

Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Commerciale 2

La tutela dei marchi notori.

I casi Gucci e Ferragamo

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Antonio Nuzzo

CORRELATORE

Chiar.mo Prof.

Paolo Tullio

CANDIDATO

Serena Trotta

Matr. 138493

Introduzione	1
Capitolo 1. L'evoluzione delle funzioni svolte dal marchio e la sua disciplina nazionale, europea e internazionale	5
1.1. La metamorfosi storica delle funzioni del marchio: dal "possessory mark" al "mythical status"	5
1.1.1 Le funzioni del marchio	
1.2 La normativa	19
1.2.1 Trattati internazionali	
1.2.2 Disciplina europea e disciplina interna	
1.3 Il marchio	28
1.3.1. Il marchio registrato	
1.3.1.1. Gli effetti derivanti dalla registrazione	
1.3.1.2. Le vicende modificative	
1.3.1.3. Le vicende estintive	
1.3.2. Il Marchio di fatto	
1.4 La registrazione	45
1.5 Infringement	46
1.6 Defences	51
1.7 Esaurimento dei diritti scaturenti dalla registrazione del marchio	56
1.7.1. Esaurimento nazionale e regionale: i requisiti del "put on the market" e il consenso del titolare	
1.7.2. I motivi legittimi per l'opposizione del titolare	
1.7.3. L'esaurimento internazionale e l'Unione Europea	
Capitolo 2. La tutela confusoria e la tutela rafforzata	65
2.1. La likelihood of confusion	65

2.1.1.	“Un segno identico o simile al marchio”: la distinctiveness	
2.1.2.	I “prodotti o servizi identici o affini”: il concetto di affinità	
2.1.3.	Il rischio di confusione e il rischio di associazione	
2.1.4.	Ulteriori estensioni del concetto di “confusione”	
2.2.	La dilution	97
2.2.1.	Dai marchi dei c.d. “creatori del gusto e della moda” ai marchi notori o che godono di rinomanza	
2.2.2.	I presupposti per accedere alla tutela	
2.2.3.	L’esistenza di un pregiudizio: le ipotesi di diluizione, corrosione o parassitismo	
Capitolo 3.	<i>Il consolidato principio della tutela rafforzata: oltre il rischio di confusione. Cassazione, ordinanza 17 ottobre 2018 n. 26000 e n. 26001</i>	123
3.1	Premessa	123
3.2.	Il caso Gucci	124
3.2.1.	Il giudizio di primo grado e il giudizio di appello	
3.2.2.	La decisione della Suprema Corte: ordinanza 26000/2018	
3.3.	Il caso Ferragamo	130
3.3.1.	Il giudizio di primo e di secondo grado	
3.3.2.	La decisione della Corte di Cassazione: ordinanza n. 26001/2018	
3.4.	Osservazioni conclusive	142
Conclusioni		145
Bibliografia		150
Giurisprudenza		156

Introduzione

Il mondo dell'industria è da sempre stato caratterizzato dalla compresenza di più imprenditori che producono o distribuiscono prodotti identici o affini nello stesso segmento di mercato. Pertanto, risulta di primaria importanza per ciascuno di essi riuscire a distinguersi dagli altri così da poter essere ricordati e, auspicabilmente, riscelti dal consumatore.

Gli strumenti principali forniti dall'ordinamento per mezzo dei quali l'imprenditore può contraddistinguere il suo operato sono i segni distintivi.

Originariamente di segni distintivi se ne contavano tre: la ditta, il marchio e l'insegna che indicavano, rispettivamente, la persona dell'imprenditore, i beni o servizi da questo prodotti o distribuiti e, infine, i locali in cui si svolgeva l'attività d'impresa.

Tuttavia, i segni distintivi non costituiscono un *numerus clausus*: a quelli poc'anzi menzionati, col tempo, se ne sono affiancati degli altri, i c.d. segni distintivi atipici. Tra i tanti si pensi al *domain name*, utilizzato per identificare una data impresa sul vasto mondo del *web*.

Tra i segni distintivi – tipici o atipici – quello che riveste un ruolo preponderante è sicuramente il marchio.

Originariamente, la sua sola e principale funzione era quella di indicare l'origine di un prodotto ed evitare la confusione o lo sviamento del pubblico di riferimento, realizzando così un interesse pubblico.

Proprio in virtù di tale funzione, sussisteva lo strettissimo binomio azienda-marchio e il conseguente divieto di trasferire quest'ultimo senza il contestuale trasferimento di azienda, o ramo di essa, addetta alla produzione del prodotto da questo contraddistinto.

Solo con la riforma del 1992¹, tale divieto veniva meno. Da allora è possibile trasferire autonomamente il marchio, inteso come bene autonomo di proprietà

¹ Riforma attuata dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480

intellettuale. Questa apertura ha costituito inevitabilmente un vantaggio perché – come vedremo – da qualche anno a questa parte, questo segno distintivo ha assunto uno *status* tale da avere di per sé un valore economico notevole.

Con il passare del tempo, il marchio – rimanendo sempre lo strumento principe per contraddistinguere l'impresa e indicare l'origine del prodotto – ha contestualmente assunto ruoli e sviluppato funzioni differenti.

Si vuole in questa sede fare solo un breve cenno al c.d. *selling power* del marchio per lasciare poi l'approfondimento delle nuove funzioni alla lettura dell'elaborato.

Prima di parlare del potere di vendita di un *brand*, occorre preliminarmente ricordare l'esistenza di una distinzione all'interno della categoria dei marchi di impresa registrati: vi sono, da un lato, i marchi ordinari e, dall'altro, i marchi notori o dotati di rinomanza.

Nonostante ad entrambe le categorie la legge riconosca una piena tutela, solo quelli appartenenti al secondo tipo sono considerati idonei ad attirare l'attenzione del consumatore e far sì che attorno ad essi si crei un'aura particolare tale da stuzzicare l'interesse del pubblico di riferimento.

L'idea consumistica del terzo millennio che pervade gran parte della società occidentale è proprio quella di identificarsi nel marchio e nei valori da esso divulgati. Il marchio rinomato ha assunto un "*mythical status*", è utilizzato dal consumatore per costruirsi una identità all'interno della società; perciò, potremmo dire che la *griffe* è associata alla possibilità di poter gridare a gran voce, ma senza usare le parole, chi si è o, almeno, chi si crede di essere.

Affinché vi sia tale immedesimazione, risulta di fondamentale importanza la *brand identity* dell'impresa e il lungo processo di costruzione che qualunque impresa deve portare avanti dal giorno della sua nascita.

Tale percorso è lungo e non sempre agevole, perché risulta di primaria necessità intercettare quelli che sono i bisogni e i desideri del consumatore e far sì che questi coincidano con l'immagine dell'impresa che viene proiettata al mondo esterno.

Tuttavia, una volta che la *brand identity* è solida e il marchio acquisisce una certa notorietà nel settore, saranno i consumatori a scegliere quel marchio perché si rivedono nei valori da questo sponsorizzati.

Possiamo dire, quindi, che vi è un'inversione di corrente, perché se in un primo momento è l'impresa che deve costruirsi un' "*appeal*" cercando di captare i valori di una società e conquistare il grande pubblico; successivamente è il consumatore che, per mezzo del *brand*, comunica i suoi valori alla comunità stessa.

Se è vero che i marchi notori godono di tale capacità attrattiva, altrettanto vero è che, oggi, tra le sue funzioni vi sono anche quelle inerenti alla qualità del prodotto e alla garanzia che un *brand* rinomato rappresenta per il consumatore al momento dell'acquisto.

Proprio per il fatto che un marchio è in grado di offrire una sorta di garanzia in merito alla qualità e al valore del prodotto su cui è apposto, si è sviluppata l'esigenza di una tutela ultra-merceologica del marchio notorio. Più nello specifico, si suol evitare che l'apposizione del marchio in questione su beni merceologicamente distanti possa far credere al consumatore che anche questi ultimi abbiano le stesse proprietà dei primi, garantite, per l'appunto, dal marchio collocato sull'etichetta.

Se, generalmente, un marchio registrato c.d. "*ordinario*" è tutelato a condizione che sussista un rischio di confusione per il pubblico, nel caso dei marchi che godono di rinomanza questa tutela si spinge oltre. L'utilizzo di qualunque marchio identico o simile ad un marchio dotato di rinomanza è stroncato sul nascere, indipendentemente dal possibile rischio di confusione.

La tutela della notorietà acquisita è utilizzata come strumento di difesa per gli sforzi commerciali compiuti dall'impresa. Considerando che la stessa si è costruita una certa immagine, ad esempio in merito alla qualità dei materiali o al prestigio della manifattura, l'utilizzo di un marchio identico o simile da parte di altri, su prodotti anche non affini di scarsa qualità, potrebbe rovinare il risultato di anni ed anni di duro lavoro.

Quindi è chiara la *ratio* alla base della differenziazione di tutela, si suol evitare che la rinomanza di un marchio o il suo carattere distintivo venga diluito, corroso o addirittura indebitamente sfruttato da altri senza averne diritto.

Passando alla normativa vigente in materia, si deve ricordare, innanzitutto, che la spinta iniziale ha carattere internazionale: nel 1996 è stato concluso il *TRIPs Agreement (Trade-related aspects of intellectual property rights)* che ha come scopo principale l'armonizzazione della disciplina della tutela della proprietà intellettuale in tutti gli Stati firmatari. A livello regionale, importantissime sono state le Direttive e i Regolamenti europei che si sono susseguiti, fino all'entrata in vigore della Direttiva 2015/2436 e del Regolamento 2017/1001 che tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno dovuto recepire mediante riforme legislative nazionali.

Capitolo 1. L'evoluzione delle funzioni svolte dal marchio e la sua disciplina nazionale, europea e internazionale

1.1 La metamorfosi storica delle funzioni del marchio: dal “*possessory mark*” al “*mythical status*” —
1.1.1 Le funzioni del marchio oggi — 1.2 La normativa — 1.2.1 Trattati internazionali — 1.2.2
Disciplina europea e disciplina interna — 1.3 Il marchio — 1.3.1 Il marchio registrato — 1.3.2 Il
Marchio di fatto — 1.4 La registrazione — 1.4.1.1 La Registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi — 1.4.1.2 La Registrazione presso l'EUIPO — 1.4.1.3 La Registrazione internazionale — 1.5
Infringement — 1.6 *Defences* — 1.7 Esaurimento dei diritti scaturenti dalla registrazione del marchio
— 1.7.1 Esaurimento nazionale e regionale: i requisiti del “put on the market” e il consenso del
titolare — 1.7.2 I motivi legittimi per l'opposizione del titolare — 1.7.3 L'esaurimento internazionale
e l'Unione Europea

1.1. La metamorfosi storica delle funzioni del marchio: dal “*possessory mark*” al “*mythical status*”¹

Al giorno d'oggi, in una società frenetica e in perenne corsa contro il tempo, gli acquisti si fanno di getto, senza pensarci troppo, prediligendo i prodotti che già conosciamo o di cui abbiamo sentito parlare. Ma come riconosciamo tra mille i prodotti che ci hanno soddisfatto? Li individuiamo attraverso il marchio, cioè un disegno, una parola, un simbolo che ci permette di associare quello specifico prodotto, o gamma di prodotti, ad una data azienda produttrice. Sappiamo che il prodotto di quella marca è perfetto per noi – in qualità e in efficienza – e siamo propensi a comprarlo di nuovo perché, in passato, ha appagato i nostri bisogni e aspettative.

Ma prima di arrivare al marchio come sinonimo di qualità, si sono susseguite e sviluppate una serie di funzioni del *trademark* che solo alla fine di un lungo percorso evolutivo hanno portato al marchio come lo conosciamo oggi, al marchio rappresentativo di uno *status*.

¹ Per un generale *excursus* storico circa l'evoluzione della funzione del marchio cfr. BENTLY, SHERMAN, GANGJEE, & JOHNSON, *Intellectual property law*, 2018, Oxford University Press, pp. 847 ss. e THOMAS D. DRESCHER, *The transformation and evolution of trademarks - from signals to symbols to myth*, 1992, The Trademark Reporter 82, n. 3 pp. 301-340.

Il primo utilizzo del marchio si presume risalga al 5000 a.C. e si sviluppò in maniera sostanziale durante l'Impero Romano².

Si può notare come il marchio fosse utilizzato soprattutto come *proprietary or possessory mark*, tanto è vero che i fattori marchiavano il bestiame con un numero o un simbolo che li identificava al fine di indicarne la proprietà. A questa pratica si lega il significato etimologico del termine dell'inglese moderno “*to brand*”. Esso, infatti, deriva dall'antico verbo anglosassone “*to burn*”; conseguentemente molti studiosi hanno affermato che il moderno *brand mark* deriva direttamente dalla pratica della marchiatura (*the practice of branding*)³.

Dal II secolo a.C., l'Impero Romano aveva sviluppato un vasto traffico commerciale con Paesi lontani dai quali arrivavano merci di tutti i tipi: la seta dalla Cina, i gioielli di pregiata manifattura provenienti dall'Est e addirittura gli schiavi dalla zona del Mar Nero.

Allo stesso modo anche l'esportazione era ampiamente sviluppata e i prodotti dell'Impero viaggiavano in lungo e in largo per giungere a destinazione. Risultava, perciò, necessario trovare un modo per segnare le merci così da permettere il riconoscimento del produttore.

Questi simboli e segni tracciati sui prodotti erano i c.d. *maker's marks*: antenati dell'odierno marchio che permettevano agli acquirenti di individuare il produttore e associarlo al lavoro svolto. Qualora l'acquisto fosse risultato di loro gradimento era più facile poi, al momento del successivo acquisto, riversarsi su un prodotto già testato.

Sulla stessa scia, T. D. Drescher riteneva che, già all'epoca, il marchio esercitasse già quella che è la funzione principale del *trademark* ossia l'indicazione dell'origine del prodotto⁴.

² GERALD RUSTON, *On the Origin of Trademarks*, 1975, The Trademark Reporter 45 n.2, pp. 128.

³ THOMAS D. DRESCHER, *op. cit.*, p. 309.

⁴ THOMAS D. DRESCHER, *op. cit.*, p. 310: “*the application of maker's marks and marks of geographic origin to goods traded over great distances represents trademark use in the modern sense; that is, these marks became symbols of good will identified with a single source. They indicated the source of origin of the goods to remote customers who might wish to place repeat orders*”.

Nel V secolo, dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, iniziò il periodo dei “*secoli bui*” che determinò un vero e proprio crollo degli affari mercantili. Ciò nonostante, continuarono ad essere organizzate fiere e mercati e soltanto grazie alle Fiere dello Champagne la situazione, per Roma, ebbe un risvolto positivo⁵.

Successivamente, intorno al XII secolo, si svilupparono le Corporazioni di Arti e Mestieri, delle vere e proprie associazioni di mercanti e artigiani che regolavano l'industria medioevale. Le corporazioni promuovevano i loro interessi di categoria e monopolizzavano la parte di mercato che singolarmente li riguardava⁶.

Regole severe governavano la vita dei membri delle corporazioni, le quali imponevano dei rigidi standard di qualità e prezzo e vietavano qualsiasi comportamento concorrenziale.

In questo periodo i marchi erano utilizzati come “*source of liability*”⁷: il marchio era ancora utilizzato per individuare il produttore, ma questo collegamento era ora funzionale in una accezione negativa. Infatti, qualora il prodotto fosse risultato difettoso o non conforme a quelli che erano gli standard imposti, il produttore era facilmente identificato e, in quanto pienamente responsabile, poteva essere passibile di una sanzione: multa e, nei casi più gravi, l'espulsione dalla corporazione⁸.

Ai tempi delle Corporazioni era necessario indicare sia l'artigiano produttore del bene sia la corporazione a cui egli apparteneva. Il primo marchio serviva come strumento per identificare il fabbricante con i risvolti negativi di cui abbiamo accennato poc'anzi; il secondo, invece, funzionava come “*certification mark*” e come “*collective mark*”. Più nello specifico serviva a certificare che quel prodotto

⁵ THOMAS D. DRESCHER, *op. cit.*, p. 311.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Policy function* del marchio, nello stesso senso BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 847.

⁸ Si parla di *warranty function* del marchio.

rispettasse gli standard della Corporazione⁹. Il “*collective mark*” usato nel Medioevo non era, quindi, tanto diverso dal marchio collettivo conosciuto oggi¹⁰.

Proprio l’esistenza di questi standard assicurava la qualità minima per ogni prodotto su cui era impresso il marchio della corporazione. Per quanto severo e inflessibile fosse, il sistema era sicuramente favorevole per gli acquirenti.

Se ci si sofferma sul meccanismo di apporre un segno su un bene, il significato più logico è quello di affermare un diritto sulla cosa contrassegnata e, più in generale, sottolineare una situazione soggettiva di dominio¹¹. Qui si nota l’identità di funzione base che accomuna i *signa* dell’antichità con il marchio di impresa: l’apposizione del marchio su di un bene per affermare l’esistenza di un diritto sullo stesso¹²¹³.

Si può quindi affermare che, sin dalle sue origini, il marchio ha svolto alcune funzioni principali che tutt’ora continua a svolgere e che, con l’evolversi dei tempi, se ne sono aggiunte delle nuove.

1.1.1 Le funzioni del marchio

Oggi, il marchio registrato ricopre una pluralità di funzioni più o meno riconosciute dalla dottrina che è possibile brevemente enumerare.

Tra quelle sicuramente riconosciute vi sono la funzione di indicazione di origine, la funzione distintiva e la funzione di garanzia. Quelle che, invece, non hanno un diffuso e pieno consenso nella comunità scientifica sono l’*advertising function*, la *communication function* e l’*investment function*.

⁹ FRANK I. SCHECHTER, *The Historical Foundation of the Law Relating to Trademarks*, 1925, Columbia University Press. “*The guild mark functioned both as a ‘collective mark’ that is, a mark owned by an association but used only by its individual members, and as a ‘certification mark’ thus certifying that the (materials) met guild standards and represented the collective good will of the guild as a whole*”.

¹⁰ THOMAS D. DRESCHER, op. cit., p. 320: “*the essential function of trademarks today is, as it was for their medieval predecessor, to serve as a warranty of quality to be expected from a particular source*”.

¹¹ FERDINANDO MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi. Marchi, persone e cose dalla corporazione medievale all’impresa globale*, 2005, Giuffrè Milano, pp. 408 ss.

¹² FRANCESCA FERRARI, *Il sequestro dell’anima: natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, 2016, Giappichelli Editore, p. 265.

¹³ Paragrafo successivo sul diritto di privativa.

La prima funzione che analizzeremo è la *distinguishing function*, il marchio deve avere carattere tale da permettere di distinguere il bene in esame da beni simili o affini di altri produttori. La capacità distintiva del marchio è l'unica prevista dalla normativa vigente, nazionale e internazionale, come requisito di registrabilità¹⁴.

Nei Paesi anglosassoni si parla di *badge of origin* per indicare la funzione di indicazione di origine del bene o del servizio. Infatti, il marchio è strumentale al riconoscimento del produttore ed in particolare permette al consumatore di ricollegare l'azienda natale al bene o servizio in oggetto.

Secondo alcuni, nella funzione di indicazione di origine si esplica anche la funzione di qualità perché oltre ad indicare che un bene è prodotto da una specifica azienda questa indicazione è sinonimo di garanzia della qualità, in riferimento allo standard assicurato precedentemente dal produttore.

Questo è quanto l'AG Jacobs, nelle sue conclusioni nel caso *Dior v. Evora*¹⁵, ha affermato: “*the quality function could properly be regarded as part of the origin function*”. Successivamente, la Corte di Giustizia ha chiarito che queste due funzioni sono sufficientemente distinte. In un recente caso¹⁶, ha infatti avuto modo di affermare che il solo uso di un marchio da parte di un soggetto (nel caso di specie si trattava dell'uso da parte di un licenziatario) non è sufficiente per stabilire che quel prodotto provenga dal titolare del marchio e quindi che sia assolta la funzione di indicazione di origine¹⁷.

Ad ogni modo, indipendentemente dal fatto che quest'ultima funzione sia un tutt'uno con la prima oppure non lo sia, per poter analizzare la *quality function* è necessario fare una premessa riguardante il mercato.

Gli economisti distinguono diverse tipologie di beni: i *search goods*, gli *experience goods* e i *credence claims goods*. I *search goods* sono quei beni di uso

¹⁴ Le fonti legislative e i requisiti di registrabilità del marchio verranno approfonditi nel paragrafo 4 di questo capitolo.

¹⁵ CGUE, caso C-337/95. PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA C. EVORA VC.

¹⁶ CGUE, caso C-689/15. GÖZZE FROTTIERWEBEREI GMBH C. VEREIN BREMER BAUMWOLLBÖRSE.

¹⁷ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1123.

comune, beni le cui qualità possono essere valutate con facilità prima dell'acquisto o del consumo. Gli *experience goods* sono, al contrario, quei beni le cui qualità e caratteristiche possono essere valutate solo *ex post*, a seguito dell'utilizzo e quindi sulla base dell'esperienza (es. vacanze, ristoranti, ecc.). Infine, i *credence goods* sono quei beni le cui prestazioni non sono valutabili nemmeno dopo l'utilizzo; questo perché l'asimmetria informativa tra produttore/fornitore e consumatore/cliente non consente a questi ultimi di valutare, né *ex ante* né *ex post*, la prestazione ricevuta (es. prodotti finanziari, consulenze legali, ecc.)¹⁸.

Fatta questa premessa occorre soffermarsi sui *search goods* e analizzare quello che è il c.d. *research cost*. Quando si parla di *research cost* in relazione al *trademark* ci si riferisce al tempo impiegato dal consumatore per prendere una decisione circa l'imminente scelta di acquisto. Uno dei vantaggi dell'esistenza dei marchi è proprio la riduzione di siffatto tempo.

Ovviamente, per ridurre il tempo necessario per fare una scelta di acquisto rivestono un ruolo fondamentale non solo le due funzioni precedentemente descritte – l'indicazione d'origine e il carattere distintivo – ma anche tutte le altre. Non è necessario individuare in maniera categorica la singola funzione del marchio in grado di ridurre il *search cost*, perché è in generale l'esistenza dello stesso che velocizza le scelte del consumatore.

A questo proposito Posner fotografa tale scenario utilizzando una dicitura alquanto particolare, egli parla di "*hostage situation*"¹⁹ dove l'ostaggio è il titolare del marchio e il sequestratore è il consumatore che ha tra le mani la vita del *brand*.

Il consumatore medio è portato ad acquistare il prodotto brandizzato più costoso dell'equivalente generico nella convinzione che questo sia migliore. Gli investimenti fatti dal titolare del marchio lo rendono vittima del consumatore perché quest'ultimo potrebbe far cadere drasticamente la domanda del bene se

¹⁸ MEN ANDRI BENZ, *Strategies in Markets for Experience and Credence Goods*, 2007, Deutscher Universitätsverlag, pp. 2 ss.

¹⁹ RICHARD A. POSNER, *Intellectual Property: The Law and Economics Approach*, 2005, Journal of Economic Perspectives, Vol. 19 n. 2, p. 57.

questo perdesse in qualità e non fosse più all'altezza delle aspettative create dal precedente utilizzo.

Il produttore è così incentivato a mantenere la stessa qualità del prodotto venduto per non perdere clienti, i quali continueranno ad acquistare il prodotto brandizzato più costoso perché il *research cost* è inferiore.

Ma perché il *research cost* è inferiore nei prodotti brandizzati? Il *full price* di un prodotto è dato dalla somma del prezzo nominale e dai costi di ricerca del consumatore. Evidentemente nella sua ricerca il consumatore impiegherà meno tempo a decidere di acquistare un prodotto che porta un marchio specifico piuttosto che un prodotto generico. Questo perché nel primo caso il compratore si basa sulla garanzia del prodotto data dall'esistenza del marchio (*quality function*), invece nel secondo caso non potrà basarsi su quegli elementi positivi scaturenti proprio dall'averne uno efficace. Ecco spiegato perché il *research cost* è inferiore quando c'è un marchio apposto sul prodotto²⁰.

Quindi il consumatore è spinto a pagare di più per un prodotto di marca sulla base di un implicito assunto circa la garanzia che quell'azienda dà sulla superiore qualità del prodotto, anche in termini di raggiungimento del risultato sperato.

In definitiva, è possibile considerare il marchio come uno strumento per assistere le scelte di acquisto del consumatore. Ecco che qui rileva la *advertising function* quale strumento per "*simplify economic decision making*"²¹. Infatti, la reputazione è l'elemento chiave in tema di *trademarks*, è l'opinione su un determinato *brand* che fa sì che il consumatore, al momento della scelta, opti per un prodotto anziché un altro.

²⁰ RICHARD A. POSNER, *op. cit.*, p. 57.

²¹ WOLFGANG SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression Under European Law*, 2010, Wolters Kluwer Law and Business, p. 38.

Per tutte queste ragioni il marchio è stato usato per trasformare un *non-search goods* in un *search goods* e quindi far sì che tutti i benefici sopra esposti siano ottenuti anche in riferimento a beni rientranti in categorie diverse²².

Tuttavia, questa *quality function* non è legislativamente tutelata²³, né nel contesto nazionale né in quello europeo e internazionale. Il proprietario del marchio potrà decidere di produrre beni o servire servizi di qualità inferiore rispetto a quelli precedentemente messi sul mercato e nessuna sanzione gli potrà essere applicata. L'unica conseguenza negativa sarà, tutt'al più, la perdita di clienti e quindi la riduzione della domanda per il suo bene²⁴.

Ciò nonostante, nel momento in cui la qualità del prodotto comincia ad essere notevolmente inferiore rispetto allo *standard* dei prodotti precedenti tanto da divenire decettiva per i consumatori è possibile che l'*owner* sia destinatario di una azione di decadenza del marchio promossa da chiunque ne abbia interesse²⁵.

In questa prospettiva la funzione del marchio è anche quella di incoraggiare le imprese a mantenere una elevata qualità dei prodotti così da aumentare la competizione tra imprese che operano nello stesso settore. Infatti, è stato affermato che: "*the primary reason for the existence and protection of trademarks is that they facilitate and enhance consumer decisions and (...) they create incentives for firms to produce products of desirable qualities even when these are non-observable before purchase*"²⁶. La tutela del marchio può essere considerata non solo uno strumento di ausilio per i consumatori, ma anche come un mezzo per

²² MATTHEW ELSMORE, *With particular reference to the Community Trademark and the scope of trademark rights, to what extent has the registration and use of trademarks in Europe facilitated the proper functioning of the internal market for trademarked goods and services?*, 2003, Edward Elgar Publishing, pp. 300 ss.

²³ GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I Diritto dell'Impresa*, 2013, UTET Giuridica, p. 174.

²⁴ ILANAH SIMON, *The Functions of Trademarks and their Role in Parallel Importation Cases - What can the EU and Japan learn from each other's experiences*, 2007, IIP Bulletin.

²⁵ Il tema della decettività e della decadenza saranno approfonditi in 1.3.1.3.

²⁶ NICHOLAS ECONOMIDES, *The economics of Trademarks*, 1998, *The Trademark Reporter*, pp. 523, 525-6.

incentivare la competizione tra imprese in un mercato concorrenziale e aumentare l'efficienza del mercato stesso.

