del requisito della rappresentazione grafica, l'introduzione di una nuova tipologia di marchio: il marchio di certificazione EU ed infine alcune modifiche di regole procedurali. Questo procedimento di riforma iniziato con l'entrata in vigore, il 23 marzo 2016, del Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, il cosiddetto Regolamento Modificativo, ha visto in primo luogo cambiare il nome dell'Ufficio da UAMI in EUIPO, un cambiamento di governance dell'EUIPO rispetto al passato e un differente sistema di tariffazione con una conseguente riduzione delle tasse in riferimento al deposito di marchi EU in una sola classe. L'obiettivo prefissato di questa seconda fase, cominciata a partire dal 1/10/2017, è stato quello di ampliare ed estendere la certezza del diritto semplificando ed accelerando i procedimenti, definire chiaramente la cooperazione e la convergenza delle pratiche tra l'Ufficio e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri⁸⁶. La riforma avrà pieno effetto nel sistema europeo dei marchi una volta che lo stesso tipo di modifiche riguarderà anche i marchi nazionali dei Paesi membri della UE, per arrivare a ciò bisognerà attendere l'adozione della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 nel diritto nazionale.

⁸⁵ Art. 25 RMC Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio

⁸⁶ Per informazioni più dettagliate si consultino: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-regulation> e <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=it>

1.2 Marchio di colore, forma e posizione

Particolare attenzione va posta ora sulla regolazione e conformazione di queste tre fattispecie legislative: il marchio di forma, di colore e posizione. L'analisi proseguirà alla luce delle modifiche in vigore dal 1/10/2017 a seguito dell'elaborazione da parte del diritto derivato del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario (regolamento modificativo). Il diritto derivato si compone del regolamento delegato (UE) 2018/625 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 che a sua volta si occupa delle prassi applicative di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001⁸⁷. In precedenza le normative di riferimento riguardanti l'ammissione alla registrazione dei marchi comunitari erano l'articolo 2 della Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e l'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario. Entrambe le normative riportavano: "Possono costituire marchi di impresa / 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 imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese."⁸⁸ Con il particolare caso Siekmann⁸⁹, caso che riguardava la richiesta di registrazione di una fragranza in qualità di marchio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea già aveva messo in discussione il principio della rappresentazione grafica; in quell'occasione infatti la Corte aveva sancito che: «l'art. 2 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che può costituire

⁸⁷ Cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-regulation>

Le modifiche in vigore dal 1/10/2017 riguardano principalmente la rappresentazione grafica per ogni tipologia di marchio, il marchio di certificazione EU e i cambiamenti procedurali.

⁸⁸ Cfr. Art. 2 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008; Art. 4 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio dell'Unione Europea del 26 febbraio 2009
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN>;
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R0207>

⁸⁹ Cfr. Siekmann v Deutsche Patent und Markenamt, sentenza del 12 dicembre 2002 nel procedimento C-273/00, par. 45

un marchio d'impresa un segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di una rappresentazione grafica – in particolare mediante figure, linee o caratteri – che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.”⁹⁰Con l’ausilio dei sette criteri sopra indicati, i cosiddetti criteri Siekmann, i Giudici nazionali e comunitari hanno cercato di orientarsi per appurare la possibilità di registrare marchi di natura dubbia, i marchi Non Convenzionali, giungendo nella maggior parte dei casi ad esiti negativi. La denominazione di marchio non convenzionale trova motivo nel momento in cui si tratta di segni che nonostante riescano ad adempiere alle funzioni essenziali dei marchi, hanno tuttavia riscontrato sino all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/1001 e del relativo art. 4, a causa della loro non conformità al criterio della rappresentazione grafica, difficoltà in sede di registrazione presso gli Uffici della proprietà intellettuale. Con l’elaborazione dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/1001⁹¹ sul marchio dell’Unione ci si è posti l’obiettivo di superare il requisito della rappresentazione grafica del segno, cercando di dare così soluzione alla problematica dei marchi c.d. “non convenzionali” dando la possibilità di depositare il segno oggetto di registrazione «in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile». L’intento generale che ha ispirato questa riforma è stato proprio il bisogno di allinearsi con il dinamismo delle nuove tecnologie e forme di marchi dovuti all’avanzamento tecnologico e all’integrazione internazionale nell’era di Internet”. Finalmente ad oggi grazie alla rimozione del requisito della rappresentazione grafica si è avuta la possibilità di espandere la definizione di marchio riuscendo così ad includervi tutte quelle tipologie di segni precedentemente di difficile registrazione. Di questa categoria fanno parte i marchi di movimento, i marchi a motivi ripetuti, i marchi olografici, i marchi multimediali, i marchi olfattivi, i marchi sonori di cui abbiamo accennato in precedenza al paragrafo 1.1.2 ed infine i marchi di colore e i marchi di posizione di cui ci occupiamo ora più approfonditamente⁹². I

⁹⁰ Cit. *Ibidem*

⁹¹ Art. 4 RMUE: « Possono costituire marchi UE tutti i segni, che possono essere riprodotti graficamente, in particolare come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare».

⁹² Cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

colori e le combinazioni cromatiche sono oramai sempre più impiegati dalle imprese per identificare i propri prodotti e servizi nel mercato e ancor più dalle imprese di moda. Non a caso, spesso, quando si pensa alla definizioni di alcuni colori e sfumature lo si fa riferendosi all'azienda che ne ha fatto un uso preminente tanto da provocare nelle menti di noi consumatori questa connessione automatica con il brand della stessa: esempi sono appunto il noto blu di Tiffany o il rosso brillante delle soles di Louboutin. Diversi sono stati negli anni gli scontri tra le case di moda finiti fin in tribunale per far valere i diritti marchi costituiti proprio da colori. Per quanto riguarda la normativa nazionale l'art. 7 c.p.i. annovera infatti come segni ammessi alla registrazione in qualità di marchio «le combinazioni o le tonalità cromatiche⁹³» a patto che abbiano funzione distintiva. È chiaro che il marchio a cui ci si riferisce è il colore stesso del prodotto o una sua parte e non il colore di un segno terzo apposto sul prodotto in veste lui stesso di marchio (segno distintivo)⁹⁴. Poiché nell'ipotesi in cui appunto il marchio di riferimento è il colore del prodotto stesso è probabile che il colore abbia carattere ornamentale o funzionale quindi analogicamente bisogna applicarvi la stessa disciplina valida per i marchi di forma con i relativi limiti elencati all'art. 9 c.p.i. Oggigiorno con l'entrata in vigore dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE) che prevede requisiti specifici per la rappresentazione di alcuni fra i tipi di marchio più diffusi, compresi alcuni requisiti di tipo tecnico in base alla natura del marchio in questione, il marchio di colore unico è definito come «(...) un marchio costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni (...)»⁹⁵. Per quanto riguarda l'accesso tema della rappresentazione grafica di questi marchi, tema a lungo oggetto di approfondimento nella giurisprudenza comunitaria ora si è risolta con una richiesta riproduzione del colore accompagnato da un codice cromatico generalmente riconosciuto (a livello internazionale) relativo allo stesso⁹⁶. Il codice di identificazione standard maggiormente utilizzato e riconosciuto a livello mondiale è il Pantone. Per avviare una corretta pratica di registrazione

⁹³ Cit. art. 7 c.p.i.

⁹⁴ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed., cit, pag. 173

⁹⁵ Cit. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

⁹⁶ Cfr. *Ibidem*

di un marchio costituito da una combinazione di colori invece, è necessaria un'esatta e precisa riproduzione della combinazione cromatica in grado di esporre la disposizione della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, unita all' identificazione di ogni colore tramite un codice cromatico generalmente riconosciuto.⁹⁷ Qualche problema nell'arco del tempo si è posto riguardo al profilo della stessa capacità distintiva, capacità molto discussa recentemente da parte della giurisprudenza che ha espresso come spesso capita che i colori non siano percepiti dai consumatori come veri e propri marchi e quindi tendono a non avere sufficiente carattere distintivo. In generale, specialmente in precedenza, il principio ispiratore è stato quello pronunciato da Corte di Giustizia CE, C-104/01: "ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore può presentare come marchio, occorre tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione"⁹⁸. Il rischio sarebbe quello di ritrovarsi ad avere già con poche registrazioni un esaurimento della gamma di colori puri disponibili, portando così alla nascita di una monopolizzazione a vantaggio di pochi produttori con una conseguente distorsione della concorrenza. D'altro canto invece, le combinazioni di colori e le relative sfumature sono molteplici e, dunque, di facile registrazione. La creazione di un marchio su di un colore e quindi l'ammissione alla formazione di un relativo monopolio produttivo è, invece concessa solamente a patto che questo nel tempo sia riuscito ad acquisire un'elevata capacità distintiva a prescindere dalla registrazione o nel caso in cui agli occhi del consumatore esso sia identificativo della provenienza del prodotto. Esempio di caso in cui il marchio di colore è portatore di elevata capacità distintiva è quello del Tribunale di Milano che ha riconosciuto la validità del marchio di Gucci raffigurante il nastro "verde-rosso-verde" in quanto "allo stesso può attribuirsi un'indubbia forza distintiva e l'idoneità del medesimo ad identificare esattamente la provenienza dei prodotti interessati da una determinata impresa"⁹⁹. Altro caso in cui è prevalso il parere positivo alla registrazione di un marchio di colore unitario, seppur

⁹⁷ Cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

⁹⁸ Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, C-104/01 (caso Libertel), con commento del giurista TAVOLARO, *Il colore come marchio*, in *Diritto Industriale*, 2004; pagg. 33-39.

⁹⁹ Trib. Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095

non con pochi dibattiti, è stato quello delle suole rosse di Louboutin, caso che poi sarà a dovere approfondito. Al tempo (16/6/2011) la Commissione di Ricorso dell'allora UAMI¹⁰⁰ ha ritenuto ammissibile la domanda di registrazione a livello comunitario in quanto tale colore, nell'uso proposto da Louboutin¹⁰¹, era suscettibile di essere percepito dal pubblico dei consumatori come "sorprendente e inaspettato" e quindi di avere forte capacità distintiva. I casi qui elencati dimostrano come i titolari dei diritti possono tutelare i propri marchi costituiti da colori, o da loro combinazioni, fondamentalmente fornendo un'adeguata evidenza dell'acquisto del carattere distintivo attraverso l'uso. Oggi, specialmente con il nuovo Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea è stato ampliato il novero delle fattispecie idonee a costituire oggetto di registrazione e come marchio¹⁰²; si sono così aperte definitivamente le porte della registrazione e della tutela come segni distintivi ai colori, non sempre ammessa¹⁰³ in precedenza anche se tale esclusione¹⁰⁴ era stata fortemente contestata dalla

¹⁰⁰ Commissione di Ricorso dell'UAMI, 16 giugno 2011, R 2272/2010-2.

¹⁰¹ Cfr. MUSUMECI, *Marchio UE - La rivincita del «Rosso Louboutin»*, in *Giur. It.*, 2016, n. 12, 264.

Oltre ai casi esaminati la battaglia legale di Louboutin per le «suole rosse» è stata combattuta in territorio europeo (Francia) sia contro Zara, sia contro Cesare Paciotti, ma entrambe le cause si sono concluse con esito negativo per Louboutin;

¹⁰²Cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

¹⁰³Riguardo un caso

eclatante in cui si era negata la validità di marchi sui colori si veda Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008, n. 5216, in *Foro It.*, 2008, I, 2514 nel caso "Cuoio a granopaglia" della società Louis Vuitton, in cui sono stati dichiarati invalidi alcuni marchi relativi ai colori nero, marrone, beige, verde, rosso e azzurro in quanto "più frequentemente usati per la pelletteria" e sopra tutto poiché "la possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trova un limite nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi, sicché può riconoscersi il carattere distintivo solo allorché i colori abbiano tonalità molto particolari o siano del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati, secondo una valutazione che deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, tenendo conto della peculiarità del caso specifico"; nello stesso senso si vedano anche Cass., 12 febbraio 2009, n. 3478, in *Dir. Ind.*, 2009, p. 287; Trib. Milano, 7 giugno 2007, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, p. 829; Trib. Milano, 30 luglio 2002, *ivi*, 2003, p. 441;

¹⁰⁴Cfr. GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE*, in *NLCC*, 1995, p. 1170, il quale aveva affermato che "si dovrà naturalmente verificare in concreto se i singoli segni (

dottrina, e alle tonalità cromatiche, molto in uso dalle aziende di moda e dei beni di lusso.

Certamente idonea a costituire un valido marchio è la forma stessa del prodotto, o marchio tridimensionale, definito dall'art. 3 RMUE come quel «(...) marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (...). Con il termine comprendente si vuole indicare che il marchio può coprire non solo le forme in quanto tali ma anche le forme che contengono elementi denominativi o figurativi, etichette, ecc.»¹⁰⁵. A livello nazionale il marchio di forma viene disciplinato dall'art. 9 c.p.i.¹⁰⁶ che ammette la registrabilità come marchio della forma del prodotto, ossia del suo aspetto esteriore¹⁰⁷. L'articolo prevede tuttavia anche una serie di impedimenti alla registrazione, enumerando tre casi: le forme necessarie («imposte dalla natura stessa del prodotto»), quelle funzionali («necessarie per ottenere un risultato tecnico») ed infine quelle ornamentali («che danno un valore sostanziale al prodotto»). Analizzando il caso delle forme necessarie, quelle «imposte dalla natura stessa del prodotto», cioè la corrispondenza di queste alle configurazioni standard dei prodotti come imposto naturalmente¹⁰⁸, si è dichiarata la nullità dei marchi in quanto un'ammissione di registrazione avrebbe determinato il nascere di un monopolio su di un intero settore merceologico e per definizione risultano mancanti del requisito della capacità distintiva.

..) possiedano capacità distintiva”; e, nello stesso senso, SANDRI, RIZZO, *I nuovi marchi, forme, colori, odori, suoni e altro*, 2002, Milano; pp. 57-85, spec. p. 85;

¹⁰⁵ Cit. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

¹⁰⁶ 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. »

¹⁰⁷ Cfr. BOGNI, *La tutela come marchio della forma del prodotto*, commento art. 9 c.p.i., in *Commentario al c.p.i.* a cura di Galli-Gambino; p. 100 e ss;

¹⁰⁸ Cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 2001, Milano; p. 138 e ancora GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Diritto Industriale*, 2011; p. 109 e ss;

La norma prevede poi che siano escluse dalla valida registrazione come marchi le forme

che diano un valore sostanziale al prodotto oppure che siano necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico. Criterio essenziale per la registrabilità quindi, è come sempre, la sussistenza dell'idoneità della forma a svolgere una funzione distintiva¹⁰⁹. Alla base dell'impedimento alla registrazione delle forme utili vi è il principio secondo cui è interesse generale far divenire di pubblico dominio le innovazioni e appunto le forme funzionali vengono viste come forma di progresso nella tecnica e per questo ad esse viene preferita una tutela più blanda di quella fornita al marchio tramite la possibilità di registrazione come brevetto di invenzione o modello di utilità, forme di tutela sottoposte a scadenza¹¹⁰. Per ciò che concerne invece le forme ornamentali, la ragione del divieto risiede nella volontà di assicurare libera disponibilità delle innovazioni, anche quelle di tipo ornamentale e che quindi forniscono valore estetico al prodotto. A lungo la dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto sul significato da attribuire alla dubbia formulazione “valore sostanziale” del legislatore. La più attenta dottrina¹¹¹ ha sottolineato che «non sembra ... che possa identificarsi la forma che dà un valore sostanziale al prodotto con qualsiasi forma ornamentale ... deve piuttosto ritenersi che la norma considerata si riferisca solamente a quelle forme che incidono in modo determinante, o appunto ‘sostanziale’, sull'apprezzamen

¹⁰⁹ Cfr. SANDRI, *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, in *Diritto Industriale*, 2009, n. 1; pp. 31-39, dove l'Autore afferma che ciò che importa davvero è il «come quella forma venga percepita, e quindi se mi orienta verso la provenienza distintiva dell'origine di un prodotto da un'impresa determinata o meno; (mentre) se il mio comportamento ne prescindere e sarò indotto all'acquisto per ben altre ragioni che nel loro insieme mi portano a privilegiare la forma del prodotto in quanto tale, bella o brutta che sia, attribuirò in via esclusiva un valore definitivo, determinante e conclusivo (sostanziale, se volete) che nella sua rappresentatività espressiva e formale troverà, se del caso, altre forme di tutela giuridica» il che consiste nel valutare se quella forma ha una funzione distintiva;

¹¹⁰ Cfr. COGO, “*Marchi e moda*”, in *Giurisprudenza Italiana*, 2014;

¹¹¹ Cit. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, Giuffrè, Milano, iv ed., p. 82;

to del prodotto, con esclusione invece di quelle forme di presentazione o di confezionamento che, pur caratterizzando il prodotto di una impresa anche sotto il profilo della gradevolezza della sua presentazione, non sono determinanti nella sua scelta, come avviene ad esempio ... per i tessuti con i quali sono realizzati oggetti e accessori di moda». La giurisprudenza¹¹² ha rilevato che l'ostacolo del «valore sostanziale» non vincola la registrazione di una forma nella quale «prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa» seppur gradevole dal punto di vista estetico. Sono dunque registrabili quelle forme che tuttavia rimangono impresse agli occhi dei consumatori prevalentemente per il loro effetto distintivo benchè gradevoli, quelle forme che svolgono la funzione distintiva del marchio piuttosto che estetico-ornamentale. Con i prodotti di moda e più in generale di lusso e le relative forme il problema che spesso si riscontra è che molto spesso il design di tali prodotti svolge un ruolo molto importante, nel momento dell'acquisto da parte del consumatore. Correttamente dunque la giurisprudenza si è domandata se nella scelta d'acquisto a prevalere fosse il valore di richiamo alla provenienza del prodotto da parte di una determinata impresa, e dunque prevalesse la funzione originaria di indicatività dell'origine e provenienza del prodotto, oppure la sua pregevolezza estetica, concludendo che l'ammissibilità alla registrazione fosse dovuta a una prevalenza del valore simbolico della provenienza. Sotto il profilo della distinzione si parla di: «un elemento in grado di fungere da strumento di comunicazione dell'identità di marca del prodotto contrassegnato, identità che racchiude l'idea di esclusiva della provenienza imprenditoriale e le informazioni, suggestioni ed i valori simbolici di cui normalmente il titolare carica il marchio»¹¹³. I marchi di forma sono costituiti da «una figuratività che anche se è originale e nuova non potrà che essere significativa del prodotto

¹¹²Trib. Milano, 12 marzo 2008, (ord.), confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, 24 aprile 2008, nonché Trib. Milano, 7 ottobre 2002, conferma che «L'uso di un elemento di un prodotto (nella specie: una fibbia) di cui non vi è prova che possedesse una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, al di là della mera funzione estetica propria di ogni particolare di un prodotto più complesso, non è idoneo a determinare la carenza di novità della registrazione successiva di un segno simile»;

¹¹³ GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Rivista Diritto Industriale*, 2008; 425 e ss.

in quanto è costituita dallo stesso prodotto come si presenta ai consumatori”¹¹⁴. Per questo motivo in questo ambito riuscire a registrare segni tridimensionali risulta complesso. Infatti, da un lato, la forma non deve coincidere con quella “naturale” del prodotto, ma dall’altro la non standardizzazione non è comunque sufficiente dato che comunque è richiesto un certo grado di originalità per permettere al consumatore una facile individuazione della forma come caratteristica distintiva dei prodotti contrassegnati. Il secondary meaning¹¹⁵ per i marchi di forma risulta essere, quasi sempre, di grande importanza infatti difficilmente la forma del prodotto o la confezione dello stesso hanno fin da subito un significato acquisito, cosa che riuscirà solo con il tempo e un’intensa attività di marketing avviata dal titolare. Mentre a livello nazionale l’applicazione della disciplina del secondary meaning è stata molto discussa tra dottrina e giurisprudenza, supporto per l’espansione ai marchi di forma dello stesso si è riscontrato in altri Paesi: negli Stati Uniti, come nel Benelux si è sempre sostenuta una certa acquisizione nel tempo¹¹⁶ di capacità distintiva da parte del marchio di forma. Proprio negli Stati Uniti, la fattispecie del Trade Dress¹¹⁷ è stata soggetta di applicazioni frequenti del fenomeno del secondary meaning e ancor più prima di un intervento della Corte che ne ha limitato l’azione e diffusione, riuscendo ad ottenere così una tutela dimostrando anche solo la buona riuscita della forma del proprio prodotto sul mercato come segno distintivo. Più recente è la creazione della disciplina dei Disegni e Modelli considerata una forma alternativa alla protezione del marchio di forma; ideata per divenire la forma di tutela primaria, “la prima e più immediata, per non dire naturale, fonte di protezione a disposizione delle imprese per la tutela dell’aspetto dei loro prodotti”¹¹⁸ e quindi in principio costituita da requisiti d’accesso

¹¹⁴Cfr. DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, 2009, Milano, Giuffrè; pag. 46-47.