Quando si valuta la protezione e le funzioni riconosciute ai marchi registrati, non è possibile non far riferimento all' *advertising function*, secondo alcuni il *trademark* è un efficiente modo di far pubblicità²⁷. Questo perché le "*special characteristics [of trade symbols] are brevity and continuity in use, both of which are essential to their symbolic function*"²⁸. Proprio perché alcuni marchi registrati, in virtù del loro carattere distintivo o per il loro *appeal*, sono in grado di generare una sorta di fascino emotivo nei potenziali clienti sono usati come strumento per pubblicizzare ancor di più il prodotto. Può accadere che anche altre imprese concorrenti utilizzino, in maniera illecita, questo elemento così importante per ottenere un qualche beneficio a livello commerciale.

Questo è ciò che è successo nel caso che ha coinvolto il gruppo francese *L'Oreal* e la società belga *Bellure*²⁹. *L'Oreal* è titolare di alcuni marchi registrati nazionali ed europei aventi ad oggetto fragranze e profumi: nel caso di specie, si trattava di alcuni *tradenames* e altri *tradedresses*. La società belga aveva iniziato a commercializzare profumi con le stesse fragranze della *L'Oreal*, riconoscibili per mezzo di elenchi comparativi che stabilivano una corrispondenza tra i prodotti belgi e i profumi di lusso. In questo modo chi voleva acquistare, ad esempio, il profumo *Trésor* poteva scegliere di acquistare il prodotto della *L'Oreal* oppure il prodotto di *Bellure*, stessa fragranza ma ad un costo notevolmente inferiore.

²⁷ CATHERINE COLSTON - KIRSTY MIDDLETON, *Modern intellectual property Law*, 2005, Cavendish Publishing.

²⁸ RALPH BROWN, *Advertising and the Public Interest: the legal protection of Trade Symbols*, 1948, *Yale Law Journal* Vol. 57, p. 1185.

²⁹ CGUE, caso C-487/07. *L'ORÉAL SA v. BELLURE NV*.

È evidente come la società Bellure abbia voluto sfruttare, parassitariamente, il potere attrattivo del marchio della *L'Oreal* per farsi pubblicità e allargare il proprio mercato³⁰³¹.

Sotto questo profilo, di fatti, il marchio opera come collettore di clientela³², come strumento per mezzo del quale è possibile attirare i consumatori verso il proprio prodotto a discapito dei prodotti concorrenti.

Parlando del marchio come strumento e veicolo di *advertising*, una questione ovvia riguarda il valore della pubblicità basata sul marchio.

Un noto accademico americano, Ralph Brown, affermò che: “*advertising depends on the remote manipulation of symbols, most importantly of symbols directed at a mass audience through mass media or imprinted on mass-produced goods. The essence of these symbols is distilled in the devices variously called trademarks, trade names, brand names or brand symbols*”³³.

Cosa che più interessa è che Brown estremizzò la differenza tra “*informational advertising*” e “*persuasive advertising*”³⁴.

Dal punto di vista strettamente economico, fornire informazioni è l'unica funzione utile svolta dalla pubblicità. Ciononostante, la maggior parte degli spot pubblicitari ha la sua componente di “*persuasive advertising*” e, secondo Brown, è socialmente ingiustificabile.

Nell'idea americana di Brown, questa componente persuasiva non fa altro che aggiungere costi alla concorrenza già spietata che si fanno le grandi imprese. L'esperto era inorridito dall'idea che, al momento dell'acquisto, il consumatore non acquistasse il prodotto in sé ma l'associazione che quel prodotto aveva con un

³⁰ Le questioni di diritto sottolineate dalla Corte di Giustizia verranno analizzate e approfondite nel capitolo successivo.

³¹ Altra ipotesi di parassitismo nell'*advertising* su internet: CGUE, caso C-323/09. INTERFLORA V. MARKS & SPENCER.

³² MARIO GHIRON, *Sulla funzione del marchio*, 1937, Rivista di Diritto Privato, pp. 279-28.

³³ RALPH BROWN, *op. cit.*

³⁴ BENTLY *et al.*, *op cit.*, p. 856.

ideale, quella che, parlando di marchi notori, viene descritta come “*aura of luxury*”.

Purtroppo per Brown, è questa associazione tra prodotto e *status symbol* che ha fatto il successo di molti marchi rinomati presenti oggi sul mercato e ha fatto sì che si potesse parlare di “*mythical status*”.

Di pari passo con lo sviluppo della *advertising function* si è delineata sempre di più l'*investment function*. Si è detto che il marchio, in particolare quello notorio, è utilizzato come strumento per assistere e convincere il consumatore durante le scelte di acquisto e, a tal proposito, c'è chi parla di *selling power* o di “*forza attrattiva*”³⁵, proprio per sottolineare come gli acquisti sono orientati dalla presenza del marchio. Tantissime imprese hanno, infatti, investito sulla pubblicità e su una pluralità di tecniche commerciali proprio per aumentare le vendite e, di conseguenza, i profitti. Per tal motivo richiedevano una tutela legale per questi sforzi di marketing compiuti³⁶. Sakulin ribadisce come i titolari dei marchi volessero in qualche modo “*see their investments secured*”³⁷.

La prima volta che la Corte di Giustizia ha parlato di funzione di investimento è stato nella sentenza *Interflora v. Marks & Spencer*³⁸. Il caso riguardava l'utilizzo del marchio registrato *Interflora* come *keyword* nel servizio a pagamento *AdWords* di *Google* da parte di Marks e Spencer.

La Corte, in questa sede, escludeva che il marchio servisse solo come strumento per identificare l'origine di un prodotto riconoscendo l'esistenza di ulteriori funzioni prima non considerate³⁹. Inoltre, i giudici di Lussemburgo davano, in prima approssimazione, definizioni di funzione pubblicitaria e funzione

³⁵ GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 175.

³⁶ FRANCESCA FERRARI, *op. cit.*, p. 277.

³⁷ WOLFGANG SAKULIN, *op. cit.*

³⁸ CGUE, caso C-323/09. *INTERFLORA V. MARKS & SPENCER*.

³⁹ *Ibidem*. Para. 35. “*La funzione di indicazione d'origine del marchio non è la sola funzione di quest'ultimo degna di protezione contro violazioni da parte dei terzi. [...] Un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato ai fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore*”.

di investimento senza però specificarle. Poco dopo affermavano categoricamente come “*non si può considerare che solo i marchi che godono di notorietà possano avere funzioni diverse da quelle dell’indicazione di origine*”⁴⁰. Così facendo eliminavano ogni dubbio e discriminazione tra i marchi notori e i marchi ordinari, riconoscendo ad entrambi la stessa ampiezza di scopo.

Andando oltre nella lettura della sentenza si giunge alla definizione esatta di funzione di investimento: “*un marchio può anche essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli*”⁴¹. Proseguiva poi con la specifica che “*tale funzione, cosiddetta di investimento, del marchio può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità, nondimeno essa si distingue da quest’ultima. Infatti, l’uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali*”⁴². Questa puntualizzazione è molto importante perché c’era chi riteneva che queste due funzioni fossero in realtà una soltanto e che fosse “*vague and ill-defined*” il contenuto stesso della funzione di investimento⁴³.

Ultima funzione riconosciuta dalla Corte di Giustizia è la *communication function*. Questa funzione ha lo scopo di fornire informazioni di vario genere al consumatore sul bene contrassegnato dal marchio. Queste informazioni possono essere trasmesse o perché è lo stesso marchio a dare notizie sul prodotto – ad es. il marchio *Pura-Lana* dà contezza al consumatore che si tratti di un prodotto contenente lana – oppure semplicemente tramite l’associazione alla pubblicità e alla promozione del marchio o della casa produttrice⁴⁴.

⁴⁰ *Ibidem*. Para. 40.

⁴¹ *Ibidem*. Para. 60.

⁴² *Ibidem*. Para. 61.

⁴³ JACOB LJ, *decision 535 High Court of Justice di Inghilterra e Galles. INTERFLORA V. MARKS & SPENCER*.

⁴⁴ BENTLY *et al. op. cit.*, p. 1124.

Quelle descritte fino ad ora sono le funzioni “*pratiche*” svolte dal marchio, quelle funzioni che concretamente hanno un impatto sulle vendite dei prodotti e sul consumo.

Un ruolo di un'importanza elevatissima per i marchi che godono di rinomanza è ricoperto dal c.d. “*demonstration effect*”⁴⁵. Questo mostra come il marchio operi quale sorta di meccanismo usato dal consumatore per pubblicizzare sé stesso e i propri valori.

Il marchio rinomato ha assunto un “*mythical status*”, proprio per questo la *griffe* aiuta il consumatore a costruirsi una identità nella società. Prima si accennava alla “*aura of luxury*”, quest’aura è propria dei marchi noti, è quell’elemento che legittima chi ha quel prodotto di sentirsi parte di un piccolo *entourage* di privilegiati che può permettersi, ad esempio, una *Birkin* di Hermes o di guidare una Ferrari. Il marchio viene associato quindi alla possibilità di poter gridare a gran voce ma senza usare le parole chi si è o almeno chi si crede di essere: ‘*This is the sort of person that I am*’. Thus by wearing clothes bearing Benetton label a person declares: ‘*I am a Benetton person, with Benetton values*’ meaning ‘*I am (or think I am) young, beautiful, affluent, stylish, not carrying any hang ups about race, gender or politics and dedicated to the pursuit of my personal relationships with like-minded people*’⁴⁶.

Questa concezione un po’ elitaria ruota attorno all’idea che la società si è costruita in riferimento ai marchi di lusso e l’importanza della tutela del marchio notorio, oggi, risiede proprio in questo.

Altra funzione atipica del marchio è il potere di costruire la “*consumer loyalty*”, ossia il comportamento di quei consumatori che, durante tutto il corso della vita, utilizzano sempre la stessa marca di prodotti e qualora decidessero di

⁴⁵ MATTHEW J. ELSMORE, *Trademarks, tobacco, health: brokerage by fundamental rights?*, 2016, Edward Elgar Publishing, p. 44.

⁴⁶ Nello stesso senso: SHELDON W. HALPERN, CRAIG ALLEN NARD, KENNETH L. PORT, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, 2010, Wolters Kluwer Law & Business.

cambiare opterebbero comunque per un prodotto con caratteristiche diverse ma sempre nell'ambito della stessa "*famiglia*".

Qui risiede la capacità più importante del *trademark owner*, ossia avere e sviluppare la capacità di fidelizzare il consumatore e offrire diverse varianti dello stesso prodotto.

Potremmo brevemente parlare dell'offerta variegata che alcune imprese mettono a disposizione dei consumatori perché spesso i loro bisogni e desideri evolvono nel corso del tempo e un brand deve essere in grado di cambiare di pari passo.

Tale differenziazione può avvenire o per mezzo della *branded house* oppure attraverso la *house of brands*. Nel primo caso, l'impresa decide di utilizzare un solo *brand*, eventualmente declinato in *sub-brand* o in linee; nel secondo, invece l'offerta è caratterizzata da *brand* diversi che appartengono allo stesso gruppo⁴⁷.

Un caso di notevole successo di *house of brands* è stato quello realizzato dal Gruppo Calzedonia che ha ritenuto opportuno utilizzare brand diversi per rispondere alle esigenze di ciascuna fascia di età dei consumatori. Infatti, è stato affiancato al marchio *Intimissimi*, rivolto ad una fascia di età più matura e con un maggior budget di spesa, il marchio *Tezenis* destinato ad una clientela più giovane e con un budget inferiore.

Per quel che concerne invece la *branded house*, esemplare è stata la strategia di *Max Mara* che, piuttosto che creare un *brand* nuovo, ha preferito declinare il *brand* principale, introducendo il marchio *Max&Co*. Stessa cosa è stata fatta da Armani con *Emporio Armani* e *Armani Jeans*.

⁴⁷ ROMANO CAPPELLARI, *Marketing della moda e dei prodotti lifestyle*, 2018, Carocci Editore.

1.2 La normativa

1.2.1 Trattati internazionali

Molte sono le convenzioni e i trattati internazionali che hanno ad oggetto la tutela della proprietà intellettuale.

Il primo accordo internazionale, sottoscritto il 20 marzo del 1883, è stato la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale⁴⁸. Con questa convenzione tutti i Paesi firmatari hanno costituito una Unione per la tutela di questa speciale forma di proprietà. Tale convenzione oltre a fissare alcuni principi fondamentali – come il principio del trattamento nazionale⁴⁹, il principio della priorità unionista⁵⁰ e il principio “*telle quelle*”⁵¹ – ha lo scopo di tutelare la proprietà industriale “*in the widest sense*”.

Questo atto è di notevole importanza perché è stato il primo documento internazionale che ha consentito di superare la territorialità del marchio⁵².

Invece, l'Accordo di Madrid 1891 e il Protocollo di Madrid 1989 danno vita al c.d. sistema di Madrid⁵³ per la registrazione dei marchi internazionali. Il sistema

⁴⁸ È stato oggetto di una pluralità di modifiche, l'ultima risale al 14 luglio 1967 a Stoccolma. La Convenzione è stata recepita in Italia, in quest'ultima formulazione, con la legge 28 aprile 1976 n. 424.

⁴⁹ Il principio del trattamento nazionale è il principio in base al quale tutti i cittadini dei Paesi dell'Unione godranno, in tutti gli altri Stati, dei vantaggi che le leggi di quei Paesi accordano ai propri cittadini. Articolo 2, Convenzione dell'Unione di Parigi, 1967.

⁵⁰ Il principio della priorità unionista è il principio in base al quale colui che ha presentato una domanda di registrazione in uno degli Stati Unionisti ha sei mesi di tempo per presentare la domanda in un altro Stato senza che le domande di registrazione effettuate da altri in questo frangente temporale possano avere rilevanza. Una volta che la registrazione nel secondo Paese sarà avvenuta con successo questa retroagirà alla data del deposito della domanda nel primo Paese in cui è avvenuta la registrazione. Articolo 4, Convenzione dell'Unione di Parigi, 1967.

⁵¹ “*Telle quelle*” in francese significa “*come è*”. In virtù di tale principio, il marchio correttamente registrato nel Paese di origine deve essere accettato per la registrazione così come è in qualsiasi altro Paese dell'Unione. Ad ogni modo, gli altri Paesi possono negare la registrazione o invalidarla in certe circostanze, in particolare nei casi in cui la registrazione violi i diritti già acquistati da terzi, qualora il marchio non sia distintivo, qualora sia descrittivo o generico o quando sia contrario all'ordine pubblico e alla moralità. Articolo 6 *quinquies*, Convenzione dell'Unione di Parigi, 1967.

⁵² ANDREA SIROTTI GAUDENZI, *Proprietà Intellettuale e Diritto della Concorrenza Vol. I: Opere dell'ingegno e diritti di Proprietà Industriale*, 2008, UTET Giuridica p. 194.

⁵³ L'Accordo di Madrid, amministrato dall'*International Bureau* dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale, con sede a Ginevra, è stato ratificato da più di 100 Stati. Il testo vincola l'Italia, nella sua versione di Stoccolma del 14 luglio 1976, in forza della legge 28 aprile 1976, n. 424. Mentre il

permette di proteggere il marchio in un ampio numero di Stati presentando un'unica domanda di registrazione⁵⁴.

La Convenzione di Nizza⁵⁵ del 1957 è un trattato internazionale molto utile ai fini della registrazione del marchio perché introduce una classificazione merceologica dei beni e servizi⁵⁶. Ogni ufficio addetto alla registrazione degli Stati contraenti deve infatti utilizzare tale classificazione al fine di semplificare le procedure. È un ottimo strumento per omogenizzare i riferimenti alle classi di beni e servizi per cui il marchio è registrato.

Parimenti, anche la Convenzione di Vienna del 1973 svolge la stessa funzione della Convenzione di Nizza ma ha ad oggetto gli elementi figurativi del marchio. L'accordo, infatti, stabilisce una classificazione per i marchi che consistono in elementi figurativi, è costituito da un sistema gerarchico che procede dal generale al particolare, classificando gli elementi figurativi dei marchi in categorie, divisioni e sezioni, sulla base della loro forma⁵⁷. In sede di registrazione, è necessario indicare il numero della categoria, della divisione e della sezione della classe a cui appartiene l'elemento figurativo del marchio oggetto di domanda.

Il Trattato sul Diritto dei marchi di Ginevra⁵⁸ o conosciuto come *Trademark Law Treaty* o TLT del 1994 è stato stipulato con lo scopo principale di standardizzare le procedure nazionali di registrazione, di rinnovazione e di annotazione del trasferimento dei marchi rendendole meno complesse, proibendo al contempo la possibilità ai singoli Stati di prevedere requisiti ulteriori e più rigorosi.

Protocollo è stato ratificato con la legge 12 marzo 1996, n. 169. Giova ricordare come l'Unione Europea faccia parte del Sistema di Madrid in quanto firmataria del Protocollo (1 ottobre 2004).

⁵⁴ Cfr. 1.2.2.3

⁵⁵ Questo accordo è stato più volte revisionato ed è ora vigente nel testo approvato a Ginevra nel 1977 e successivamente modificato nel 1979. L'Italia ha ratificato la convenzione con la legge 27 aprile 1982, n. 243.

⁵⁶ www.wipo.int

⁵⁷ www.euipo.europa.eu

⁵⁸ Il Trattato è stato recepito dall'Italia con la legge 29 marzo 1999 n.102.

Altro trattato stipulato recentemente è il TRIPs (*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). L'accordo è stato ufficializzato dal GATT al termine dell'incontro avvenuto a Marrakech nel 1994, al termine del negoziato *Uruguay Round*. Formalmente l'accordo TRIPs è l'allegato 1C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il TRIPs ha come scopo la diminuzione del divario che vi è nella protezione della proprietà industriale nei vari Stati e per perseguire tale fine fissa delle regole internazionali da implementare in tutti i Paesi firmatari. Tra le altre, impone alcuni principi base come il principio del trattamento nazionale⁵⁹ e il principio della nazione più favorita⁶⁰⁶¹.

1.2.2 Disciplina europea e disciplina interna

Per quanto riguarda la disciplina interna, le fonti rilevanti sono il Codice Civile (articoli 2569-2574) e il Codice della Proprietà Industriale (articoli 7-30), entrato in vigore per la prima volta nel 2005, sostituendo la "*Legge Marchi*" del 1942. Anche il c.p.i. ha subito numerose modifiche, da ultimo con il Decreto Legislativo del 20 febbraio 2019, n. 15.

In quanto membro dell'Unione Europea, l'Italia ha l'obbligo di attuare i regolamenti e le direttive dell'Unione al fine di armonizzare le legislazioni di tutti i Paesi membri. Proprio in virtù di tale obbligo, con il d.lgs. 15/2019, l'Italia ha recepito il Regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio del 14 giugno 2017 e la Direttiva (EU) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015. Il primo è finalizzato alla codificazione del diritto in tema di marchi, la seconda invece alla sua rifusione. Entrambi questi atti hanno rilevanza in tutta l'Area Economica Europea.

⁵⁹ Il principio del trattamento nazionale impone a ciascuno Stato di trattare i cittadini degli altri Stati WTO alla stessa stregua dei propri.

⁶⁰ Il principio della nazione più favorita è quel principio in base al quale non possono essere imposte condizioni meno favorevoli a uno Stato rispetto a quelle accordate ad un altro Stato membro della WTO: nello specifico dovranno essere concesse al primo le stesse condizioni già accordate per il secondo.

⁶¹ PETER GROVES, *A dictionary of Intellectual Property Law*, 2011, Edward Elgar Publisher, p. 313.

Alla luce degli ultimi interventi normativi, la disciplina sostanziale italiana ed europea in tema di marchio d'impresa coincide ed è perciò possibile analizzarla congiuntamente.

Questione preliminare riguarda “cosa” può essere registrato come marchio. L'articolo 7 c.p.i., l'articolo 3 EUTMD⁶² e l'articolo 4 EUTMR⁶³ indicano che possono essere registrati come marchi d'impresa “*tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, 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) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare*”.

Qualora manchi uno solo di questi requisiti, il segno non può essere registrato come marchio ed eventualmente, se la registrazione è comunque avvenuta, ne può essere dichiarata l'invalidità.

L'articolo del c.p.i. è stato così modificato a seguito del d.lgs. 19/2015, tra le altre novità, ha eliminato il requisito della rappresentabilità grafica del segno, aprendo la strada per la registrazione ai c.d. marchi non tradizionali, come i marchi sonori, olfattivi e luminosi.

In definitiva, ai fini della registrabilità è necessario che si tratti di un segno, che abbia capacità distintiva e che sia idoneo a essere rappresentato nel Registro di Proprietà Industriale.

Il Regolamento, all'articolo 7, individua i c.d. *absolute grounds for refusal*, enumera tutte quelle ipotesi in cui il segno non può essere registrato come marchio d'impresa.

Può essere interessante soffermarsi sul termine “*absolute*”, si tratta, di fatti, di impedimenti totalmente ostativi alla registrazione. Questo comporta due

⁶² European Trademark Directive 2015/2436.

⁶³ European Trademark Regulation 2017/1001.

corollari⁶⁴: in primo luogo, il termine “*assoluto*” si riferisce a una caratteristica intrinseca del segno impeditiva per la registrazione, valutabile agevolmente dagli uffici competenti; in secondo luogo, l’assolutezza dell’impedimento fa sì che possa individuarsi un interesse pubblico o generale al rifiuto della registrazione, il ciò comporta che - qualora la registrazione sia comunque avvenuta – chiunque potrà promuovere un’azione di invalidità⁶⁵.

Gli *absolute grounds for refusal* si distinguono quindi dai *relative grounds* proprio per il fatto di essere *per se* ostativi alla registrazione. La valutazione circa la sussistenza di un impedimento relativo dipende dall’esistenza di un marchio registrato anteriore o dall’esistenza di diritti di terzi.

Tornando agli *absolute grounds for refusal*, se ne distinguono tre categorie⁶⁶: la prima riguarda tutti quei segni che non rientrano nella nozione statutaria di *trademark* di cui all’art. 4 della EUTMR; la seconda riguarda i segni che non sono distintivi, sono descrittivi e generici; terza ed ultima categoria è quella in cui ricadono i segni contrari all’ordine pubblico o alla moralità, quelli che sono decettivi per il pubblico, illeciti o quei segni la cui domanda di registrazione è avvenuta in mala fede.

⁶⁴ BENTLY *et al.*, *op. cit.* p. 975.

⁶⁵ Art. 122 co. 1 c.p.i.

⁶⁶ Il primo gruppo è costituito soltanto dalla lettera a) del paragrafo 1, dove vi è un rimando all’art. 4, ossia alla definizione di ciò che può costituire un marchio d’impresa europeo. Tale disciplina prevede che debba trattarsi di un segno dotato di capacità distintiva e idoneo ad essere rappresentato, adesso con qualunque modalità, nel registro di PI. Il secondo gruppo riguarda i segni privi di carattere distintivo (lett. b), i segni che sono utilizzati per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del bene o servizio (lett. c), infine i segni che sono usati comunemente nel commercio (lett. d). Infine, nella terza categoria rientrano tutte quelle ipotesi in cui il segno è contrario alla moralità o all’ordine pubblico (lett. f), è decettivo (lett. g), non vi è l’autorizzazione dell’autorità competente per registrarlo (lett. h), si tratta di distintivi, emblemi o stemmi (lett. i), oppure di marchi esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell’Unione o di uno Stato membro relativa alla protezione delle denominazioni d’origine o indicazioni geografiche (lett. j), sono altresì esclusi dalla registrazione i marchi che violino la legislazione europea relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali (lett. k), quelli che violino la normativa dell’Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite (lett. l), infine i marchi che contengono o riproducono una varietà vegetale già registrata conformemente alla legislazione europea o di altro Stato membro a tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che sono della stessa specie o di specie apparentate.

Queste tre tipologie sono raggruppate insieme per una semplice ragione: il paragrafo 3 prevede espressamente che essi possano essere registrati qualora *“il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto”*.

Il paragrafo 3 introduce un concetto interessante: il fatto di aver acquisito un carattere distintivo tra il pubblico. Infatti, se inizialmente il marchio non aveva i requisiti necessari per poter essere correttamente registrato perché non idoneo ad assolvere le funzioni tipiche del marchio – non era distintivo o era descrittivo – a seguito dell’uso che ne viene fatto, potrebbe accadere che il consumatore sia in grado di associare quel bene al singolo produttore, riconoscendogli così un carattere distintivo. In questo modo l’impedimento è superato⁶⁷.

Il paragrafo 2 prevede, come corollario generale, che il segno non possa essere registrato come marchio europeo qualora una di queste ipotesi sia integrata anche solo in una parte dell’Unione. Infatti, affinché sia registrato come marchio d’impresa europeo, il segno deve rispettare i requisiti di validità in tutti gli Stati membri⁶⁸.

Tra gli *absolute grounds* di cui all’art. 7 EUTMR⁶⁹ ve ne sono alcuni specifici per i marchi di forma. È espressamente previsto che siano esclusi dalla registrazione tutti quei marchi la cui forma è imposta dalla natura del prodotto, qualora la stessa sia funzionale all’ottenimento di un certo risultato ovvero qualora si tratti di una forma ornamentale, tale da dare un valore sostanziale al prodotto.

Nel diritto europeo tutte le ipotesi ostative alla registrazione del marchio sono raggruppate in maniera omogenea in un unico articolo. Diversamente, la disciplina

⁶⁷ Cfr. Capitolo 1.3.1.3

⁶⁸ CGUE, caso C-84/17P, C.85/17P e C-95/17P. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ E A./MONDELEZ UK HOLDING AND SERVICES. “Sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione di un marchio privo ab initio di carattere distintivo nel complesso degli Stati membri dell’Unione, che sia fornita la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell’acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all’uso, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell’Unione”.

⁶⁹ “I segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto”.

italiana individua come requisiti di validità: la capacità distintiva (art. 13), la novità (art. 12) e la liceità (art. 14). La mancanza di uno di questi comporta il rigetto della domanda di registrazione. Nonostante le differenze stilistiche, le circostanze che impediscono la registrazione del marchio sono identiche.

Nel c.p.i. è l'articolo 7 a prevedere i requisiti “*statutari*” di cui all'articolo 4 del Regolamento. Anche in questo caso, per poter costituire oggetto di registrazione è necessario che si tratti di un segno idoneo a distinguere i beni o servizi del richiedente dai beni o servizi di altre imprese e sussista l'idoneità a essere rappresentato nel Registro. La mancanza di uno di questi elementi è ostativa alla registrazione nonché motivo di nullità del marchio ai sensi dell'articolo 25 c.p.i.

Per quanto riguarda l'impossibilità di registrare i segni descrittivi, non distinguibili o utilizzati nel commercio per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del bene o servizio, è l'articolo 13, rubricato “*capacità distintiva*”, che ne prevede la disciplina. Il legislatore italiano al primo comma esclude la registrabilità dei segni che siano privi del carattere distintivo specificando poi alle lettere a) e b) quali tipologie di segni vi rientrino⁷⁰.

Il comma 3⁷¹ prevede quanto previsto al paragrafo 3 dell'art. 7 del Regolamento, introducendo quel meccanismo che alcuni in dottrina definiscono di “*riabilitazione*” del marchio⁷², riferendosi proprio all’*acquired distinctiveness*.

⁷⁰ Nello specifico, la lettera a) tratta dei segni “*divenuti di uso comune*”, disposizione che corrisponde esattamente alla lettera d) dell'art. 7 EUTMR; di seguito, la lettera b) ha ad oggetto 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 bene, rispecchiando a pieno la previsione della lettera c) dell'art. 7 EUTMR.

⁷¹ “*Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito carattere distintivo*”.

⁷² ADRIANO VANZETTI - VINCENZO DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, Giuffrè Editore, pp. 175 ss.

Anche nel c.p.i. sono poste limitazioni alla registrabilità della forma come marchio. L'articolo 9, rubricato "*Marchi di forma e altri segni non registrabili*", riporta le stesse limitazioni previste dall'art. 7, paragrafo 1, lettera e).

Questo ostacolo è volto a garantire la concorrenza nel mercato e, non meno importante, l'interesse collettivo allo sviluppo tecnologico. Infatti, le forme che, ad esempio aumentano l'utilità di un bene, le c.d. forme funzionali, possono essere oggetto di tutela brevettuale di durata ventennale senza possibilità di rinnovo. Trascorso il limite temporale riconosciuto all'esclusività del brevetto, l'invenzione o comunque l'evoluzione tecnologica diventa di dominio pubblico. Se si permettesse anche la registrabilità come marchio di forma, questo sviluppo tecnologico potenzialmente non potrebbe mai andare a vantaggio della collettività perché la tutela del marchio è rinnovabile a scadenza, illimitatamente⁷³.

La terza categoria, in ultimo, è stata delineata dal legislatore all'articolo 14, rubricato "*liceità e diritto di terzi*"⁷⁴.

A livello europeo, vengono poi individuati i c.d. *relative grounds for refusal*, di cui si è precedentemente accennato (articolo 5 EUTMD). Gli impedimenti relativi indicano altre ipotesi in cui il marchio non può essere registrato. In questo caso non rilevano caratteristiche ostative intrinseche al segno bensì l'esistenza di diritti anteriori. Infatti, i *relative grounds* sono fatti valere, in sede di opposizione,

⁷³ ADRIANO VANZETTI - VINCENZO DI CATALDO, *op.cit.*, p.161.

⁷⁴ Non possono costituire oggetto di registrazione quei segni che, ai sensi della lett. a), siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, e ai sensi della lettera b), quei segni considerati decettivi così come rispettivamente dispongono le lettere f) e g) dell'art. 7 del Regolamento. Le lettere successive riproducono le ipotesi di cui alle lettere j), k), l), m) dell'art. 7 EUTMR. Per quanto riguarda invece l'impossibilità di registrare segni ed emblemi, di cui alla lettera i) dell'art. 7, il legislatore italiano ha dedicato l'intero articolo 10, rubricato "*Stemmi*", alla relativa disciplina.

dai terzi il cui diritto verrebbe leso in caso di registrazione del marchio successivo⁷⁵⁷⁶.

La disciplina sugli impedimenti relativi è stata recepita dal legislatore italiano attraverso l'implementazione del requisito della novità, prima per mezzo del d.lgs. 131/2010 e successivamente con il d.lgs. 15/2019 che da ultimo ha aggiornato la disciplina in materia di marchio notorio.

Così come il regolamento e la direttiva europea non fanno riferimento alla novità, così il codice della proprietà industriale non menziona gli impedimenti relativi, tuttavia, le ipotesi di rigetto della domanda in un caso o nell'altro sono le stesse.

Il requisito della novità, di cui all'articolo 14, si sostanzia nel fatto che il marchio oggetto della domanda non sia già registrato, o non sia oggetto di una

⁷⁵ In particolare, il marchio non può essere registrato qualora esista un marchio anteriore identico e il segno oggetto di registrazione si riferisce a beni e servizi identici a quelli per cui il primo è stato registrato oppure qualora a causa dell'identità o della somiglianza tra i marchi e tra i beni e servizi da essi contraddistinti esista un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. La disposizione prosegue spiegando cosa debba intendersi per "*marchio anteriore*". Questa terminologia fa riferimento, innanzitutto, al marchio la cui domanda di registrazione sia anteriore alla domanda del secondo marchio, prendendo in considerazione anche eventuali diritti di priorità fatti valere in relazione alle registrazioni di marchi europei, domande di registrazione del marchio presso l'Ufficio del Benelux, marchi nazionali e marchi internazionali; inoltre, si riferisce a marchi che hanno già superato correttamente il procedimento di registrazione. Lo stesso articolo, al paragrafo 3, prevede che "*un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo*" quando è identico o simile ad altro marchio anteriore registrato in relazione a beni o servizi identici, simili o non simili rispetto a quelli indicati nella domanda di registrazione del marchio posteriore qualora il primo goda dello stato di rinomanza e "*l'uso del marchio d'impresa posteriore senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi*".

⁷⁶ Art. 5 (4) EUTMD. È escluso, altresì, dalla registrazione anche il marchio che possa ledere diritti acquisiti precedentemente in relazione ad un marchio non registrato (marchio di fatto), o qualora i diritti anteriori che potrebbero essere violati dalla successiva registrazione siano i diritti inviolabili della persona. Infine, è escluso dalla registrazione qualora la domanda sia presentata in malafede.

domanda di registrazione anteriore, da parte di altri imprenditori come segno distintivo caratterizzante la loro attività di impresa⁷⁷⁷⁸.

1.3 Il marchio

1.3.1. Il marchio registrato

Dopo aver analizzato la disciplina sostanziale, possiamo ora affrontare le varie classificazioni dei marchi, gli effetti derivanti dalla registrazione e la sua rinnovazione, affronteremo poi le vicende modificative ed estintive quali il trasferimento, la decadenza e la nullità e, infine, l'estinzione.

Problema preliminare riguarda il significato del termine “segno”. Non viene data una definizione esaustiva, né a livello nazionale né tantomeno a livello europeo, si ritiene perciò che la definizione sia veramente ampia anche se non priva di limiti⁷⁹. L'art. 4 EUTMR e l'art. 7 c.p.i. fanno riferimento a “*tutti i segni*”, fornendo una elencazione di cosa sicuramente rientra nella categoria⁸⁰. Il dubbio che potrebbe assalire è se tale elencazione sia esaustiva o meramente esemplificativa. È pacifico ritenere che si tratti di una mera esemplificazione, si è

⁷⁷ La novità manca tutte le volte in cui vi sia un rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione, qualora: si tratti di segni identici o simili utilizzati come marchio da altri per prodotti o servizi identici o affini (lett. a); si tratti di segni identici o simili ad altro segno distintivo utilizzati da altri per prodotti o servizi identici o affini (lett. b); si tratti di segni identici a un marchio già da altri oggetto di domanda anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici (lett. c); si tratti di segni identici o simili ad un marchio già da altri oggetto di domanda anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici o affini (lett. d); si tratti di segni identici o simili ad un marchio già da altri fatto oggetto di domanda anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore gode dello stato di rinomanza e quando l'utilizzo di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi (lett. e); si tratti di segni identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto per prodotti o servizi identici, affini o non affini, qualora il segno anteriore sia dotato di rinomanza (lett. f).

⁷⁸ In virtù del principio della unitarietà dei segni distintivi (art. 22 c.p.i.) è vietato adottare come ditta, insegna e nome a dominio o altro segno distintivo un segno simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra le attività d'impresa, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

⁷⁹ Cfr. Capitolo 1.2.2

⁸⁰ “*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*”

già avuto modo di dire che, potenzialmente qualunque segno può essere oggetto di registrazione, purché rispetti i requisiti legislativi.

La prima tipologia di classificazione ha ad oggetto l'attività svolta dal titolare del marchio, conseguentemente possono distinguersi marchi di fabbrica e marchi di commercio⁸¹. I primi sono i marchi apposti sul singolo elemento che andrà a costituire, insieme ad altri, il prodotto finito. Ciò significa che sul prodotto finito sarà possibile trovare più marchi di fabbrica, uno per ciascun elemento assemblato. Il marchio di commercio, invece, è quello apposto sul prodotto finito prima di essere messo sul mercato.

Da ciò si desume che, alla fine del processo produttivo, è comune la coesistenza di più marchi sul prodotto ed in tal caso, specifiche prescrizioni sono previste per il commerciante. In particolare, è legittimo che quest'ultimo apponga il suo marchio sul bene ma al tempo stesso gli è fatto assoluto divieto di eliminare i marchi precedentemente apposti⁸². La norma in questione tutela coloro i quali hanno prodotto gli elementi costitutivi facendo sì che il loro segno distintivo rimanga anche a seguito della lavorazione e dell'assemblaggio finale.

Il marchio può anche contraddistinguere l'attività di prestazione di servizi piuttosto che un bene, in questo caso si parlerà di marchio di servizio.

Altra classificazione è quella che vede contrapposti, da un lato, il marchio generale e, dall'altro, il marchio speciale. Questi due marchi, appartenenti alla stessa impresa, sono utilizzati contemporaneamente sul prodotto. La creazione del marchio speciale è spesso il frutto di una strategia di differenziazione.

Si ponga il caso che l'imprenditore titolare del marchio generale decida di implementare strategie *business* al fine di rafforzare la sua impresa sul mercato. Solitamente, il mercato di riferimento è un mercato fortemente consolidato e l'idea dell'imprenditore è quella di colpire sempre lo stesso segmento ma con prodotti differenti così da ampliare la sua offerta. Ciascuno di questi prodotti, o linee di

⁸¹ GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 175.

⁸² Art. 2572 c.c. Art. 20.3 c.p.i.

prodotti, avrà un marchio speciale affiancato dal marchio generale che caratterizza l'intera impresa ⁸³.

Assodate queste classificazioni di carattere generale, si entra nel vivo di quelle utilizzate per la registrazione: primi fra tutti vengono identificati il marchio denominativo e il marchio figurativo. Il primo si sostanzia in lettere, numeri o combinazioni di questi idonei a identificare un bene o servizio; il secondo invece è costituito dalla riproduzione di simboli verbali o grafici o da una loro combinazione, a colori o in bianco e nero⁸⁴.

Nulla vieta al titolare del marchio di utilizzare elementi di entrambe le tipologie, dando così vita al marchio misto. In questo caso è importante identificare il cuore del marchio per valutare la legittimità delle condotte poste in essere dai terzi in un eventuale caso di contraffazione.

Ovviamente il titolare è libero di individuare il segno come crede, tenendo sempre in mente che un marchio può essere considerato forte o debole. Il marchio forte è quel marchio privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti in quanto si allontana semanticamente dai beni a cui si riferisce, si tratta dei c.d. marchi di fantasia; mentre il marchio debole è costituito da denominazioni tali da evocare il prodotto: quei marchi che hanno, in misura maggiore o minore, valenza descrittiva⁸⁵.

Come era facile da immaginare, la differenza tra marchio forte e marchio debole si riverbera sulla tutela a questi riconosciuta; infatti, per questo secondo tipo è più facile subire contraffazione da parte di terzi perché saranno sufficienti anche lievi modifiche o aggiunte per escludere la confondibilità. Il marchio forte,

⁸³ L'utilizzo del marchio generale e del marchio speciale è utilizzato anche nel mondo della moda, si pensi alla casa francese Hermès che sfoggia nel suo portfolio non solo il marchio figurativo (generale) - il cui riferimento presso l'EUIPO è 008772436 - ma anche marchi registrati speciali riferiti a singoli modelli di borse, come la *Birkin* (il cui riferimento presso l'EUIPO è 004467247) e la *Kelly* (il cui riferimento presso l'EUIPO è 002083327). Oggetto anch'esse di dispute giudiziali in riferimento alla loro idoneità, in quanto marchi di forma, ad essere tutelate in caso di contraffazione.

⁸⁴ ANDREA SIROTTI GAUDENZI, *op. cit.*, pp. 206-207.

⁸⁵ MARCO RICOLFI - PAOLO SPADA - PAOLO AUTERI - GIORGIO FLORIDIA - VITO MARIA MANGINI - ROMANO ROSARIA, *Diritto industriale*, 2016, Giappichelli Editore, p. 141.

invece, vanta una tutela più ampia, anche sforzi notevoli non basteranno per escludere la contraffazione.

È tuttavia possibile che marchi deboli, in quanto descrittivi o costituiti da parole di uso comune, acquisiscano un carattere distintivo tale da divenire meritevoli di una tutela più forte. Si riportano due esempi degni di nota.

Il primo caso deciso dalla Corte di Giustizia risale al 1999 e vede contrapposti la Procter&Gamble e l'allora OHIM nel caso "*baby-dry*". Il primo voleva registrare come marchio denominativo il termine "*baby-dry*" per contraddistinguere pannolini per bambini; l'OHIM, invece, ne rifiutava la registrazione perché si trattava di terminologia usata per descrivere la funzione del prodotto.

La Corte risolveva la questione riconoscendo il diritto della Procter&Gamble alla registrazione con la seguente motivazione: la giustapposizione sintatticamente inusuale non era una espressione di uso comune per descrivere i pannolini per bambini. La frase "*baby-dry*" costituiva infatti un'"*invenzione lessicale*" tale da fornire carattere distintivo al marchio⁸⁶.

Il secondo caso è tutto italiano ma riprende il ragionamento già fatto dai giudici di Lussemburgo. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 30 agosto 2002 ha riconosciuto che "*è dotato di capacità distintiva il marchio denominativo composto da più parole, per sé ciascuna delle quali non individualizzante, quando la composizione di tali termini dà luogo ad un sintagma autonomo, che imprime nel marchio una novità e una capacità distintiva tali da renderlo sicuramente registrabile*". L'oggetto della sentenza era proprio la legittimità del marchio *Ciao Ristorante*. I giudici ritenevano che queste due parole messe l'una a fianco all'altra dessero vita a una giustapposizione idonea alla registrazione.

Tornando alle classificazioni dei marchi, oltre a quelli denominativi e figurativi, vi sono altre tipologie che meritano di essere ricordate.

⁸⁶ CGUE, caso C-383/99. PROCTER&GAMBLE COMPANY V. OHIM.

Primo fra tutto, il marchio di forma: esso è costituito dalla “*forma del prodotto o della confezione di esso*”. Ai fini della registrazione è necessario che vengano rispettati i limiti legislativi, in questo caso non solo quelli generali ma anche quelli specificatamente previsti per tale tipologia⁸⁷. Pertanto, per essere registrato come marchio tridimensionale è elemento imprescindibile che la forma sia tale da definirsi “*arbitraria*”, “*gratuita*” o “*capricciosa*”⁸⁸. È necessario, inoltre, che la forma sia riconoscibile e che quindi, alla stregua di qualsiasi altra tipologia di marchio, sia in grado di distinguere i beni dell’impresa da quelli di altre imprese.

Esempi di marchio tridimensionale nella più classica forma sono quelli dei modelli di borse *Birkin* e *Kelly* di Hermès. Sono accessori con forme particolari, disegnate e progettate che, anche grazie alle loro storie⁸⁹, sono distinguibili e in grado di essere associate alla *Maison* senza troppe difficoltà.

Parlando di marchio di forma vien da sé soffermarsi sul marchio di posizione e sulla differenza che intercorre tra questi.

Il marchio di forma riguarda essenzialmente l’aspetto esteriore del bene inteso nella sua complessità, il marchio di posizione invece riguarda uno specifico aspetto dell’esteriorità del bene e di come o dove esso è posizionato.

La *Grand Chambre* della Corte di Giustizia è intervenuta sull’argomento con la sentenza 12 giugno 2018, nella causa C-163/16⁹⁰, per risolvere una domanda

⁸⁷ Art. 9 c.p.i. Art. 7 (1) lett. e) EUTMR. Per i quali non può essere tutelata una forma necessaria, utile o ornamentale del prodotto.

⁸⁸ ADRIANO VANZETTI - VINCENZO DI CATALDO, *op. cit.*, p. 162.

⁸⁹ La borsa Kelly è stata rinominata così dopo che la Principessa Kelly di Monaco è stata paparazzata con la borsa in questione usata a mo’ di scudo per nascondere la dolce attesa. La borsa Birkin è nata invece da un incontro fortuito durante un viaggio aereo tra la star Jane Birkin e il CEO di Hermes Axel Dumas nel 1984. La star si lamentava perché nessuna borsa soddisfaceva le necessità di una donna in carriera e madre di famiglia restando allo stesso tempo pratica ed elegante. Axel Dumas colse l’occasione e disegnò una bozza di quella che sarebbe divenuta l’intramontabile Birkin. www.hermes.com nella sezione “*story*”.

⁹⁰ CGUE, caso C-163/16. CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS C. VAN HAREN SCHOENEN BV.

pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3, paragrafo 1, lettera e), iii) della direttiva 2008/95/CE⁹¹.

La domanda in questione è stata sollevata nella causa di contraffazione che vede come parti opposte, da un lato, il sig. Christian Louboutin e la Christian Louboutin SAS, dall'altro, la Van Haren Schoenen BV.

Il marchio di Louboutin è descritto come “*colore rosso (Pantone 18-1663TP)*



applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)”.

Nel 2013 Christian Louboutin adiva il Tribunale de L'Aia (*rechtbank Den Haag*) per un'azione di contraffazione del suo marchio contro la Van Haren. Le domande di Louboutin venivano parzialmente accolte con sentenza. Van Haren impugnava il provvedimento facendo valere la nullità del marchio controverso perché di mera forma e in quanto tale non registrabile.

Il giudice dell'appello riteneva che il marchio in questione non potesss essere qualificato come un semplice marchio figurativo bidimensionale nel senso dell'articolo citato: nella descrizione del marchio era espressamente spiegato come il contorno della scarpa non fosse parte del marchio e che lo stesso avesse il solo scopo di “*mettere in evidenza la posizione del marchio e non di ridurlo a un marchio bidimensionale*”⁹².

Il giudice del rinvio proseguiva affermando che “*una parte considerevole dei consumatori di scarpe da donna con tacco alto era in grado di identificare le scarpe di Christian Louboutin come provenienti da quest'ultimo e, pertanto, di distinguerle dalle scarpe da donna con tacco alto [provenienti] da altre imprese*”⁹³.

⁹¹ Direttiva allora vigente. Il contenuto è lo stesso della Direttiva 2015/2436, art. 4, paragrafo 1, lett. e), iii).

⁹² CGUE, caso C-163/16. CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS C. VAN HAREN SCHOENEN BV. Para. 14.

⁹³ *Ibidem*. Para. 15.

Risolta la questione preliminare circa l'idoneità ad adempiere la funzione principale del marchio, il problema successivo era se il marchio contestato rientrasse o meno nella categoria di marchio di forma non registrabile in quanto avente una forma naturale, utile o ornamentale.

Il giudice, dubbioso circa l'applicabilità dell'art. 3, paragrafo 1, lett. e), iii) della Direttiva a tale marchio, sottoponeva alla Corte la questione pregiudiziale in merito all'interpretazione del concetto di “*forma*”⁹⁴.

La Corte di Lussemburgo partiva da una considerazione preliminare ovvero che nessuna definizione di “*forma*” era delineata e perciò era necessario ricavarla dalla giurisprudenza della Corte, dal linguaggio comune o dal contesto di riferimento.

Per la Commissione Europea, la nozione di “*forma*” consisteva in un insieme di linee o di contorni che delimitano il prodotto nello spazio⁹⁵. Anche dalla giurisprudenza e dall'uso comune del termine non risultava che un colore, senza delimitazione nello spazio, potesse costituire una forma⁹⁶.

Si poneva, quindi, la questione se l'applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto potesse far rientrare tale applicazione nel concetto di marchio di forma.

La Corte a questo proposito rilevava che “*non si può ritenere che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l'applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto stesso*”⁹⁷.

Il marchio così registrato infatti aveva come unico scopo quello di indicare dove il colore rosso fosse applicato e proprio il fatto di essere apposto solo sulla

⁹⁴ *Ibidem*. Para. 18: “se la nozione di ‘forma’ ai sensi di questa disposizione, sia limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto, come contorno, dimensioni e volume (che possono essere espressi in tre dimensioni), oppure se tale disposizione riguardi anche altre caratteristiche (non tridimensionali) del prodotto, come il colore”.

⁹⁵ CRISTINA OTTONELLO, *Louboutin case: ‘shape mark’ or ‘position mark’?*, Note e commenti – DPCE online, 2018/3, p. 750.

⁹⁶ CGUE, caso C-163/16. Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV. Para. 22.

⁹⁷ *Ibidem*. Para. 24.

suola della scarpa era costitutivo del marchio di posizione e non del marchio di forma.

Per concludere la trattazione delle tipologie di marchio è opportuno citare il marchio sonoro e il marchio di colore.

Antecedentemente alla riforma che eliminava il requisito della rappresentabilità grafica del segno, poteva essere registrato come marchio sonoro solo quello rappresentabile mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurassero una chiave, note musicali e pause idonee a identificare il marchio in questione⁹⁸. Questo costituiva un ostacolo per tutti quei suoni o rumori che non potevano essere descritti mediante note, si pensi al rombo del motore della *Harley-Davidson* o al ruggito del leone della *Metro Goldwyn Meyer*.

A livello europeo questo problema era stato risolto già prima dell'attuazione della Direttiva 2436/2015, in quanto l'EUIPO permetteva di depositare la domanda di marchio europeo sonoro con un documento elettronico contenente il suono: depositando quindi un mp3 in luogo della rappresentazione grafica.

In Italia invece, solo dopo la riforma è stato possibile registrare marchi non rappresentabili sul pentagramma, proprio perché è venuto meno il requisito della rappresentabilità grafica del segno.

Infine, per quanto riguarda il marchio di colore, ai fini della registrazione è necessario che questo sia distintivo e per essere tale è necessario che abbia assunto un *secondary meaning* tale per cui sia idoneo a contraddistinguere i beni dell'impresa.

La Corte di Giustizia affermava che un colore può essere un segno registrabile

	
Marchio registrato il 25 luglio 2005, con il numero 002534774, la cui descrizione era la seguente: «La protezione richiesta comprende i colori blu (RAL 5002) e argento (RAL 9006). La percentuale dei due colori è circa 50%-50%».	Marchio registrato in data 8 marzo 2011 con numero 009417668, la cui descrizione era la seguente: «I due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposti».

ma non necessariamente lo è. La Corte Europea, nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15, interveniva in tema di marchio di colore. Il caso aveva ad oggetto due marchi di

⁹⁸ ANDREA SIROTTI GAUDENZI, *op. cit.*, p. 210.

siffatta tipologia di titolarità della Red Bull GmbH. La descrizione del primo era “*la protezione richiesta comprende i colori blu (RAL 5002) e argento (RAL 9006). La percentuale dei due colori è circa 50%-50%*”, quella del secondo “*i due colori saranno applicati in proporzioni uguali e giustapposte*”, contro questi erano state esperite due azioni di nullità.

La Corte, nella sostanza, riteneva che l’oggetto della tutela fosse una semplice giustapposizione di due colori e in quanto tale non distinguibile e non idoneamente rappresentata graficamente.

Contrariamente, nel momento in cui il colore diviene identificativo, non vi sono ostacoli alla registrazione.

Il marchio di colore più famoso appartiene a *Tiffany*, infatti ci si riferisce al “*color Tiffany*” per indicare una particolare sfumatura di verde/blu. Tale colore è divenuto distintivo dell’azienda newyorkese in maniera talmente plateale da far sì che si parli di verde Tiffany anche in contesti che con la gioielleria non hanno niente in comune. Il color Tiffany è identificato dal numero Pantone PMS 1837 che richiama l’anno di apertura di Tiffany. In quanto marchio registrato, la società Pantone non può inserire nei suoi cataloghi di colori questa sfumatura perché, senza il consenso del titolare, nessuno può utilizzare tale cromia.

Alla luce della riforma introdotta con il D.lgs. 15/2019 occorre far cenno al marchio collettivo e al marchio di certificazione. Per quanto riguarda il primo, il c.p.i. prevede che la titolarità di questo speciale marchio sia riservata alle associazioni di categoria e che queste possano a loro volta concederne l’utilizzo a singoli produttori o commercianti ⁹⁹.

I marchi di certificazione, invece, si caratterizzano per la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità del prodotto. Sono allegati, insieme alla domanda di registrazione, i regolamenti concernenti l’uso di questi marchi, le modalità dei controlli da effettuarsi e le sanzioni in caso di violazione¹⁰⁰. Coloro i quali

⁹⁹ Art. 11 c.p.i.

¹⁰⁰ Art. 11-bis c.p.i.

utilizzano questa tipologia di marchio sono perciò tenuti a rispettare i parametri e requisiti contenuti nei regolamenti se vogliono apporre il marchio di certificazione ai propri prodotti.

Dopo aver illustrato le varie tipologie di marchio è opportuno un ultimo riferimento al marchio semplice e al marchio complesso. Il primo è costituito da un unico elemento, il secondo, invece, da una pluralità¹⁰¹. In quest'ultimo caso ciascun elemento è dotato di capacità caratterizzante, e in quanto tali tutelabili in via autonoma, ma la forza distintiva del marchio complesso è affidata solo al “cuore”. Rileva quindi questa parte, il “nocciolo duro”, ai fini del giudizio di confondibilità. La giurisprudenza comunitaria¹⁰² riteneva che un marchio, identico o simile ad uno degli elementi del marchio complesso, sia considerato simile a quest'ultimo soltanto se l'identità o la somiglianza riguardi il “cuore” del marchio complesso. Quando si parla di cuore o, più propriamente, di elemento dominante si fa riferimento a quella parte di marchio che resta impressa nella mente del pubblico e che torna alla luce quando il singolo cerca di ricordare il marchio stesso.

In tema di giudizio di confondibilità è importante ricordare che si tratta di un giudizio che ha ad oggetto i due marchi valutati nel loro complesso, utilizzando come parametro l'*average consumer*, ed in particolare come quest'ultimo li percepisce e li ricorda¹⁰³.

1.3.1.1. Gli effetti derivanti dalla registrazione

La registrazione del segno come marchio di impresa è fondamentale per divenire titolari di alcuni diritti riconosciuti solo al titolare del marchio registrato.

Infatti, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., a seguito di registrazione, viene conferito al richiedente la facoltà di fare uso esclusivo del marchio, il c.d. *ius excludendi*¹⁰⁴.

¹⁰¹ ANDREA SIROTTI GAUDENZI, *op. cit.*, pp. 204-205.

¹⁰² CGUE, caso T-06/01. MATRATZEN CONCORD/UAMI c. HUKLA.

¹⁰³ CASO SABEL, cfr. Capitolo 2.

¹⁰⁴ Quest'ultimo lo legittima a vietare ai terzi di usare nella loro attività economica un segno identico al marchio registrato per beni o servizi identici (lett. a); un segno identico o simile per prodotti identici o affini se per tali ragioni può nascere un rischio di confusione, comprendente anche un rischio di

Tuttavia, esistono delle limitazioni a questo diritto di esclusiva. Il titolare del marchio, infatti, non può vietarne ai terzi l'utilizzo qualora l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale¹⁰⁵.

Nei paragrafi successivi verranno approfondite le ipotesi di cui all'art. 20¹⁰⁶ – che ricomprendono tutte quelle condotte che, se poste in essere da un terzo, legittimano il titolare all'esperimento dell'azione di contraffazione – e, successivamente, le ipotesi costituenti le limitazioni allo *ius excludendi*¹⁰⁷ – ossia tutti quei casi in cui un terzo può legittimamente usare il marchio altrui.

I diritti esclusivi sono conferiti nel momento in cui la registrazione viene completata; questa ha una validità di dieci anni, al termine della quale è ammessa la rinnovazione. In caso di rinnovazione, gli effetti iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione precedente¹⁰⁸, così che il titolare del marchio possa godere di una tutela piena del suo diritto senza soluzione di continuità.