¹¹⁵ Cfr. DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, pag. 47-48.

¹¹⁶ Cfr. FRASSI, *L’acquisto della capacità distintiva delle forme industriali, in segni e forme distintive, la nuova disciplina*, 2001, Milano, Giuffrè, pag. 294.

¹¹⁷ Negli USA il Lanham Act tutela e prevede le fattispecie di product configuration (forma tridimensionale del prodotto) e product packaging (confezione del prodotto)

¹¹⁸ Cfr. AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d’autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa Europa*, 1998;

meno rilevanti e gravosi così da facilitarne l'utilizzo. Introdotta con la direttiva 98/71/CE e disciplinata poi a livello nazionale con l'art. 31 c.p.i.¹¹⁹ la fattispecie dei Disegni e Modelli ha inquadrato e specificato come l'oggetto esclusivo di tutela fosse l'"aspetto esteriore", sia esso la forma tridimensionale o il materiale stesso con cui è stato realizzato l'esterno del prodotto ("modello"), oppure i colori, disegni o segni applicati in modo chiaro ed evidente sulla superficie dell'oggetto stesso ("disegno")¹²⁰. In dottrina prevale l'opinione che riconduce la confezione del prodotto nella definizione di prodotto stesso, quindi, al cosiddetto packaging viene applicata la stessa forma di tutela. Così come avviene per la disciplina del marchio anche quella dei disegni e modelli si sviluppa in due rami: quella del disegno e modello registrato e quella del non registrato. Ovviamente le forme di protezione differiscono anche se i requisiti di accesso alla tutela permangono gli stessi, ossia, il carattere individuale, la novità e la liceità in qualità di non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume¹²¹. Infine approfondiamo quello che è il marchio di posizione, l'ennesimo marchio Non Convenzionale. L'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), REMUE, definisce il marchio di posizione come quel «marchio che consiste nel posizionamento specifico o apposizione del marchio sul prodotto»¹²². Non è richiesta obbligatoriamente una descrizione del marchio

¹¹⁹ Art. 31 c.p.i.:« 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli 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.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.»

¹²⁰ In merito alla distinzione fra disegno e modello si indicano normalmente, come modelli le forme tridimensionali, mentre come disegni le forme piane anche se la distinzione non è sempre evidente. Per questo, parte della dottrina, ha ricondotto la distinzione all'aspetto esterno della forma: se l'aspetto è frutto di una mera percezione di luce, di colori, ecc. si è in presenza di un disegno mentre se la forma si concretizza in una rappresentazione plastica si ha un modello. In merito: Cfr. DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, pag. 126 e BONASI, BENUCCI, *Voce modello e disegno*, in *Novissimo Digesto Italiano*, pag. 812.

¹²¹ L'art. 33-bis sottolinea che non è sufficiente per parlare di contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume "il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa".

¹²² Cit. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

stesso che nel caso avrebbe solamente funzione esplicativa mentre per quanto riguarda la rappresentazione l'articolo stabilisce diversi criteri tra cui troviamo « Un'individuazione adeguata della posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto ai prodotti in questione e una rinuncia visiva degli elementi non destinati a fare parte dell'oggetto della registrazione»¹²³. L'articolo summenzionato stabilisce i seguenti requisiti di rappresentazione obbligatori e facoltativi per i marchi di posizione. Se il posizionamento appare poco chiaro, ambiguo risulta possibile sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE¹²⁴. Obiettivo della registrazione di marchi di posizione è quello di cercare di tutelare in maniera efficace il posizionamento specifico di elementi figurativi o di colore o l'apposizione degli stessi sui prodotti. Valgono gli stessi fattori e requisiti dei marchi di forma nel momento in cui il marchio di posizione viene esaminato ai fini dell'ottenimento della registrazione; più nello specifico, bisogna capire ed analizzare il comportamento del consumatore nel rapportarsi all'oggetto, se riesce a percepire il segno come un elemento distinto dall'aspetto usuale e naturale del prodotto stesso o per meglio dire “dalla forma imposta dalla natura del prodotto”¹²⁵. Altro aspetto da considerare riferendosi a questa tipologia di marchio è se poi effettivamente la semplice posizione del segno sul prodotto può esprimere in tutto e per tutto la funzione di un vero e proprio marchio. In aggiunta, in generale, seppur in determinati contesti il marchio di posizione riesca a risultare una qualità del tutto estranea e separata dallo stesso prodotto così da riuscire ad essere percepito come marchio, va tenuto conto del fatto che il consumatore, per quanto attento ai particolari estetici, non è detto che automaticamente li colga come marchio a tutti gli effetti¹²⁶.

¹²³ Cfr. Art. L'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), REMUE

¹²⁴ Cfr. [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_lr2_it.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_it.pdf);
<https://euiopdev01.sdlproducts.com/trade-mark-guidelines/it/GUID-147C52E1-31E0-40DF-8481-D32DBED493CF.html>

¹²⁵ Cit. art. 9 c.p.i.

¹²⁶ Cfr. <https://euiopdev01.sdlproducts.com/trade-mark-guidelines/it/GUID-147C52E1-31E0-40DF-8481-D32DBED493CF.html>

1.3 Il marchio a confronto: normativa EU vs Americana (IP law in EU vs USA)

Al contrario di quanto avviene in Europa, gli Stati Uniti non forniscono uno specifico e unico schema di protezione per il fashion design in particolare, ma offrono ciò che è stato definito un “patchwork of protection”¹²⁷. Nell’area della proprietà intellettuale, in generale, è possibile distinguere la disciplina dei brevetti (patents), dei marchi (trademarks) e del diritto d’autore (copyright). Comunque, ognuna di queste discipline presenta diverse lacune. In ognuno di questi tre settori, la legge disciplina: la nascita del diritto, la tutela e il diritto dell’inventore ad usare e sfruttare in via esclusiva il frutto del proprio intelletto e il diritto a trasferire e concedere in licenza il proprio diritto secondo meccanismi chiari e precisi. Grazie all’attività assidua della WIPO si sono potuti negoziare e attuare diversi accordi internazionali che hanno tentato e reso più uniformi le legislazioni dei vari Paesi aderenti nell’ambito della legislazione e tutela della Proprietà Intellettuale. Più nel particolare addentrandoci in quelle che sono le differenze tra la struttura della legislazione sulla proprietà intellettuale negli Stati Uniti e in Europa, ne deriviamo che esse hanno origine dalle diverse tradizioni giuridiche dei due Paesi: mentre in Europa e quindi anche in Italia vige il principio del “first to file”, cioè acquisisce il diritto chi per primo registra il marchio e non chi ne fa uso primariamente, negli USA al contrario si è adottato il principio opposto del “first to use”. Nella normativa americana la disciplina del trademark trova il suo perno nel Lanham Act che lo definisce come quel segno che «consiste in una parola, un nome, un simbolo, un logo o una combinazione di questi, volti a identificare l’origine dei prodotti di un individuo o di un’azienda, distinguendoli dagli altri»¹²⁸. Anche le forme, i colori, le fragranze e i suoni

¹²⁷ Cfr. S. SCAFIDI, *Intellectual property and fashion design (describing the interplay of different forms of intellectual property protection for fashion designers)*, in 1 *Intellectual property and information wealth* 115, 121, 2007;

¹²⁸ Cit. 15 U.S.C. § 1127

possono essere registrati come marchi¹²⁹ mentre negli ultimi anni la legge dei marchi (trademark) si è arricchita di fattispecie includendo al suo interno il trade dress, che si identifica come il design e forma dei materiali che si associano al packaging del prodotto o riferiti al prodotto stesso. Il service mark, invece, identifica la fonte di un servizio. Diverse sono le funzioni del marchio statunitense così come per quello comunitario, tra cui spicca quella distintiva: il marchio deve essere in grado agli occhi dei consumatori di distinguere i beni gli uni dagli altri e assicurarne la fonte di provenienza riuscendo così ad assicurarne anche la relativa qualità; funzione che se non adempiuta potrebbe causare non poca confusione nella scelta d'acquisto del consumatore. È importante sottolineare come i diritti derivanti dalla registrazione del marchio siano illimitati nel tempo e proprio per questo distinguono il marchio dalle altre forme di tutela quali il diritto d'autore e il brevetto considerate più blande proprio per la loro ridotta capacità in termini di tempo di apportare benefici di protezione del bene. In ogni caso la continuità della validità dei diritti sul marchio si ottiene solamente attraverso un uso corretto e continuo dello stesso infatti il non uso o uso improprio portano alla perdita del diritto sullo stesso e a una conseguente impossibilità nel rivendicarlo. Per poter essere registrati, i marchi devono innanzitutto possedere capacità distintiva ed essere nuovi, il requisito di novità va accertato attraverso ricerche di anteriorità alla registrazione. I marchi si distinguono in ben cinque classi in base alla relativa capacità distintiva e in base ad essa ricevono più o meno tutela¹³⁰. Nel dettaglio troviamo i marchi di fantasia (fanciful marks¹³¹) ossia quei termini e/o parole del tutto inventate quindi dotate di forte capacità distintiva ed evocativa per il pubblico dei consumatori, facendone conseguire così l'ottenimento della più ampia protezione. I marchi cosiddetti casuali invece sono quelli le cui parole non sono inventate ma hanno un significato nel linguaggio comune pur non avendo allo stesso tempo una diretta relazione con il prodotto a cui si riferiscono e che hanno il compito di distinguere e far notare sul mercato; proseguendo abbiamo i marchi allusivi che se da un lato evocano dei particolari aspetti dei prodotti su cui sono apposti, dall'altro richiedono al consumatore un determinato sforzo intuitivo per comprendere il collegamento logico tra nome e natura del prodotto di riferimento. Infine i marchi descrittivi sono quelli

¹²⁹ Cfr. *Qualitex v. Jacobsen Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995)

¹³⁰ Cfr. <https://www.uspto.gov/trademark>

¹³¹ Si denota a quale categoria il trademark appartiene tramite l'analisi del relativo Abercrombie Spectrum

che presentano caratteristiche e qualità del bene descrivendone quindi la natura, scopo o modalità d'uso. Non sempre sono considerati validi in quanto per principio il semplice descrivere un prodotto, quindi una pura funzione descrittiva non può essere monopolizzata. Per accertarne la validità dunque fondamentale è fornire una prova d'uso tale da essere sufficientemente riconoscibile da una larga porzione di consumatori come prodotto proveniente da una determinata azienda, quindi tale da presentare al pubblico la funzione distintiva che gli appartiene.

Diversi, come abbiamo accennato in precedenza, sono le fattispecie che possono essere soggette a registrazione. Oltre al trade mark possono costituire oggetto di tutela il trade dress¹³² costituito dal design, colore o packaging del prodotto, i service marks, che a differenza del trade mark identifica la provenienza e la peculiarità dei servizi al posto dei beni e prodotti fisici. Sono inoltre registrabili i certification marks, che si occupano di individuare dei precisi requisiti e caratteristiche ai quali riferire prodotti o servizi riuscendo così a categorizzarli secondo questi, e i collective marks, che hanno ad oggetto i prodotti, i servizi o i membri di organizzazioni collettive. Come accennato in precedenza il principio di acquisizione del diritto è appunto il “first to use”, dunque, la dimostrazione di un uso assiduo del marchio comporta l'acquisizione del diritto e quindi in automatico impedisce la creazione di confusione per il consumatore con l'impedimento di registrazioni successive di marchi simili. La registrazione di un marchio offre diversi vantaggi tra cui spicca la conoscibilità per qualunque interessato a farne uso in modo tale da essere in grado di garantire al titolare l'ottenimento della tutela giudiziale. La registrazione sul Principal Register, permette al titolare del marchio di vedersi riparati i danni da infringement nel caso in cui il prodotto sia contrassegnato dal simbolo ® oppure dalle scritte “Registered in the U.S. Patent and trademark Office” o “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.”. In aggiunta, la registrazione fornisce la possibilità al titolare il potere di richiedere al Bureau of Customs la cessazione dell'importazione dei prodotti contraffatti. Negli Stati Uniti il marchio può essere soggetto a due tipi di registrazione, quella a livello statale e quella federale, la differenza tra le due risiede nell'estensione territoriale della valenza dei diritti che si intende ottenere. La registrazione a livello statale conferisce al marchio riconoscenza di uso e tutela entro il limite territoriale di un singolo Stato, dunque tale registrazione non può interferire e competere con

¹³² Cfr. 15 U.S.C. 1125(a) (2012)

una di tipo federale. La richiesta a livello statale per essere esaminata e conseguentemente validata deve contenere informazioni riguardanti i prodotti o servizi sui quali o in connessione ai quali il marchio viene utilizzato, la data del primo uso di tale marchio, e deve essere accompagnata da tre campioni. A differenza di una registrazione federale quella statale risulta essere più semplice e rapida a livello procedurale; ci si occupa infatti di registrare il marchio a livello federale solo in caso in cui lo stesso appaia su prodotti commercializzati internazionalmente o contemporaneamente in più stati americani. Il Lanham Act si occupa di regolare e gestire tutte le dinamiche riguardanti la registrazione a livello federale e la valenza dei diritti del titolare del marchio di fronte a differenti casi di violazione nei confronti di marchi registrati. Lo stesso USPTO consiglia a coloro che intendono registrare il proprio marchio di accertarsi tramite ricerche di anteriorità che non vi siano conflitti di varia natura con marchi preesistenti e in uso negli Stati Uniti. Analizzando più approfonditamente l'argomento, l'ambito di applicazione che più ci interessa è quello del Fashion e più in particolare come la protezione delle collezioni del settore moda si snoda alla luce delle leggi applicative negli USA e in Europa. Ad oggi negli Stati Uniti la tutela anche se frammentata proviene da tre diverse fattispecie normative: copyright, trade dress e design patent. In merito al copyright, solo di recente si è affermato il concetto, l'idea che la moda, o almeno parte di alcune creazioni, in realtà non è altro che una forma di "arte", una forma di espressione al pari di qualsiasi altra già tutelata dal Diritto d'Autore. Per molto tempo si è pensato alla moda come a una forma di espressione che avesse un'utilità propria e definita, utilità difficile da separare dall'aspetto artistico così proprio per questo motivo le veniva negata la protezione tramite copyright. Giustamente, nel momento in cui il copyright è una forma di tutela dell'apparenza in toto del prodotto si può correre il rischio di incorrere in divieti di ogni forma di imitazione sostanzialmente simile all'originale, portando così al sovraffollamento dei tribunali¹³³. Il trade dress, corrispondente al nostro marchio tridimensionale o di forma, per poter essere registrato è necessario che presenti carattere distintivo insito all'oggetto del

¹³³ Cfr. T.MAHMOOD, "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, 2014; pgg. 564-566

marchio o acquisito attraverso “secondary meaning”¹³⁴, non deve presentare una forma funzionale o ornamentale. Così come per tutti i marchi in generale il Lanham Act non protegge i trade dress generici; per misurare il grado di capacità distintiva del trade dress si sono adottati i famosi «spettro di Abercrombie¹³⁵» e il «Seabrook test»¹³⁶. A differenza del design patent, il trade dress non necessita della registrazione per essere opponibile ai contraffattori, sebbene la protezione del trade dress abbia i propri vincoli¹³⁷. Inoltre, il trade dress una volta registrato può essere protetto per una durata di dieci anni, registrazione che è rinnovabile per sempre. Difficile a provarsi è senza dubbio il requisito della distintività riguardo il quale diversa è la giurisprudenza che se ne è occupata: la decisione della U.S. Supreme Court nel caso *Samara Brothers v. Wal-Mart* (1998) ha affermato la necessità di ricorrere sempre al “secondary meaning” per ciò che riguarda l’ambito del fashion e più nello specifico le collezioni di moda, in quanto mezzo per raggiungere un certo grado di distintività. L’oggetto di tutela del patent design viene definito nella sezione 171 del Patent Act del 1952 come «il design di un qualsiasi articolo di fabbricazione»¹³⁸; il Manual of Patent

¹³⁴ Cfr. T.MAHMOOD, "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, 2014; *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana*, 505 U.S. 763, 764 n.1 (1992) (quoting *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (11th Cir. 1983)) pg. 769

¹³⁵ Cit. T.MAHMOOD, "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, 2014; pg. 562

¹³⁶ Con l’Abercrombie test, si analizza il trademark per capire e determinarne la tipologia; se si tratta di un marchio generico, descrittivo, suggestivo, arbitrario, o di fantasia. In generale i marchi generic non sono protetti, il marchio descrittivo richiede l’acquisizione del secondary meaning, quello suggestivo, allusivo connota dei dettagli del prodotto the product che permettono di derivarne la natura, ed infine i marchi di fantasia risultano essere oggetto di tutela per natura. Di norma questo test è usato per i marchi denominativi e in certe circostanze viene sfruttato anche per i trade dress. Per ulteriori approfondimenti *Ashley Furniture Indus., Inc. v. SanGiacomo N.A. Ltd*, 187 F. 3d 363, 369 (4th Cir. 1999). Nell’ambito del test Seabrook, l’analisi cerca di attestare se: il disegno o la forma è una forma o un disegno comune; non è unico o inusuale in un particolare ambito; si tratta di un semplice e mera forma ornamentale.