L'articolo 16 disciplina l'istituto della rinnovazione. Per mezzo di questo è possibile rendere la tutela del marchio potenzialmente illimitata, infatti, non è previsto alcun limite a tali tipologie di domande.

La registrazione può essere rinnovata con la stessa estensione della precedente oppure riducendo le classi di beni e servizi per cui vi è tutela.

associazione, tra il pubblico (lett. b); un segno identico o simile per prodotti o servizi anche non affini qualora il marchio goda dello stato di rinomanza e tale uso senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (lett. c).

¹⁰⁵ Art. 21 c.p.i. In particolare tale uso non può essere vietato quando il marchio consiste nel nome del terzo (lett. a); quando consiste nei segni o indicazioni non distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o servizio (lett. b); infine, tale uso non può essere vietato quando il marchio d'impresa è usato per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specialmente se l'uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio (lett. c).

¹⁰⁶ Cfr. 1.5

¹⁰⁷ Cfr. 1.6

¹⁰⁸ Art. 15 c.p.i.

1.3.1.2. Le vicende modificative

Il marchio è trasferibile a terzi con due modalità differenti, in via temporanea o definitiva¹⁰⁹; nel primo caso si verificherà un'ipotesi di licenza di marchio, nel secondo un'ipotesi di cessione. Con il contratto di licenza il diritto di proprietà non viene trasferito, viene solo concesso al terzo il diritto di utilizzare il marchio; con il contratto di cessione, invece, avviene il trasferimento del diritto di proprietà.

Il trasferimento del marchio è regolato, per la disciplina italiana, sia dal codice civile, articolo 2573, sia dal c.p.i., articolo 23. Il Regolamento europeo ne prevede la disciplina agli articoli 20 e seguenti.

Il primo comma dell'art. 23 permette il trasferimento del marchio per alcune o per tutte le classi di beni o servizi per cui è avvenuta la registrazione. Quindi, è ammesso che si integri un'ipotesi di contitolarità del marchio¹¹⁰, ciò, in particolare, avviene quando sia il titolare che il licenziatario utilizzino contestualmente il marchio registrato.

Esistono diverse tipologie di licenza del marchio ed è possibile estrapolarle dall'art. 23, co. 2 c.p.i.¹¹¹.

In particolare, la licenza può essere esclusiva o non esclusiva, totale o parziale. In quest'ultimo caso, la differenza sta nell'estensione della concessione da parte del titolare: quest'ultimo può concederne l'utilizzo per tutte le classi per cui è registrato o soltanto per alcune di esse. Infine, la licenza può essere concessa in riferimento al territorio: infatti, il diritto di utilizzare il marchio può essere circoscritto ad una determinata area oppure esteso in tutto lo Stato (licenza territoriale)¹¹².

¹⁰⁹ GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *op. cit.*, p.189.

¹¹⁰ Per la disciplina europea cfr. art. 20, paragrafo 1 EUTMR.

¹¹¹ Art. 23.2 c.p.i. "*Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato o per la totalità o parte del territorio dello Stato*".

¹¹² Per la disciplina europea cfr. art. 25 EUTMR, in tema di licenza di marchio europeo.

La caratteristica più rilevante nel contratto di licenza è l'esclusività. Quando la licenza non è esclusiva, il licenziatario non è l'unico ad essere legittimato all'utilizzo del marchio, vi sono altri soggetti che vantano lo stesso diritto. Perciò, sul mercato saranno presenti contemporaneamente più beni recanti lo stesso marchio, prodotti da soggetti diversi.

Proprio per evitare che questo arrechi dei danni al pubblico, il comma 2 dell'art. 23 prevede che in questi casi il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Al contrario, quando è prevista la clausola dell'esclusività, soltanto il licenziatario può utilizzare il marchio e immettere nel commercio beni o servizi da questo contraddistinti.

Quando si trasferisce un marchio è importante non cadere nell'ipotesi di decadenza per decettività di cui all'articolo 14, co. 2, lett. a. c.p.i.¹¹³ Per evitare che si integri tale circostanza a seguito di trasferimento è sufficiente rendere noto al pubblico l'avvenuto trasferimento e mantenere il precedente *standard*, queste piccole accortezze impediranno la decadenza del marchio.

Per quanto riguarda le forme dell'atto di trasferimento del marchio registrato italiano, non ne sono previste di particolari. L'atto di trasferimento è soggetto a trascrizione nel registro tenuto presso l'Ufficio brevetti ma questa iscrizione non ha efficacia costitutiva, condiziona solo l'opponibilità del trasferimento ai terzi¹¹⁴¹¹⁵.

¹¹³ È previsto che il marchio decada quando “diviene idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”.

¹¹⁴ GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *op. cit.*, p 189.

¹¹⁵ Per quel che concerne il trasferimento del marchio registrato europeo è richiesta la forma scritta; inoltre, su richiesta delle parti è possibile la pubblicazione nel Registro. Art. 20, para. 3-4 EUTMR.

1.3.1.3. Le vicende estintive

Il diritto alla protezione del marchio così come scaturente dalla registrazione si estingue in due ipotesi: alla scadenza, qualora non sia soggetto a rinnovazione, e in caso di rinuncia da parte del titolare¹¹⁶¹¹⁷.

Il c.p.i. prevede altre vicende estintive del marchio, situazioni patologiche quali la decadenza e la nullità.

La disciplina sostanziale della decadenza e quella della nullità sono previste rispettivamente all'articolo 25 e 26 del c.p.i.¹¹⁸.

Il marchio è nullo se manca uno dei requisiti di cui all'articolo 7 o se sussiste uno degli impedimenti concernenti la novità, se è in contrasto con quanto disposto per il marchio di forma, stemmi, marchio collettivo, marchio di certificazione o è illecito, contrario al buon costume, all'ordine pubblico o nelle altre ipotesi di cui all'articolo 14 comma 1 o qualora chi ha fatto domanda di registrazione era in mala fede.

Il legislatore ha previsto però delle ipotesi, c.d. di convalida, in cui il marchio, anche se integra le ipotesi di nullità, non può essere invalidato. Da un lato, si configura l'ipotesi di *secondary meaning* e, dall'altro, la circostanza per cui viene tollerato per un quinquennio l'utilizzo di un marchio registrato posteriore che viola i diritti di quello anteriore¹¹⁹.

Quest'ultima situazione è disciplinata dall'articolo 28 c.p.i., affinché il marchio venga convalidato devono coesistere alcuni requisiti.

¹¹⁶ ANDREA SIROTTI GAUDENZI, *op. cit.*, pp. 216 ss.

¹¹⁷ La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel Registro di PI e deve essere resa nota tramite la pubblicazione del Bollettino ufficiale. Art. 15 co. 4 c.p.i.

¹¹⁸ La normativa europea disciplina l'invalidità del marchio agli articoli 59 e 60 EUTMR, rubricati rispettivamente "*absolute grounds for invalidity*" e "*relative grounds for invalidity*".

¹¹⁹ Per quanto riguarda le ipotesi di convalidazione, previste analogamente anche a livello europeo, la disciplina della convalida per la tolleranza del titolare del marchio anteriore è prevista all'art. 61 EUTMR ("*Preclusion per tolleranza*"). Mentre, l'ipotesi di convalida per *acquired distinctiveness* è disciplinata dall'art. 7(3) EUTMR.

Innanzitutto, il marchio deve essere nullo per difetto di novità e il titolare, al momento della registrazione, non doveva essere in mala fede; inoltre, è necessario che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato l'uso del marchio posteriore per cinque anni¹²⁰.

Solo qualora siano rispettati questi requisiti, il legislatore permette la coesistenza di due marchi, entrambi validamente registrati, possibili di confusione.

La seconda ipotesi di convalida è prevista all'articolo 13 comma 3 e si verifica quando il marchio nullo, per originario difetto di originalità, acquisisce capacità distintiva a seguito dell'uso che ne è stato fatto, prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità. Si parla, in questi casi, di “*riabilitazione*” del marchio.

Giova ricordare come tutte le ipotesi di nullità si sostanziano in una violazione di quelli che abbiamo definito impedimenti assoluti e relativi alla registrazione (*absolute and relative grounds for refusal*).

Per quel che concerne la decadenza, il marchio perde la sua validità per volgarizzazione, per illiceità sopravvenuta e per non uso.

Quando si parla di volgarizzazione si intende quel processo patologico per cui un marchio – originariamente distintivo – viene, col tempo, utilizzato dal pubblico per indicare il *genus* del bene o servizio e non più lo specifico bene prodotto dall'impresa.

Il c.p.i.¹²¹ prevede la decadenza del marchio per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14.2 e quindi nelle ipotesi in cui il marchio divenga decettivo, in grado cioè di trarre in inganno il pubblico.

Per quanto riguarda il non uso, è opportuno premettere che il c.p.i.¹²² richiede che il marchio registrato sia utilizzato – direttamente dal titolare o da altri con il suo consenso – entro cinque anni dalla registrazione. Inoltre, tale uso deve essere

¹²⁰ GIAN FRANCO CAMPOBASSO, *op. cit.*, p. 182

¹²¹ Art. 26, lett. b) c.p.i.

¹²² Art. 24 c.p.i.

protratto per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il non uso sia giustificato da un legittimo motivo. Se la disciplina in merito all'uso non viene integrata, il marchio decade per non uso¹²³.

Infine, è bene puntualizzare che è possibile che la decadenza e la nullità siano solo parziali¹²⁴. Le cause di invalidità non necessariamente sussistono in relazione a tutte le classi merceologiche per cui il marchio è stato registrato, qualora queste esistano solo per alcune, la decadenza o la nullità verrà dichiarata esclusivamente per queste.

Per quanto riguarda la disciplina procedimentale per la decadenza e la nullità dei marchi di impresa registrati, questa è prevista alla Sezione II bis c.p.i., introdotta con il d.lgs. 15/2019.

1.3.2. Il Marchio di fatto

Può accadere che il titolare del marchio non abbia intenzione di depositare la domanda di registrazione e preferisca usare il segno senza nessun tipo di onere, magari perché è titolare di un'attività appena avviata o perché ritiene il procedimento di registrazione troppo oneroso. Qualunque sia la ragione, questo comportamento è sempre ammesso, perché la possibilità di usare un segno come marchio distintivo della propria impresa non è legato alla registrazione.

Quando viene utilizzato un marchio senza che sia registrato, si parla di marchio di fatto; l'unica conseguenza in cui incorre il titolare è la mancanza della tutela legale derivante dalla registrazione, in particolar modo non sarà titolare dello *ius excludendi*.

¹²³ Il Regolamento europeo individua i “*grounds for revocation*” all’articolo 58. Il marchio è dichiarato decaduto a seguito di domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale proposta in un’azione di contraffazione. Le ipotesi qui previste sono le stesse dell’articolo 26 e quindi: il non-uso effettivo del marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni e l’assenza di valide ragioni per il non uso; l’ipotesi in cui il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio per identificare un prodotto o un servizio nella loro generalità; infine l’ipotesi in cui, a seguito dell’uso, il marchio è divenuto tale da poter indurre in errore il pubblico, in riferimento alla natura, qualità o provenienza del bene o servizio.

¹²⁴ Art. 27 c.p.i.

Il marchio di fatto, tuttavia, non è però privo di tutele. Infatti, la protezione riconosciuta dall'ordinamento è limitata al pre-uso¹²⁵. Un elemento utile per capire l'ampiezza della tutela del marchio di fatto è la notorietà che questo ha ottenuto sul mercato. Ai sensi dell'articolo 12 c.p.i., co.1, lett. a) è previsto che non possono essere oggetto di registrazione i segni che “*siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini*”, se tale somiglianza può causare un rischio di confusione tra il pubblico.

Secondo parte della dottrina, l'uso rappresenta il presupposto costitutivo del diritto di utilizzare il marchio di fatto; mentre la notorietà, non puramente locale, è il presupposto costitutivo della tutela nei confronti di un terzo che voglia registrare un marchio uguale o simile¹²⁶.

È opportuno distinguere tra notorietà nazionale o notorietà puramente locale. Nel primo caso, un terzo non potrà registrare un marchio identico o simile al marchio di fatto per prodotti identici o affini in quanto carente del requisito della novità¹²⁷. Tuttavia, il preutente, in questo caso, ha la possibilità di agire contro il terzo che voglia registrare – o che abbia registrato—un marchio identico o simile, con un'azione di nullità entro cinque anni, decorrenti dal momento in cui viene a conoscenza dell'uso o della registrazione del secondo marchio. Trascorsi i cinque anni, il marchio posteriore si ritiene convalidato e il preutente non potrà più agire per impedirne l'utilizzo¹²⁸.

Nel caso in cui la notorietà sia solo locale, il terzo potrà legittimamente registrare il marchio identico o simile, non difettando il requisito della novità¹²⁹, ma non potrà impedirne l'utilizzo al pre-utente. Questo comporta la coesistenza, almeno sul territorio locale del pre-uso, di due marchi tra loro confondibili.

¹²⁵ Artt. 2569-2571 c.c.

¹²⁶ DIPARTIMENTO MARCHI DI TORINO, *Il marchio di fatto*, 2019

¹²⁷ Art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.

¹²⁸ Art. 28 c.p.i.

¹²⁹ Art. 12, co.1, lett. a) c.p.i.

1.4 La registrazione

Da quanto detto fin ora, si evince che, quando un imprenditore crea un marchio, è buona norma che sia oggetto di registrazione.

A seconda di dove operi l'impresa e di quanto sia sviluppato il mercato di riferimento è possibile scegliere tra quattro alternative di registrazione, scelta da compiere in base all'estensione della protezione che si ricerca.

Se l'utilizzo del marchio è limitato al solo Stato in cui ha sede l'impresa, la registrazione nazionale è la strada da percorrere. In questo modo, il marchio godrà di una piena e totale protezione unicamente all'interno dei confini dello Stato.

Situazione particolare si ha quando il mercato di riferimento è costituito dal Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo: in questi casi, l'opzione migliore è una protezione di tipo regionale. Con il deposito della domanda presso l'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (BOIP), si ottiene una tutela completa e uniforme nell'intera regione del Benelux¹³⁰.

Qualora l'estensione imprenditoriale ricomprenda l'intera Unione Europea può essere vantaggioso depositare la domanda di registrazione presso l'EUIPO¹³¹, piuttosto che procedere alla registrazione in ogni singolo Stato d'interesse. Mediante la registrazione presso l'EUIPO si otterrà un unico marchio oggetto di protezione uniforme in tutto il territorio dell'Unione.

Infine, qualora il marchio venga utilizzato in più Paesi extra-europei è possibile presentare la domanda di registrazione presso l'WIPO¹³². A differenza di ciò che si potrebbe pensare, mediante questa tipologia di registrazione, il richiedente non ottiene un unico marchio che gode di protezione in tutti gli Stati designati bensì diviene titolare di un *portfolio* composto da tanti singoli marchi nazionali quanti sono i Paesi d'interesse.

¹³⁰ www.euiipo.europa.it

¹³¹ European Union Intellectual Property Office.

¹³² World Intellectual Property Organization.

Uno degli aspetti più interessanti della registrazione “internazionale” è quello concernente la stretta dipendenza del marchio internazionale con il marchio nazionale di origine, il c.d. *basic mark*. Infatti, per poter procedere a una registrazione di siffatto tipo è necessario aver già registrato il marchio nel Paese d’origine. Inoltre, questa connessione rileva anche in riferimento all’invalidità del marchio. Si parla infatti di “*attacco centrale*” quando si vuole far riferimento al fatto che, esperire con successo un’azione di invalidità contro il *basic mark* avrà delle conseguenze anche sui marchi “internazionali”. Tuttavia, queste conseguenze sono diverse a seconda che la registrazione sia avvenuta sotto l’Accordo di Madrid o del relativo Protocollo¹³³.

Ad ogni modo, sia che si applichi l’Accordo che il Protocollo, trascorsi i primi cinque anni dalla registrazione, la dipendenza cessa di esistere e qualsiasi azione di nullità o decadenza nei confronti del marchio nazionale non avrà conseguenze sui marchi internazionali. Trascorso il quinquennio il marchio internazionale diventerà indipendente da quello nazionale.

1.5 *Infringement*

È possibile identificare le tre fasi di cui si compone la vita del marchio nel seguente modo: *registration*, *infringement* e, infine, *defences*.

Come si è già avuto modo di approfondire, il marchio ottiene, con la registrazione, una protezione a trecentosessanta gradi in quanto viene attribuito al titolare il diritto all’uso esclusivo e – conseguentemente – il diritto di vietare a terzi l’utilizzo del marchio senza consenso. Ogni qualvolta vengono violati i diritti esclusivi vantati dal titolare si integra un’ipotesi di *infringement*, in senso ampio.

¹³³ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, pp. 952-953. Sotto l’Accordo, la registrazione internazionale nel primo quinquennio dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. In questo periodo, se il marchio nazionale viene dichiarato invalido, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Qualora invece sia applicato il Protocollo, se nei cinque anni dalla registrazione dei marchi internazionali sopraggiunge una causa di invalidità del *basic mark* è data la possibilità al titolare di trasformare la domanda di registrazione formulata in virtù del Protocollo in una serie di registrazioni nazionali (art. 9 *quinquies*).

Tuttavia, è possibile che il terzo che violi i diritti del titolare ponga in essere questo comportamento in maniera legittima perché sussistono le c.d. *defences*, esimenti o cause di giustificazione che la parte accusata di contraffazione può far valere in giudizio al fine di dimostrare la liceità del suo comportamento.

Nel momento in cui un soggetto pone in essere una delle condotte vietate, il titolare del marchio può esperire un'azione di contraffazione contro quest'ultimo¹³⁴.

Per completezza di esposizione è opportuno ricordare che l'azione di contraffazione non è l'unica azione esperibile dal titolare del marchio, questa è solo la più specifica. Esistono, infatti, anche altri strumenti che hanno il fine di perseguire, in generale, tutti gli atti di concorrenza sleale previsti specificatamente dal codice civile (art. 2598).

Risulta necessario individuare preliminarmente gli elementi che compongono la fattispecie per poi analizzarli singolarmente. Sia dalle disposizioni europee che da quelle italiane¹³⁵, si evince che gli elementi integranti la fattispecie sono: l'uso da parte di un terzo; di un segno simile o identico a quello registrato; la mancanza di consenso; l'utilizzo *in the course of trade*; con riferimento al territorio rilevante; l'interferenza con le funzioni del marchio registrato; nessuna *defences*.

Occorre ribadire che il diritto del titolare all'uso esclusivo del marchio è territorialmente limitato – limiti che dipendono dalla tipologia di registrazione – e solo entro questi confini opera lo *ius excludendi*. Quando si parla di “*territorio rilevante*” si fa riferimento proprio a questo, i confini entro cui il titolare può vietare l'uso del proprio marchio nelle forme che vedremo in seguito.

Altra puntualizzazione importante riguarda la circostanza che l'uso deve avvenire “*in the course of trade*” o secondo la disciplina italiana “*nell'attività economica*”. Questo significa che, per esservi violazione, il terzo deve utilizzare il marchio per contraddistinguere la sua impresa, la sua attività commerciale.

¹³⁴ Legittimato ad esperire l'azione è il titolare del marchio e il suo licenziatario esclusivo.

¹³⁵ Art. 20 c.p.i. Art. 9 EUTMR.

Tuttavia, è bene specificare che non si profila violazione quando l'utilizzo avviene in un contesto imprenditoriale ma l'uso del marchio registrato anteriore non è distintivo dell'attività nel senso tradizionale del termine¹³⁶.

Restando sulla scia dell'uso, il paragrafo 3, art. 9 EUTMR e il comma 2, art. 20 c.p.i. individuano quelli che sono gli utilizzi vietati. Il terzo, nello svolgimento dell'attività commerciale, non può utilizzare il segno apponendolo sull'imballaggio dei suoi beni, non può immetterli in commercio o fornire servizi contraddistinti da tale segno, importare o esportare i beni contraddistinti dal segno, utilizzare un segno simile o identico in un qualsiasi segno distintivo di cui è titolare (ditta, insegna, nome a dominio e anche nei segni distintivi c.d. atipici¹³⁷), usare il segno nella corrispondenza commerciale o nelle pubblicità, ed infine utilizzare il segno in pubblicità comparative non rispettando quanto imposto dalla direttiva 2006/114/EC sul tema.

Le attività vietate descritte nelle norme in analisi costituiscono una elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, perciò qualsiasi attività compiuta dal terzo in violazione dei diritti del titolare del marchio potrebbe essere considerata illecita.

Per quanto riguarda il consenso è sufficiente ricordare che il titolare di un diritto è libero di esercitarlo come ritiene opportuno e se presta il suo consenso affinché altri utilizzino il suo marchio, nessuna condotta perseguibile viene integrata.

Dopo aver contestualizzato il “*dove*” e il “*come*” la condotta illecita può sostanziarsi, è necessario approfondire il tema del segno.

Le ipotesi che integrano la violazione sono tre: l'utilizzo di un segno identico utilizzato per beni o servizi identici; di un segno identico o simile utilizzato per beni o servizi identici o affini quando l'identità o la somiglianza possono generare

¹³⁶ Ad esempio, il medico che prescrive al paziente “*il farmaco X o un suo equivalente generico*” sta sì utilizzando il marchio altrui ma non lo sta facendo per contraddistinguere il proprio servizio. MARCO RICOLFI *et. al, op. cit.*, p. 136.

¹³⁷ MARCO RICOLFI *et al., op. cit.* p. 135.

un rischio di confusione tra il pubblico; e infine, l'utilizzo di un segno identico o simile utilizzato per beni o servizi identici, affini o anche non affini, se il marchio anteriore gode 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.

Come si può notare le ipotesi di *infringement* rispecchiano quelle dei *relative grounds for refusal*, o, per la disciplina italiana, gli impedimenti previsti dall'art. 12 c.p.i. in tema di novità.

Anche se le ipotesi sono le stesse, vi è una differenza nella loro valutazione. Nel caso di impedimenti relativi alla registrazione si effettua un *paper based assessment* cioè si valutano e bilanciano i diritti e le difese vantati da entrambe le parti, in un giudizio astratto. In caso di *infringement*, invece, la valutazione è *market based*: si prendono in considerazione, da un lato, l'effettivo utilizzo nel mercato del marchio anteriore e del segno successivo e, dall'altro, il comportamento dell'*average consumer*¹³⁸. L'AG Mengozzi, sul punto, ha affermato che “*comparato ai procedimenti di opposizione che involgono situazioni ipotetiche, i procedimenti di infringement involgono un'analisi ex post del mercato*”¹³⁹.

Analizziamo le tre ipotesi una ad una.

La prima, che prevede l'uso di un segno identico per beni o prodotti identici o simili, è definita anche “*double identity*”¹⁴⁰. In questo caso se il marchio del terzo è identico al marchio anteriore e utilizzato per prodotti identici, non è necessario che sussista alcun rischio di confusione, la contraffazione è integrata comunque¹⁴¹.

Ma cosa si deve intendere per “*segno identico*” è un dubbio che suscitava diverse perplessità. La questione è molto rilevante perché a seconda che il segno

¹³⁸ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1026.

¹³⁹ CGUE, caso C- 561/11. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE C. FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA.

¹⁴⁰ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1105.

¹⁴¹ RICOLFI *et al.*, *op. cit.*, p. 133 e conformemente BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1106.

successivo sia identico o simile la forma di tutela riconosciuta al titolare è differente. Infatti, in caso di identità, la tutela apprestata è quella della lettera a), art. 20 c.p.i.¹⁴², mentre in caso di somiglianza la tutela è quella della lett. b)¹⁴³ e la differenza è notevole perché nel primo caso il titolare non deve provare il rischio di confusione tra i segni, cosa che invece è richiesta nel secondo. Per questo motivo l'interpretazione di “identità” deve essere stringente¹⁴⁴.

L'interpretazione restrittiva è stata l'opinione della Corte di Giustizia quando è stata interpellata per la corretta interpretazione del termine “identità” nel caso *LTJ Diffusion*¹⁴⁵. I giudici di Lussemburgo hanno statuito che “la vera definizione di identità implica che i due segni devono essere uguali sotto ogni aspetto”. C'è identità quando un segno riproduce “senza nessuna modificazione o aggiunta, tutti gli elementi costituenti il marchio registrato”¹⁴⁶. Ad ogni modo, la valutazione dell'identità deve essere fatta dal punto di vista del consumatore medio che osserva i segni nella loro globalità, conseguentemente “differenze insignificanti tra i segni potrebbero non essere notate dal consumatore medio”¹⁴⁷.

In dottrina, si fa riferimento al fenomeno della “pirateria dei marchi” per spiegare come la contraffazione sussista comunque e a prescindere dal rischio di confusione nel pubblico¹⁴⁸.

¹⁴² oppure lett. a) para. 2, art. 9 EUTMR.

¹⁴³ oppure lett. b) para. 2, art. 9 EUTMR.

¹⁴⁴ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1029.

¹⁴⁵ CGUE, caso C-291/00. SA SOCIÉTÉ LTJ DIFFUSION C. SA SADAS. Para. 50-51: “Il criterio d'identità del segno e del marchio deve costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva. Infatti, la definizione stessa della nozione d'identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi. Del resto, la protezione assoluta nel caso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali questo è registrato, garantita dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, non può essere estesa oltre le situazioni per le quali essa è stata prevista, in particolare alle dette situazioni che sono più specificamente tutelate dall'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva. Ne consegue che v'è identità fra il segno e il marchio quando il primo riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il secondo”.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

¹⁴⁸ RICOLFI *et al.*, *op. cit.*, p. 134 Si pensi alla situazione in cui in riva al mare viene comprata una borsa Louis Vuitton da un “vu' cumprà” ad un prezzo non paragonabile a quello di una vera Louis Vuitton. L'acquirente non ha dubbi che quella non sia una borsa originale, non vi è alcun rischio di confusione o di associazione con la *Maison* francese ma la contraffazione ricorre comunque, si parla in questi casi di confondibilità *in re ipsa* e conseguente tutela assoluta. In relazione a questo tema, una sentenza che ha lasciato tutti a bocca aperta è stata quella del Tribunale di Tempio Pausania (SS), dell'agosto 2017, che ha

La seconda ipotesi viene identificata come “*likelihood of confusion*”. In questo caso gli elementi costitutivi della fattispecie sono tre: l'identità o la somiglianza tra i segni, l'identità o la somiglianza tra i beni e/o servizi contraddistinti, il rischio di confusione. La disciplina è prevista all'art. 20, co.1, lett. b) c.p.i.¹⁴⁹

L'ultima ipotesi è invece quella della “*dilution*”. In questo caso oggetto di violazione è un marchio notorio, un marchio che gode di rinomanza all'interno del territorio di riferimento. Qualsiasi utilizzo di un marchio simile o identico ad un marchio notorio è considerato illecito. Non vi è qui la limitazione ai beni o servizi identici o simili perché la tutela rafforzata del marchio notorio è data proprio dal fatto che il titolare può vietarne l'utilizzo in qualsiasi classe di beni o servizi anche se distanti da quelle per cui è stato registrato: si parla, infatti, di tutela ultramerceologica. Ultimo elemento della fattispecie è la circostanza per cui, dall'uso del marchio notorio il contraffattore trae un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure se, a seguito dell'uso illecito, vengono pregiudicati o lesi il carattere distintivo o la rinomanza *per se*.

Questi ultimi due comportamenti illeciti, *likelihood of confusion* e *dilution*, saranno oggetto di trattazione approfondita nel Capitolo 2.