¹³⁷ I diritti sui marchi non registrati sono applicabili in base al diritto comune dello stato in cui tali diritti vengono richiesti. Per acquisire tali diritti, è necessario mostrare l’uso in quello stato, mentre i marchi registrati sono opponibili nei confronti di ogni uso lesivo o indebito sull’intero territorio degli Stati Uniti senza il bisogno di dover dimostrare l’uso o l’intento d’uso in ogni singolo stato. Cfr. *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Wheeler*, 814 F.2d 812, 815-16 (1st Cir. 1987).

¹³⁸ Cfr. 35 U.S.C. § 171 (2012)

Examining Procedure ("MPEP") invece, scavando ancora più a fondo, chiarisce meglio come il design sia interpretato come «l'insieme delle caratteristiche o l'aspetto visivo esteriore presentato dall'articolo stesso.¹³⁹» Lo stesso design potrebbe riguardare tanto la configurazione o la forma di un articolo quanto l'ornamento sulla sua superficie o entrambi¹⁴⁰. Il design deve rispettare i requisiti richiesti alla fine della registrazione che garantisce tutela per 14 anni, che sono appunto la novità, la non ovvietà e la non funzionalità. Il problema nel caso del campo della moda è la difficoltà riscontrata nella dimostrazione del requisito della non ovvietà dal momento la differenza presente tra i modelli di una collezione e l'altra è minima, ridotta a piccole varianti magari anche solo riguardanti le tipologie di tessuto o colore. Questa difficoltà ha causato l'inutilizzo concreto della forma di tutela evidenziando così un problema al quale si è cercato di trovare una soluzione per poter meglio difendere le creazioni di moda attraverso la presentazione del progetto di legge, nato col nome di "DPPA" ("Design Piracy Prohibition Act"), che a seguito di varie modifiche, è giunto nel settembre 2012 all'ultima versione con il nome di "Innovative Design Protection Act of 2012" ("IDPA"). Con l'IDPA nasce una nuova forma di tutela per i fashion designs contro azioni contraffattorie, quindi nei confronti di copie sostanzialmente identiche, della durata di tre anni. Per evitare di causare sovraffollamenti nei tribunali, il legislatore ha imposto un obbligo di notifica al detentore del fashion design per cercare di risolvere la disputa a livello stragiudiziale; lo stesso può poi ritenersi copiato e far valere i suoi diritti in giudizio una volta passati i ventuno giorni dalla comunicazione al contraffattore della violazione dei suoi diritti. A differenza degli Stati Uniti, nell'Unione Europea grazie alla creazione della fattispecie del disegno e modello comunitario con l'adozione della Direttiva 98/71/CE¹⁴¹ e del Regolamento CE 6/2002¹⁴² le creazioni di moda possono godere di una tutela agevole ed adeguata attraverso l'uso tanto del disegno registrato quanto di quello non registrato¹⁴³. La direttiva

¹³⁹ Cfr. *Manual of Patent Examining Procedure* § 1502, 15.42 (2012)

¹⁴⁰ Cfr. *Manual of Patent Examining Procedure* § 1502, 15.43 (2012)

¹⁴¹ Cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32002R0006>

¹⁴² *Ibidem*

¹⁴³ Cfr. T. COOK, *Eu intellectual property law*, 2010, 460-61

armonizza le leggi nazionali in materia di disegni e modelli registrati e il regolamento istituisce una legge unitaria su scala comunitaria di disegni registrati e non registrati, che si aggiunge alla protezione offerta a livello nazionale dai singoli Paesi Europei. La definizione data dall'Art. 1a della nominata Direttiva 98/71/CE e dall'art. 3a Regolamento CE 6/2002 non contiene alcun riferimento alla natura estetica o funzionale del prodotto. In ogni caso tutte le caratteristiche dell'aspetto che sono dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto sono escluse dalla protezione¹⁴⁴. In Europa quindi al posto di estendere la protezione prevista dal copyright, come negli Stati Uniti, facendovi rientrare la fattispecie del fashion design, si è optato per una tutela di massimo venticinque anni rinnovabile ogni cinque anni¹⁴⁵ attraverso i disegni e modelli registrati e di 3 anni dalla data di divulgazione se non registrati¹⁴⁶. Il disegno e modello non registrato risulta essere la forma di tutela più adatta al mondo in quanto presenta due vantaggi: la possibilità di fruire della gratuità in quanto dover registrare ogni capo delle collezioni di moda sia estive che invernali per l'azienda risulterebbe essere un'ingente spesa, e del cosiddetto anno di bonus oltre i tre anni previsti dalla legge; cioè quel primo anno dal momento del lancio del prodotto entro il quale è possibile scegliere di registrare o meno alcuni o tutti gli articoli della collezione godono poi dei rimanenti ventiquattro anni di garanzia sotto la fattispecie di design comunitario registrato. L'anno di "bonus" è di grande utilità nel mondo del fashion in quanto è un mondo che ha subito evidenti riscontri sulla popolarità e quindi l'apprezzamento di un prodotto, elemento che permette di effettuare coscientemente la scelta di provvedere o meno alla registrazione dello stesso approfittando della protezione più lunga data dal design registrato. In generale bisogna appuntare e puntualizzare che la protezione fornita dalla fattispecie del design comunitario registrato è a più ampio spettro rispetto a quella del design non registrato. Il primo infatti permette di rivalersi non solo su quelle che sono le copie in mala fede e del tutto identiche ed evidenti ma anche su prodotti idealizzati e commercializzati in buona fede ma successivamente al momento di registrazione del design. In aggiunta vi è la possibilità per chi registra il disegno e modello di optare per la formula del cosiddetto design multiplo grazie al quale poter ricomprendere tutti i prodotti che si desidera in un'unica registrazione senza

¹⁴⁴ Cfr. Art. 7 Direttiva 98/71/CE e art. 8 Regolamento CE 6/2002

¹⁴⁵ Cfr. Art. 10 Direttiva 98/71/CE e art. 12 Regolamento CE 6/2002

¹⁴⁶ Cfr. Art. 11 Regolamento CE 6/2002

dover provvedere a farlo individualmente per ogni disegno o modello. Le collezioni di moda nell'Unione Europea possono trarre protezione oltre che dalla giovane fattispecie dei modelli e disegni, anche da quella del diritto d'autore e del marchio, più nello specifico possono cercare di ricadere nella tutela riservata al marchio di forma e riuscire ad ottenere una tutela permanente. In generale ciò che si può dedurre da questo parallelo tra gli strumenti di tutela della proprietà industriale è che per quanto riguarda gli articoli e i prodotti del mondo della moda l'Unione Europea grazie soprattutto alla creazione del design comunitario registrato e non registrato è riuscita a proteggere in maniera effettiva i titolari di questi diritti dai fenomeni contraffattori ben meglio di quanto invece è riuscito agli Stati Uniti che presentano tutt'ora una normativa ben più frammentata e vaga. Nel 2006, il Design Piracy Prohibition Act ("DPPA") è stato introdotto per la prima volta nella Camera dei Rappresentanti per modificare il VHDPA ed estendere la protezione del copyright ai "fashion design". Il DPPA mantiene il requisito di registrazione del VHDPA, chiedendo che il richiedente registri il suo prodotto entro sei mesi dall'immissione sul mercato e il conseguente debutto al pubblico dei consumatori e fornisca «una breve descrizione del prodotto» all'Ufficio dei diritti d'autore¹⁴⁷. Il periodo di protezione sarà ridotto a tre anni rispetto ai dieci offerti dal VHDPA¹⁴⁸. Secondo il DPPA, una qualsiasi infrazione si verifica quando un disegno protetto viene copiato, tranne nel caso in cui si verificano tre circostanze: (1) «se il disegno è originale e non strettamente e sostanzialmente simile nell'aspetto esteriore generale a un disegno protetto»; (2) che il design «rifletta semplicemente una tendenza», definita come «un concetto, un'idea, o principio recentemente popolare, espresso in, o come parte di, una vasta gamma di disegni di articoli di abbigliamento che incarnano quel concetto, idea o principio»¹⁴⁹; o (3) «[il design] è il risultato di una creazione indipendente»¹⁵⁰. I rimedi per la violazione sarebbero gli stessi previsti dalla vigente legge sul copyright¹⁵¹, ma la DPPA accresce enormemente l'ammontare di danni e penali, dal momento che un contraffattore potrebbe affrontare danni massimi di \$

¹⁴⁷ Cit. *Design Piracy Prohibition Act*, H.R. 2196, 111th Cong. §2 (f) (2009)

¹⁴⁸ *Ibidem* §2 (d)

¹⁴⁹ *Ibidem* § 2(a)(10)

¹⁵⁰ *Ibidem* § 2(e)

¹⁵¹ Cfr. 17 U.S.C. §§ 502-506 (2006).

250.000 o \$ 5 per copia, a seconda di quale sia il maggiore. L'IDPPPA (Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act) conosciuto ora nella sua terza e ultima versione del 2012 come IDPA (Innovative Design Protection Act) sono stati introdotti come soluzioni alternative al DPPA, con il quale presentano somiglianze sotto alcuni aspetti e differenze per altri. Tutti queste leggi si pongono l'obiettivo di emendare il capitolo 13 del Copyright Act; mantengono la stessa definizione di "fashion design"; come requisiti necessari alla registrazione permangono la novità e l'originalità per un disegno che si qualifica come tutelabile; e tutti forniscono protezione per un periodo di tre anni. Inoltre, sia l'IDPPPA che l>IDPA hanno introdotto alcune nuove disposizioni al DPPA; la mancanza di un requisito di registrazione¹⁵², l'introduzione dell'eccezione "cucito a mano"¹⁵³, un diverso standard di violazione e uno standard elevato di difesa¹⁵⁴ si qualificano come le principali. Sia ai sensi dell>IDPPPA che dell>IDPA, l'infrazione si verifica quando un disegno protetto è stato copiato senza il consenso del proprietario del disegno, ma, a differenza del sistema del disegno e modello dell'UE, a disposizione del convenuto è l'innocente difesa dell'infrazione, quando la violazione è avvenuta in buona fede, senza esserne a conoscenza¹⁵⁵. Inoltre, non vi è alcuna violazione quando il disegno o modello «non è sostanzialmente identico nell'aspetto generale» a quello protetto o è «il risultato di una creazione indipendente»¹⁵⁶. «Sostanzialmente identico» è definito come «un articolo che è così simile nell'apparenza che potrebbe essere scambiato per il design protetto e contiene solo quelle differenze nella forma

¹⁵² Cfr. S. 3728 § 2(f). Cfr. S. SCAFIDI, *Idpppa: introducing the innovative design protection and piracy prevention act, a.k.a. fashion copyright, counterfeit chic*, 2010; <http://www.counterfeitchic.com/2010/08/introducing-the-innovative-design-protection-andpiracy-prevention-act.html>

¹⁵³ Cfr. S. 3728 at § 2(e)(i), che stabilisce che non si tratta di un atto di contraffazione «se una persona produce una singola copia di un disegno o modello protetto per uso personale o per l'uso di un parente stretto, se tale copia non è messa in vendita o utilizzata negli scambi durante periodo in cui gode di protezione» come riportato da S. Comm. nel the Judiciary, Dec. 6, 2010.

¹⁵⁴ Cfr. S. 3728 § 2(g)(e)(1), che prevede che l'attore in un'azione per contraffazione di un fashion design deve far valere fatti particolari che stabiliscono che: il disegno dell'attore è un design di moda protetto ai sensi dell>IDPPPA; il disegno del convenuto viola il design protetto; e il design protetto o una sua immagine era disponibile in tali luoghi e per tale durata «che può essere ragionevolmente dedotto dalla totalità dei fatti e delle circostanze che il convenuto ha visto o in qualche modo era a conoscenza del design protetto.»

¹⁵⁵ *Ibidem*

¹⁵⁶ Cfr. S. 3728 § 2(e)(f)(3); S. 3523 § 2(f)(f)(3)

o nel design che sono semplicemente banali»¹⁵⁷. Oltre a tutte le funzionalità condivise con l>IDPPPA, le modifiche più importanti introdotte dall>IDPA del 2012 sono una disposizione che richiede una comunicazione scritta dettagliata ai presunti violatori¹⁵⁸ e una moratoria di 21 giorni all'avvio di un'azione dopo tale avviso, durante il quale i danni sono maturati¹⁵⁹. Per quanto riguarda il risarcimento danni, sia l>IDPPPA che l>IDPA non includono l'aumento dello stesso stabilito dal DPPA, invece, lo pongono pari al Capitolo 13 del Copyright Act, ovvero «\$ 50.000 o \$ 1 per copia»¹⁶⁰. A prima vista, la legge sui marchi non sembra la scelta più ovvia per proteggere la proprietà intellettuale della moda. Sebbene la legge sui marchi sia spesso considerata parte del più ampio schema di proprietà intellettuale a cui appartengono anche la legge sui brevetti e il diritto d'autore, è intrinsecamente alquanto diversa. Sia i brevetti che i copyright sono fondamentalmente sistemi basati su incentivi. Il creatore inventa qualcosa da cui il resto della società può trarre beneficio, e la società premia l'inventore con un monopolio a durata limitata per monetizzare l'invenzione; questa ricompensa serve quindi come incentivo per l'inventore a ideare e scoprire sempre più al fine di raggiungere un progresso sociale sempre più elevato. La legge sui marchi non si basa su questo principio di un compromesso tra la società e un inventore. I marchi infatti sono nati per proteggere l'identificatore di origine di un prodotto¹⁶¹. I diritti erano concentrati sulla protezione dei produttori o dei commercianti da azioni illegittime nei confronti delle loro attività commerciali piuttosto che sulla protezione dei consumatori¹⁶². Relativa al marchio è la dottrina del trade dress, che è stato utilizzato e idealizzato come altro mezzo per proteggere

¹⁵⁷ Cfr. S. 3728 § 2(a)(10); S. 3523 § 2(a)(11)

¹⁵⁸ Cfr. S. 3523 § 2(e)(d)(1),(2)

¹⁵⁹ Cfr. S. 3523 § 2(e)(d)(3),(4)

¹⁶⁰ Cfr. S. 3718 § 2(g). See S. 3523 § 2(h)

¹⁶¹ Cfr. JEANNE C. FROMER, *The role of creativity in trademark law*, 86 in *Notre dame l. rev.*, 2011; FRANK I. SCHECHTER, *The rational basis of trademark protection*, in *Harvard l. rev.* 813, 814, 1927;

¹⁶² Cfr. MARK P. MCKENNA, *The normative foundations of trademark law*, in *Notre Dame Law review* vol. 82, no. 5, 2007;

il design. Il trade dress è generalmente inteso come «l'immagine totale e aspetto generale» di un prodotto, comprese le «caratteristiche come dimensioni, forma, combinazioni di colore o colore, trama, grafica o persino particolari tecniche di vendita»¹⁶³. Così, oltre a rivendicare i diritti su marchi e insegne, i fashion designer possono in certi casi affermare che la forma attuale di un articolo è diventata, attraverso l'associazione nella mente del cliente, quindi grazie all'ottenimento del secondary meaning, un trade dress – ne è esempio eclatante il vetro della bottiglia di Coca Cola. I designer possono ricorrere al trade dress per citare in giudizio il produttore o il distributore di un'imitazione il cui design è così simile al prodotto originale da provocare confusione per il compratore sull'origine dello stesso. La Corte suprema nel caso Wal-Mart Stores, Inc. contro Samara Bros.¹⁶⁴ ha affermato che per prevalere su una richiesta di violazione di un trade dress, l'attore deve dimostrare che il suo trade dress goda di carattere distintivo, o in altre parole, mostrare che il trade dress è o «intrinsecamente distintivo»¹⁶⁵ o ha acquisito carattere distintivo attraverso «secondary meaning»¹⁶⁶. I casi in cui le violazioni del trade dress sono state accolte positivamente e considerate quindi valide dai tribunali, si sono verificati esclusivamente in rari casi di design e produttori di alto profilo e con un'affermata fama tra il pubblico. Pertanto, il trade dress non è tradizionalmente un percorso sicuro grazie al quale i designer, in particolare i nuovi designer, possono ottenere protezione per i loro progetti. La legge sui marchi fornisce una forma di protezione per i marchi denominativi e i loghi che appaiono su un articolo di moda, se operano per identificare la fonte dei prodotti. Così, designer e case di moda possono proteggere i loro prodotti adottando un marchio distintivo che consente al pubblico dei consumatori di riconoscere la fonte dell'articolo di moda¹⁶⁷. Il trade dress può proteggere gli elementi non funzionali e

¹⁶³ Cfr. T. MAHMOOD, *Design law in the united states as compared to the european community design system: what do we need to fix*, in *Fordham intell. prop. media & ent. l.j.* 555;2014; *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana*, 505 U.S. 763, 764 n.1 (1992) pg. 769

¹⁶⁴Cfr. 529 U.S. 205 (2000)

¹⁶⁵ *Ibidem* in 210

¹⁶⁶ *Ibidem* in 211

¹⁶⁷ Cfr. C. SCHUMAN CAMPBELL, *Protecting fashion designs through IP law*,2015;
https://www.duanemorris.com/articles/protecting_fashion_designs_through_ip_law_5516.html

distintivi di un prodotto di moda, come dimensioni, forma, colore e consistenza e l'aspetto generale¹⁶⁸. Per funzionare come un marchio, il design stesso deve identificare la fonte dell'articolo di moda, che può essere difficile da dimostrare senza prove sufficienti del carattere distintivo acquisito per dimostrare che i consumatori sono arrivati a riconoscere il design; quindi senza l'acquisizione del secondary meaning. Alcuni designer e marchi proprio per evidenziare il carattere della distintività incorporano i loro loghi o marchi nell'articolo di moda per distinguere i loro disegni. Tuttavia, se un designer ottiene protezione per i loghi incorporati in un design di moda, deve considerare la possibilità che se il disegno sottostante diventa popolare, i contraffattori possono usare lo stesso design sui loro prodotti senza conseguenze legali poiché solo i loghi sono protetti e non il design stesso. Una volta che gli altri usano il design, può essere difficile dimostrare che il design stesso al creatore originale come fonte e funziona come un marchio¹⁶⁹. Questa lacuna è poi ciò che in realtà consente alle aziende fast-fashion, ovvero alle aziende che utilizzano rapidamente modelli ricavati direttamente dalla passerella per catturare le attuali tendenze della moda, di esistere. L'attuale legislazione sulla proprietà intellettuale degli Stati Uniti non garantisce una protezione adeguata per il design generale di un articolo di moda come previsto dall'articolo 25, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS; piuttosto, assicura la protezione solo per elementi particolari che sono separabili, tra cui appliques e abbellimenti di vario tipo¹⁷⁰. In ultima analisi, la riluttanza degli Stati Uniti ad estendere una protezione significativa della proprietà intellettuale ai progetti di moda in generale, non solo limitata appunto come è ora agli elementi separabili, pregiudica inutilmente le opportunità dei designer di cercare e ottenere protezione per i loro lavori creativi. L'attuale schema legale costringe i designer internazionali a rapportarsi con due possibilità: esportare i loro abiti negli Stati Uniti con la

¹⁶⁸ Cfr. M.MANCINO MARSH & N.SARDESAI-GRANT, *Safe protection/safe inspiration: an introduction to intellectual property law for fashion designs*, 2012;

¹⁶⁹ Cfr. J. SAUERS, *How forever 21 keeps getting away with designer knockoffs*, in *Journal of intellectual property law & practice*, volume 7, issue 3, 2011; <http://jezebel.com/5822762/how-forever-21-keeps-getting-awaywith-designer-knockoffs>.

¹⁷⁰ Cfr. A.THEODORE BRIGGS, *Hung out to dry: clothing design protection pitfalls in united states law*, in *Hastings comm. & ent. l.j.* 169, 209 (2001–2002)

consapevolezza che i contraffattori possono riprodurre i loro prodotti di successo senza restrizioni legali o astenersi dall'esportare e commercializzare i loro beni, perdendo così i profitti. Inoltre, la legge degli Stati Uniti consente agli stessi contraffattori di promuovere la vendita di disegni e modelli imitati e allo stesso tempo di fare riferimento al nome del designer originale per quanto riguarda i materiali di marketing e pubblicità¹⁷¹. Questo dilemma, più che soffocare i designer di tutto il mondo e promuovere un mercato di prodotti contraffatti e imitati, dimostra che gli Stati Uniti violano gravemente i propri doveri ai sensi dell'accordo TRIPS a prescindere dalla sua interpretazione ampia o ristretta. Se gli Stati Uniti non estendono la protezione ai disegni di moda e continuano a fornire un rifugio sicuro per i contraffattori, potrebbero essere soggetti a sanzioni commerciali ai sensi dell'accordo TRIPS. Gli Stati membri possono proporre azioni di risoluzione delle controversie dinanzi all'organo di composizione delle controversie del WTO¹⁷² qualora ritengano che un altro Stato membro non adempia i propri obblighi in modo soddisfacente.¹⁷³ L'Organismo di risoluzione delle controversie riunisce una commissione ad hoc che ascolta la denuncia e giudica la questione; ciascuna delle parti può ricorrere in appello contro l'organo permanente di appello¹⁷⁴. Una volta che l'aggiudicazione è definitiva, lo Stato membro perdente deve rispettare la decisione modificando le sue leggi in conformità con l'Accordo TRIPS. Se uno Stato membro non rispetta ciò, la Commissione per la risoluzione delle controversie può autorizzare ritorsioni e sanzioni commerciali. Sebbene nessuno Stato membro abbia finora presentato un'azione contro gli Stati Uniti, se gli Stati Uniti continuano a negare una protezione significativa della

¹⁷¹ Cfr. SAFIA A. NURBHAI, *Style piracy revisited*, in *J.I. & pol'y* 489, 489, 2001–2002, Pg. 515

¹⁷² L'organo di risoluzione delle controversie "è composto da rappresentanti di tutti i membri del WTO" ed è responsabile "della supervisione dell'intero processo di risoluzione delle controversie;" ha l'autorità "di mantenere la sorveglianza dell'attuazione delle regole e raccomandazioni e autorizzare la sospensione degli obblighi previsti dagli accordi coperti."

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_settlement_cbt_e/c3s1p1_e.htm

¹⁷³ Settling Disputes, WTO, http://www.wto.int/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/dispu1_e.htm (last visited Mar. 3, 2012).

¹⁷⁴ L'organo d'appello, istituito nel 1995, "è un corpo permanente di sette persone che ascolta appelli da relazioni emesse da gruppi di esperti nelle controversie promosse dai membri del WTO" può "confermare, modificare o invertire le conclusioni e le conclusioni giuridiche di un gruppo, e le relazioni dell'organo di appello, una volta adottate dall'organo di composizione delle controversie (DSB), devono essere accettate dalle parti della controversia." Organo di appello;

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.htm

proprietà intellettuale ai disegni di moda, potrebbero essere soggetti a questa forma di azione legale, soprattutto considerando i progressi nella tecnologia di copiatura di design.

1.4 riflessioni conclusive sul marchio

Concludendo, il marchio è quel segno distintivo che permette al consumatore di identificare la provenienza di un determinato prodotto o servizio. La funzione che più lo caratterizza è quella distintiva, consente di distinguere un determinato prodotto cioè di metterlo in relazione a delle sue specifiche caratteristiche. Riguardo alla tutela dei segni distintivi è facile notare come il titolare del marchio goda di protezione di tipo assoluto, una protezione che prescinde, talvolta, dalla sussistenza di confondibilità con altri segni presenti nel mercato¹⁷⁵. In genere, il principio alla base della tutela del marchio sussiste nella volontà di evitare il rischio di confusione tra un marchio nuovo e uno preesistente, in caso di somiglianza degli stessi, ma in alcune situazioni la protezione ha assunto un'entità più ampia, tutelando appunto il marchio anche in occasioni, che vanno oltre l'ipotesi di reale confondibilità. Sia il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea comunitari, sia il codice della proprietà industriale sono stati influenzati da questa linea di pensiero. La normativa si riferisce propriamente al fatto che il marchio viene tutelato anche nel caso in cui sia identico ad un altro, ma non vi sia rischio di confusione tra i prodotti o servizi contraddistinti; dimostrazione ne è l'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i.¹⁷⁶. Due sono i casi in cui il marchio viene

¹⁷⁵ Cfr. A.VANZETTI, "Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale", in *Rivista di Diritto Industriale*, 2006, fascicolo 5

¹⁷⁶ Art. 20 co.1 c.p.i. :« 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, 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 servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio

tutelato a prescindere dal rischio di confusione: il caso del marchio celebre in cui lo stesso è soggetto a una protezione assoluta, anche di tipo extra-merceologico, che si concreta nel divieto di utilizzo di segni distintivi anche simili a quello notorio anche se identificano un'attività merceologica completamente differente da quella del marchio celebre. Altro è il caso del marchio registrato non ancora usato al quale durante i cinque anni concessi a partire dalla data di registrazione, pur non sussistendo pericolo di confusione con marchi usati da altri, viene garantita la tutela concessa al marchio già in uso. In questi casi il marchio riceve una protezione di gran lunga più ampia di quella dovuta alla sua funzione essenziale di identificare la provenienza del prodotto sul quale è apposto. La tutela del marchio agisce essenzialmente contemporaneamente su due fronti: nei confronti del consumatore finale e verso l'impresa. Per il consumatore è noto che il marchio influenza in maniera importante la scelta d'acquisto e allo stesso tempo risulta essere un prezioso veicolo di informazioni riguardanti lo specifico prodotto che ne semplificano il reperimento e la relativa conoscenza, motivo per il quale lo si tutela dal rischio di confusione grazie alle norme che vietano un uso ingannevole del marchio. Nel primo caso invece si protegge l'investimento effettuato dall'impresa stessa nella creazione e ideazione del marchio ma, soprattutto, lo stesso marchio da possibili violazioni ad opera di terzi. Un marchio a primo impatto può essere creduto un semplice segno costituito solamente da qualche tratto grafico e un tramite di un messaggio ben preciso, ma la costruzione della sua immagine è impegnativa: per l'impresa si tratta di un investimento importante infatti la disciplina che tratta di marchi riconosce questo importante aspetto prevedendo norme precise in fatto di requisiti per la tutela, per il mantenimento di essa, di diritti in capo ai titolari e per quanto riguarda il procedimento di registrazione.

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.

Capitolo secondo

Analisi dei casi Louboutin tra legislazione americana ed europea

Sommario: 2.1 Breve introduzione sul marchio e la maison Louboutin - 2.2 Caso Louboutin vs Saint Laurent - 2.2.1 Antefatto - 2.2.2 Sviluppo della decisione della Corte d'Appello – 2.2.3 Conclusioni – 2.3 Louboutin vs Van Haren – 2.3.1 Antefatto: il procedimento principale – 2.3.2 La questione pregiudiziale – 2.3.3 Conclusioni - 2.4 Riflessioni conclusive

2.1 Breve introduzione sul marchio e la maison Louboutin

Negli ultimi anni vere icone sono divenute le scarpe con la suola rossa di Louboutin; la semplicità del dettaglio rosso ha portato queste al raggiungimento di una chiara acquisizione di distintività dalle concorrenti nelle menti dei consumatori. Così il grande artigiano decide di far diventare la suola rossa il suo marchio di fabbrica, la sua firma. Christian Louboutin è nato a Parigi nel 1963 e si dice che sia diventato ossessionato dalla silhouette del tacco a spillo fin dalla giovane età dopo essersi imbattuto in un'immagine della fatidica scarpa proibita su un cartello con una grande "X" rossa sopra lo stiletto durante una visita a un museo. Il fatto che quel tipo di scarpe fossero proibite proprio a causa del loro tacco tagliente che danneggiava il delicato parquet del museo incuriosiva Louboutin. Ciò era in parte dovuto al fatto che all'epoca, negli anni '70, erano in voga le scarpe basse mentre gli stiletto a stento si portavano, così l'immagine della scarpa "illecita" gli è rimasta in mente e gli ha fatto desiderare di sfidare ciò attraverso i suoi disegni. A sua detta il suo desiderio era quello di creare e riprodurre un qualcosa che infrangesse le regole e facesse sentire le donne sicure di sé. Louboutin ha poi studiato con Charles Jourdan, Chanel e Yves Saint Laurent, conseguendo infine un apprendistato con il famoso Roger Vivier, famoso per aver creato il tacco a spillo mentre lavorava per Christian Dior negli anni '50. Louboutin ha poi esordito con il suo nuovo brand di scarpe di lusso, aprendo la sua prima boutique nel 1991 in Passage Vero-Dodat a Parigi; il successo è arrivato abbastanza velocemente quando le soles rosse

sono state applicate a tutte le sue creazioni. Secondo Louboutin ,infatti, nel 1992, prima della sua prima sfilata, il suo prototipo presentava una suola nera, che a suo parere, mancava di energia e non faceva trasparire il giusto messaggio di forza e unicità tanto decantati dallo stilista. Dopo essere stato colpito dal gesto del suo assistente mentre si dipingeva le unghie con uno smalto rosso vermiglio, ispirato, iniziò anch'egli a dipingere la suola dello stesso colore e la scarpa ai suoi occhi tornò improvvisamente in vita. Inizialmente, l'idea originaria era quella di cambiare il colore di stagione in stagione, ma poi il pensiero e l'immagine del lampeggiare del rosso scarlatto al camminare di una donna lo hanno completamente rapito. Dal momento che ha reso il rosso il colore standard su tutte le soles, indipendentemente dal colore della scarpa, ha richiesto e ottenuto un marchio registrato per le sue soles rosse nel 2008 dall'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti; il Pantone 186c. Nonostante il suo marchio registrato, altri produttori hanno da allora copiato questo elemento di design e il pionierismo di Louboutin è stato messo in discussione tanto che alcuni storici hanno sottolineato come in realtà l'elemento di design di tacchi e soles rossi erano già in voga nel XVII secolo tra i ranghi sociali superiori. Più recentemente, Louboutin ha avviato un'azione legale contro Yves Saint Laurent per aver venduto scarpe che hanno violato il suo marchio di soles rosse e ha incriminato Carmen Steffens of Brazil, per lo stesso reato nel gennaio 2011. In risposta alle accuse il marchio brasiliano ha rilasciato un comunicato stampa dichiarando di aver sempre usato un logo in rosso, chiamato "Rosette", aggiungendo che i toni non sono gli stessi di Louboutin, e che i loro cataloghi risalenti al 1996 possono dimostrare che le loro scarpe contengono soles di tutti i colori, incluso il rosso. Hanno anche espresso la loro sorpresa al pensiero che qualcuno avrebbe cercato di riservarsi i diritti di qualche colore, anche se altre etichette di lusso avevano già visto registrati i loro colori del marchio come Tiffany Blue (Pantone 1837) e Hermes Orange (Pantone 1448). Louboutin ha superato per tre anni l'indice annuale Luxury Brand Status Index (LBSI) come marchio di calzature più richiesto e le collezioni del brand sono state dichiarate le scarpe da donna più prestigiose per diversi anni consecutivi sostituendo Manolo Blahnik e Jimmy Choo a volte. Questo è abbastanza importante considerando che Christian Louboutin è, dopotutto, un piccolo marchio. Ha 20 boutique in tutto il mondo, non fa grossa pubblicità nè ingaggia le celebrità in modo tale da attirare più compratori e innalzare le vendite. I consumatori acquistano queste scarpe perché vogliono essere visti indossarle e portarle, alcuni dicono che il marchio di moda indossa il consumatore piuttosto che l'inverso, ma il consumatore ricerca

il sex appeal, la fiducia e l'equilibrio oltre al riconoscimento silenzioso che ottengono solamente portandole ai piedi. Le soles rosse sono diventate uno status symbol mascherato da un semplice dettaglio di design. Mentre il brand si sta diffondendo silenziosamente, affronta problemi più grossi online dove è costantemente sotto attacco da versioni contraffatte vendute per una frazione del costo e per giunta spesso prodotte in Cina. Per scoraggiare ciò il sito ufficiale di Louboutin contiene una nota importante che afferma che qualsiasi altro dominio contenente la parola "Louboutin" è molto probabile che stia vendendo prodotti contraffatti e ha aperto una sezione importante proprio a tutela dell'autenticità del prodotto chiamata appunto "stopfake"¹⁷⁷. Qui si spiega come abbiano adottato una politica di "tolleranza zero" e messo in atto un programma completo per trattare non solo i siti Web che offrono falsi prodotti Christian Louboutin, ma anche i loro sistemi di distribuzione, i siti di aste e altre vie di commercio dei prodotti contraffatti. Le autentiche scarpe Christian Louboutin sono accuratamente assemblate e realizzate in pregiata pelle. Le scarpe sono fatte a mano in Italia e almeno dieci persone toccano ogni singola scarpa nel processo di produzione. La silhouette della scarpa è snella, con linee profonde che creano curve delicate con un tacco robusto posizionato per massimizzare il comfort. L'interno è modellato delicatamente, leggermente imbottito e porta il logo Christian Louboutin ornato in colore oro. La suola in vero cuoio è dipinta del famoso rosso e ha le scritte Made In Italy e Vero Cuoio impresse su ogni suola sotto il nome dell'azienda. In conclusione, le scarpe di Christian Louboutin sono pensate per essere esclusive, pezzi senza tempo. Come ritenuto da molti, Louboutin ha raggiunto il suo sogno di creare una scarpa che sfidasse le restrizioni della società e si rivolgesse all'ego di una donna rispettando requisiti rigorosi per mantenere il suo status di lusso e fornire un prodotto che soddisfacesse i più alti standard di consumo pur mantenendo quel suo carattere di unicità¹⁷⁸. Diversi personaggi famosi finiscono per indossare le sue scarpe così alcuni modelli diventano da subito iconici. Infine per i vent'anni del marchio, nel 2012 ha dato il via a una collaborazione di successo con il mondo del beauty dando così alla luce la linea di cosmetici Christian Louboutin Beauté, dal packaging fortemente ispirato all'iconico tacco

12.

¹⁷⁷ Cfr. http://eu.christianlouboutin.com/it_en/stopfake

¹⁷⁸ Cfr. <http://moda.mam-e.it/dizionario-della-moda/christian-louboutin/>



Dalla lussuosa boutique della Maison all'unicità ed originalità della linea beauty passando attraverso l'inimitabile charme dell'iconico Stiletto Rosso; questo è monsieur Louboutin

2.2 Louboutin vs Saint Laurent

La sentenza in commento riguarda la causa *Louboutin*, 696 F. 3d 206 che è stata emessa il 5/9/2012 dalla Corte d'Appello degli Stati Uniti, Second Circuit dal giudice José A. Cabranes. La causa è stata promossa dalla società CHRISTIAN LOUBOUTIN S.A., Christian Louboutin, L.L.C., Christian Louboutin, rappresentata dagli avvocati Harley I. Lewin e McCarter & English, che hanno citato in giudizio la società YVES SAINT LAURENT AMERICA HOLDING, INC., Yves Saint Laurent S.A.S., Yves Saint Laurent America, Inc., difesa dagli avvocati David H. Bernstein e Debevoise & Plimpton¹⁷⁹. La domanda presentata è se un singolo colore possa fungere da marchio legalmente protetto nel settore della moda e, in particolare, come marchio per uno stile particolare di calzature da donna di alta moda. Christian Louboutin, designer di calzature e accessori da donna di alta moda, dal 1992 ha dipinto le soles delle scarpe di un laccato rosso lucido. Nel 2008, ha registrato la suola laccata rossa come marchio di fabbrica nell'Ufficio brevetti e commercio degli Stati Uniti ("PTO")¹⁸⁰. Viene richiesto alla Corte d'Appello di decidere se tale marchio è tutelabile ai sensi della legge sui marchi federali. Louboutin, Christian Louboutin S.A., e Christian Louboutin, L.L.C. (congiuntamente, "Louboutin"), si è rivolto in appello da un'ordinanza del 10 agosto 2011 della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, di cui il giudice era Victor Marrero, che aveva negato una mozione per un'ingiunzione preliminare contro una presunta violazione del marchio da parte Yves Saint Laurent America Holding, Inc., Yves Saint Laurent SAS e Yves Saint Laurent America, Inc. (congiuntamente, "YSL"). Il tribunale distrettuale, nell'affrontare una difficile e nuova questione riguardante la legge sui marchi, sosteneva che, poiché un singolo colore non può mai essere protetto da un marchio nel settore della moda, il marchio di Louboutin probabilmente non era considerato valido. Pertanto, ha rifiutato di presentare un'ingiunzione preliminare per limitare il presunto uso del marchio da parte di YSL. In conclusione la Corte Distrettuale ha confermato la sua decisione sostenendo con fermezza che un singolo colore non può mai essere registrato come

¹⁷⁹ Cfr. *Louboutin*, 696 F.3d in 211

¹⁸⁰ Nello specifico la registrazione del marchio di Louboutin riporta: «The color(s) red is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a lacquered red sole on footwear.»

marchio nel settore della moda. Questa decisione però, è incoerente con la decisione della Corte Suprema in *Qualitex Co. contro Jacobson Products*, la Corte d'Appello ha quindi ritenuto che la Corte Distrettuale ha commesso un errore, ponendo il suo diniego della mozione preliminare di ingiunzione di Louboutin su tale base. Si conclude sottolineando che il marchio di Louboutin, consistente nella suola rossa laccata della scarpa da donna, ha acquisito un limitato "secondary meaning" riuscendo quindi ad identificare chiaramente la provenienza del prodotto¹⁸¹. Ai sensi dell'Articolo 37 del Lanham Act, 15 U.S.C. § 1119, si è deciso di limitare il marchio agli usi in cui la suola rossa contrasta con il resto della scarpa ovvero la tomaia. Il marchio, così modificato, ha diritto ad essere protetto. Infine, si stabilisce che, poiché il design monocromatico impiegato da YSL non è un uso del marchio contraffatto di Louboutin, non è necessario, considerare se l'uso di YSL di una suola rossa rischia di confondere il consumatore o se il marchio Louboutin, come modificato, è "funzionale".