1.6 Defences

Come si è già ampiamente approfondito, l'utilizzo da parte di terzi di marchi registrati altrui costituisce un illecito, legalmente perseguito. Tuttavia, vi sono alcune ipotesi in cui il suddetto utilizzo è giustificato da specifiche esigenze.

La disciplina è prevista nel c.p.i. all'articolo 21, rubricato “*limitazioni del diritto di marchio*”¹⁵⁰.

ritenuto che “*vendere borse taroccate non è reato se non crea danni alla casa di moda*”. Il Tribunale ha infatti archiviato l'accusa nei confronti di un venditore senegalese perché il danno alle case di moda sarebbe stato irrisorio in riferimento alla merce trovata in possesso dell'accusato. Applicando il principio della tenuità del reato, il caso è stato chiuso all'udienza preliminare. Tuttavia, resta una sentenza isolata che dà adito a discussioni.

¹⁴⁹ Per la disciplina europea cfr. Art. 9 (2) lett. b) EUTMR.

¹⁵⁰ Per la disciplina europea cfr. Art. 14 EUTMR.

La disciplina italiana ha così recepito le previsioni europee in forza del D.Lgs. 15/2019.

In base a questa disciplina non è permesso al titolare del marchio vietare l'utilizzo – quando l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale – del nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica; di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; infine, non può essere vietato l'utilizzo del marchio d'impresa altrui per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del suddetto segno distintivo sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, come nel caso di accessori o pezzi di ricambio.

Considerazione preliminare riguarda il requisito della “*correttezza professionale*”; in quanto costituisce elemento imprescindibile per tutte le ipotesi in esame è opportuno analizzarlo più nel dettaglio.

L'origine della nozione è sita nella Convenzione di Parigi che richiede agli Stati membri dell'Unione di introdurre previsioni tali da limitare o comunque condannare la concorrenza sleale¹⁵¹. Tuttavia, non si spinge oltre.

Specificazioni più accurate provengono dalla Corte di Giustizia, la quale ha indicato alcune situazioni che non sono conformi alla correttezza professionale. In particolare, ha ritenuto che un comportamento integra gli estremi della concorrenza sleale se è posto in essere in maniera tale da dare l'impressione che vi sia una connessione commerciale tra il terzo e il titolare del marchio, se l'uso fa sì che il terzo tragga un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio, se l'uso è idoneo a screditare o denigrare il marchio registrato o se l'uso consiste nella imitazione o replica del prodotto contraddistinto dal marchio registrato¹⁵².

¹⁵¹ BENTLY *et al.*, *op. cit.* p. 1132.

¹⁵² Queste le puntualizzazioni della CGUE, caso C- 63/97. BMW C. DEENIK.

Dopo questa breve analisi sulla correttezza professionale, si affrontano ora le singole fattispecie di cui all'art. 21.

La prima delle attività ivi previste legittima il terzo all'utilizzo del marchio altrui quando questo è costituito da parole o nomi che coincidono con il nome o l'indirizzo del terzo; nella dottrina anglosassone si parla di "*own-name-defence*".

Un particolare giurisprudenziale in cui tale esimente è stata correttamente eccepita è il caso LEGO¹⁵³. Accadeva che il produttore di costruzioni giocattoli Lego agiva in giudizio per vietare a Louise Lego Andersen, pittrice e proprietaria di una galleria, l'utilizzo di "*L. Lego*" per firmare le sue opere.

La Corte Suprema decideva senza indugio a favore dell'artista, la quale era pienamente legittimata ad apporre il proprio nome sui suoi quadri, a chiamare la galleria di cui era proprietaria "*Galleri Lego*" e utilizzare la parola "*Lego*" nei servizi di *advertising* su internet.

Caso in cui, invece, l'utilizzo della *defences* in questione non è stata vista di buon occhio è quello deciso dalla Suprema Corte Danese nel caso Jensen.

Nel 2014, sorgeva una disputa in merito all'utilizzo di due segni per servizi di ristorazione, "*Jensen bøfhus*" e "*Jensen fiskerestaurant*". Prima di entrare nel merito occorre precisare che queste locuzioni sono entrambe parzialmente descrittive in quanto – in danese – hanno, rispettivamente, il significato di "*ristorante di carne*" e "*ristorante di pesce*"; inoltre, "*Jensen*" è un comune cognome danese.

Il titolare del segno anteriore "*Jensen bøfhus*" chiedeva alla Corte di proibire l'uso del posteriore "*Jensen fiskerestaurant*" perché il primo vantava una reputazione nel territorio da cui il secondo poteva trarre vantaggio. Il convenuto, Jacob Jensen, dal canto suo, invocava la *own-name-defences* perché egli riteneva legittimo l'uso del suo cognome per il proprio ristorante.

¹⁵³ CORTE SUPREMA DANESE, caso V-150/03.

Fin qui nulla di strano. Tuttavia, sulla carta non era Jacob Jensen il proprietario del ristorante ma la società *SSæby Fiskehal ApS*, detenuta al 100% da Jacob Jensen.

La Corte Suprema Danese, quindi, affermava che l'eccezione in questione non poteva essere utilizzata a favore delle società a responsabilità limitata in quanto è una difesa esperibile unicamente dalle persone fisiche.

Passando, poi, all'esimente di cui alla lettera b) dell'art. 21, nella dottrina anglosassone, si parla di “*descriptiveness defence*”. Questa previsione è connessa agli impedimenti per la registrazione e, in particolare, all'impossibilità di utilizzare termini non distintivi o esclusivamente descrittivi come componenti del marchio¹⁵⁴.

Nel caso in cui il marchio registrato sia composto da più parole alcune delle quali descrittive, il titolare non potrà impedirne ad altri l'utilizzo. Più specificatamente, il marchio in questione verrà scisso in due: da un lato, la parte distintiva – inutilizzabile da altri – e, dall'altro, la parte descrittiva – nella piena disponibilità del pubblico¹⁵⁵.

Tale esimente può essere utilizzata anche quando un terzo utilizzi un altrui marchio descrittivo che abbia però acquisito carattere distintivo a seguito dell'uso.

Per comprendere meglio l'ipotesi in questione, analizzeremo di nuovo il caso *baby-dry*. Si pensi alla possibilità che un concorrente utilizzi lo slogan “*guaranteed to keep your baby dry*”¹⁵⁶ in riferimento a pannolini per bambini. Il titolare del marchio – in questo caso la Procter&Gamble – non potrà opporsi a siffatto uso perché, nello slogan, il sintagma “*baby dry*” è utilizzato per descrivere la funzione svolta dal bene e non per riferirsi al marchio registrato.

Continuando sulla scia del carattere distintivo del segno, non costituisce contraffazione l'utilizzazione di un marchio registrato – nel caso di specie il

¹⁵⁴ RICOLFI *et al.*, *op. cit.*, p. 147.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1136.

marchio costituito dalla folgore della *Opel*¹⁵⁷ – apposto su un modellino in scala di autovetture qualora il marchio sia utilizzato esclusivamente per riferirsi al modello originale e rendere così la riproduzione quanto più simile alla realtà.

L'ultima eccezione è la c.d. *intended purpose defence*, può essere utilizzato un marchio registrato per indicare la destinazione del bene o servizio.

Le situazioni più comuni in cui tale eccezione è utilizzata sono due: da un lato, l'ipotesi in cui un terzo venda pezzi di ricambio per un particolare tipo di prodotto e, dall'altro, il caso in cui il terzo ripari beni di un determinato marchio¹⁵⁸.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che la previsione dell'art. 14 lett. c) cerca di conciliare “*l'interesse fondamentale della protezione dei marchi registrati con quello della libera circolazione di beni e la libera fruizione di servizi*”¹⁵⁹.

Una nota sentenza della Corte europea in merito alla legittimità dell'uso dell'altrui marchio registrato è quella che decide il caso *Gillette*¹⁶⁰.

Nodo cruciale della questione era l'utilizzo del marchio Gillette sulla confezione delle lame prodotte dal convenuto con lo scopo di indicarne la compatibilità con i rasoi della casa produttrice americana. La Corte finlandese, innanzi alla quale la questione si è posta, rimetteva l'interpretazione alla CGUE.

La Corte Suprema riteneva che per l'applicabilità di tale norma fosse doveroso valutare se il riferimento al marchio registrato fosse a sua volta necessario affinché fosse chiaro nel pubblico che il bene di ricambio si riferisse a prodotti specifici, in questo caso ai rasoi *Gillette*. Se fosse stato possibile comunicare al mercato, in qualsiasi altro modo, che tali beni erano pezzi sostitutivi dei prodotti contrassegnati dal marchio registrato senza farne esplicito riferimento, allora il comportamento referenziale sarebbe stato considerato illecito.

¹⁵⁷ CGUE, caso C-48/05. ADAM OPEL AG C. AUTEC AG.

¹⁵⁸ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1140.

¹⁵⁹ CGUE, caso C-63/97. BAYERISCHE MOTORENWERKE AG E BMW NEDERLAND PUMFREY BV C. DEENIK.

¹⁶⁰ CGUE, caso C-288/03. GILLETTE CO. C. L.A-LABORATORIES LTD OY.

Sulla base di questa interpretazione, la corte finlandese riteneva lecito l'apposizione dell'etichetta contrassegnante il marchio Gillette sulle confezioni delle lame perché senza questa indicazione non sarebbe stato possibile, per i consumatori, intendere che si trattasse di lame compatibili.

È opportuno fare un ultimo riferimento all'utilizzo del marchio altrui registrato in caso di pubblicità comparativa.

Parlando generalmente di pubblicità, ai sensi dell'art. 9, (3), f) EUTMR e dell'art. 20.3 c.p.i., è vietato utilizzare il marchio altrui per funzioni pubblicitarie. Tuttavia, a seguito dell'emanazione della *Directive on Misleading and Comparative Advertising (MCAD)*, è lecito utilizzare il marchio altrui per pubblicizzare il proprio prodotto, sottolineandone pregi e qualità, sempre che vengano rispettate le condizioni di cui alla direttiva¹⁶¹. La pubblicità che utilizza il marchio registrato altrui, ma che rispetta le condizioni previste, è esentata da responsabilità per violazione dei diritti del marchio registrato¹⁶².

1.7 Esaurimento dei diritti scaturenti dalla registrazione del marchio

Il principio di esaurimento del marchio è il principio in base al quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale non può, una volta che ha immesso il bene nel mercato o ciò è avvenuto con il suo consenso, impedirne la circolazione in altri Paesi¹⁶³.

Questo è quanto dispone il c.p.i. all'articolo 5 e la Direttiva europea 2436/2015 all'articolo 15.

L'esaurimento può essere di tre tipi: nazionale, regionale e internazionale.

L'esaurimento nazionale è la regola che vige negli Stati Uniti. Dopo che i beni contrassegnati dal marchio sono stati immessi sul mercato del Paese di riferimento, il titolare del marchio non può impedirne l'ulteriore distribuzione o il

¹⁶¹ Direttiva 2006/114/EC.

¹⁶² BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1144.

¹⁶³ PETER GROVES, *op. cit.*, p. 116.

resale in quel Paese, può tuttavia impedirne la vendita e l'importazione in e verso un altro Stato.

L'esaurimento regionale è quello per cui, una volta che il titolare ha messo in commercio i beni contrassegnati dal marchio non può impedirne la circolazione in nessuno degli Stati regionali ma può prevenire la vendita e l'esportazione verso Paesi non facenti parte del gruppo. L'esempio più noto di tale tipologia è lo Spazio Economico Europeo.

L'esaurimento internazionale è invece la tipologia vigente, tra gli altri, in Svizzera. In questo caso il diritto del titolare del marchio si esaurisce nel momento in cui il bene viene messo sul mercato in qualunque Stato.

Il principio dell'esaurimento è strettamente connesso al fenomeno del “*parallel import*”, quel fenomeno per cui un bene è commercializzato simultaneamente in mercati differenti e differenti sono anche i prezzi applicati in ciascuno Stato¹⁶⁴. Apparentemente può sembrare che i prodotti venduti nei vari mercati siano identici perché il marchio apposto sulla confezione non viene adattato per ogni Paese; questo infatti resta lo stesso anche per non perdere la reputazione che ha acquisito negli anni. Tuttavia, anche se il marchio resta identico, non si può affermare lo stesso per il livello di qualità dei materiali utilizzati. Infatti, il diverso livello di qualità è uno dei tanti fattori che influenza il prezzo finale. Altro elemento che influisce sul “*resale price*” è il costo di transazione che ha dovuto sopportare l'importatore. Se questi vendesse nel Paese B il prodotto che ha importato dal Paese A allo stesso prezzo, non vi sarebbe per lui nessun margine di guadagno.

A seconda del tipo di esaurimento scelto dal Paese, la disciplina delle importazioni parallele è differente. Nel caso di esaurimento nazionale o regionale, il titolare può impedire l'importazione da un Paese terzo perché in riferimento a questo il suo diritto di esclusiva nello Stato non è esaurito.

¹⁶⁴ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p 1146.

Al contrario, per quanto riguarda l'esaurimento internazionale, il titolare non può opporsi all'importazione perché una volta avvenuta la prima vendita, il suo diritto all'esclusività si è esaurito *in toto*.

1.7.1. Esaurimento nazionale e regionale: i requisiti del “put on the market” e il consenso del titolare

Affinché i diritti del titolare del marchio si esauriscano è necessario che sussistano due requisiti: la circostanza che il bene contraddistinto dal marchio sia immesso sul mercato e il consenso del titolare.

Per quel che concerne l'immissione sul mercato questa si sostanzia con la prima vendita effettuata, ecco perché si parla di “*rule of the first sale*” oppure di “*first sale doctrine*”.

Tuttavia, si è posto il problema se questo presupposto venga soddisfatto nel caso in cui il bene sia immesso nel mercato gratuitamente.

Nella sentenza *eBay*¹⁶⁵, la Corte di Giustizia affermava che i *tester* e i campioncini di profumo non potevano considerarsi come se fossero stati immessi nel mercato, perché la distribuzione di questi era avvenuta gratuitamente.

Tuttavia, in dottrina c'è chi è contrario a quanto affermato dalla Corte¹⁶⁶, viene sostenuto, infatti, che l'esaurimento del diritto dovrebbe essere, non la conseguenza della *vendita*, ma la conseguenza di qualsiasi passaggio di proprietà del bene.

Il secondo e ultimo requisito necessario per l'operatività del principio di esaurimento è il consenso del titolare alla vendita. Questo è integrato sia quando è il titolare stesso a compiere l'atto sia quando la vendita avviene da un soggetto legittimato a farlo (es. licenziatario esclusivo).

¹⁶⁵ CGUE, caso C-324/09. L'ORÉAL SA C. EBAY INTERNATIONAL AG.

¹⁶⁶ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1149.

Il consenso del titolare può essere esplicito o implicito e può essere dato anche per fatti concludenti, ovvero qualora il titolare pone in essere un comportamento tale per cui non sussistono dubbi circa la sua volontà.

Per quanto riguarda la figura del licenziatario, un caso della CGUE ha fatto molto parlare, si tratta del caso *Copad c. Dior*¹⁶⁷.

Dior vendeva la sua *lingerie* mediante accordi di distribuzione selettiva per cui i suoi prodotti potevano essere forniti solo a specifici rivenditori ed era categoricamente escluso che il licenziatario potesse rifornire negozi di basso livello. Il licenziatario in questione, trovatosi in gravi difficoltà economiche, aveva arbitrariamente deciso di fornire questi prodotti di lusso ad un *discount* – appunto Copad – in violazione dell'accordo di licenza.

La Corte di Giustizia affermava che, in questo caso, non si potesse considerare esaurito il diritto di Dior perché la vendita è avvenuta in violazione del contratto di licenza e quindi, indirettamente, senza il consenso del titolare.

I giudici di Lussemburgo hanno individuato lo scopo del principio dell'esaurimento e cioè quello di tutelare le funzioni del marchio tra cui l'indicazione di origine, la funzione pubblicitaria e la funzione di garantire la qualità del prodotto¹⁶⁸. La Corte ha, in questa sede, interpretato in maniera estensiva il concetto di *qualità* soprattutto se si parla di prodotti di lusso. Il fatto di vendere *lingerie* di Dior in un discount è lesivo dell'*aura of luxury* del prodotto stesso: come si può solo immaginare di mantenere alto il valore di un bene di questo tipo se lo si può acquistare nella cesta delle occasioni insieme ad altri capi di bassa qualità in un grande magazzino?

1.7.2. I motivi legittimi per l'opposizione del titolare

Nel diritto europeo e nel diritto italiano, il principio dell'esaurimento ha, tuttavia, delle limitazioni. Qualora sussistano delle valide ragioni, il titolare è

¹⁶⁷ CGUE, caso C-59/08. COPAD SA C. CHRISTIAN DIOR COUTURE SA.

¹⁶⁸ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p.1150.

legittimato ad opporsi all'ulteriore circolazione del bene. Le disposizioni legislative prevedono che tale tipo di opposizione possa avvenire “*in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio*”¹⁶⁹.

Quando si parla di “*stato modificato o alterato*” è possibile ricomprendere nella categoria diverse situazioni tra cui il *de-packaging* e il *re-packaging*, il *re-branding* e la pubblicità del prodotto¹⁷⁰.

La prima situazione che prenderemo in considerazione è quella del prodotto alterato come indicano il comma 2 dell'art. 5 c.p.i. e il paragrafo 2 art. 15 EUTMD. Questa situazione si sostanzia qualora, dopo la prima commercializzazione, il prodotto viene in qualche modo alterato e poi rimesso sul mercato.

Tale fattispecie si è configurata in un famoso caso che vede contrapposta, da un lato, la Sony e, dall'altro i negozi Tesco¹⁷¹. La catena britannica aveva “*alterato*” le *PlayStation* provenienti dalla Francia – Stato in cui il marchio era registrato – inserendo l'adattatore per le prese elettriche affinché le *console* potessero funzionare in Inghilterra, provvedendo poi alla vendita sul mercato inglese.

Nel caso di specie, non era stato indicato in maniera chiara ed inequivoca che gli adattatori avessero un'origine diversa rispetto a quella della console. Se ipoteticamente l'adattatore fosse risultato difettoso – mancando del tutto l'indicazione di provenienza dello strumento – la responsabilità dei danni e l'eventuale pubblicità negativa avrebbero intaccato inevitabilmente la reputazione della Sony.

Ecco uno dei tanti motivi per cui la modificazione dei componentidi un prodotto legittima il titolare ad opporsi all'ulteriore commercializzazione. Questo avviene non solo quando la modifica interferisce con la capacità del marchio di

¹⁶⁹ Art. 5, co. 2, c.p.i. Art. 15 (2) EUTMD.

¹⁷⁰ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, pp. 1151 ss.

¹⁷¹ HIGH COURT OF JUSTICE n. 3983/1999. SONY COMPUTER ENTERTAINMENTS C. TESCO STORES.

garantire l'origine ma anche quando questa potenzialmente interferisce con la reputazione che il marchio vanta¹⁷².

Si sostanzia un'altra ipotesi di motivo legittimo nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga senza la confezione originaria. Questo perché, senza la confezione, non è possibile individuare il marchio e quindi il produttore del bene.

Caso interessante in tema di *re-packaging* è il famoso caso *Bristol-Myers c. Paranova*¹⁷³.

Questa decisione ha una rilevanza straordinaria perché la Corte ha individuato una serie di principi che, se rispettati, rendono legittimo il ri-confezionamento del prodotto e quindi tale comportamento non costituirà più un legittimo motivo del titolare per opporsi all'esaurimento del diritto. Questi principi sono conosciuti come "*Bristol-Myers Squibb Conditions*" o come "*Paranova Conditions*".

Nei fatti, la Bristol-Myers vendeva farmaci in alcuni Stati dell'Unione Europea ed essere titolare di alcuni marchi registrati in Danimarca. La Paranova, società farmaceutica danese, acquistava dei farmaci in Grecia distribuiti dalla Bristol Myers, dove il costo era inferiore, per poi rivenderli in Danimarca dopo aver provveduto al riconfezionamento. La nuova confezione metteva in evidenza sia il marchio del produttore (*Bristol-Myers*) sia il marchio della Paranova, quale importatrice e responsabile del riconfezionamento, senza alterare in alcun modo il prodotto originario.

La Bristol-Myers, a questo punto, agiva nei confronti della Paranova per contraffazione dei marchi registrati nel Paese di importazione, quale la Danimarca.

La questione è giunta alla Corte di Giustizia¹⁷⁴, la quale, innanzitutto, individuava quelli che erano i riferimenti normativi per risolvere la questione: nello

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ CGUE, casi riuniti C-429/93, C-436/93, C-427/93. BRISTOL-MYERS SQUIBB C. PARANOVA A/S, C. H. BOEHRINGER SOHN, BOEHRINGER INGELHEIM KG AND BOEHRINGER INGELHEIM A/S C. PARANOVA A/S AND BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT AND BAYER DANMARK A/S C. PARANOVA A/S.

¹⁷⁴ Sentenza 11 luglio 1996. Raccolta della giurisprudenza 1996, p. I-03457.

specifico, l'articolo 7 della prima direttiva 89/104 sui marchi (all'epoca vigente) interpretato alla luce dell'art. 36 del Trattato CE.

Su questa base affermava che accettare la tesi per cui il principio dell'esaurimento non potesse applicarsi quando l'importatore avesse riconfezionato il prodotto e vi avesse ri-apposto il marchio, avrebbe implicato una modifica sostanziale dei principi scaturenti dagli articoli 30 e 36 del Trattato¹⁷⁵.

Perciò, la Corte enunciava le “*Bristol-Myers Squibb Conditions*” o “*Paranova Conditions*”.

La prima condizione richiedeva che fosse preliminarmente accertato che l'esercizio del diritto da parte del titolare del marchio fosse finalizzato esclusivamente ad isolare artificiosamente i mercati nazionali all'interno della Comunità. Veniva specificato che tale tipo di obiettivo si riteneva perseguito tutte le volte in cui il titolare utilizzasse confezioni diverse per ciascuno Stato.

Tutte le volte in cui tale condotta anticoncorrenziale sia accertata è conseguentemente considerato legittimo il comportamento del rivenditore che effettui il riconfezionamento se questo risulti necessario per lo smercio nel Paese di importazione¹⁷⁶ e se tale attività avvenga con modalità tali da non essere idonee ad alterare lo stato originario del prodotto.

La seconda condizione per legittimare il ri-confezionamento era la non alterazione dello stato originario del prodotto. Anche qui, la Corte puntualizzava che questo requisito veniva soddisfatto tutte le volte in cui l'importatore si fosse limitato ad effettuare operazioni sulla confezione esterna che non comportassero nessun rischio per il prodotto in esso contenuto.

Inoltre, era necessario che fosse indicato sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento e il nome del fabbricante. Queste informazioni devono essere

¹⁷⁵ Principio per cui sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione o misura equivalente e il principio per cui i divieti all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di tutela della proprietà intellettuale non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

¹⁷⁶ Esempio: il numero massimo di pillole contenute nel *blister* varia da Paese a Paese.

stampate in maniera tale che una persona dotata di vista normale e che presti una normale attenzione sia in grado di comprenderle in maniera chiara.

Qualora nell'attività di riconfezionamento sia stato introdotto un nuovo elemento, deve essere reso ben evidente che l'oggetto supplementare non provenga dal produttore e che quest'ultimo sia riconosciuto esente da qualsiasi tipo di responsabilità. La Corte, infine, specificava come non fosse necessario indicare che il ri-confezionamento era avvenuto senza l'autorizzazione del titolare del marchio.

Altra condizione che poneva la Corte era quella per cui la nuova confezione del prodotto avrebbe dovuto essere idonea a non arrecare pregiudizio alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. La reputazione veniva lesa quando la confezione risultasse grossolana, realizzata con materiali scadenti o in maniera approssimativa.

Ultima condizione per rientrare nella legittimità era quella per cui, prima di mettere in commercio il prodotto con la nuova confezione, il titolare del marchio ne fosse informato e, se lo avesse richiesto, gli sarebbe dovuto essere fornito un campione del prodotto nel nuovo *packaging*.

Se vengono rispettate le *Bristol-Meyers Squibb conditions*, il titolare non può legittimamente opporsi alla circolazione in quanto il suo diritto si è esaurito ai sensi della Direttiva.

L'esaurimento del marchio, infine, può essere legittimamente opposto dal titolare qualora il marchio sia utilizzato per pubblicizzare prodotti della medesima natura ma non dello stesso prestigio, qualora siffatta pubblicità possa ledere la reputazione del primo¹⁷⁷.

¹⁷⁷ CGUE, caso C-337/95. PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA C. EVORA BV. La Corte di Lussemburgo ha precisato che ci debba essere un bilanciamento tra “l'interesse legittimo del titolare del marchio ad essere tutelato contro i rivenditori che facciano uso del suo marchio a fini pubblicitari avvalendosi di modalità che potrebbero nuocere alla reputazione del marchio stesso con l'interesse del rivenditore a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività” e ad ogni modo “trattandosi di prodotti di lusso e di prestigio, il rivenditore non deve agire in spregio agli interessi legittimi del titolare del marchio”.

1.7.3. L'esaurimento internazionale e l'Unione Europea

Prima dell'introduzione della Direttiva, la questione sulla scelta della tipologia di esaurimento era rimessa ai singoli Stati membri, i quali potevano liberamente decidere come regolare i rapporti con gli Stati¹⁷⁸.

Originariamente la Commissione voleva applicare l'impostazione internazionale nell'ambito europeo, ma in seguito cambiò opinione¹⁷⁹¹⁸⁰.

In riferimento al tema qui trattato, sentenza di ampio rilievo è quella pronunciata dalla Corte di Giustizia il 16 luglio 1998 nel caso *Silhouette*¹⁸¹.

In questa sentenza la Corte spiegava come il principio di esaurimento internazionale dei singoli Paesi membri fosse confliggente con i principi del libero mercato imposti dal Trattato. La Direttiva in questione, affermava la Corte, non poteva essere interpretata come se lasciasse libertà agli Stati membri di stabilire nel loro diritto interno l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi.

L'unica interpretazione che rispetta le finalità della direttiva, ossia salvaguardare il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, è quella che meglio si concilia con l'applicazione del principio di esaurimento di tipo regionale¹⁸².

¹⁷⁸ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1159

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trademark*, 1984.

¹⁸¹ CGUE, caso C-355/96. SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED GMBH & CO. KG C. HARTLAUER HANDELSGESELLSCHAFT MBH.

¹⁸² CGUE 16 luglio 1998, massima 1, *Riavvicinamento delle legislazioni*.

Capitolo 2. La tutela confusoria e la tutela rafforzata

2.1 La *likelihood of confusion* — 2.1.1 “Un segno identico o simile al marchio”: la distinctiveness — 2.1.2 I “prodotti o servizi identici o affini”: il concetto di affinità — 2.1.3 Il rischio di confusione e il rischio di associazione — 2.1.4 Ulteriori estensioni del concetto di “confusione” — 2.2 La *dilution* — 2.2.1 Dai marchi dei c.d. “creatori del gusto e della moda” ai marchi notori o che godono di rinomanza — 2.2.2 I presupposti per accedere alla tutela — 2.2.3 Il secondo elemento costitutivo per la tutela rafforzata di cui alla lett. c), art. 20 c.p.i.: l’esistenza di una ipotesi di diluizione, corrosione o parassitismo

In questo capitolo verrà analizzata la bipartizione sviluppata dalla dottrina dominante in tema di tutela del marchio. Da un lato, vi è la *classic trademark law*, in cui la protezione del marchio è giustificata dalla riduzione del *search cost* e dall’intento di evitare o comunque limitare la confusione dei consumatori in merito a beni e/o servizi. Dall’altro lato, si sviluppa la c.d. *dilution law*, la quale costituisce un incoraggiamento a investire in marchi creatori di valore e funzionali alla protezione dell’avviamento della singola impresa¹.