2.2.1 Antefatto

Questo appello nasce da un'azione di rilievo ingiuntivo e applicazione di un marchio depositato da Louboutin, parte attrice, contro YSL, un'istituzione francese della moda che veste le parti della parte convenuta¹⁸². Dal loro sviluppo nel 1992, le scarpe di Louboutin sono state caratterizzate dalla loro caratteristica più sorprendente: una suola rossa lucida e laccata, che quasi sempre contrasta nettamente con il colore del resto della scarpa. Christian Louboutin ha presentato le sue calzature firmate al mercato della moda nel 1992. Da allora, le sue scarpe sono divenute man mano sempre più popolari, apparendo regolarmente su varie celebrità e icone della moda. La Corte distrettuale ha concluso, e YSL non contesta, che «Louboutin aveva investito notevoli quantità di capitale costruendo una reputazione, nonché promuovendo e proteggendo la rivendicazione di Louboutin sulla proprietà esclusiva del marchio come sua firma nell'alta moda femminile delle calzature.»¹⁸³ La Corte distrettuale ha inoltre scoperto che Louboutin era riuscito a promuovere le sue scarpe «al punto in cui,

¹⁸¹ Cfr. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 7, Issue 3, 1 March 2012

¹⁸² SHAYNA ANN GILES, *Trade dress: an unsuitable fit for product design in the fashion industry*, in *J. pat. & trademark off. soc'y*, 2016;

¹⁸³ Cit. *Louboutin*, 778 F.Supp.2d, par. 447

nei mercati e nei contesti sociali in cui queste cose contano molto, la suola rossa è diventata strettamente associata a Louboutin, come hanno affermato diversi principali stilisti, tra cui YSL, sebbene a malincuore ».¹⁸⁴ Come risultato degli sforzi di marketing di Louboutin, la Corte distrettuale ha rilevato che il "bagliore" di una suola rossa è oggi immediatamente riconoscibile, agli occhi di "quelli che sanno", come opera di Louboutin¹⁸⁵. Su questa scia di riconoscimento delle proprie opere, Louboutin il 27 marzo 2007 ha presentato una domanda al PTO per proteggere il suo marchio (il "Marchio della suola rossa"). Il marchio è stato rilasciato nel gennaio 2008 dichiarando: "Il colore rosso è rivendicato come caratteristica del marchio. Il marchio è costituito da una suola rossa laccata su calzature."¹⁸⁶ La seguente descrizione è stata poi accompagnata da un'immagine rappresentante il marchio:



Nel 2011, YSL si preparava a commercializzare una linea di scarpe monocromatiche, la Cruise collection, in viola, verde, giallo e rosso. Le scarpe YSL nello stile monocromatico presentano lo stesso colore sull'intera scarpa, pertanto la versione rossa è tutta rossa, inclusa la soletta, il tallone, la tomaia e la suola. Nel gennaio 2011 la casa di moda di Louboutin è venuta a conoscenza di ciò e ha agito di conseguenza richiedendo la rimozione dal mercato

¹⁸⁴ *Ibidem*, par. 447-448

¹⁸⁵ *Ibidem*

¹⁸⁶ *Ibidem*, par 449; registrazione ufficiale presso l'USPTO
<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:oro3qe.2.1>

delle presunte scarpe contraffatte, così Louboutin e YSL in breve hanno dato inizio a negoziati per evitare che la controversia finisse in tribunale¹⁸⁷.



Avendo fallito le negoziazioni, Louboutin ha presentato questa azione il 7 aprile 2011, portando le seguenti richieste ai sensi del Lanham Act, 15 U.S.C. § 1051 e seguenti, per:

- contraffazione e violazione del marchio,
- falsa denominazione di origine e concorrenza sleale

¹⁸⁷ Cfr. C. GUEHENNO, *Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry*, in *Journal of Sports and Entertainment Law*, 2014

-“dilution” del marchio

- atti e pratiche ingannevoli illeciti.

Louboutin ha chiesto inoltre un'ingiunzione preliminare che impedisse a YSL di commercializzare, durante la pendenza del giudizio, qualsiasi tipo di scarpe, comprese le scarpe monocromatiche rosse, con soles che presentassero una tonalità di rosso identica a quella del suo marchio registrato, o in qualsiasi tonalità che assomigliasse alla quella delle sue soles rosse in quanto potenzialmente in grado di causare confusione tra i consumatori. D'altro lato, in risposta, YSL ha avanzato due domande riconvenzionali chiedendo:

- la cancellazione del Marchio della Suola Rossa sulla base del fatto che non è distintivo, ma semplicemente ornamentale, e funzionale;

- il risarcimento per interferenza illecita nei rapporti commerciali e concorrenza sleale.

Il 22 luglio 2011, dopo un veloce e limitato processo di scoperta e raccolta di prove, le parti hanno sostenuto la mozione preliminare di ingiunzione. Il 10 agosto 2011, la Corte distrettuale ha emesso una decisione e ordinanza che negava l'ingiunzione sostenendo che la maison Louboutin non avesse mostrato ai fatti il successo da lui tanto declamato, quindi una forte acquisizione del cosiddetto “secondary meaning”. La Corte Distrettuale si è trovata quindi di fronte al dover risolvere il quesito «se il Lanham Act estende o meno la protezione a un marchio composto da un singolo colore, colore usato come qualità espressiva e determinante di un articolo di abbigliamento prodotto nell'industria della moda»¹⁸⁸. Tenendo conto della decisione della Corte Suprema in *Qualitex*, la Corte distrettuale ha spiegato che il colore può essere protetto come marchio di fabbrica solo se «agisce come un simbolo che distingue i beni di un'azienda e identifica la loro fonte, senza svolgere altre funzioni significative.»¹⁸⁹ Il tribunale distrettuale ha inoltre osservato che «qualunque scopo commerciale possa sostenere l'estensione della tutela del marchio a un singolo colore per i

¹⁸⁸ Cit. *Louboutin*, 778 F.Supp.2d in par. 451

¹⁸⁹ Cit. *Ibidem* par. 450 che a sua volta cita *Qualitex*, 514 U.S. a 166, 115 S.C. 1300

prodotti industriali non si adatta facilmente alle caratteristiche e ai bisogni unici - la creatività, l'estetica, il gusto e i cambiamenti di stagione in stagione - che definiscono la produzione di articoli di moda »¹⁹⁰. Per questo motivo, la Corte distrettuale ha dichiarato che, nel settore della moda, i marchi monocromatici sono intrinsecamente funzionali e che qualsiasi marchio registrato sarebbe probabilmente invalido. La Corte quindi ha ritenuto in conclusione che era improbabile per Louboutin provare che il marchio della Suola Rossa era eleggibile per protezione di marchio negandogli così l'ingiunzione preliminare. Da ciò ne è seguito il ricorso in appello che ora si va ad analizzare¹⁹¹. In appello, Louboutin sostiene che il tribunale distrettuale ha commesso un errore nel sostenere, basandosi sulla dottrina della "funzionalità estetica", che il Marchio rosso non aveva diritto alla protezione legale; nell'applicare la dottrina della funzionalità estetica per ritenere che un singolo colore su un oggetto di moda non possa fungere da marchio; nel non aver dato peso alla presunzione legale di validità derivante dalla registrazione del marchio; nell'applicare un'analisi impropria della violazione e della "dilution" del marchio; nell'ignorare presunte prove incontrastate del rischio di confusione e danno irreparabile; e infine nel pronunciare una regola di *per sé* di funzionalità violando la Regola federale di procedura civile 52.¹⁹²

2.2.2 Sviluppo della decisione della Corte d'Appello

La Corte d'Appello ha controbattuto alla decisione del Tribunale distrettuale di New York analizzando il caso focalizzandosi sullo snodo di tre aspetti principali: innanzitutto la possibilità o meno di proteggere un singolo colore come marchio, sia in generale che nel contesto specifico dell'industria della moda. In seguito approfondendo la dottrina della "funzionalità estetica" ha valutato se, come dichiarato dalla Corte distrettuale, un marchio

¹⁹⁰ Cit. *Ibidem* par. 451

¹⁹¹ Cfr. http://law.slu.edu/sites/default/files/Journals/rohini_roy_note.pdf

¹⁹²Regola federale di procedura civile 52 (a)(2) richiede che "nel concedere o rifiutare un'ingiunzione interlocutoria, la corte deve ... dichiarare [separatamente] i risultati [di fatto] e le conclusioni [di legge] che sostengono la sua azione. " Louboutin afferma che il tribunale distrettuale non è riuscito a fare accertamenti di fatto come richiesto da tale norma e ha annunciato una nuova regola giuridica di *per sé* piuttosto che limitarsi a trarre conclusioni di legge.

monocromatico sia necessariamente "funzionale" nel contesto dell'industria della moda con il risultato che nessun marchio di questo tipo potrebbe mai essere registrato in quell'industria. Infine, lo stabilire se il marchio della suola rossa è un marchio valido che gode di tutela ai sensi del Lanham Act.

- La possibilità o meno di proteggere un singolo colore come marchio

Analizziamo le richieste di violazione del marchio in due fasi. In primo luogo, cerchiamo di vedere se il marchio dell'attore merita protezione. Affinché un marchio possa essere protetto lo stesso deve essere distintivo e non generico. Si dice che un marchio è intrinsecamente distintivo se la sua natura intrinseca serve a identificare una particolare fonte di provenienza del prodotto.¹⁹³ Anche un marchio che non è intrinsecamente distintivo può tuttavia acquisire un carattere distintivo sviluppando il cosiddetto secondary meaning nella mente dei consumatori. Un marchio ha acquisito un significato secondario quando, nella mente del pubblico, il significato principale di una caratteristica di un prodotto è identificare la fonte del prodotto piuttosto che il prodotto stesso. In secondo luogo, se e solo se il marchio della parte attrice è distintivo ai sensi della legge sui marchi ed è quindi valido e tutelabile, bisogna dunque determinare se l'uso da parte del convenuto di un marchio simile possa causare confusione nei consumatori. In questa seconda fase, se il detentore del marchio ha dimostrato con successo che il suo marchio è valido e che il marchio del concorrente può causare confusione, il convenuto può tuttavia prevalere dimostrando che il segno distintivo è in realtà funzionale. L'essere funzionale di un marchio può essere dimostrato, tra l'altro, rendendo chiaro che il marchio ha funzionalità utilitaristica o funzionalità estetica. Avendo brevemente presentato quella che è la normativa a livello generale per quanto riguarda la validità della registrabilità di un marchio ci si può ora dedicare al caso specifico del marchio monocromatico. C'è da sottolineare che prima dell'adozione del moderno schema e definizione di marchio registrabile ai sensi del Lanham Act del 1946, 15 U.S.C. § 1051 e seguenti, lo status dei marchi monocromatici poggiava su terreno incerto. La questione se un colore possa essere protetto come marchio o trade dress è stata finalmente risolta nel 1995

¹⁹³ Cfr. *Two Pesos, Inc. contro Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 768, 112 S.Ct. 2753, 120 L.Ed.2d 615 (1992).

dalla decisione della Corte Suprema in *Qualitex*, che prevedeva la richiesta di protezione commerciale del colore verde-oro di una press pad per la pulizia a secco. La domanda presentata verteva sulla concessione o meno, secondo la normativa del Lanham Act, della registrazione di un marchio consistente in un puro e semplice unico colore. Invertendo una decisione del Nono Circuito che aveva dichiarato il colore in sé non idoneo per la protezione del marchio, la Corte osservò che «è difficile trovare, negli obiettivi di base del marchio, un motivo per vietare in modo assoluto l'uso di un colore come marchio»¹⁹⁴. La Corte riteneva, tra le altre cose, che non potesse trovare alcuna «obiezione di principio sull'uso del colore come marchio nell'importante dottrina della" funzionalità "della legge sui marchi.» Si era concluso che «il colore da solo, almeno a volte, può soddisfare i requisiti legali di base per l'uso come marchio. Può agire come un simbolo che distingue i beni di un'impresa e identifica la loro fonte, senza svolgere altre funzioni significative»¹⁹⁵.

-Analisi del concetto di funzionalità utilitaristica e funzionalità estetica

Come la Corte Suprema ha osservato in *Qualitex*, gli aspetti di un prodotto che sono funzionali in generale non possono fungere da marchio di fabbrica. Abbiamo osservato che la dottrina della funzionalità impedisce alla legge sui marchi di inibire la concorrenza legittima dando un controllo monopolistico a un produttore su un prodotto utile. Poiché la protezione del marchio si estende per un periodo illimitato, la protezione estesa del trade dress per il design dei prodotti impedirebbe ad alcuni prodotti funzionali di arricchire e divenire di pubblico dominio. Come notato sopra, due forme della dottrina della funzionalità sono rilevanti per noi oggi: quella utilitaristica e quella estetica; entrambe le forme fungono da difesa per il convenuto in caso di accusa di violazione del marchio. Ci riferiamo alla funzionalità di tipo utilitaristico nel momento in cui la caratteristica in esame del prodotto è considerata essenziale per l'uso o lo scopo dello stesso o influisce sul costo o sulla qualità dell'articolo cioè consente di fabbricare l'articolo a un costo inferiore o costituisce un miglioramento del funzionamento dei prodotti. Per quanto riguarda l'aspetto della funzionalità "estetica" il test per accertarla è triplice: all'inizio, si affrontano i due poli del

¹⁹⁴ Cit. *Qualitex*, 514 U.S. in 164, 115 S.Ct. 1300

¹⁹⁵ *Ibidem in 166*

test di Inwood, chiedendo se la funzionalità di progettazione è essenziale per l'uso o lo scopo o influenza il costo o la qualità del prodotto in questione. Successivamente, se necessario, si passa al terzo step, che è l'indagine sulla competizione esposta in Qualitex. In altre parole, se una caratteristica stessa del design, da una prospettiva utilitaristica tradizionale, fosse considerata essenziale per l'uso o lo scopo dell'articolo, o per influenzarne il costo o la qualità, la caratteristica stessa verrebbe considerata funzionale secondo Inwood così da fare ricadere la richiesta di registrazione. Ma se la stessa non è funzionale, deve comunque superare il test Qualitex e dimostrare di non avere un effetto significativo sulla concorrenza al fine di ottenere la protezione del marchio. La Corte Suprema in Traffix ha dichiarato che, laddove «una funzionalità estetica è la questione centrale,» i tribunali devono indagare sul fatto che il riconoscimento del marchio «metterebbe i concorrenti in uno svantaggio significativo non legato alla reputazione»¹⁹⁶. Sostanzialmente, dunque, un marchio è esteticamente funzionale e pertanto non ammissibile alla protezione ai sensi del Lanham Act, laddove la protezione del marchio pregiudica in modo significativo la capacità della concorrenza di competere nel mercato rilevante. Poiché la funzione estetica e il successo del marchio a volte possono essere difficili da distinguere, l'analisi della funzionalità estetica è altamente specifica. Nel condurre questa indagine, i tribunali devono considerare sia il diritto del detentore del marchio di godere dei benefici del suo sforzo di distinguere il suo prodotto e il diritto del pubblico al mercato competitivo protetto dal Lanham Act, che un marchio troppo ampio potrebbe ostacolare. In breve, i tribunali devono evitare di saltare alla conclusione che una caratteristica estetica è funzionale semplicemente perché denota la fonte del prodotto. Riferendoci alla funzionalità estetica nell'industria del fashion riprendiamo la sentenza del Tribunale Distrettuale che chiarificava come avrebbe negato efficacemente la protezione del marchio a qualsiasi singolo colore impiegato in un capo di abbigliamento. La Corte di Qualitex, d'altro canto, ha espressamente affermato che «a volte un colore soddisfa i normali requisiti del marchio legale e quando lo fa, nessuna speciale regola legale impedisce al colore di servire da solo come marchio.»¹⁹⁷ Con questo la Corte Suprema in Qualitex ha specificamente proibito l'applicazione di una regola *per sé* che negherebbe la protezione per l'uso di un singolo colore come marchio in un particolare ramo industriale. Si prende atto che

¹⁹⁶ Cit. *Traffix*, 532 U.S. at 32-33, 121 S.Ct. 1255

¹⁹⁷ Cit. *Qualitex*, 514 U.S. at 161, 115 S.Ct. 1300

l'industria della moda, come altre industrie, nutre particolari preoccupazioni nell'applicazione della legge sui marchi infatti più volte è stato sostenuto con forza che la legge degli Stati Uniti non protegge adeguatamente il design e la moda¹⁹⁸. In effetti, la causa in appello è particolarmente difficile proprio perché, come ben osservato dalla Corte distrettuale, nell'industria della moda, il colore può servire come strumento nella tavolozza di un designer, piuttosto che come semplice ornamento¹⁹⁹. Concludendo, concentrandosi sugli ostacoli alla concorrenza legittima, il test di funzionalità estetica, attentamente applicato, può soddisfare gli interessi in qualche modo contrastanti dei consumatori da un lato nell'assicurare loro una sufficiente differenziazione del prodotto per evitare confusione sulla fonte e dall'altro quello dei produttori del vedersi raggiunti i benefici di concorrenza tra di loro.