2.1. La *likelihood of confusion*

Il rischio di confusione rileva in tre differenti fattispecie all’interno della disciplina italiana ed europea sulla tutela del marchio. Come si è già accennato nel precedente capitolo, l’esistenza di siffatto rischio impedisce la registrazione del marchio successivo, in quanto integra un’ipotesi di *relative grounds for refusal*². Allo stesso tempo, l’esistenza di un dubbio confusorio tra i marchi provoca un’ipotesi di *infringement*³ del marchio anteriore e, infine – qualora sussista – tale rischio costituisce un motivo di invalidità del marchio successivo se comunque registrato⁴.

¹ CLARISA LONG, *Trademarks and Unfair competition*, 2018, Oxford University Press.

² Art. 5 EUTMD. Art. 12 lett. d) c.p.i.

³ Art. 10(2)(b) EUTMD. Art. 20 lett. b) c.p.i.

⁴ Art. 59 EUTMR. Art. 25 c.p.i.

Gli elementi che integrano la fattispecie di cui all'articolo 20, lett. b), c.p.i. sono tre: l'identità o somiglianza del segno con il marchio anteriore, l'identità o affinità dei beni a cui si riferiscono e, infine, il rischio di confusione ingenerato nel pubblico.

Ciascun presupposto verrà approfondito nei paragrafi successivi, è ora opportuno fare un breve riferimento alla *ratio* dell'istituto.

È nell'ipotesi dell'esistenza di un rischio di confusione tra due marchi che si ritrova il modello-base originario dell'azione di contraffazione⁵. Infatti, c'è chi ha affermato che “*trademark law centers its analysis on consumer confusion*”⁶, nulla di più vero. La confusione che può essere ingenerata tra marchi simili è uno dei temi più affrontati nelle corti nazionali ed europee. La *Trademark law* è, infatti, diretta a prevenire i danni causabili ai consumatori per mezzo dell'uso forviante o confusorio dei marchi da parte delle imprese.

Questa disciplina trova il suo fondamento nella salvaguardia della primigenia funzione giuridicamente tutelata del marchio – quella distintiva – e resta perciò legata in maniera indissolubile al principio di specialità⁷. Quest'ultimo principio stabilisce come la confondibilità fra segni rilevi solo in riferimento a prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali è stata concessa la registrazione. Infatti, ai fini della tutela di cui all'art. 20 lett. b) c.p.i. è necessario che il consumatore sia “*confuso*” sull'origine del prodotto contrassegnato dal marchio. Se questo stato emotivo non è presente, non vi sarà violazione dei diritti esclusivi e perciò il titolare del marchio non potrà impedire al terzo l'utilizzo di un segno identico o simile al proprio.

⁵ PAOLO AUTERI - GIORGIO FLORIDIA - VITO MARIA MANGINI - GUSTAVO OLIVIERI - MARCO RICOLFI - ROSARIA ROMANO - PAOLO SPADA, *Diritto industriale*, 2016, Giappichelli Editore, p. 137.

⁶ MARK A. LEMLEY - MARK MCKENNA, *Irrelevant confusion*, 2010, Stanford Law Review Vol. 62 p. 413.

⁷ MARCO RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, 2015, Giappichelli Editore, p. 497.

2.1.1. “Un segno identico o simile al marchio”: la distinctiveness

Il primo elemento delle fattispecie è il fatto che il segno successivo sia “*identico o simile al marchio registrato*”.

Il tema dell'identità è stato già trattato nel precedente capitolo ma nello specifico – per quello che in questa sede interessa – “*v'è identità fra il segno e il marchio quando il primo riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il secondo*”⁸.

Argomento che necessita di ulteriori e specifici approfondimenti è, invece, quello della similarità tra i marchi. Quando è possibile affermare che due marchi sono simili? Prevalgono le analogie o le differenze? Come devono essere valutate: singolarmente o globalmente?

Vero e proprio punto di partenza è il caso *Sabel*⁹, affrontato dalla CGUE nel 1997. Il caso riguardava la controversia sorta tra la società olandese Sabel e quella tedesca Puma concernente l'opposizione alla registrazione del marchio della prima

in Germania, in quanto asseritamente confliggente con i diritti della seconda.

La sentenza della Corte di Giustizia dell'11 novembre 1997 ha avuto un impatto molto forte all'interno del quadro europeo. Per la prima volta sono stati affrontati temi che fino ad allora erano stati analizzati in maniera superficiale e solo in via incidentale.

In questa sede, la Corte di Giustizia, in primo luogo, stabiliva una volta per tutte come “*il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale*”¹⁰ e, a tal proposito, sottolineava che la percezione del consumatore medio svolge un ruolo fondamentale in questa valutazione.

⁸ CGUE, caso C-291/00. SA SOCIÉTÉ LTJ DIFFUSION C. SA SADAS. Para. 51.

⁹ CGUE, caso C-251/95. SABEL BV C. PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT.

¹⁰ *Ibidem*. Para. 22.

Ancora, i giudici di Lussemburgo specificavano l'ampiezza e il rapporto che sussiste tra il rischio di confusione e il rischio di associazione nel senso della Direttiva, non dando adito a interpretazioni difformi.

Infine, chiariva che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore.

Per quanto concerne la valutazione globale, nella dottrina anglosassone si era iniziato a parlare di “*global appreciation*” approach¹¹ proprio per indicare il fatto che la valutazione della somiglianza dovesse avvenire a trecentosessanta gradi. In sede di comparazione, tutt'ora, devono essere oggetto di analisi la somiglianza visuale, fonetica e concettuale, considerando il marchio come un tutt'uno e non soffermandosi sui suoi singoli elementi.

La valutazione globale si spiega sulla base del semplice motivo per cui i consumatori non sempre hanno un ricordo limpido del marchio tale da permettere loro di ricordarne tutti i dettagli, anzi, la maggior parte delle volte, ne hanno un ricordo d'insieme vago e confuso.

Dato che la valutazione del rischio di confusione deve avvenire attraverso gli occhi del consumatore, i giudici di merito non possono mettere da parte l'*imperfect recollection*¹² tipica della mente umana; al contrario, devono il più possibile calarsi nella parte ed esprimere un giudizio il più conforme possibile a quello dell'*average consumer*¹³. A conferma di ciò, più volte la giurisprudenza europea ha sottolineato come, in una situazione concreta e reale, il consumatore non ha la possibilità di effettuare un confronto diretto tra i due marchi e perciò il raffronto avviene tra quello che ha innanzi e il ricordo dell'altro¹⁴.

Prima di entrare nel merito della comparazione e nell'analisi dei tre livelli valutativi che la compongono, va premesso che le somiglianze visive, fonetiche e

¹¹ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1032.

¹² BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1035.

¹³ Il tema dell'*average consumer* e sul rischio di associazione verrà approfondito nel paragrafo successivo.

¹⁴ CGUE, caso C-342/97. LLOYD SCHUHFABRIK MEYER C. KLIJSEN HANDEL BV. Para. 26.

concettuali si intersecano tra loro soprattutto in riferimento ai marchi complessi, dando adito a controversie giurisprudenziali alquanto interessanti e che permettono di capire come le Corti affrontino e valutino differentemente le somiglianze tra i marchi.

Tutte le volte in cui il consumatore acquista un prodotto sulla base di ciò che vede – come avviene di solito nei supermercati o in tutti quei luoghi in cui i prodotti sono esposti sugli scaffali – l'impressione visiva è di fondamentale importanza.

In questo tipo di comparazione non rilevano solo gli elementi figurativi dei marchi, ma anche quelli denominativi hanno un ruolo preponderante – ad esempio la grafica delle parole, la somiglianza tra gli *slogan* e così via.

In merito alla comparazione tra elementi denominativi, e quindi la rilevanza anche sul piano della somiglianza fonetica, una prassi invalsa nelle corti europee è quella di effettuare il giudizio di somiglianza paragonando il numero di sillabe dei marchi, più nello specifico sussiste somiglianza qualora il numero di sillabe in comune sia superiore rispetto a quelle che non lo sono.

Altra prassi molto comune è quella di dare maggior rilevanza alla parte iniziale del marchio piuttosto che alla parte finale, ritenendo in questo modo marchi come *Seven* e *Seven For All Mankind*¹⁵ simili tra loro e al contrario marchi come *Nutride* e *Tufftride*¹⁶ dissimili.

In quanto regole di prassi queste sono frutto di una reiterata applicazione e interpretazione degli istituti da parte delle Corti, ma ciò non toglie che – in quanto sistema di *civil law* – l'applicazione delle norme debba avvenire caso per caso; pertanto, la giurisprudenza può sempre discostarsi dall'applicazione dei precedenti.

¹⁵ JUDGMENT OF THE COURT (SECOND CHAMBER), caso C-655/11P. SEVEN FOR ALL MANKIND C. SEVEN SPA.

¹⁶ JUDGMENT OF THE COURT OF FIRST INSTANCE (FOURTH CHAMBER), caso T-224/10. DURFERRIT GMBH C. UAMI. “Non sussistono per il pubblico interessato rischi di confusione tra il segno denominativo NU-TRIDE e il marchio TUFFTRIDE”.

A riprova del fatto che non sempre questa prassi viene applicata, si pensi al recentissimo caso *CHIARA FERRAGNI C. CHIARA*¹⁷.

La società CKL Holdings NV si era opposta alla registrazione del marchio figurativo richiesta dalla società Serendipity – di cui fa parte la *fashion blogger* – in quanto quest’ultimo presentava delle somiglianze con il marchio della prima, tali da generare rischio di confusione nel territorio del Benelux.

La commissione di ricorso accoglieva l’opposizione, con decisione che veniva impugnata davanti al Tribunale dell’Unione Europea¹⁸.

Il Tribunale richiamava il consolidato orientamento secondo cui la valutazione della somiglianza dovesse avvenire sulla base dell’impressione complessiva data da ciascun marchio, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti.

Per analizzare meglio la questione è opportuno illustrare i due marchi: il



CHIARA FERRAGNI

primo è un marchio complesso costituito da un elemento figurativo – un occhio stilizzato di colore azzurro – e da un elemento denominativo – nello

specifico, il nome e cognome della stilista; l’altro, invece, è composto solo da un elemento denominativo, quale la parola *Chiara*.

CHIARA

Il Tribunale affrontava la questione della comparazione da tutte le angolazioni rilevanti: dal punto di vista della distintività degli elementi dominanti del marchio richiesto, da quello della somiglianza visiva, fonetica e concettuale.

Per quanto riguarda gli elementi costitutivi del marchio richiesto la decisione impugnata riteneva come dominante quello denominativo, non tenendo in considerazione che l’elemento figurativo fosse esso stesso, da solo, distintivo e dominante in quanto “*elemento elaborato e originale, che [è] facilmente*

¹⁷ GENERAL COURT OF EUROPEAN UNION, caso T-647/17. SERENDIPITY AND OTHERS V EUIPO.

¹⁸ *Ibidem*. Secondo i ricorrenti, l’EUIPO aveva “*commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto e (...) commesso un errore nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione*”.

memorizzabile. Non può quindi essere descritto come un semplice elemento figurativo o come puramente decorativo”.

La sentenza, in questa prima parte, smentiva la prassi che annoverava come prevalente la parte denominativa del marchio complesso, riconoscendo, al contrario, la prevalenza e dominanza dell’elemento figurativo¹⁹.

Per quanto riguarda la somiglianza visiva, è innanzitutto assodato come nulla osta il paragonare un marchio denominativo a uno complesso, in quanto anche quest’ultimo, dato nel suo insieme, può dar vita a una *“impressione visiva”*.

La commissione di ricorso aveva effettuato una comparazione – in questa sede considerata errata – basandosi su diverse regole di prassi diffuse in giurisprudenza: quella per cui l’elemento denominativo resta impresso nella mente del consumatore in maniera più efficace rispetto a quello figurativo e quella di dare rilevanza alla parte iniziale dell’elemento denominativo piuttosto che a quella finale²⁰.

I giudici di Lussemburgo dissentivano al riguardo, dando ragione ai ricorrenti sia in merito alla rilevanza dell’elemento figurativo come *“dominante almeno quanto quello denominativo”* sia per quel che riguarda l’errata valutazione dell’elemento denominativo.

I ricorrenti, per confutare l’analisi della commissione, facevano leva sulla seconda parola *“Ferragni”* sotto più punti di vista. Seguendo precedenti orientamenti era stato considerato da un lato, il numero di sillabe e lettere costituenti il termine *“Chiara”* e il termine *“Ferragni”*, riconoscendo prevalenza

¹⁹ Nello stesso senso CASS. CIV. sentenza 1249/2013: *“non appare condivisibile sotto il profilo logico l’affermazione a carattere assoluto della prevalenza della parte del marchio contenente la denominazione rispetto ad altre parti figurative dello stesso. Non esiste infatti una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio, potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi per cui devono comunque essere protetti”*.

²⁰ Infatti, si legge come *“sussisteva un grado medio di somiglianza tra i segni, in quanto l’elemento denominativo “Chiara” del marchio anteriore coincideva con il primo dei due elementi denominativi del marchio richiesto, su cui i consumatori tendevano a concentrarsi”*. Inoltre, i ricorrenti ribadivano come *“la commissione di ricorso, effettuando la comparazione visiva, non ha attribuito all’elemento figurativo la dovuta rilevanza”*.

a quest'ultimo in quanto parola più lunga – otto lettere contro sei – ; dall'altro lato, era stata data rilevanza al fatto che quest'ultimo termine fosse un cognome, tra l'altro non comune – come invece può essere considerato il nome “*Chiara*”. Il Tribunale, a tal proposito, concludeva ritenendo il grado di somiglianza visivo debole soprattutto per la presenza dell'elemento figurativo che la commissione aveva ignorato.

Anche in riferimento alla somiglianza fonetica, la commissione aveva compiuto un'errata valutazione, asserendo come “*Chiara*” e “*Chiara Ferragni*” fossero “*simili foneticamente ad un livello al di sopra della media*”²¹.

Secondo il Tribunale, il marchio richiesto, oltre a essere un suono più lungo, incuriosisce e resta nella memoria grazie al secondo elemento che ovviamente manca nel marchio anteriore. Pertanto, le differenze fonetiche tra i marchi sono sicuramente maggiori rispetto alle somiglianze, conseguentemente anche qui il livello di somiglianza è stato considerato tenue invece che “*sopra la media*”.

Infine, in merito alla somiglianza concettuale l'EUIPO ha ritenuto che il confronto sia neutrale perché, in quanto nomi, “*nessuno dei marchi in conflitto ha un significato*”.

Tuttavia, i ricorrenti non hanno perso l'occasione di contestare la decisione della commissione, beneficiando anche dell'avallo del Tribunale. Nel caso di specie, viene fatto valere il carattere notorio del marchio richiesto e il fatto che lo stesso si riferisse ad una persona esistente e ben definita – appunto la nota Chiara Ferragni da quasi 21 milioni di *follower* su Instagram – e per tal motivo un contenuto semantico del marchio esiste ed è preciso.

Questo ragionamento vale fin tanto che il pubblico di riferimento associa al termine “*Chiara*” un nome femminile, perché in tal caso non potrebbe non identificare in “*Chiara Ferragni*” un nome ed un cognome. Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi in cui il pubblico di riferimento non vi ritrovi nei marchi

²¹ Per giurisprudenza conforme all'argomentazione della commissione di ricorso vedasi *TRIBUNALE UE*, caso T-536/12. AROA BODEGAS SL C. UAMI E BODEGAS. Para. 47.

rispettivamente un nome e un cognome, comunque il confronto sarebbe neutro perché si tratterebbe di elementi denominativi privi di contenuto semantico.

Il Tribunale annullava la decisione della commissione di ricorso perché non sussisteva un rischio di confusione tra i marchi in quanto la somiglianza tra gli stessi non era in grado di generare confusione nel pubblico di riferimento.

Con questa sentenza del febbraio 2019 si è reso palese come le valutazioni che i giudici compiono in merito al giudizio di somiglianza differiscono caso per caso: prassi che hanno avuto successo e che sono state determinanti in alcune circostanze risultano essere prive di fondamento in altre.

Una volta assodato come la valutazione sia *case by case*, non dovrebbe sorprendere che l'analisi delle somiglianze visive non costituisca una questione di diritto e in quanto tale non è soggetta al controllo delle Corti superiori in caso di impugnazione²².

Nel recente caso giurisprudenziale che ha visto protagonista Chiara Ferragni, sono stati affrontati dai giudici europei i temi della somiglianza visiva e uditiva senza però dar troppa rilevanza al terzo livello del giudizio, quello della somiglianza concettuale.

Per quanto concerne nello specifico quest'ultimo grado di comparazione, la giurisprudenza non è mai stata univoca.

Partendo dalla definizione, il confronto concettuale ha ad oggetto il significato semantico del marchio. È possibile che un marchio abbia un significato chiaro e univoco – si pensi al marchio costituito da un felino che salta: è indubbio che vi sia il riferimento alla natura e a quello specifico animale – oppure è possibile che un marchio non significhi assolutamente nulla – come nel caso di una parola inventata utilizzata per contraddistinguere un prodotto.

Affinché assuma rilievo per il confronto in questione, il significato semantico dei marchi non deve essere necessariamente collegato alle caratteristiche del

²² MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 556.

prodotto a cui si riferisce, è sufficiente che abbia un significato *per se* e che questo sia evocato alla mente anche in contesti diversi da quello proprio di riferimento²³.

L'utilizzo del criterio della somiglianza concettuale tra due marchi, come si è già detto, non è sempre stato lineare.

Talvolta, la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto come la somiglianza fonetica e visiva tra due marchi possa essere “*neutralizzata*” da differenze sufficientemente significative a livello concettuale²⁴.

Altre volte, più che dare rilevanza alle differenze concettuali ha dato maggior peso alle analogie, e in tal senso si è ritenuto che una somiglianza notevole possa sussistere anche per marchi composti esclusivamente da elementi dotati di scarso carattere distintivo o, ancora, privi di significato²⁵. A questo riguardo c'è però da dire che un'evoluzione vi è stata: se inizialmente due marchi non dotati di significato percepibile erano considerati simili, ora le parti del marchio prive di significato non presentano né somiglianza né differenze e perciò il risultato sul piano concettuale rimane neutro.

La duplice accezione del livello semantico ha creato non pochi problemi nella risoluzione delle controversie dal punto di vista della coerenza del sistema, problemi solo apparenti se si assume, come abbiamo precedentemente fatto, che il giudizio di confondibilità debba prendere le forme e adattarsi al singolo caso.

In generale, l'esito positivo della valutazione dell'affinità semantica può avallare i risultati già ottenuti dalla comparazione visiva e fonetica.

Al contrario, una somiglianza unicamente concettuale non è sufficiente per stabilire la somiglianza tra due marchi che visivamente e foneticamente sono molto distanti tra loro.

²³ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 564.

²⁴ CGUE, caso C-361/04. PICASSO C. UAMI. Para 20: “*qualora il significato di almeno uno dei due segni considerati sia chiaro e determinato, di modo che il pubblico di riferimento possa immediatamente comprenderlo, le differenze concettuali constatate tra tali segni possono neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche esistenti tra loro*”.

²⁵ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 567.

Quest'ultima circostanza si è verificata nel caso *Sabel*, la Corte di Giustizia negava la sussistenza del rischio di confusione per la sola identità semantica dei due marchi. Considerandoli nel complesso, questi sono apparsi, agli occhi della Corte, diversi tra loro e a nulla ha rilevato il fatto che entrambi si riferissero concettualmente ad un felino che salta. Tuttavia, i giudici europei hanno colto l'occasione per affermare che *“il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Non può quindi essere escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico”*²⁶.

Quando si valuta la somiglianza tra due marchi, il punto focale è costituito dalle componenti distintive e dominanti piuttosto che da quelle descrittive. Come si è già affermato, la somiglianza tra elementi descrittivi è considerata neutra, quel che conta è invece la c.d. *distinctive similarity*²⁷. In questa valutazione, poi, rileva prima la distintività intrinseca del marchio e solo dopo quella acquisita in forza dell'uso che ne è stato fatto.

Tornando per un attimo al caso *Chiara Ferragni c. Chiara*, l'elemento figurativo aveva un carattere distintivo intrinseco, come confermato dalla stessa Corte, è quindi evidente l'esplicazione della funzione di origine. Se a questo si aggiunge il fatto che l'imprenditrice digitale è conosciuta in tutto il mondo e il collegamento tra lei e l'occhio stilizzato è immediato, il carattere distintivo è rafforzato anche grazie all'uso che la *fashion blogger* ne ha fatto e, tutt'ora, ne fa.

Se, nel caso *Sabel*, il marchio precedente avesse avuto una certa notorietà rispetto al pubblico di riferimento, la valutazione della somiglianza semantica avrebbe assunto tutt'altro significato, così come affermato dalla Corte.

²⁶ CGUE SABEL C. PUMA, *cit.*, para. 24.

²⁷ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1038.

In caso di marchio che gode di rinomanza il consumatore medio potrebbe confondersi in merito all'origine dei prodotti in questione e presumere anche solo un collegamento economico tra le imprese tale da ingenerare un rischio di confusione.

Diversamente, problematiche sorgono quando, a seguito della valutazione sotto i diversi profili, vengono alla luce risultati tra loro discordanti²⁸.

Potrebbe accadere, ad esempio, che due marchi siano simili a livello uditivo ma allo stesso tempo differenti a livello visivo o concettuale. In questi casi, l'importanza che viene data ai vari livelli di somiglianza varia a seconda delle circostanze e in particolare a seconda dei beni e/o servizi caratterizzati dal marchio. Ad esempio, nel caso in cui la questione riguardi due marchi riferiti ad attività di ristorazione, sicuramente la somiglianza uditiva prevarrà su quella visiva²⁹. Questo perché nella ristorazione la *word-of-mouth recommendation* è la chiave per un'attività di successo ed è importante che non ci sia rischio di confusione – soprattutto a livello uditivo – tra concorrenti.

Queste divergenze nei risultati vengono però bilanciate tra di loro, a seconda dei casi. Ruolo fondamentale è rivestito anche dall'interdipendenza che intercorre tra i marchi e i prodotti contrassegnati, come di seguito analizzeremo.

2.1.2. I “prodotti o servizi identici o affini”: il concetto di affinità

Secondo elemento necessario ai fini dell'integrazione del rischio di confusione è l'utilizzo del marchio successivo, così come sopra descritto, “*per prodotti o servizi identici o affini*”.

Per quel che concerne il concetto di identità, non si pongono grossi problemi interpretativi. Ovviamente rientra nella situazione di cui trattasi l'ipotesi in cui due

²⁸ PAOLO AUTERI *et al.*, *op. cit.*, p. 140. Nello stesso senso vedasi anche BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1033.

²⁹ In questo senso la Corte di Giustizia ha ritenuto che “*meral aural similarity may make marks so similar as to be likely to cause confusion*”. cfr. CGUE, caso C-342/97. LLOYD SCHUHFABRIK MEYER C. KLIJSEN HANDEL BV.

marchi siano utilizzati per gli stessi beni e/o servizi senza nessuna aggiunta o limitazione.

Alla stessa stregua, vi rientrano tutte quelle ipotesi in cui i beni e/o servizi del marchio anteriore coincidano parzialmente con l'insieme di beni e/o servizi contraddistinti dal successivo (ipotesi di *sovrapposizione*)³⁰. È quindi possibile distinguere ipotesi di *identità totale* e di *identità parziale* tra i beni e/o servizi oggetto del giudizio di somiglianza.

Se in merito al concetto di identità la terminologia utilizzata a livello europeo e nazionale coincide perfettamente, stessa cosa non si può dire per l'altro elemento rilevante in questa sede. Infatti, nel c.p.i.³¹, a fianco all'identità, si annovera il concetto di "*affinità*" tra beni e/o servizi mentre nel testo della Direttiva³² si rimanda al concetto di "*somiglianza*". Nonostante i due termini non coincidano a pieno, a livello sostanziale il significato non cambia.

Il concetto di affinità nel diritto italiano, risalente nel tempo, è stato plasmato dalla giurisprudenza nazionale in un processo evolutivo che si sviluppa in tre tappe³³.

Nella prima fase, la discriminante per individuare l'ampiezza della tutela era l'appartenenza dei beni alla stessa industria³⁴.

Il concetto di appartenenza era inteso anche in senso potenziale: infatti, se i beni contraddistinti dal marchio successivo fossero rientrati nell'ambito di ipotetica espansione dell'impresa del titolare del marchio anteriore, sarebbero stati da considerare simili e, pertanto, quest'ultimo poteva inibire l'utilizzo del marchio

³⁰ UAMI, *Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) su marchi comunitari*, Parte C Sezione 2 Doppia identità e rischio di confusione, cap. 2 Raffronto fra prodotti e servizi, 2017.

³¹ Art. 20 c.p.i.

³² Art. 10 EUTMD.

³³ MARCO RICOLFI, *op.cit.*, pp. 625 ss.

³⁴ VINCENZO DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, 2007, *Rivista di Diritto Industriale*, n. 27.

successivo. Il parametro era fortemente soggettivo: si basava sulle caratteristiche e ambizioni della singola impresa.

A partire dalla metà del Novecento, vi fu un primo mutamento. I prodotti si consideravano affini se, per la loro intrinseca natura, per la loro destinazione alla stessa clientela e per la soddisfazione degli stessi bisogni, fossero stati ricollegabili al prodotto contraddistinto dal marchio.

Vi fu un totale cambiamento di rotta: si era passati così da un approccio soggettivo (“*stessa industria*”) a uno oggettivo (riferimento al prodotto)³⁵, l’affinità in questo momento veniva individuata in maniera empirica.

L’ultima impostazione discende da una critica della precedente: l’estensione della tutela doveva essere individuata in maniera giuridica. Pertanto, due beni e/o servizi erano da considerarsi affini tra loro se e in quanto avessero avuto un tasso di vicinanza merceologica tale da ingenerare nel pubblico il ragionevole dubbio che questi provenissero dalla stessa impresa.

Alla fine dei conti, la possibilità di confusione sull’origine è stata ritenuta dalla giurisprudenza il criterio più consono per valutare l’affinità.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di “*somiglianza*” ai sensi della disciplina europea, la valutazione del suo grado “*si colloca nel punto di equilibrio fra due poli: l’applicazione di una serie di fattori oggettivi, relativi alle caratteristiche intrinseche dei beni, e il ricorso a criteri maggiormente ispirati al parametro del rischio di confusione quanto all’origine*”³⁶.

In generale, la disciplina è stata per la prima volta sviluppata dalla CGUE nella sentenza *Canon* e, successivamente, le corti nazionali hanno iniziato ad uniformarsi a tale impostazione.

Entrando, adesso, nel vivo del giudizio di comparazione, la Corte di Giustizia ha ribadito la globalità della valutazione anche in questa occasione. Infatti, nella sentenza *Canon* affermava che “*per valutare la somiglianza tra i prodotti o i*

³⁵ VINCENZO DI CATALDO, *op. cit.*

³⁶ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 628.