-Il marchio della Suola Rossa è valido?

Avendo stabilito che nessuna regola *per sé* governa la protezione dei marchi monocromatici nel settore della moda, e allo stesso modo in qualsiasi altra industria, rivolgiamo la nostra attenzione al marchio della suola rossa. Si passa ora in rassegna la richiesta di violazione del marchio in due fasi, chiedendocisi innanzitutto se il marchio merita protezione e, in secondo luogo, se il presunto uso illecito del marchio sia suscettibile di causare confusione. Per prima cosa, ci si è chiesti se il Marchio rosso meritasse protezione come segno distintivo; il carattere distintivo può essere dimostrato sia dalla prova che il marchio è intrinsecamente distintivo, che grazie alla prova di acquisizione di secondary meaning, attraverso l'uso, nell'opinione pubblica²⁰⁰. Proprio alla luce di tutto ciò, si è ritenuto che il marchio della suola rossa abbia acquisito un significato secondario tale da identificare facilmente il marchio Louboutin e che

¹⁹⁸ La protezione della proprietà intellettuale del fashion design è stata per anni oggetto di polemiche. Alcuni hanno proposto di lavorare entro i confini dell'attuale sistema di proprietà intellettuale, mentre altri hanno sostenuto che il fashion design può essere un'area adatta ad una protezione legale sui generis. Cfr. C. SCOTT HEMPHILL & J. SUK, *The law, culture, and economics of fashion*, 61 stan. l.rev. 1147,2009;

¹⁹⁹ Cit. *Louboutin*, 778 F.Supp.2d at 452-53.

²⁰⁰ http://law.slu.edu/sites/default/files/Journals/rohini_roy_note.pdf

pertanto è un marchio valido e protetto²⁰¹. Sebbene un singolo colore, da solo, non possa quasi mai essere intrinsecamente distintivo perché non dice quasi mai automaticamente a un cliente che si riferisce a un marchio nello specifico, il colore qui usato è certamente in grado di acquisire un significato secondario. Tutto si riduce quindi, in casi di marchio di colore unico, a provare l'acquisizione di secondary meaning così da determinarne la validità dello stesso. I fattori rilevanti per determinare il secondary meaning includono le spese pubblicitarie, gli studi sui consumatori che collegano il marchio alla relativa fonte di provenienza, la copertura mediatica non richiesta del prodotto, il successo commerciale, i tentativi di plagiare il marchio e l'esclusività dell'uso del marchio. Il fascicolo presentato dinanzi alla Corte distrettuale comprendeva prove dettagliate delle spese pubblicitarie, della copertura mediatica e delle vendite di Louboutin, dimostrando che Louboutin aveva creato un simbolo che aveva acquisito un significato secondario tale da renderlo univoco associato al marchio Louboutin. Non c'è dubbio che Louboutin abbia dato origine a questo particolare uso commerciale del colore rosso laccato più di venti anni fa. Anche il CEO di YSL, François-Henri Pinault, ha ammesso con sue stesse parole di riconoscere la notorietà della firma distintiva costituita dalla suola rossa dei modelli Louboutin in contrasto con la presentazione generale del modello, in particolare con la sua tomaia. Riteniamo inoltre che il fascicolo non dimostri che il significato secondario del segno della suola rossa si estende anche a usi in cui la suola non contrasta con la tomaia, nello specifico quando una suola rossa viene usata su una scarpa rossa monocromatica. Come chiaramente suggerito dal Tribunale Distrettuale, è proprio il contrasto tra la suola e la tomaia che fa sì che la suola salti all'occhio e ne distingua così il suo creatore. In aggiunta, le indagini sui consumatori di Louboutin mostrano che quando ai consumatori veniva mostrata la scarpa rossa monocromatica YSL, tra quei consumatori che erroneamente identificavano le scarpe raffigurate come Louboutin, quasi tutti citavano la suola rossa della scarpa, piuttosto che il suo colore rosso generale. Si conclude dunque, basandosi sulle prove presenti nel fascicolo, che Louboutin non ha acquisito secondary meaning nell'applicazione di una suola rossa a una scarpa rossa, ma solo dove la suola rossa contrasta con la tomaia della scarpa. L'uso di una lacca rossa sulla suola

²⁰¹ Cfr. A. GARDINI, *La tutela del marchio di colore nel caso Louboutin/YSL: ultimi sviluppi nella Giurisprudenza americana (rif. a United States Court Of Appeals For The Second Circuit 5 settembre 2012)*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 6, 2012, pag. 651;

di una scarpa rossa dello stesso colore non equivale a far uso del marchio della suola rossa. Si stabilisce di conseguenza la modifica del marchio, ai sensi dell'articolo 37 del Lanham Act, 15 USC § 1119²⁰², nella misura in cui si cerca di applicarsi a qualsiasi scarpa con lo stesso colore della tomaia. In breve, si ritiene che il marchio della suola rossa sia valido e applicabile come modificato e si afferma quindi la negazione dell'ingiunzione preliminare in quanto Louboutin non avrebbe potuto dimostrare una probabilità di successo nel merito in assenza di un uso illecito del marchio rosso di YSL. Per ciò che concerne la validità o meno del marchio il certificato di iscrizione del PTO è una prova evidente del fatto che il marchio sia registrato e valido; come ha correttamente rilevato il tribunale distrettuale, dunque il certificato di registrazione del marchio della suola rossa di Louboutin dà origine a una presunzione legale che il marchio sia valido. C'è però da aggiungere che il tribunale distrettuale ha rilevato, in effetti, che YSL aveva confutato tale presunzione dimostrando che il marchio rosso non fosse ammissibile per la protezione perché un singolo colore non può mai essere protetto sotto forma di marchio nel settore della moda. Tale supposizione è stata però precedentemente confutata rivelandola appunto come erronea. Tuttavia la Corte d'Appello stabilisce che il marchio come attualmente esistente non è idoneo per la protezione nella misura in cui precluderebbe l'uso da parte della concorrenza delle soles rosse in tutte le situazioni, incluso l'uso monocromatico, e aggiunge che il marchio però, ha acquisito secondary meaning risultando appieno meritevole di protezione solo nel caso in cui venga usato come suola rossa in contrasto con il resto della scarpa. Di qui giungiamo alla conclusione che dato il marchio della suola rossa è risultato meritevole di tutela solo come modificato, e che dunque l'uso da parte di YSL di una suola rossa su scarpe rosse monocromatiche non viola il marchio come modificato, non sopravvivono problemi di confusione per il cliente.

²⁰² Art. 15 U.S.C. § 1119 :«in qualsiasi azione che coinvolge un marchio registrato il tribunale può determinare il diritto alla registrazione, ordinare la cancellazione delle registrazioni, in tutto o in parte, ripristinare le registrazioni annullate e, in caso contrario, rettificare il registro rispetto alle registrazioni di qualsiasi parte all'azione. I decreti e gli ordini devono essere certificati dal tribunale al direttore, il quale deve fare il proprio ingresso nei registri dell'Ufficio brevetti e marchi e deve essere controllato in tal modo.»

2.2.3 Conclusioni

La conclusione della Corte Distrettuale secondo cui un singolo colore non può mai fungere da marchio nel settore della moda si basava su un'erronea comprensione della dottrina della funzionalità estetica ed era quindi un errore. Inoltre si ritiene che l'affermazione della Corte Distrettuale, che il marchio di Louboutin avesse sviluppato un significato secondario nell'opinione pubblica, fosse saldamente radicata nelle prove documentali e non fosse chiaramente errata, e di qui che il marchio rosso sia quindi un marchio valido e applicabile. Il Marchio della suola rossa è stato sottoposto a limitazioni ai sensi dell'Articolo 37 del Lanham Act, 15 U.S.C. § 1119, su una suola laccata rossa che contrasta con il colore della tomaia adiacente. Dati questi presupposti, la Corte d'Appello si è pronunciata affermando in parte l'ordine del tribunale distrettuale, nella misura in cui rifiutava di riconoscere l'uso di una suola rossa laccata applicata a una scarpa monocromatica rossa come marchio della suola rossa e invertendo in parte l'ordine del tribunale distrettuale nella misura in cui pretendeva di negare la tutela del marchio all'utilizzo da parte di Louboutin delle soles a contrasto rosse laccate. Il Direttore della Corte è diretto a notificare al Direttore dell'Ufficio Brevetti e Commerci degli Stati Uniti di questa sentenza, che riguarda la registrazione del marchio USA n. 3.361.597 posseduto da Christian Louboutin e datata 1 gennaio 2008. Permettendo a Christian Louboutin di detenere un marchio di fabbrica per soles rosse su qualsiasi scarpa di colore contrastante, la Corte d'Appello ha così esteso la protezione del trade dress in un modo senza precedenti. Alcuni potrebbero pensare che il tribunale distrettuale si sia mantenuto vicino a uno standard troppo severo, tuttavia, la corte distrettuale ha semplicemente seguito il precedente della Corte Suprema da Wal-Mart e Traffix per rimanere cauto nel concedere la protezione del trade dress. Anche se Christian Louboutin ha avuto una buona argomentazione per proteggere il suo marchio rosso, questo tipo di protezione non è appropriato in questo contesto per questo settore. Se il Congresso non desidera espandere questa protezione, come chiaramente appare, allora nemmeno i tribunali dovrebbero farlo. Si può sostenere che il design del prodotto non dovrebbe essere una categoria protetta della legge sul trade dress. Il trade dress è stato infine creato per catturare in un certo senso i frammenti di proprietà intellettuale che il marchio non poteva proteggere. Tuttavia,

l'inclusione del design del prodotto nel regno del trade dress sembra quasi invadere il territorio dei diritti d'autore e dei design patents. Da dopo Louboutin, nessun altro stilista può utilizzare una suola rossa sui suoi modelli, a meno che l'intera scarpa non sia rossa. Anche se il caso specifico della suola rossa in particolare potrebbe non sembrare un grosso problema, l'implicazione pratica di questo caso è che il trade dress può includere molto più di quanto dovrebbe. La decisione del Second Circuit e la conseguente espansione della legge sul trade dress vanno chiaramente contro ciò che sia il Congresso che la Corte Suprema vogliono per il futuro dello stesso²⁰³.

2.3 Louboutin vs Van Haren

Passiamo ora all'analisi di uno dei casi discussi in suolo europeo, quello più recente e famoso in quanto ci si è rivolti alla Corte di Giustizia Europea per determinare una volta per tutte la tutelabilità o meno del marchio della suola rossa. Il 12 giugno 2018, Christian Louboutin ha vinto una battaglia legale chiave nella guerra per il marchio delle sue scarpe quando la Corte di giustizia europea (CGEU) ha dichiarato che il loro colore rosso era separato dalla forma delle soles. Nella causa C-163/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia, Paesi Bassi), la parte attrice Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS è stata rappresentata dagli avvocati T. van Innis e J. Hofhuis, mentre quella convenuta, Van Haren Schoenen BV, da W. J. G. Maas, R. Rijks, E. T. Bergsma e M. van Gerwen; l'Avvocato Generale è M. Szpunar. La Corte di Giustizia è stata così chiamata a pronunciarsi sull'annoso e travagliato quesito: se la nozione di forma ai sensi dell'art.3(1)(e)(iii) della Direttiva 2008/95/CE²⁰⁴ si limita alle proprietà tridimensionali dei prodotti, quali i loro contorni, le

²⁰³ Cfr. SHAYNA ANN GILES, *Trade dress: an unsuitable fit for product design in the fashion industry*, in *J. pat. & trademark off. soc'y*, 2016;

²⁰⁴ Art 3 e) intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così dispone: «1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (...)».

misure e volume, o include altre proprietà non tridimensionali delle merci, come il loro colore²⁰⁵.

2.3.1 Antefatto: il procedimento principale

La prima domanda di registrazione del marchio Louboutin era una domanda nazionale francese (n. 3067674 depositata il 29 novembre 2000) per un marchio combinato semi-figurativo costituito da una foto di una suola rossa per "scarpe" nella classe 25, recante le parole " Christian Louboutin Vero Cuoio fatto in Italia 38 'senza menzionare un codice di colore Pantone ma con la descrizione aggiunta suola della scarpa nel colore rosso. Questo marchio però è stato revocato dalla Corte francese nel 2011 dopo aver costituito la base per la domanda di registrazione del marchio Internazionale n° 759326 nel 23 May 2001. Così, più tardi nel 29 gennaio 2010, Louboutin ha fatto richiesta di registrazione del marchio suola rossa come marchio comunitario (domanda n. 8845539, che rivendica la preesistenza di una registrazione nel Regno Unito del 2007 e una registrazione Benelux del 2009 con il n. 874489) in relazione a merci della classe 25 cioè "scarpe eccetto calzature ortopediche".



La descrizione allegata del marchio controverso recita: «il marchio è costituito dal colore rosso (Pantone 18.1663TP) applicato alla suola di una scarpa come mostrato (il contorno della scarpa non fa quindi parte del marchio ma serve a mostrare il posizionamento del

²⁰⁵ Cfr. *Christian Louboutin and Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV*, C-163/16; <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d8239dc429bf9741f3bdb1abfeae888c9e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxz0?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1499819>

marchio)». Il 10 aprile 2013, la tutela del marchio della suola rossa è stata limitata alle calzature con tacco alto (escluse quelle ortopediche)²⁰⁶. A seguito di una serie di casi discussi in Europa e non solo, riguardanti la violazione del marchio di Louboutin, lo stilista si è ritrovato a dover richiedere anche nei Paesi Bassi un'ingiunzione preliminare nei confronti del produttore olandese di scarpe Van Haren, che commercializzava i modelli pumps con suola rossa attraverso una rete di negozi nei Paesi Bassi e online. Con sentenza del 18 aprile 2013, il giudice dell'Aia ha concesso l'ingiunzione preliminare, ma solo in relazione alle scarpe Van Haren che presentavano una tomaia nera e blu. Probabilmente alla luce della decisione della corte d'appello statunitense nel caso YSL, Louboutin saggiamente non ha insistito nell'ottenere un'ingiunzione contro i modelli Van Haren che erano completamente rossi. La corte ha dapprima affrontato la validità prima facie del marchio Louboutin.



²⁰⁶Cfr. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d8d3d68b196b824294a54dd80dcfddf8be.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxz0?text=&docid=192069&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=146341>

Mentre le parti non hanno concordato sul fatto che il marchio della suola rossa dovesse essere qualificato come mero marchio di colore (posizione di Van Haren, che ha speculato sull'applicazione in base ai rigorosi criteri sviluppati nel caso *Libertel*²⁰⁷) o come marchio figurativo (posizione di Louboutin), il giudice ha sottolineato, dopo aver valutato il segno della suola rossa come un segno che presenta aspetti sia di un segno di colore che di un segno di forma, che la qualifica del marchio come appartenente a l'una o l'altra categoria di marchi non è fondamentale nella valutazione del carattere distintivo del marchio. Ciò che è rilevante è se il marchio è indipendente dall'aspetto del prodotto che designa. Se questo non è il caso, cioè quando il marchio coincide con una parte del prodotto, devono essere applicati i criteri per i marchi di forma, nel senso che il segno presenta un carattere distintivo intrinseco solo quando si allontana significativamente dalle norme o abitudini del settore. Nel caso in esame, il tribunale non ha effettivamente applicato questo test perché Louboutin aveva reso sufficientemente plausibile che il marchio della suola rossa potesse beneficiare del carattere distintivo acquisito. Poiché l'uso della suola rossa da parte di Louboutin è così coerente in tutta la sua intera collezione, la Corte ha respinto l'argomentazione di Van Haren secondo cui l'uso della suola rossa da parte di Louboutin era un uso puramente decorativo e che i consumatori non lo riconoscevano come un'indicazione di origine. Tornando al problema della violazione del marchio, la Corte successivamente ha ritenuto che Van Haren avesse prima facie violato il marchio rosso di Louboutin ai sensi dell'Art. 2.20, par. 1 b del Trattato sul Benelux per la proprietà intellettuale corrispondente all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b) della Direttiva sui marchi, data l'applicazione da parte di Van Haren quasi identica di una suola rossa su beni identici e il rischio di confusione derivante da ciò. La Corte ha così stabilito che è irrilevante che i potenziali acquirenti probabilmente non verrebbero tratti in inganno a causa dei diversi canali di vendita e dei diversi prezzi, le scarpe Louboutin sono infatti molto più costose e disponibili solo in un piccolo numero di negozi esclusivi, perché in ogni caso c'è un rischio di confusione post-vendita. In seguito Louboutin ha presentato ricorso per ottenere un'ingiunzione permanente e un ordine di comunicare informazioni contabili al fine di calcolare i danni che Van Haren deve pagare. Queste misure sono state

²⁰⁷ Cfr. CGEU, 6 Maggio 2003, Caso C-104/01, *Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau*, nella quale si è sottolineata l'importanza dell'interesse generale a non limitare indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono in vendita beni o servizi dello stesso tipo di quelli per i quali è richiesta la registrazione

concesse dal tribunale distrettuale dell'Aia in una sentenza del 17 luglio 2013, resa in contumacia nei confronti di Van Haren. Van Haren si è opposta a tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che il marchio rosso di Louboutin è invalido per diversi motivi, in primo luogo perché non soddisferebbe i severi requisiti che si applicano a marchi di colore o di forma e quindi è privo di carattere distintivo. Van Haren ha inoltre sostenuto che il marchio della suola rossa è anche privo di carattere distintivo perché l'uso di una suola rossa è generalmente noto nell'industria della moda. Infine, ovviamente ispirato alla sentenza del tribunale Commerciale di Bruxelles del 20 marzo 2014, Van Haren ha affermato che il marchio Louboutin è invalido perché conferisce un valore sostanziale al prodotto nel senso dell'art. 2.1 par. 1 del trattato del Benelux per la proprietà Intellettuale corrispondente a sua volta all'articolo Art. 3.1 (e) (iii) Direttiva sui marchi. Il tribunale ha preso atto della sentenza belga di primo grado, successivamente annullata in appello, che dichiara invalido il marchio Louboutin, ma non ha e, dato l'appello, non ha dovuto riconoscere questo giudizio, non dovendosi dunque porre nella situazione di dover fare una propria valutazione sulla validità del marchio rosso di Louboutin. Nella sua sentenza del 1 ° aprile 2014, il Tribunale distrettuale dell'Aia ha respinto in primo luogo l'argomentazione di Van Haren secondo cui il marchio della suola rossa sarebbe un mero marchio figurativo costituito da una superficie rossa. Van Haren ha anche sostenuto che il marchio della suola rossa è privo di carattere distintivo e, più specificamente, che non soddisfa i severi requisiti per i marchi di colore e i marchi di forma di avere un carattere distintivo intrinseco. Tuttavia, il giudice non ha affrontato il carattere distintivo intrinseco del marchio della suola rossa poiché era dell'opinione che il marchio avesse in ogni caso acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso. Ma la domanda era proprio se questa caratteristica distintiva acquisita potesse "salvare" il marchio di posizione rosso di Louboutin perché la Corte concordava con Van Haren sul fatto che la suola rossa delle scarpe Louboutin desse un valore sostanziale alle scarpe. Il tribunale ha deciso così di basarsi su sondaggi sui consumatori che hanno dimostrato che oltre la metà degli intervistati che avrebbero preso in considerazione l'acquisto della scarpa, lo avrebbe fatto a causa del suo aspetto, percepito come attraente. Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che Christian Louboutin ha inizialmente utilizzato la colorazione rossa delle soles per ragioni estetiche, prima di concepirlo come identificazione d'origine e di utilizzarla come marchio. Lo stesso giudice sottolinea, infine, che, in quanto il marchio controverso consiste in un colore apposto sulla suola di una scarpa, che coincide, di conseguenza, con un

elemento del prodotto, si pone la questione se l'eccezione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 si applichi a tale marchio. Van Haren ha dichiarato che la stessa eccezione si possa applicare al marchio perché lo stesso è coincidente con la forma del prodotto. Louboutin d'altro canto, ha sostenuto l'opposto in quanto sostenitore del fatto che il marchio non consiste esclusivamente in una forma, ma anche in un colore. Assente una chiara linea guida nella giurisprudenza della CGUE, il tribunale distrettuale ha ritenuto necessario presentare una questione pregiudiziale alla CGUE. Secondo la Corte distrettuale, infatti, allo stato attuale della disputa non è chiaro se la nozione di forma ai sensi dell'art. 3.1 (e) (iii) della Direttiva sui marchi è limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come i contorni, le dimensioni e il volume o se copre anche altre caratteristiche non tridimensionali del prodotto come il colore; il che implicherebbe che un marchio di colore che dia un valore sostanziale al bene sul quale viene utilizzato non è in grado di costituire un marchio valido.