*servizi in questione, si deve tener conto [...] di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità*³⁷. Sempre nella stessa sentenza, la Corte continuava nell'affermare che *“il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione”*³⁸.

Da questa presa di posizione dei giudici di Lussemburgo si evince come la valutazione della somiglianza tra beni e/o servizi sia basata su una pluralità di fattori, la cui enumerazione nella sentenza è a titolo meramente esemplificativo. L'individuazione di altri fattori in aggiunta o in sostituzione di quelli indicati dipende dallo specifico caso oggetto di analisi. Tra i fattori aggiuntivi che si possono citare ricordiamo i canali di distribuzione, il pubblico di riferimento e l'origine abituale dei prodotti e/o servizi³⁹.

Verranno ora brevemente illustrati i principali fattori rilevanti, inoltre, si sottolinea – ancora una volta – come non sia richiesto che tutti siano applicati cumulativamente in ogni circostanza; in particolare, a seconda delle tipologie di beni e/o servizi in oggetto, verranno utilizzati quelli più appropriati.

Per quel che concerne la natura, ci si riferisce alle qualità essenziali o le caratteristiche che permettono di riconoscere il bene e/o servizio.

³⁷ CGUE caso C-39/97. CANON KABUSHIKI KAISHA C. METRO-GOLDWYN-MAYER. Para. 23. Nello stesso senso Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 31938/2019: *“per valutare se sussista identità o somiglianza dei prodotti e dei servizi in questione, si deve tuttavia tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi, ossia la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità”*.

³⁸ CGUE CANON C. METRO-GOLDWYN-MAYER, cit. Para. 24.

³⁹ UAMI, *Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) su marchi comunitari*, Parte C Sezione 2 Doppia identità e rischio di confusione, cap. 2 Raffronto fra prodotti e servizi, 2017.

Tuttavia, non sempre la giurisprudenza utilizza tale fattore in maniera uniforme: alcune volte viene interpretato in maniera restrittiva, altre in maniera onnicomprensiva tanto da perdere qualsiasi potenza classificatoria.

Quando si parla, invece, di destinazione del bene e/o servizio, il riferimento è essenzialmente al bisogno da soddisfare. L'utilizzo di questo secondo fattore potrebbe creare un distacco tra due beni che, per esempio, sono risultati molto simili in merito alla natura. Si pensi ad un *bikini* e ad un cappotto: se in riferimento alla natura questi sono molto vicini – in quanto prodotti di stilisti e utilizzati per vestirsi – al contrario, sono molto distanti circa la destinazione d'uso. Infatti, in un caso il bisogno del consumatore è quello di una vacanza al mare, nell'altro un weekend in montagna.

Tra i classici fattori, rientrano anche le modalità di impiego o di uso, anch'esse in grado di accostare o allontanare beni e/o servizi che in un primo momento sembravano dissimili o simili. Ad esempio, il fatto che vino e rhum non si degustino nelle stesse occasioni – il primo durante i pasti mentre il secondo no – fa sì che la somiglianza tra questi, dovuta al fatto che si tratta di bevande entrambe alcoliche, sia meno accentuata⁴⁰.

Il diritto europeo va oltre l'analisi di questi tre fattori e continua l'analisi valutando se i beni considerati si trovino in rapporto di complementarietà o di reciproca concorrenza.

La Corte di Giustizia riscontra la complementarietà tra beni se tra questi *“esiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, in modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della produzione di tali prodotti o la fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa”*⁴¹. Sulla base di questa definizione, due beni

⁴⁰ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 631.

⁴¹ TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELL'UNIONE EUROPEA caso T-202/03. ALECAN SAN C. UAMI. Para. 46.

per essere complementari devono essere utilizzati insieme e quindi destinati allo stesso pubblico.

È chiaro che, nel caso in cui il consumatore acquisti un capo di abbigliamento sotto una certa marca e, successivamente ritrovi un marchio simile che contraddistingue beni complementari – es. borse, scarpe, ecc. – l’idea immediata è quella per cui possa trattarsi della stessa società che ha posto in essere una politica di *brand extension*, tipica delle imprese conglomerate dell’industria della moda.

Ultimo aspetto rilevante della complementarità è l’introduzione da parte della giurisprudenza europea della nozione di “*aesthetic complementarity*”⁴².

Nel caso *Sergio Rossi*⁴³, la Corte affermava che due beni possono essere considerati complementari solo qualora sussista una “*vera necessità estetica*”, tale da suscitare nel pubblico un certo scalpore se questi non si abbinino tra loro.

Infine, la concorrenzialità tra beni e/o servizi si manifesta quando uno può sostituire l’altro. Il che significa che hanno la stessa destinazione o destinazione molto simile e sono offerti agli stessi clienti effettivi e potenziali. Quando si parla di beni concorrenti è comune riferirsi a questi come beni e/o servizi “*intercambiabili*”⁴⁴.

Come poc’anzi accennato, una componente da non sottovalutare è la notorietà del marchio anteriore ai fini della sussistenza del rischio di confusione tra beni e/o servizi simili. Già nel caso *Sabel* la Corte ha avuto modo di affermare tale principio⁴⁵ e lo ha successivamente ribadito nella sentenza *Canon*⁴⁶.

⁴² BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1043.

⁴³ CGUE, caso T-169/03. SERGIO ROSSI SPA C. OHIM.

⁴⁴ UAMI, *Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) su marchi comunitari*, Parte C Sezione 2 Doppia identità e rischio di confusione, cap. 2 Raffronto fra prodotti e servizi, 2017.

⁴⁵ CGUE SABEL C. PUMA, *cit.* Para. 24: “*si deve rilevare che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore*”.

⁴⁶ CGUE CANON C. METRO-GODWYN-MAYER, *cit.* Para. 24: “*il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione*”.

Questo assunto si basa sulla considerazione che solo marchi che godono di un forte carattere distintivo – non è necessario che si giunga al livello di notorietà tale da far entrare in gioco il terzo tipo di conflitto⁴⁷ – abbiano una forza di mercato tale da estendersi in altri settori⁴⁸. Quando accade ciò, e quindi quando la politica di diversificazione viene proficuamente applicata, è normale e corretto che nel pubblico nasca l'idea che beni e/o servizi diversi abbiano la stessa origine e che la forza del *brand* precedente rafforzi il nuovo.

L'assunto della comunanza di origine diviene però un male per il marchio distintivo anteriore quando il successivo non ha nulla a che fare col primo, e qui si pone il problema della valutazione del rischio di confusione tra beni e/o servizi con marchi simili.

Il rischio di confusione è sempre stato considerato successivo alla valutazione di somiglianza, perché solo se quest'ultima sussiste allora il carattere distintivo del marchio anteriore potrebbe rendere più plausibile il rischio di confusione⁴⁹.

Bada bene che successivo non significa separato dal confronto di somiglianza tra marchi e beni e/o servizi di riferimento. Da ultimo si ricorda, la spinta della giurisprudenza in tal senso. Nella sentenza *Canon*, la Corte ha affermato che “è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti”.

Ciononostante, il giudizio di confondibilità basato sul carattere distintivo del marchio anteriore resta successivo alla comparazione della somiglianza dei marchi e/o dei beni e servizi. Tuttavia, non è ancora stato del tutto accolto l'invito della CGUE di affrontare questi diversi fattori come un tutt'uno.

⁴⁷ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 646.

⁴⁸ LUIS M. B. CABRAL, *Stretching Firm and Brand Reputation*, 2000, *Rand Journal of Economics* n. 31, pp. 658-673.

⁴⁹ TRIBUNALE PRIMO GRADO CE, caso T-105/05. ASSEMBLED INVESTMENTS LIMITED C. UAMI. Para. 29.

Dopo aver delineato gli estremi della somiglianza e dell'affinità è opportuno fare una specificazione conclusiva in merito alle modalità di comparazione tra beni e/o servizi. Come si è sempre detto, l'analisi dei *relative grounds for refusal* in sede di opposizione alla registrazione è una comparazione *paper-based*. L'ufficio si basa su quello che risulta dai registri di proprietà intellettuale: vengono raffrontati i beni e/o servizi per cui è avvenuta la registrazione del marchio anteriore e quelli individuati nella domanda di registrazione del marchio successivo.

In un contesto di contraffazione, invece, l'analisi è *market-based*. Oggetto di comparazione sono le modalità con cui effettivamente è stato commercializzato il bene contraddistinto dal marchio richiesto e i beni e/o servizi contraddistinti dal marchio anteriore.

Proprio a supporto di quanto detto, è possibile riferirsi al caso *Specsavers*⁵⁰. La questione era stata affrontata prima della *High Court of Justice* di Inghilterra e Galles, poi davanti la *Court of Appeal*, fino a giungere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunciasse su alcune questioni pregiudiziali. Quella che qui interessa è la quarta presentata: in particolare, la corte inglese si era posta il problema se, nonostante il marchio fosse registrato in bianco/nero, ma concretamente usato a colori nel mercato, l'utilizzo da parte di un concorrente di un marchio simile nelle forme e nei colori configurasse contraffazione⁵¹.

La Corte di Giustizia riteneva che, nonostante il marchio anteriore fosse stato registrato in bianco e nero, quello che rilevava ai fini del giudizio in questione erano le modalità con cui tale marchio fosse stato effettivamente utilizzato e rilevava soprattutto il fatto se avesse acquisito o meno carattere distintivo tra il pubblico⁵².

⁵⁰ CGUE, caso C-252/12. SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE LTD, SPECSAVERS BV, SPECSAVERS OPTICAL GROUP LTD, SPECSAVERS OPTICAL SUPERSTORES LTD C. ASDA STORES LTD.

⁵¹ *Ibidem*. Para. 16.

⁵² *Ibidem*. Para. 37-38.

In virtù di quanto or ora accennato, ai fini del giudizio di identità o somiglianza tra i beni, non dovrebbe stupire la totale irrilevanza della classificazione di Nizza. L'utilizzo di questa Convenzione è utile in sede di registrazione e tutt'al più in sede di opposizione alla registrazione, in virtù del *paper-based approach*. È indubbio come la suddetta classificazione, che si sostanzia in una mera questione amministrativa, non sia funzionale al giudizio di somiglianza in sede di contraffazione, che è un giudizio concreto, *by the market point of view*⁵³.

Dopo aver affrontato nel dettaglio il giudizio di somiglianza tra marchi e quello tra beni e/o servizi, è necessario fare un breve cenno all'interdipendenza che sussiste tra questi ai fini dell'integrazione del rischio di confusione.

In più occasioni, la Corte europea ha avuto modo di ribadire come operi questa complementarità: *“un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa”*⁵⁴.

Anche nella giurisprudenza italiana vi sono tracce di questo principio e da ultimo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nel 2019, nei seguenti termini: *“in tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la c.d. ‘confondibilità tra imprese’”*⁵⁵.

Questa interdipendenza si fonda anche sull'olistica modalità con cui i consumatori procedono agli acquisti⁵⁶: al momento della scelta di consumo vengono apprese tutte le percettibili informazioni e successivamente vengono

⁵³ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 622 e nello stesso senso BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1042.

⁵⁴ CGUE CANON C. METRO-GOLDWYN-MAYER, *cit.* Para. 17.

⁵⁵ CASS. CIV. SEZ. I ordinanza n. 31938/2019.

⁵⁶ FHIMA ILANAH - GANGJEE DEVS, *op. cit.*, p. 9.

processate a livello di subconscio dove, ad esempio, la tenue somiglianza tra marchi si mescola alla grande somiglianza tra beni e/o servizi da questi contraddistinti, rendendo il giudizio un tutt'uno. Questo non toglie che i due raffronti richiesti debbano essere tenuti distinti da un punto di vista logico, ma è evidente che, se si valuta la questione dal punto di vista del consumatore medio, i risultati conseguiti sui due piani saranno inevitabilmente messi in relazione tra loro.

In altri casi, la Corte di Giustizia indicava che i requisiti necessari per la sussistenza del rischio di confusione fossero, al contrario, cumulativi. Ogni elemento deve perciò essere soddisfatto prima di analizzare l'elemento successivo⁵⁷.

Come coordinare questi due – apparentemente confliggenti – criteri di valutazione del rischio di confusione: i fattori devono essere valutati in maniera cumulativa o possono essere bilanciati tra loro?

Si è affermato che il cumulo deve essere soddisfatto prima di applicare il principio di interdipendenza. Per capire ciò, bisogna preliminarmente ricordare che per valutare il livello di somiglianza tra marchi e tra beni e/o servizi, viene utilizzata una scala gerarchica costituita da tre livelli: forte o alto, medio e debole o basso. Per soddisfare il principio del cumulo è sufficiente che la somiglianza del primo fattore analizzato sia almeno minima. Solo così si può passare all'analisi del fattore successivo e valutare il grado di somiglianza. Dopo aver individuato il livello di somiglianza di ciascuno di essi è possibile applicare il principio dell'interdipendenza⁵⁸.

Da ciò si deduce che questi criteri non sono alternativi, bensì successivi e entrambi necessari affinché possa essere valutata la somiglianza in maniera ottimale.

⁵⁷ FHIMA ILANAH - GANGJEE DEVS, *op. cit.*, p. 163.

⁵⁸ *Ibidem*.

2.1.3. Il rischio di confusione e il rischio di associazione

Ultimo elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 20 lett. b) c.p.i. è il “*rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni*”.

In prima battuta è opportuno dare una definizione di rischio di confusione, in modo tale da delineare il quadro generale.

La CGUE ha avuto modo di trattare il tema più e più volte e sotto diversi punti di vista. La prima occasione è stata nel 1997, con il caso *Sabel*, in cui ha sottointeso cosa debba intendersi per rischio di confusione e, al contrario, ha approfondito e risolto il problema inerente al rapporto che sussiste tra questo e il rischio di associazione.

Soltanto nel 1998, nel caso *Canon*, ha fornito una definizione semplice – anche se sotto alcuni aspetti vaga – di cosa debba intendersi per rischio di confusione. La massima che rileva è del seguente tenore “*un rischio di confusione sussiste allorché il pubblico può sbagliare quanto all'origine dei prodotti o dei servizi considerati*”.

Dopo una prima analisi, è pacifico ricomprendere nel rischio di confusione la classica ipotesi in cui i consumatori confondono i beni contraddistinti dal marchio successivo (*junior trademarks*) con quelli del marchio anteriore (*senior trademark*).

Con l'evolversi delle pratiche commerciali e lo sviluppo di nuovi *business model*, il significato di rischio di confusione si è, però, ampliato.

Adesso, non è solo l'origine dei beni e/o servizi che può essere confusa, ma vi rientra anche l'ipotesi in cui i consumatori, non confondendo direttamente i due marchi, a causa della loro somiglianza ritengano che vi sia un collegamento economico tra le imprese⁵⁹.

⁵⁹ FHIMA ILANAH - GANGJEE DEVS, *The confusion test in European Trademark Law*, 2019, Oxford University Press, p. 5.

Questo collegamento economico tra i titolari di marchi diversi potrebbe essere inteso come un'ipotesi di *brand extension*, in cui il titolare del marchio – per differenziare l'offerta – registra lo stesso marchio o marchio simile anche per prodotti o servizi differenti; oppure il collegamento potrebbe sussistere quando tra due imprese differenti si crei una *partnership*, un accordo – ad esempio in riferimento a una *capsule collection*⁶⁰.

Se si volesse fare un paragone con la disciplina oltre oceano, la differenza in merito a cosa può essere oggetto di confusione è abissale.

Il *Lanham Act*, all'articolo 43 (a), prevede che “*is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person*”. È evidente che la possibilità del pubblico di riferimento di essere confuso non si limita solo all'origine o al collegamento economico, ma spazia sotto più versanti ed è ovviamente più semplice che si integri un'ipotesi di *infringement*.

Dal punto di vista del consumatore, un'altra situazione che si potrebbe creare è quella di trovarsi innanzi ad un bene contraddistinto da un marchio che gli ricorda vagamente un altro prodotto. L'associazione che viene fatta è tale da generare confusione tra i due marchi? Questa è la domanda a cui devono rispondere i giudici nel giudizio di contraffazione ai fini dell'applicazione della tutela in esame.

Nel caso *Sabel* è stato una volta per tutte definito il rapporto che sussiste tra rischio di associazione e rischio di confusione.

Preliminarmente è opportuno ricordare come siano stati i governi del Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi ad insistere nell'introduzione, nel testo della direttiva, del concetto di “*rischio di associazione*”.

Tuttavia, c'è da dire come i Paesi del Benelux ritenevano che questo concetto dovesse essere interpretato e applicato dai giudici europei così come loro

⁶⁰ Si parla anche di “*sponsorship confusion*” o di “*likelihood of commercial association*”. FHIMA ILANAH - GANGJEE DEVS, *op. cit.*, p. 164.

interpretavano e applicavano l'articolo 13A dell'*Uniform Benelux Law on Trade Marks*. Infatti, in questa regione, ai fini della delimitazione dell'estensione del diritto esclusivo conferito al titolare del marchio, non si utilizza la nozione di rischio di confusione bensì quella di somiglianza tra i marchi.

A conferma di ciò, dallo studio della giurisprudenza della Corte di Giustizia del Benelux si evince come la mera somiglianza tra un marchio ed un contrassegno sia idonea di per sé a far sorgere nel pubblico di riferimento una connessione tra i beni e/o servizi. Inoltre, tale connessione risulta essere dannosa sia quando induce a ritenere che i prodotti posseggano origine identica sia quando non sussiste affatto il rischio di confusione in merito alla provenienza dei prodotti. Secondo tale interpretazione, il solo fatto che un segno faccia venire alla mente un altro marchio potrebbe comportare un indebito trasferimento dell'avviamento dell'ultimo al primo e addirittura diluirne l'immagine.

Tuttavia, quest'orientamento della Corte del Benelux è stato contraddetto dalla giurisprudenza europea, già nel citato caso *Sabel*.

Il punto 18 della sentenza in questione è di fondamentale importanza perché definisce l'ambito di applicazione dell'allora art. 4 della Direttiva⁶¹. È stato specificato come tale disposizione si applichi solamente quando l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi possa “*dar adito a rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore*”. La Corte, entrando nel vivo della questione, specificava che “*la nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione*”.

Chiaro è che il solo rischio di associazione non sia sufficiente a ingenerare confusione tra il pubblico di riferimento.

⁶¹ Ora, Art. 5 EUTMD 2426/2015.

Ai fini della sussistenza del secondo tipo di conflitto di cui all'art. 21 c.p.i., l'identità o la somiglianza tra i marchi e la somiglianza o l'affinità dei beni e/o servizi deve essere tale da ingenerare il rischio di confusione nel pubblico di riferimento in merito all'origine o eventualmente circa l'esistenza di un collegamento economico tra le imprese. Non è quindi sufficiente un semplice richiamo ad un marchio concorrente.

Per concludere la trattazione del rischio di associazione, è opportuno ricordare come secondo alcuni sussisterebbe una tripartizione di detto rischio, in particolare la distinzione sarebbe del tipo: rischio di confusione diretta, rischio di confusione indiretta o di associazione e, infine, rischio di associazione propriamente detto.

Tale specificazione è stata in un primo momento accennata nella sentenza *Sabel*⁶² che definiva il *rischio di confusione diretta* il caso in cui il pubblico confondesse il contrassegno ed il segno successivo; per *rischio di confusione indiretta o di associazione* intendeva il caso in cui il pubblico operasse una connessione tra i titolari del contrassegno o del marchio confondendoli; infine, la Corte riteneva sussistere un *rischio di associazione propriamente detto* quando il pubblico effettuasse un ravvicinamento tra il contrassegno ed il marchio: in particolare, la percezione del contrassegno doveva evocare il ricordo del marchio, senza tuttavia confonderlo⁶³.

Tale argomento è stato poi ripreso nella sentenza *L.A. Sugar*⁶⁴ in cui sono stati chiariti dei particolari.

Per quel che concerne la “*direct confusion*” questa non involve nessun processo di ragionamento, “*it is a simple matter of mistaking one mark for another*”⁶⁵. Dall'altro lato, l’“*indirect confusion*” si sostanzia nel momento in cui il consumatore, avendo preventivamente riconosciuto che i marchi sono differenti,

⁶² CGUE SABEL C. PUMA, *cit.*, para. 16.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ L.A SUGAR LTD C. BACK BEAT INC. O/375/10 *TradeMarks Registry (Appointed Person)*.

⁶⁵ *Ibidem*. Para. 16.

compie un ragionamento mentale che, consciamente o inconsciamente, gli riporti il pensiero al primo.

Sulla base di quanto esposto, per stabilire se esista o meno un rischio di confusione, occorre valutare globalmente una serie di fattori: la somiglianza tra segni – compresi gli elementi distintivi e dominanti di ciascun marchio – , la somiglianza tra beni e/o servizi, e, infine, tener presente il pubblico di riferimento.

Solitamente, il concetto di “*pubblico di riferimento*” e quello di “*consumatore medio*” sono utilizzati in maniera intercambiabile, perché quest’ultimo è considerato come il prototipo rappresentativo del primo.

Il punto di partenza è, anche questa volta, il caso *Sabel*. Il rischio di confusione deve essere considerato dal punto di vista del consumatore medio di quella tipologia di prodotti: “*la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione*”⁶⁶⁶⁷.

Il tema però non è stato lasciato in questa sua fase embrionale, è stato sviluppato in altre pronunce, tra tutte quella che più merita di essere approfondita è quella concernente il caso *Lloyd*⁶⁸. Al punto 26 della sentenza si legge come “*il consumatore medio si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto*”. Detta così, le caratteristiche comportamentali del consumatore medio possono sembrare vaghe e indefinite, pertanto occorre chiarirle.

Quando si parla di persona normalmente informata si tende a riferirsi al suo grado di esperienza, sulla base di questa dovrebbe aver maturato una certa conoscenza dei prodotti in questione. Stesso ragionamento vale per l’attenzione e l’avvedutezza: il riferimento è al livello di attenzione che il consumatore pone nell’azione stessa dell’acquistare, prendendo in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del caso.

⁶⁶ CGUE, *SABEL C. PUMA*, *cit.*, para. 23.

⁶⁷ Ribadito anche in CGUE *LLOYD SHUHFABRIK C. KLIJSEN HANDEL BV*. Para 25.

⁶⁸ CGUE, caso C-342/7. *LLOYD SHUHFABRIK C. KLIJSEN HANDEL BV*.

Il discorso deve essere declinato diversamente a seconda della tipologia di consumatori a cui ci si riferisce: vi è la distinzione tra clienti professionali e quelli occasionali, nel primo caso ovviamente il livello di esperienza e di attenzione sarà più elevato rispetto a quello dei consumatori occasionali⁶⁹, o meglio definibili come rientranti nel pubblico generale.

I tribunali hanno da sempre accettato la constatazione per cui le caratteristiche proprie del consumatore medio variano a seconda della tipologia di bene e/o servizio e devono essere identificate e paramtrate caso per caso⁷⁰. Non vi è dubbio che per alcuni prodotti – ad esempio quelli di lusso o comunque costosi – il consumatore di riferimento si dimostri particolarmente attento e avveduto⁷¹. Al contrario, per i beni di largo consumo, è più probabile che gli acquisti vengano fatti di impulso e senza troppo pensare.

Proseguendo ancor più nel dettaglio, ai fini dell'esistenza del rischio di confusione, è necessario che sia indotta in confusione, sull'origine dei prodotti o sull'esistenza di un nesso economico tra le imprese, una parte significativa del pubblico di riferimento.

Tra i maggiori problemi in tema di *average consumer* vi è sicuramente quello riguardante la “scelta” del pubblico di riferimento che deve essere confuso: deve essere preso in considerazione quello del marchio anteriore o quello del marchio successivo?

A questo dilemma hanno avuto modo di rispondere i giudici di Lussemburgo, i quali hanno osservato che “*il pubblico rilevante per la valutazione del rischio di confusione è composto dagli utilizzatori che potrebbero usare sia i beni e/o servizi*

⁶⁹ GERTA MEHMETI, *Nota di commento: la valutazione globale del rischio di confondibilità; i simili prefissi non sono sufficienti*, paragrafo 8, *Il pubblico di riferimento*.

⁷⁰ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1043.

⁷¹ A sostegno di ciò CGUE, caso C-361/04. PICASSO C. UAMI. Para. 39: “*occorre tener conto del fatto che, vista la natura dei prodotti considerati e, in particolare, il loro prezzo ed il loro accentuato carattere tecnologico, il consumatore medio presta un grado di attenzione particolarmente elevato al momento dell'acquisto di tali prodotti*”.

*contraddistinti dal marchio anteriore sia quelli dal marchio per cui è richiesta la registrazione*⁷².

Altra problematica connessa al pubblico di riferimento riguarda il Paese di origine o più in generale la lingua da questo parlata e conosciuta. La situazione che potrebbe verificarsi è quella per cui una parola descrittiva in una certa lingua, sembri – a chi tale lingua non conosce – una parola di fantasia e quindi un marchio perfettamente valido. La questione si pone soprattutto per contesti quali l’Unione Europea in cui le lingue ufficiali sono una pluralità e il marchio europeo deve essere non descrittivo del prodotto in tutta l’Unione.

Sarebbe assurdo ritenere che il cittadino medio del Mediterraneo possa conoscere – tra le tante lingue slave – il croato e in particolare la traduzione della parola “*pivo*”. Se, infatti, questo termine venisse registrato per un tipo di birra, l’*average consumer* potrebbe ritenerlo un marchio di fantasia, senza invece sapere che in croato questo termine significa appunto “*birra*” e in quanto descrittivo del bene di riferimento non potrebbe essere registrato come marchio. Tutto ciò per dire che, ai fini dell’analisi del pubblico di riferimento, nei contesti plurilinguistici, un’importanza fondamentale riveste anche l’idioma.

2.1.4. *Ulteriori estensioni del concetto di “confusione”*

Il rischio di confusione non si configura soltanto al momento dell’acquisto del bene e/o servizio, questo può sorgere in un momento anteriore o successivo.

A tal proposito, negli Stati Uniti⁷³, già dal secolo scorso, si è aperta la strada alla c.d. *initial interest confusion* e alla c.d. *post-sale confusion*, che indicano quelle situazioni psicologiche di confusione in cui potrebbe riversare il consumatore prima e dopo l’acquisto.

Il fenomeno che ricade sotto il concetto di *initial interest confusion* è caratterizzato dal fatto che il consumatore, prima dell’acquisto, sia attirato dal bene

⁷² CGUE, caso T-328/05. APPLE COMPUTER C. OHIM E TKS-TEKNOSOFT (QUARTZ). Para. 23.

⁷³ GIULIO ENRICO SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, 2013, Giuffrè Editore, p. 273.

in questione perché lo confonde con quello di un altro produttore; tuttavia, prima dell'acquisto, tale confusione svanisce e l'acquirente riconosce che, in realtà, si tratta di prodotti aventi origine differente.

Una situazione di questo tipo potrebbe verificarsi nel caso in cui un automobilista, percorrendo un'autostrada, veda un'insegna pubblicitaria di un *fast-food*⁷⁴ – dai colori e della grafica tali da ricordargli il suo preferito - e perciò decide di fare una sosta per rifocillarsi. Dopo aver imboccato l'uscita indicata, giunge innanzi al punto ristoro e si rende conto che non si tratta di quello che aveva immaginato ma di un concorrente; nonostante tale scoperta, decide comunque di fermarsi per recuperare le forze.