2.3.2 La questione pregiudiziale

Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 vada interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, è costituito esclusivamente dalla forma, ai sensi di detta disposizione. Al giorno 12/6/2018 la Corte di Giustizia EU si pronuncia dichiarando: *«Poiché la direttiva sui marchi non fornisce alcuna definizione del concetto di "forma", il significato di tale concetto deve essere determinato considerando il suo significato abituale nel linguaggio quotidiano. Non deriva dal significato usuale di quel concetto che un colore di per sé, senza un contorno, possa costituire una forma. Inoltre, mentre è vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella creazione di un contorno per il colore, non si può tuttavia ritenere che un segno sia costituito da tale forma nel caso in cui la registrazione del marchio non ha cercato di proteggere quella forma, ma ha cercato unicamente di proteggere l'applicazione di un colore a una parte specifica di quel prodotto. Nel caso di specie, il marchio non si riferisce a una forma specifica di suola per scarpe con tacco alto, poiché la descrizione di tale marchio afferma esplicitamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio ed è inteso puramente a mostrare il posizionamento del*

colore rosso oggetto della registrazione. La Corte ritiene inoltre che un segno, come quello di cui trattasi, non può, in ogni caso, essere considerato come consistente esclusivamente di una forma, in cui l'elemento principale di tale segno è uno specifico colore designato da un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale.»²⁰⁸ In quanto tale, la corte ha rilevato che un colore senza un contorno non può qualificarsi come forma. Mentre la raffigurazione della scarpa nella registrazione fornisce un contorno e quindi una forma al modo in cui il colore viene applicato alle merci, il marchio non ha cercato di proteggere la forma, ma semplicemente dimostra la parte del prodotto a cui il colore protetto è applicato, ritenendosi perciò un marchio di posizione. L'applicazione, infatti, afferma esplicitamente che non cerca protezione sul contorno della scarpa. Inoltre, poiché la registrazione copre uno specifico colore Pantone, il segno non è considerato costituito esclusivamente da una forma. In quanto tale, il marchio Benelux di Louboutin resta valido e in vigore.

2.3.3. Conclusioni

La Corte di Giustizia Europea, date le considerazioni e l'elaborazione delle dovute analisi, si è pronunciata sostenendo che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, «va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla forma, ai sensi di tale disposizione»²⁰⁹. Mentre la giurisdizione della CGUE è in linea di principio limitata all'interpretazione, alla valutazione della portata e degli effetti della disposizione del diritto dell'Unione presentata dal giudice del rinvio, l'ambito di applicazione del potere interpretativo della CGUE è considerato in senso piuttosto ampio in quanto il suo obiettivo è fornire utili input per aiutare il giudice nazionale a prendere una decisione sul merito del caso. Tuttavia, in questo caso, la CGUE sembra aver preso una scorciatoia e si è limitata a rispondere rigorosamente alla domanda in modo formalistico. Mentre la CGUE ha ammesso che la forma di un prodotto o parte di essa crea un contorno per il colore, ha

²⁰⁸Cit.<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d8d3d68b196b824294a54dd80dcfddf8be.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxz0?text=&docid=192069&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=146341>

²⁰⁹ *Ibidem*

mantenuto un punto di vista formale e ha invocato la registrazione del marchio in questione: se il titolare del marchio non ha cercato di proteggere tale forma ma solo l'applicazione di un colore a una determinata parte di tale prodotto, tale colore non può essere considerato come segno costituito da una forma, ancor meno esclusivamente da una forma. La CGUE ha quindi attribuito un'importanza fondamentale alla descrizione del marchio di Louboutin nel registro in quanto afferma esplicitamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio. Il ragionamento e la conclusione della Corte di Giustizia sembrano accantonare il marchio di Louboutin in un porto sicuro poiché si esclude del tutto l'applicazione del motivo assoluto di rifiuto sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva 2008/95/CE. L'osservanza della sentenza impedirà quindi alla corte olandese di osservare il marchio di Louboutin con la lente del valore sostanziale. Tuttavia, poiché l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del nuovo TDM include il concetto di "un'altra caratteristica" che probabilmente comprende i colori, si pone la questione se il marchio di Louboutin sarebbe sostanzialmente protetto dall'invalidità o se l'approccio della CGUE fornisce a Cristian Louboutin solo una vittoria temporanea. Il 14 gennaio 2019, l'articolo 4 (1) (e) (iii) del Nuovo TDM farà parte della legge degli Stati membri. Poiché non si è tutt'ora deciso di recepire il nuovo TDM nel trattato del Benelux, la proprietà intellettuale contiene disposizioni transitorie e quindi, a seguito di ciò, si sta discutendo il destino dei marchi registrati prima dell'attuazione del nuovo TDM, come nel caso del marchio Benelux di Louboutin. Due sono le possibili soluzioni: o questi marchi sono immediatamente soggetti al Nuovo DMT a partire dal 14 gennaio 2019, o non lo sono fino al loro prossimo rinnovo. In entrambi i casi, diversi marchi, tra cui quelli di Louboutin, che erano considerati sicuri ed accertati ai sensi del TDM, saranno, prima o poi, sottoposti all'esame del nuovo TDM. Alla luce di quanto sopra, se una forma o un'altra caratteristica aggiunge un valore sostanziale ai prodotti coperti dal marchio rimane comunque una questione critica.

2.4 Riflessioni Conclusive

Il 12 giugno 2018, Christian Louboutin ha vinto una battaglia legale chiave nella guerra per il marchio delle sue scarpe con suola rossa quando la Corte di giustizia europea (CGEU) ha dichiarato che il loro colore rosso era separato dalla forma delle soles. Louboutin aveva marchi registrati in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, che coprono calzature e scarpe col tacco alto, dove il colore rosso è applicato alla suola di una scarpa. In precedenza, nel 2011 Louboutin aveva citato Yves Saint Laurent per violazione del marchio dopo che YSL aveva pubblicato una linea di tacchi alti che includeva una scarpa rossa con una suola rossa. Il Tribunale distrettuale di New York aveva accolto la domanda di YSL riferita alla nullità del marchio, affermando che i colori nell'industria della moda hanno un mero carattere ornamentale e non possono essere oggetto di una tutela. In secondo luogo il marchio di colore ostacolerebbe in modo significativo sia la moda che le industrie artistiche. La Corte d'appello statunitense, d'altro canto, non ha condiviso la stessa opinione. Dopo aver citato il caso *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, ha ricordato che l'esaminatore preposto deve rifiutarsi di registrare un marchio di colore salvo che il richiedente provi che il segno ha acquisito un carattere distintivo. Dopo aver analizzato un sondaggio sulla percezione pubblica della suola rossa, i giudici hanno riconosciuto il carattere distintivo del marchio. Tuttavia questa esclusività può essere rivendicata solamente nel caso in cui il colore rosso della suola sia in contrasto con un altro colore della tomaia. Il Second Circuit ha rilevato che il marchio rosso di Louboutin aveva effettivamente acquisito un significato secondario come marchio riconosciuto a livello mondiale e che non aveva bisogno di essere esaminato sotto il profilo della funzionalità, applicando quindi implicitamente il test delle forme ornamentali. Secondo il test della funzionalità *Qualitex* il marchio rosso di Louboutin sarebbe risultato funzionale se la sua esclusione dal mercato avesse posto i concorrenti in uno svantaggio significativo non legato alla reputazione. Per la Corte d'Appello quindi il vantaggio competitivo di Louboutin era considerato come relativo alla reputazione e quindi non di tipo funzionale. Nel 2012 Louboutin è andato in tribunale nei Paesi Bassi per impedire alla catena olandese, Van Haren, di vendere le sue versioni di scarpe col tacco alto con la suola rossa. La lunga controversia legale si è incentrata sul fatto che il marchio di Louboutin fosse o meno valido in base al diritto dell'Unione Europea. Ci sono una serie di ragioni per cui questa pronuncia della Corte di Giustizia Europea può essere vista come significativa non solo per

Christian Louboutin, ma per il campo più ampio dei marchi non tradizionali e la loro applicazione²¹⁰. L'interpretazione dell' Avvocato Generale Szpunar del concetto di "valore sostanziale", che è fondamentale per l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del TDM, rispettivamente dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del nuovo DMT, sembra cercare di mantenere un equilibrio tra il tenere a disposizione il più possibile i segni distintivi che sono di per sé attraenti e che dovrebbero essere lasciati liberi di essere utilizzati dalle imprese concorrenti sul mercato e il proteggere i segni la cui attrattiva deriva dalla loro reputazione o dal loro titolare. Come già accennato in precedenza, l'Avvocato Generale Szpunar ha insistito sul fatto che una forma che conferisce un valore sostanziale ai prodotti, da un lato, si riferisce a forme aventi valore esclusivamente artistico o ornamentale e, dall'altro, a segni la cui forma ha in aggiunta altre funzioni essenziali rispetto a quelle estetiche. L'analisi si riferisce al valore intrinseco e deve escludere l'attrattiva derivante dalla reputazione del marchio o del suo titolare. L'avvocato generale Szpunar, nelle conclusioni presentate il 22 giugno 2017 affermando che «gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità di un marchio possono applicarsi a un segno costituito dalla forma del prodotto, che rivendica la tutela per un colore specifico²¹¹» stabilisce che il marchio della suola rossa deve considerarsi del tutto simile a un segno distintivo costituito dalla forma del prodotto che rivendica la tutela per un colore in relazione a detta forma, al posto di un marchio costituito da un colore in sé. La sentenza C-163/16 ha stabilito invece la tutela della suola rossa di Louboutin dichiarando la suola rossa di Louboutin un marchio di posizione e non di forma. I giudici del Lussemburgo si sono quindi espressi in una direzione opposta rispetto al parere dell'avvocato generale anche se per la decisiva vittoria di Loubotin bisognerà attendere che il caso torni al Tribunale dell'Aja che ci si aspetta confermerà la validità del marchio della suola rossa. Ci si potrebbe chiedere se questo motivo di esclusione per i marchi di forma non debba essere semplicemente abolito o, in alternativa, se debba essere fatta una distinzione tra "valore sostanziale intrinseco" e "valore sostanziale acquisito". Nei casi in cui la forma "o altre

²¹⁰ Cfr. M. D. HENDRY, J. DAVIES, *Fashion licensing*, in *Licensing journal*, v. 38, n. 7, 2018;

²¹¹ Cfr. <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180011it.pdf>

caratteristiche" danno un valore sostanziale ai prodotti fin dall'inizio, sembrerebbe ragionevole applicare il motivo di esclusione. Nei casi in cui la forma "o altre caratteristiche" hanno gradualmente iniziato a conferire un valore sostanziale alle merci, poiché i prodotti sono diventati famosi e hanno acquisito una reputazione, sarebbe ingiusto negare la tutela del marchio. Idee simili possono essere trovate nella giurisprudenza americana citata dalla Corte d'appello nel caso YSL, secondo cui l'applicazione della dottrina statunitense della funzionalità estetica non può portare a una situazione in cui il successo del marchio nel denotare e promuovere la sua fonte sconfigge il diritto del detentore del marchio a proteggere quel marchio. Come riconosciuto dalla Corte d'Appello, il problema è che la funzione estetica e il successo del marchio a volte possono essere difficili da distinguere. In realtà è un po' un ragionamento circolare e, in linea con la Corte degli Stati Uniti nel caso YSL, gli studiosi sostengono che i tribunali europei dovrebbero diffidare da un'applicazione improvvisa del motivo di esclusione dalla tutela per valore sostanziale, e dovrebbero evitare di saltare alla conclusione che una caratteristica estetica è funzionale semplicemente perché denota la rinomanza del prodotto. La logica giuridica per evitare ostacoli alla legittima concorrenza alla base delle motivazioni di esclusione dovrebbe infatti essere sempre tenuta presente. I casi qui elencati dimostrano come la possibilità dei titolari dei diritti di tutelare i propri marchi costituiti da colori, o da loro combinazioni, dipende in larga misura dalla capacità di fornire adeguata evidenza che il colore ha acquistato carattere distintivo attraverso l'uso. Oggi, specialmente con il nuovo Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea è stato ampliato il novero delle fattispecie idonee a costituire oggetto di registrazione come marchio²¹². Si sono così aperte definitivamente le porte della registrazione e della tutela come segni distintivi ai colori, non sempre ammessa in passato benché la dottrina avesse fortemente criticato tale esclusione²¹³, e alle tonalità cromatiche, molto in uso dalle aziende di moda.

²¹²Cfr. <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

²¹³Cfr. GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE*, in NLCC, 1995, p. 1170.; SANDRI, RIZZO, *I nuovi marchi, forme, colori, odori, suoni e altro*, 2002, Milano; pp. 57-85, spec. p. 85;

Ciò che conta è dunque che il segno possa essere distintivo e che quindi sia dotato di capacità di distinguere sul mercato i prodotti che lo recano.

CONCLUSIONI

Nella cultura del consumatore moderno, il fashion design rappresenta un bene prezioso poiché è individuato come il risultato di significative spese da parte del designer nelle sue creazioni e proprio ciò è in grado di plasmare le scelte dei consumatori. Anche se la pratica comune nel mondo della moda di disegnare liberamente sulla base di opere precedenti e di ispirarsi ad esse è stata male interpretata a tal punto da valergli il diniego dell'originalità del fashion design e l'esclusione quindi dalla tutela giuridica, la sua importanza per la competitività globale dell'industria della moda, è ormai ampiamente riconosciuta. Molte teorie sulla protezione del fashion design sono basate su idee sbagliate o obsolete della moda e basano le loro argomentazioni su presupposti sbagliati. Ho appurato che sebbene sicuramente il fashion design abbia delle peculiarità che richiedono un'accurata misura di protezione, in realtà l'industria della moda non è così diversa da altre industrie creative come quelle di libri, musica e film tale da poterne giustificare la mancanza di protezione. La relazione tra la copia e l'innovazione, è il cuore del diritto della proprietà intellettuale; l'argomentazione secondo la quale la copia è benefica per l'industria della moda, perché velocizza il ciclo dei fashion trends trascura i grandi cambiamenti che il settore ha subito di recente e la varietà delle motivazioni nel comportamento dei consumatori. Mentre potrebbe incoraggiare aspiranti consumatori all'acquisto di beni originali, la proliferazione di copie non comporta l'innovazione. Se l'innovazione nella moda, è guidata dalla proliferazione di beni identificativi di specifici status, sarebbe lecito aspettarsi che la maggior parte di questi beni come ad esempio le "it-bag" o i "must have" esauriscano il loro ciclo più velocemente così da lasciar spazio al cambiamento. Tuttavia, alcuni di loro, come la Kelly Bag di Hermès o i tacchi a spillo di Louboutin, anche se ampiamente copiati e contraffatti, sono dei classici iconici, che sono rimasti sostanzialmente invariati per un lungo tempo e sono ancora best-seller. Entrambi i designer e i consumatori sono effettivamente danneggiati dalla contraffazione. Da un lato, essa provoca ai designer danni finanziari e alla reputazione, dato che non sono più in grado di recuperare i loro investimenti e stabilire un collegamento tra l'originalità dei loro design e il loro brand, fatto che è particolarmente dannoso nel competitivo mercato della moda, dove la capacità del designer di differenziare se stessi è la chiave più importante per stabilire un marchio di valore. Dall'altro lato, essa compromette la

varietà nell'innovazione nel campo della moda, dal momento che i consumatori a basso reddito hanno accesso solo ad una gamma limitata di stili, che sono o fuori moda o imitazioni di un numero di pre-selezionati elementi identificati come in voga dai consumatori d'alta moda. Pertanto anche la moda tiene a sottolineare che la pirateria minaccia la creatività e l'innovazione. La relazione tra diritti di proprietà intellettuale e l'innovazione rimane forte. La mancanza di protezione contro la copia non riguarda solo la quantità di innovazione, ma anche la sua direzione, dal momento che essa spinge il consumo e una produzione di articoli di moda dedicata più alla fascia di consumatori ad alto reddito, piuttosto che una più polivalente innovazione. Se fosse concessa un'adeguata protezione del fashion design, ci si renderebbe conto di uno spostamento di risorse dallo sviluppo di un brand o beni di lusso a un più polivalente linguaggio della moda e a una maggiore varietà di innovazione. Mentre si delinea l'ambito e lo scopo della protezione IP, le caratteristiche essenziali del diritto della proprietà intellettuale dovrebbero essere prese in considerazione. Il diritto della proprietà intellettuale è stato progettato per bilanciare gli interessi dei diversi gruppi e riflettere un diverso insieme di valori mentre ci si adegua costantemente ai nuovi progressi tecnologici. In particolare, sotto la teoria degli incentivi del diritto della proprietà intellettuale, lo scopo del monopolio concesso dalla legge non è semplicemente quello di fornire un guadagno economico per i creatori, ma piuttosto quello di fornire e incoraggiare una maggiore creatività e innovazione per la società nel suo complesso. Con riguardo al fashion design, questo significa raggiungere “l'equilibrio ottimale tra, da un lato, il fornire un incentivo per creare nuove opere e trends, e, dall'altro, la promozione dell'obiettivo di mettere a disposizione dei consumatori opere già esistenti, e rendere il materiale disponibile per l'uso da successivi innovatori”²¹⁴. La soluzione più appropriata sembra essere dunque un diritto sui generis per il design, che fornisca una limitata protezione, specificamente su misura per l'esigenza del commercial design di bilanciare la creatività con la praticità. Sotto questa protezione sui generis, i designer dovrebbero essere tutelati dalle forme più evidenti di contraffazione, mentre dovrebbero rimanere liberi di costruire ed elaborare a partire da opere già esistenti attraverso il ricorso all'ispirazione. Questo diritto del disegno richiede un grado inferiore di originalità rispetto alla tradizionale forma di protezione del copyright riuscendo a creare così una “scala mobile”, lungo la quale il più creativo e meno commerciale dei prodotti riceve

²¹⁴ HEMPHILL, SUK, *The Law, Culture and Economics of Fashion*, cit. pg. 106

l'intera gamma di protezione accordata dal diritto d'autore, mentre i beni caratterizzati dall'utilità sono protetti sotto il meno ampio diritto del design. Sostenere la concessione di una limitata protezione della proprietà intellettuale a copertura dei disegni originali, sarebbe un vantaggio per l'intera società, perché porterebbe colui che copia a decidere di innovare e il designer a non essere danneggiato dalla contraffazione, mentre i consumatori godrebbero di una maggiore innovazione a prezzo più contenuti. Il risultato sarebbe quindi non solo equo, perché i contraffattori non si comporterebbero più da free riders approfittando delle creazioni degli stilisti, ma anche efficiente, perché tutte le parti ci guadagnerebbero. Un'altra caratteristica essenziale del diritto della proprietà intellettuale è la territorialità. Come espressione di aspirazioni di tipo culturale, tecnologico ed economico di una nazione, la tutela della proprietà intellettuale ottenuta ai sensi della legge IP nazionale non si estende oltre i confini della stessa. Dal momento che ogni paese ha le sue aspirazioni, ciò ha portato ad un regime di frammentazione e di concorrenza regolamentare. Con la crescita del commercio mondiale, tuttavia, l'industria della moda è sempre più stata caratterizzata da distorsioni prodotte dalla territorialità e ha così iniziato a cercare soluzioni a livello internazionale. Soprattutto dopo l'Accordo TRIPS, alcune aree di accordi riguardanti la protezione dei disegni e modelli di moda sono emerse, attraverso la creazione di una versione modificata di protezione del copyright, come standard a livello internazionale, ma tutt'ora sussistono grandi differenze. La pirateria del fashion è, quindi, una questione di interesse internazionale e un'ulteriore armonizzazione è ancora necessaria. Anche se si riconosce l'importanza di lasciare che gli stati singolarmente orientino le loro politiche di innovazione per riflettere le esigenze delle comunità creative del loro territorio, credo che questo diritto della proprietà intellettuale debba essere riorientato da un regime di frammentazione a uno di integrazione a livello internazionale. «Grazie ai progressi nella tecnologia della comunicazione, alla globalizzazione del commercio, e a sempre più interconnessi accordi a livello geopolitico, il mondo è alla deriva verso una virtuale Pangea»²¹⁵.

²¹⁵ DINWOODIE, DREYFUSS, *A Neofederalist Vision of TRIPS. The Resilience of the International Intellectual Property Regime*, cit.

BIBLIOGRAFIA

"The devil wears trademark: how the fashion industry has expanded trademark doctrine to its detriment." in *Harvard law review* 127, no. 3, 2014;

A. FITTANTE, *Brand, industrial design e made in italy : la tutela giuridica : lezioni di diritto della proprietà industriale*, 2017, Milano, Giuffrè;

A. GARDINI, *La tutela del marchio di colore nel caso Louboutin/YSL: ultimi sviluppi nella Giurisprudenza americana (rif. a United States Court Of Appeals For The Second Circuit 5 settembre 2012)*, in *Rivista di Diritto Industriale*, fasc. 6, 2012, pag. 651;

A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, 4 ed., 2011;

A.THEODORE BRIGGS, *Hung out to dry: clothing design protection pitfalls in united states law*, in *Hastings comm. & ent. l.j.* 169, 209 (2001–2002);

A.VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92, ed. 2 Milano, 2001;

A.VANZETTI, G.JUCCI, P.AUTERI, & M. AMMENDOLA, *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2007, Milano, Giuffrè;

A.VANZETTI, *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti : proprietà intellettuale e concorrenza*, 2004, Milano; Giuffrè;

A.VANZETTI, "Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale", in *Rivista di Diritto Industriale*, 2006, fascicolo 5;

AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto d'autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contratto e Impresa Europa*, 1998;

B.M. GAFF AND P.J.CUOMO, *Design patents*, in *Ieee computer society*;

B.POZZO, & V. JACOMETTI, *Fashion law : le problematiche giuridiche della filiera della moda*, 2016, Milano, Giuffrè;

BOGNI, *La tutela come marchio della forma del prodotto*, commento art. 9 c.p.i., in *Commentario al c.p.i.* a cura di Galli-Gambino;

BONASI, BENUCCI, *Voce modello e disegno*, in *Novissimo Digesto Italiano*;

- C. BUCCAFUSCO; J. C. FROMER, "Fashion's Function in Intellectual Property Law," in *Notre Dame Law Review* 93, no. 1, 2017;
- C. GUEHENNO, *Color War: The Louboutin Decision and Single-Color Marks in the Fashion Industry*, in *Journal of Sports and Entertainment Law*, 2014;
- C. HEMPHILL, J. SUK, *The law, culture, and economics of fashion* in *Stanford Law Review*, 2009;
- C. SCHUMAN CAMPBELL, *Protecting fashion designs through IP law*, 2015;
- C. SCOTT HEMPHILL & J. SUK, *The law, culture, and economics of fashion*, 61 *stan. l.rev.* 1147, 2009;
- C. GOMMERS, E. DE PAUW, M. MARIANO; *Louboutin v Van Haren: white flag for red soles or provisional truce?*, in *Journal of intellectual property law & practice*;
- Cass. Civ., sez. i, 14 marzo 2001, n. 3666, in *Giustizia Civile*, 2001;
- Cass. Civ., sez. i, 29 gennaio 1999, n. 697, in *Giustizia Civile*, 1999;
- COGO, "Marchi e moda", in *Giurisprudenza Italiana*, 2014;
- COHEN, AMY B. "Following the direction of traffic: trade dress law and functionality revisited," in *The intellectual property law review* vol. 50, no. 4, 2010;
- DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel codice della proprietà industriale*, 2009, Milano, Giuffrè;
- DI CATALDO, VANZETTI, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità: i disegni e modelli: artt. 2584-2594 (3. ed.)*, 2012, Milano, Giuffrè;
- DINWOODIE, DREYFUSS, *A Neofederalist Vision of TRIPS. The Resilience of the International Intellectual Property Regime*, 2012;
- E. DERCLAYE, *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*, 2010;
- E. FERRILL, T. TANHEHCO, "Protecting the Material World: The Role of Design Patents in the Fashion Industry," in *North Carolina Journal of Law & Technology* 12, no. 2, 2011;
- F. FERRARA, & F. CORSI, *Gli imprenditori e le società* (14. ed.), 2009, Milano, Giuffrè;

FRANK I. SCHECHTER, *The rational basis of trademark protection*, in *Harvard l. rev.* 813, 814,1927;

FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali, in segni e forme distintive, la nuova disciplina*, 2001, Milano, Giuffrè;

G. AULETTA E N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, a cura di A. Mirone, 2012, Milano;

G. B. DINWOODIE, R. C. DREYFUSS, *A Neofederalist Vision of TRIPS. The Resilience of the International Intellectual Property Regime*, Oxford, 2012;

G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di C. Angelici e G.B.Ferri, 2010;

G. FLORIDIA, *Marchi, invenzioni e modelli: codice e commento delle riforme nazionali (dalle origini ai TRIPS fino al protocollo di Madrid)*, 2000, Milano, Giuffrè;

G. GALLEYED, *Protecting single color trademarks in fashion after Louboutin*,2012;

G. LA VILLA, B. GUIDETTI, *I marchi di impresa*, in aa. vv., *brevetti, marchio, ditta, insegna*, vol. 1, 2003, Torino, Utet;

G. LECCE, *Il marchio nella giurisprudenza*, 2 ed., in *Raccolta sistematica di giurisprudenza commentata*, diretta da G. Levi, 2009, Milano, Giuffrè;

G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, a cura di M.Campobasso, 2012;

GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE*,1995;

GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Diritto Industriale*, 2011;

GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Rivista Diritto Industriale*, 2008;

GILES, SHAYNA ANN. "Trade dress: an unsuitable fit for product design in the fashion industry," in *Journal of the patent and trademark office society* vol. 98, no. 2, 2016;

J. SAUERS, *How forever 21 keeps getting away with designer knockoffs*, in *Journal of intellectual property law & practice*, volume 7, issue 3, 2011;

JEANNE C. FROMER, *The role of creativity in trademark law*, 86 in *Notre dame l. rev.*, 2011;

JULIE P. TSAI, "Fashioning Protection: A Note on the Protection of Fashion Designs in the United States," in *Lewis & Clark Law Review* 9, no. 2, 2005;

- L. ARNOTT, "Protecting Your 3D Brand: Dual Protection with Design Patent and Trade Dress Protection," in *Landslide* 6, no. 4;
- L. SORDELLI, *Marchio e "secondary meaning"*, 1979, Milano, Giuffrè;
- M. BOSSHARD, *Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e nuova privativa sul design*. in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti: proprietà intellettuale e concorrenza*, 2004 Milano, Giuffrè;
- M. D. HENDRY, J. DAVIES, *Fashion licensing*, in *Licensing journal*, v. 38, n. 7, 2018;
- M. E. GOODWIN, "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, 2004;
- M. S. PEREZ, "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, 1996;
- M. MANCINO MARSH & N. SARDESAI-GRANT, *Safe protection/safe inspiration: an introduction to intellectual property law for fashion designs*, 2012;
- M. SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, 2013, Padova, Cedam;
- M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30*, commento per articoli coordinato con le disposizioni comunitarie e internazionali, 2005;
- MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Diritto Industriale*, 1996, n. 4;
- MARK P. MCKENNA, *The normative foundations of trademark law*, in *Notre Dame Law review* vol. 82, no. 5, 2007;
- MUSSO, *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-GALGANI*, 2012;
- MUSUMECI, *Marchio ue - la rivincita del «rosso Louboutin»*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 12, 2649, 2016;

- N.REED, *Fashion Licensing* in *Licensing Journal*, 2016;
- NGUYEN, VUONG. "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, 2015;
- RAIN CHEN & HSIN-YU CHANG *Expansion of design patent: from united patents to continuation patents*, in *Journal of Industrial and Production Engineering*, 2015;
- S. MONSEAU, *The Challenge of Protecting Industrial Design in a Global Economy*, 20 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 495, 2012;
- S. SANDRI, *La giurisprudenza comunitaria in tema di marchi non convenzionali* in *Rivista Diritto Industriale*, fasc.6, 2004;
- S. SCAFIDI, *Idpppa: introducing the innovative design protection and piracy prevention act, a.k.a. fashion copyright, counterfeit chic*, 2010;
- S. SCAFIDI, *Intellectual property and fashion design (describing the interplay of different forms of intellectual property protection for fashion designers)*, in 1 *Intellectual property and information wealth* 115, 121, 2007;
- S.COPPOLA, *Manuale breve di diritto dei marchi*, 2011;
- SAARDCHOM, N. *Risk of intellectual property among fashion designs*. In *Journal of legal, ethical & regulatory issues*. 20, 2, 2017;
- SAARDCHOM, NARUMON, "Risk of intellectual property among fashion designs." In *Journal of legal, ethical & regulatory issues* 20, no. 2, 2017;
- SAFIA A. NURBHAI, *Style piracy revisited*, in *J.l. & pol'y* 489, 489, 2001–2002;
- SANDRI, RIZZO, *I nuovi marchi, forme, colori, odori, suoni e altro*, 2002, Milano;
- SANDRI, *La forma che dà valore sostanziale al prodotto*, in *Diritto Industriale*, 2009, n. 1;
- SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 2007, Giuffrè, Milano, iv ed.;
- SHAYNA ANN GILES, *Trade dress: an unsuitable fit for product design in the fashion industry*, in *J. pat. & trademark off. soc'y*, 2016;
- T. COOK, *Eu intellectual property law*, 2010;

T. MAHMOOD, *Design law in the united states as compared to the european community design system: what do we need to fix*, in *Fordham intell. prop. media & ent. l.j.* 555;2014;

T. SAITO, "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 ;

T.MAHMOOD, "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*, 2014;

TAVOLARO, *Il colore come marchio*, in *Diritto Industriale*, 2004;

United States Court of Appeal for the Second Circuit, 5 settembre 2012, con nota di Anna Gardini, La tutela del marchio di colore nel caso Louboutin/YSL: ultimi sviluppi nella Giurisprudenza Americana, in *Rivista di Diritto Industriale*, anno 2012, fascicolo 6;

V. MANGINI, *Manuale breve di diritto industriale*, 2 ed., 2005;

V.MANGINI, *Il "marchio di forma": un problema da riconsiderare*;

VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Giuffrè, Milano, vii ed.;

VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 2001, Milano;

WINCKEL, EMILIE, "Hardly a black-and-white matter: analyzing the validity and protection of single-color trademarks within the fashion industry." in *Vanderbilt law review* 66, no. 3; 2013;

Tribunale dell'Unione Europea, 21 aprile 2015 (causa T-359/12), con nota di Michela Anna Andreoletti, Commento alle decisioni del Tribunale dell'Unione Europea sul motivo Damier di Louis Vuitton in *Rivista di Diritto Industriale*; anno 2015, fascicolo 4-5
4-5

SITOGRAFIA

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d8239dc429bf9741f3bdb1abfeae888c9e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxz0?text=&docid=202761&pageIn dex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1499819>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192069&doclang=EN>

<http://dspace-unipr.cineca.it/bitstream/1889/3440/1/Mattia%20Govi%20-%20La%20tutela%20dei%20marchi%20nel%20settore%20della%20moda%20-%20Problemi%20e%20prospettive.pdf>

http://eu.christianlouboutin.com/it_en/stopfake

<http://europa.today.it/lavoro/scarpe-con-suola-rossa-non-e-esclusiva-di-louboutin.html>

<http://jezebel.com/5822762/how-forever-21-keeps-getting-away-with-designer-knockoffs>

http://law.slu.edu/sites/default/files/Journals/rohini_roy_note.pdf

<http://marketinsight.it/2018/04/09/moda-nel-2017-fatturato-del-settore-stabile-e-risultato-netto-in-recupero/>

<http://moda.mam-e.it/dizionario-della-moda/christian-louboutin/>

<http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:oro3qe.2.1>

<http://www.allenoverly.com/news/en-gb/articles/Pages/Christian-Louboutin-SAS-v-Van-Haren-Schoended-BV.aspx>

http://www.bugnion.it/marchi_det.php?id=157

<http://www.consulentelegaleinformatico.it/2017/01/11/speciale-proprietà-intellettuale-marchi-domini-copyright/>

http://www.corriere.it/cronache/11_agosto_11/christian-louboutin-perde-causa-su-suola-rossa_c7f2d34c-c41a-11e0-9d94-686c787ab248.shtml?refresh_ce-cp

<http://www.counterfeitchic.com/2010/08/introducing-the-innovative-design-protection-and-piracy-prevention-act.html>

<http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-02-06/louboutin-forma-piu-colore-non-sono-imitabili-110747.shtml?uuid=AEJD3GvD>

http://www.iso.org/iso/iso_9000

http://www.lariodesk.it/lariodesk/attachments/article/11/LC_Tutela%20Proprietà%20GUIDA.pdf

<http://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2016/10/Tutela-del-design-nel-mondo-della-moda.pdf>

http://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/2012/09/06/news/ha_vinto_louboutin-42057386/?refresh_ce

<http://www.thefashionlaw.com/home/louboutin-suffers-setback-in-red-sole-case-in-european-union>

<http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/i-marchi-2>

http://www.wipo.int/freepublications/it/sme/900/wipo_pub_900.pdf

http://www.wto.int/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/appellate_body_e.htm

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c3s1p1_e.htm

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/elimination-of-graphical-representation-requirement>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-regulation>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-mark-definition>

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/legal_reform/Overview_changes_it.pdf

[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7\(1\)\(a\)_clean_lr2_it.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/draft-guidelines-2017-wp-lr2/15_part_b_examination_section_4_AG_chap_2_Article_7(1)(a)_clean_lr2_it.pdf)

<https://euiopdev01.sdlproducts.com/trade-mark-guidelines/it/GUID-147C52E1-31E0-40DF-8481-D32DBED493CF.html>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A31989L0104>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009R0207>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32002R0006>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32017R1001>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=it>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&from=EN>

<https://macrosweb.it/louboutin-e-la-suola-rossa-la-saga-continua-e-il-caso-si-riapre-davanti-alla-cgue/>

<https://www.dandi.media/2017/04/gli-orientamenti-internazionali-sulla-tutelabilita-del-marchio-louboutin/>

https://www.duanemorris.com/articles/protecting_fashion_designs_through_ip_law_5516.html

<https://www.ilpost.it/2018/03/08/colore-forma-suola-rossa-louboutin/>

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dc430859-247c-4080-bf64-2a45edd813be>

<https://www.nytimes.com/2018/02/06/business/christian-louboutin-shoes-red-trademark.html>

<https://www.uspto.gov/trademark>

MA<https://www.ufficiobrevetti.it/il-marchio>