Il consumatore si è accorto dell'equivoco troppo tardi: nella fase della scelta – in questo caso dell'imbocco dell'uscita autostradale – credeva si trattasse di uno specifico *fast-food*, tuttavia una volta giunto lì davanti tale convinzione è venuta meno ma ha comunque deciso di entrare anche se non era quello che si aspettava⁷⁵.

L'interesse iniziale confusorio può, in alcune circostanze, cagionare un danno al titolare del marchio anteriore a vantaggio del marchio successivo. Questo perché, il consumatore, dopo esser stato confuso inizialmente sull'origine del prodotto, una volta arrivato alla fine del processo decisionale di acquisto, decide comunque di comprare il prodotto confuso nonostante non sia quello che in realtà credeva che fosse.

Tale tipo di decisione è sorretta dal fatto che l'acquirente ha sopportato dei costi, definibili *sunk cost* – in quanto tali irrecuperabili⁷⁶ –, per giungere a quella

⁷⁴ Da un punto di vista di puro *marketing* pubblicitario, il *focus* si concentra soprattutto sulle strategie definite di *guerilla marketing*. Per identificare questo tipo di *marketing*, si utilizza il termine “*guerriglia*” che è ripreso dal gergo militare, nel cui ambito identifica le operazioni di attacco compiute in maniera irregolare e di sorpresa, col fine di disturbare la difesa nemica. Per fare un esempio attuale, si ricorda l'eterna rivalità che esiste tra *McDonald's* e *Burger King* e le battaglie da questi compiute a colpi di pubblicità “*frecciatina*”. Se non si conoscesse ormai la decennale lotta tra questi *fast-food*, molte di queste campagne pubblicitarie potrebbero trarre in inganno i consumatori meno attenti causando proprio un *intial interest confusion*.

⁷⁵ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 1220. Analogamente, BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1046.

⁷⁶ Esempio: il tempo impiegato per effettuare la ricerca che ha portato all'acquisto.

decisione. Perciò, tutte le volte in cui il costo per ricominciare il processo decisionale *ex novo* sia ingente, allora si può affermare che un rischio di associazione iniziale tra i beni comporta effettivamente un rischio di confusione, in quanto il processo decisionale è stato irrimediabilmente inficiato dall'errore di percezione iniziale⁷⁷.

In parte questo ragionamento viene accolto anche dalla giurisprudenza comunitaria. Nel caso *Interflora*, la Corte afferma che “*sussiste violazione della funzione di [origine] quando l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo*”. Quindi, se il consumatore è inizialmente confuso sull’origine dei beni e/o servizi di riferimento, ritenendo nello specifico che quel determinato prodotto fosse in realtà un altro, il rischio di confusione e, conseguentemente, la lesione del marchio anteriore viene integrata.

Ovviamente, nel caso in cui sia chiaro o comunque facilmente intuibile che il prodotto in questione non è quello a cui originariamente si pensava e minima è la “*perdita di tempo*” per tornare sui propri passi, nessun rischio di confusione e nessuna violazione dei diritti altrui sussiste.

Passando ora al tema della *post-sale confusion*, anche questo ha origini oltre oceaniche. Tale concetto è stato introdotto con una riforma del *Lanham Act* ad opera del legislatore americano.

Il testo originario subordinava la tutela del marchio al fatto che l’uso del segno del contraffattore fosse suscettibile di creare confusione, causare errore o ingannare gli acquirenti in merito alla fonte di origine di beni e/o servizi⁷⁸. In questo modo l’unica confusione che poteva ledere i diritti del titolare del marchio

⁷⁷ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 1222. Riferimento ai c.d. *switching back cost*.

⁷⁸ *Section 32(1), Lanham Act*.

anteriore era quella sussistente al momento dell'acquisto, limitando così nettamente le ipotesi di confondibilità.

Nel 1955, interveniva l'emendamento su spinta dei giudici americani che, non riuscendo a far rientrare le ipotesi di *post-sale confusion* nella fattispecie della contraffazione, le ricondussero all'interno del perimetro della concorrenza sleale⁷⁹. Il suddetto emendamento eliminava il riferimento agli "acquirenti" estendendo così l'ambito della confusione anche ai casi in cui ad essere confusi fossero soggetti diversi dal compratore.

Nonostante l'intervento della novella, soltanto a partire dagli anni Ottanta iniziava ad essere riconosciuta in giurisprudenza l'esistenza della confusione successiva all'acquisto⁸⁰.

È, a questo punto, doveroso dare una definizione di *post-sale confusion*. Nello specifico, questa si configura quando il rischio di confusione sopraggiunge successivamente all'acquisto. Più nel dettaglio, è opportuno sottolineare che non sono gli acquirenti ad essere confusi in merito all'origine del prodotto nel momento dell'acquisto; al contrario, sono i terzi che, vedendo il bene indossato o comunque portato da altri, possono aver dubbi in merito alla provenienza dello stesso⁸¹.

Tornando al contesto europeo, la configurazione di una confusione di tale sorta è da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria. Clamoroso episodio in cui la Corte ne riscontrava gli estremi è il caso *Arsenal*⁸².

Il caso che ha visto coinvolta la squadra di calcio inglese ruotava intorno alla vendita, da parte del sig. Reed, di fasce da tifoseria non ufficiali.

La Corte impostava il suo dispositivo sulla base della circostanza che, nonostante fossero presenti sulla bancarella del convenuto dei *disclaimers* che indicavano che non si trattasse di prodotti di *merchandising* ufficiale, in ogni caso

⁷⁹ GIULIO ENRICO SIRONI, *op. cit.*, p. 274.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ MICHAEL J ALLEN, *Who Must Be Confused and When: The Scope of Confusion Actionable under Federal Trademark Law*, 1991, *The Trademark Reporter* n. 81, p. 209.

⁸² CGUE, caso C-206/01. ARSENAL FOOTBALL CLUB PLC C. MATTHEW REED.

– data l’identità dei marchi e dei prodotti del sig. Reed e quelli distribuiti dell’Arsenal – “*non può essere escluso che taluni consumatori, in particolare se i prodotti sono presentati loro dopo essere stati venduti dal sig. Reed e asportati dal chiosco in cui appariva l’avvertenza, interpretino il segno come indicante l’Arsenal FC quale impresa di provenienza dei prodotti*”.

In questa sentenza, oltre a riconoscere un’ipotesi di *double identity*, i giudici di Lussemburgo affermavano che la deviazione della fonte di origine di un prodotto poteva integrarsi anche successivamente all’acquisto, a maggior ragione agli occhi dei terzi che non avevano contezza di quelle che erano state le modalità di vendita, ingenerando così una *post-sale confusion*.

Il ragionamento della Corte sembrava impeccabile e lineare, tuttavia, la stessa sembra affrontare la questione in maniera differente nella sentenza *Picasso*⁸³.

La Corte, con questa sentenza, confermava quanto precedentemente deciso dal Tribunale in sede di opposizione alla registrazione del marchio denominativo *Picaro* in quanto confondibile con il marchio *Picasso* di titolarità dei ricorrenti. Entrambi questi segni si riferivano alla classe di beni numero 12 della Convenzione di Nizza – nella specie: automobili e loro parti.

La Corte di secondo grado, riprendendo il ragionamento del Tribunale, affermava che nel caso in esame non era possibile effettuare un diretto paragone con il caso *Arsenal*.

I motivi erano chiari: innanzitutto, i beni di quest’ultimo episodio erano identici e il livello di attenzione riposto al momento dell’acquisto per prodotti di siffatta categoria è notoriamente molto basso. Al contrario, nel caso ora in esame, sussisteva solo una somiglianza tra i marchi e, inoltre, risultava irrilevante il fatto che in un momento successivo all’acquisto il pubblico di riferimento potesse manifestare eventualmente un grado di attenzione inferiore, dando invece rilevanza al “*livello particolarmente elevato di attenzione dispiegato dal*

⁸³ CGUE, caso C-361/04 P. CLAUDE RUIZ-PICASSO, PALOMA RUIZ-PICASSO, MAYA WIDMAIER-PICASSO, MARINA RUIZ-PICASSO, BERNARD RUIZ-PICASSO C. UAMI.

consumatore medio allorché si accinge a compiere, e compie, la sua scelta tra diversi prodotti”⁸⁴.

La Corte, quindi, confermava la sentenza di primo grado che rigettava l’opposizione in quanto non sussisteva un rischio di confusione tra i marchi e non riteneva nemmeno configurabile un’ipotesi di confusione successiva all’acquisto.

Per concludere, sulla base di questa sentenza, si può ritenere che una delle situazioni in cui la *post-sale confusion* viene in rilievo è l’ipotesi in cui l’acquisto possa essere ripetuto. In particolare, in quest’ultimo caso, la Corte riconosce natura discriminante al livello di attenzione che il consumatore ripone nel momento in cui compie determinati acquisti, ritenendo, da un lato, che l’acquisto di una sciarpa della squadra del cuore sia posto in essere con poca attenzione, dall’altro – il caso diametralmente opposto – dell’acquisto di una autovettura che richiede un alto grado di attenzione in quanto spesa occasionale e onerosa.

2.2. La dilution

Nella dottrina anglosassone si parla di *dilution law* per indicare quella normativa volta a tutelare i marchi che godono di rinomanza – o specificatamente “*famosi*” nella legge americana – dall’uso non autorizzato da parte di altri soggetti che abbia come conseguenza la diluizione del valore del marchio derivante dalla sua rinomanza.

Nella dottrina americana si distinguono due tipologie di *dilution*, il che, talvolta, comporta delle difficoltà nell’esatta individuazione del tipo e nell’estensione della tutela nel caso concreto.

Ad ogni modo, le categorie individuate sono quelle della *dilution by blurring* e della *dilution by tarnishment*.

Il *blurring* è l’offuscamento o annacquamento del carattere distintivo del marchio notorio causato dall’associazione che il consumatore fa tra i marchi a

⁸⁴ *Ibidem*. Para. 42.

causa della loro somiglianza.⁸⁵ Invece, il *tarnishment* è quella fattispecie di lesione derivante dall'associazione tra i marchi che danneggia la reputazione del marchio famoso⁸⁶.

Nell'ordinamento europeo – e perciò di riflesso in quello italiano – ai marchi che godono di rinomanza è parimenti riconosciuta una tutela più ampia rispetto ai marchi ordinari. Si integrano gli estremi dell'illecito in tutti quei casi in cui un terzo utilizzi senza giusto motivo il marchio notorio e tragga indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla rinomanza o rechi pregiudizio a questi elementi singolarmente⁸⁷. In questi ultimi casi si parla rispettivamente di diluizione e corrosione del marchio, mentre l'ipotesi in cui il terzo trae indebitamente vantaggio viene identificata come ipotesi di parassitismo.

La *ratio* alla base di questa tutela sta nel fatto che un marchio che ha raggiunto alti livelli di rinomanza all'interno del territorio di riferimento ha acquistato un valore di avviamento per il solo fatto di essere conosciuto. Il titolare del marchio, per raggiungere tale *status*, ha inevitabilmente impiegato energie, idee e denaro ed è giusto che tragga da questa situazione, in via esclusiva, tutti i vantaggi. La possibilità che altri usino indebitamente il marchio notorio o comunque che dal suo utilizzo ne traggano indebiti benefici, da tempi immemori, non è ben visto né tantomeno socialmente accettato.

Al riguardo, colui che può essere considerato uno delle pietre miliari della *trademark law*, Frank I. Schechter, ha ripreso ed elaborato il *reaping-snowing principle*, in base al quale solo colui che ha “coltivato” il marchio conferendogli valore, ha diritto di “raccolglierne” i frutti⁸⁸. Infatti, questa disciplina ha il suo *focus*, non tanto sul consumatore, quanto in realtà sul produttore e sugli sforzi da

⁸⁵ CLARISA LONG, *op. cit.*

⁸⁶ *Ibidem.*

⁸⁷ Art. 20 lett. c) c.p.i.

⁸⁸ Nello stesso senso CLARISA LONG, *op. cit.*: “if consumers’ opinions are positive, trademark holders stand to reap the benefit, but this requires trademark holders being able to control the way in which the mark is used. Conferring on trademark holders the power to exclude third parties from nonconfusing uses of the marks allows mark owners to reap the benefits of their investment in the attributes of the product”.

quest'ultimo compiuti. La *dilution law* cerca di prevenire la diminuzione del valore di un marchio a seguito dell'uso ingiustificato di terzi.

Partendo dall'assunto che l'elemento discriminante ai fini dell'applicabilità di questo tipo di tutela è la notorietà del marchio, gli altri elementi rilevanti sono: l'uso del marchio notorio e del marchio successivo, la mancanza di un giusto motivo e, infine, l'indebito vantaggio derivante dal carattere distintivo o dalla rinomanza o in alternativa il pregiudizio cagionato a questi due ultimi fattori presi singolarmente.

Tuttavia, ai fini della tutela di cui all'art. 20, lett. c) c.p.i., gli elementi propriamente costitutivi sono la notorietà del marchio e l'ipotesi di pregiudizio dovuta a diluizione, corrosione o parassitismo.

2.2.1. Dai marchi dei c.d. "creatori del gusto e della moda" ai marchi notori o che godono di rinomanza

La prima volta che si è parlato di "*marchio notoriamente conosciuto*" è stato nel 1883, con la Convenzione dell'Unione di Parigi in tema di proprietà intellettuale.

L'articolo 6 *bis* disciplinava il marchio notorio nella prospettiva della registrazione: segnatamente, l'esistenza di un marchio notoriamente conosciuto in un Paese unionista impediva la registrazione di uno successivo in un Paese differente che constava nella "*riproduzione, imitazione o traduzione*" del primo.

A tal riguardo, tra le varie interpretazioni dell'articolo in esame, si è sviluppato il concetto di "*notorietà di riflesso*" proprio per indicare il fatto che il marchio anteriore abbia raggiunto una fama così elevata nel Paese di origine tale da essere riconosciuto e conosciuto "*di riflesso*" anche in altri Paesi grazie agli investimenti pubblicitari, alla comparsa del marchio nella cinematografia o stampa internazionale o perché utilizzato da personaggi pubblici di grande fama e seguiti

in tutto il mondo⁸⁹. Pertanto, l'impedimento alla registrazione non era dato dall'utilizzo nel Paese richiedente del marchio in questione ma dal fatto che, grazie allo sviluppo della globalizzazione, questo era conosciuto dal pubblico di riferimento anche se non direttamente ivi commercializzato.

Tuttavia, il concetto di notorietà di cui alla CUP viaggia su un binario parallelo a quello della rinomanza così come è interpretato nel regolamento europeo e nel c.p.i.

Partendo da questa base, come siamo giunti alla tutela ultra – merceologica oggi così diffusa e discussa?

Per capire a fondo la tutela estesa dei marchi celebri, notori o rinomati – come dir si voglia –, è necessario richiamare alla mente le funzioni del marchio descritte nel primo capitolo. In particolare, a fianco a quella distintiva, rilevano in questa sede le funzioni “nuove”, quella qualitativa, suggestiva, comunicativa e parimenti tutti quegli elementi che sono in grado di generare la ben nota *aura of luxury* del brand.

In linea con quanto da ultimo affermato, si è iniziato a parlare, da anni, anche di marchi c.d. *evocativi* e definiti come quei segni che hanno “*acquistato un valore simbolico e dunque evocavano una particolare immagine (di classe, raffinatezza, eleganza, ecc.)*”⁹⁰ contribuendo alla creazione dell'identità personale del consumatore. Inoltre, a sostegno della rilevanza della funzione qualitativa, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “*il marchio celebre o di alta rinomanza, a differenza di quello ordinario, serve al pubblico per ricollegare al marchio non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente, il che implica una particolare considerazione per il produttore e la correlativa tendenza dei consumatori ad acquistare altri prodotti che venissero posti sul mercato con*

⁸⁹ PAOLO AUTERI *et al.*, *op. cit.*, p. 109.

⁹⁰ FERNANDO LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, 1991, Giuffrè editore, pp. 130 ss. Nello stesso senso GABRIELE CUONZO, *Marchio Krizia – Contraffazione di marchio. Irrilevanza della categoria dei marchi dei c.d. creatori del gusto e della moda*, 1991, Rivista di Diritto Industriale, II, p. 43.

*lo stesso marchio, nel ragionevole convincimento che anche i nuovi prodotti saranno di eccellente qualità”*⁹¹.

Infine, a riprova del fatto che potrebbe sorgere nel consumatore il dubbio che un bene merceologicamente distante da quello solitamente contraddistinto dal marchio notorio sia in qualche modo ad esso connesso, c'è chi ha affermato che *“la notorietà, la fama, la celebrità del marchio e il valore suggestivo-evocativo che esso può acquistare per effetto dell'uso concorrono ad accrescere la possibilità che prodotti differenti, contraddistinti dal medesimo segno, vengano erroneamente attribuiti dai consumatori alla medesima impresa”*⁹².

Ecco qui un primo spunto del perché la tutela ultra-merceologica può essere considerata una giusta ricompensa per i titolari del marchio notorio e uno strumento per evitare che terzi indebitamente godano dei frutti della fatica e del sudore di chi è riuscito ad ottenere questo livello di *audience*.

Tornando alla nascita e all'evoluzione di quelli oggi conosciuti come marchi rinomati, il primo settore in cui è sorto il problema della tutela per prodotti non affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato è quello della moda e del lusso.

Già prima della novella del 1992 – che di seguito approfondiremo – la giurisprudenza aveva cominciato a riconoscere una tutela più ampia ai marchi (che in seguito saranno definiti come rinomati) caratterizzati dal fatto che i loro titolari, in quanto *“creatori del gusto e della moda”*, dopo aver acquistato notorietà in un determinato settore, decidevano poi di sfruttare tale fama anche altrove. I marchi di questi soggetti vennero appunto definiti come *“i marchi dei creatori del gusto e della moda”*, tutti accomunati dal fatto che, nella *communis opinio*, venivano visti e sentiti come *“connessi con la soddisfazione di un bisogno estetico o di prestigio”*⁹³.

⁹¹ Sentenza del 24 marzo 1983, n. 2060, caso *Olio Sasso*.

⁹² *Ibidem*, p. 170.

⁹³ TRIBUNALE DI MILANO, 30 maggio 1974, caso Biki, 1983, *Rivista di Diritto Industriale*, II, pp. 223 ss.

Tali marchi godono di una protezione merceologica *straordinaria* in quanto l'impresa si identifica con la personalità dello stilista che, dopo essersi abbondantemente affermato, decide di spaziare in ogni settore della produzione anche se molto distante da quello di origine⁹⁴.

In merito all'espansione del marchio in altri settori vi sono alcune pronunce giurisprudenziali e annessi commenti dottrinali contrastanti.

In merito al caso *Krizia*, ad esempio, è stato affermato che l'espansione in settori merceologici differenti deve avere degli “*oggettivi ed inequivocabili riscontri nei comportamenti esteriori e pubblici del soggetto interessato*”⁹⁵.

Al contrario, nella sentenza *Sasso* e poi anche nel caso *JPS*, la giurisprudenza sostiene che deve essere attribuito rilievo “*al pericolo di confusione per il consumatore medio considerando che nella economia moderna è sempre più comune la tendenza di estendere il campo dell'attività imprenditoriale ai più diversi prodotti*”. È evidente che la Corte di Appello di Milano si sia preoccupata della potenziale espansione del *brand* e non quella già esistente al momento della domanda giudiziale⁹⁶.

Sempre in merito al marchio celebre non si può non fare un breve cenno a quella che è la c.d. teoria del *trend*, in base alla quale il punto di riferimento della tutela allargata non è costituita solo dalla celebrità acquisita come fatto storico valutabile in una certa data ma la celebrità intesa come fattore dinamico, come tendenza del marchio all'acquisizione di un forte valore simbolico⁹⁷.

Basandosi quindi sulla dottrina del *trend*, è l'apposizione stessa del marchio che rende affini i prodotti da questo contraddistinti⁹⁸.

⁹⁴ GABRIELE CUONZO, *Marchio Krizia – Contraffazione di marchio. Irrilevanza della categoria dei marchi dei c.d. creatori del gusto e della moda*, 1991, Rivista di Diritto Industriale, II, p. 45.

⁹⁵ GABRIELE CUONZO, *op. cit.*, p. 43.

⁹⁶ ALDO LEVI, *Commento Corte di Appello di Milano, sentenza 24 febbraio n. 347, 1985*, Rivista di Diritto Industriale, II, pp. 30 ss.

⁹⁷ CORTE DI APPELLO DI MILANO, sentenza 24 febbraio 1984, caso *John Player Special*.

⁹⁸ GIOVANNI GUGLIELMETTI, *Il caso Camel: una correzione del trend?*, 1995, Rivista di Diritto Industriale, II, pp. 308 ss. Nello stesso senso, FRANCESCO GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, licenze, merchandising*, 1987, Contratto e impresa, pp. 173 ss.:

La notorietà non viene più considerata un elemento oggettivo che c'è o non c'è, ora la valutazione del carattere celebre del marchio si fonda sull'evoluzione stessa del mercato, della moda e della percezione dei consumatori.

Possiamo preliminarmente concludere che, alla base della tutela dei marchi che godono di rinomanza, vi è il superamento del principio della specialità o relatività che costituisce il limite del giudizio di confusione. Il diverso tipo di tutela è, come vedremo, riconosciuto anche a livello legislativo, il che non lascia spazio al dubbio circa la atipicità e diversità della tutela dei marchi rinomati rispetto a quella dei marchi ordinari.

La disciplina dei marchi che godono di rinomanza è stata introdotta in Italia con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 che dava attuazione all'allora vigente Direttiva 89/104/CEE (oggi Direttiva UE 2015/2436).

La prima disposizione rilevante della Direttiva è quella corrispondente all'attuale articolo 5 che disciplina, al paragrafo 3, lettera a), l'impossibilità di registrare un marchio che è identico o simile ad un marchio registrato anteriore che gode di notorietà nello Stato membro per beni e/o servizi anche non simili qualora, dall'uso del successivo, il titolare senza giusto motivo potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o potrebbe arrecare pregiudizio agli stessi.

Analogamente, all'articolo 10 è previsto che il titolare del marchio anteriore che gode di notorietà possa impedire ai terzi l'uso di un marchio simile o identico anche per prodotti non simili in virtù dei diritti a lui conferiti a seguito della registrazione.

Il potere invalidante dei marchi notori quindi opera sia nella fase di registrazione e in quella di invalidità per mancanza di novità⁹⁹, sia in sede di

“è il marchio [...] che rende affini i prodotti sui quali è apposto, quale simbolo di qualcosa che esso è capace di trasmettere ai prodotti”.

⁹⁹ ADRIANO VANZETTI - VINCENZO DI CATALDO, *op. cit.*, p. 198.

contraffazione per impedire l'utilizzazione ad altri di un marchio simile o identico al proprio per prodotti anche non affini.

Disposizioni analoghe a quelle comunitarie sono state dapprima inserite nella legge marchi del 1942 e successivamente, con l'emanazione del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, trasferite nel codice della proprietà industriale.

La disciplina dei marchi notori o che godono di rinomanza prendeva piede anche nell'ambito internazionale.

Nel 1996 con un protocollo di modifica firmato a Ginevra, è stato modificato l'articolo 16 del TRIPs. In particolare, l'articolo 16, comma 3 dell'accordo ufficializzato a Marrakech, oltre a estendere l'ambito di applicazione anche ai prodotti e/o servizi non affini, prevede che, per negare la registrazione, sia necessario che sussista un nesso tra i medesimi prodotti e/o servizi e il titolare del marchio registrato e, infine, prevede che debba esistere il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi di quest'ultimo.

A questo punto le differenze tra la Convenzione di Parigi e la sua accezione di notorietà, da un lato, e, dall'altro la disciplina europea e internazionale con il loro senso di rinomanza, sono evidenti: la disciplina unionista richiede, ai fini del diniego della registrazione, che sussista un rischio di confusione tra i segni e che il successivo sia usato per prodotti identici o simili a quelli per cui è usato il primo. Diversamente, la disciplina internazionale dettata dal TRIPs – così come quella europea e di riflesso quella italiana – non richiede né un rischio di confusione – è sufficiente l'esistenza di un nesso – né che i prodotti in questione siano identici o simili – in quanto sussiste la tutela ultra-merceologica.

Dopo aver esposto gli scarni riferimenti normativi, è giunto il momento di entrare nel merito della questione e individuare la definizione di “*rinomanza*”.

Brevemente è opportuno ricordare che, anche in questo caso, la terminologia italiana differisce da quella europea: nel primo caso ci si riferisce al concetto di “*rinomanza*”, mentre nel secondo a quello di “*notorietà*”.

Nella legge marchi, ci si rese subito conto dell'impossibilità di utilizzare il termine “*notorio*” perché l'art. 17 l.m. si riferiva ai marchi notori nello stesso

senso dell'art. 6 *bis* CUP, l'accezione era quella dei marchi noti in quanto oggetto di pre-uso e di forte attività distributiva e commerciale. Dall'altro lato, nemmeno la terminologia "*marchio celebre*" risultava idonea perché poteva essere oggetto di interpretazione troppo rigorose.

Il legislatore italiano decideva quindi di uniformarsi alle traduzioni di altri Stati membri, in particolare prese spunto dalla traduzione francese che si riferiva ai marchi che godono di "*renommée*"¹⁰⁰. Nonostante la terminologia utilizzata è differente, la sostanza resta invariata.

Dopo aver risolto il problema linguistico, si ricorda come la legge non dà al riguardo nessun supporto, non dà una definizione esplicita di cosa debba intendersi per rinomanza del marchio. Il silenzio del legislatore legittima alcuni a ritenere che tale carattere sia da accertare volta per volta col fine di individuare l'ampiezza del pubblico che conosce un dato marchio¹⁰¹.

Giunti a questo punto, potrebbe sembrare lecito tentare di capire quale sia la soglia minima di riferimento affinché possa ritenersi che un marchio goda di rinomanza. Purtroppo, qui si incontrano le prime criticità: il legislatore non indica quale sia il dato quantitativo necessario per valutare la rinomanza, lasciando così adito alle interpretazioni più disparate.

Quella oggi largamente accolta prevede che tale tipo di tutela "*allargata*" sia riconosciuta non solo ai marchi celebri in senso proprio ma anche ai marchi semplicemente noti tra il pubblico di riferimento – è il caso questo dei settori fortemente specializzati o dei prodotti di nicchia.

Pertanto, ad oggi, rientrano in questa fattispecie tutti quei marchi che sono conosciuti in maniera sufficiente da far sì che l'appropriazione del marchio da

¹⁰⁰ ADRIANO VANZETTI, *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, CEDAM, pp. 1443 ss.

¹⁰¹ ADRIANO VANZETTI - VINCENZO DI CATALDO, *op. cit.*, p. 257.

parte di altri possa determinare un indebito vantaggio per l'usurpatore oppure un pregiudizio per il titolare del marchio "*copiato*"¹⁰².

Tutto quanto fin ora esposto è stato confermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *General Motors*¹⁰³, riconoscendo la necessità di una "*interpretazione ampia*" del termine notorietà¹⁰⁴.

In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale concernente, da un lato, l'interpretazione dell'espressione "*gode di notorietà*" e, dall'altro, se la suddetta condizione debba essere soddisfatta per tutto il territorio o se sia sufficiente che la notorietà sussista soltanto in una parte di questo.

In merito alla prima parte della questione, la Corte riteneva che per soddisfare il requisito della notorietà fosse sufficiente che sussistesse "*un certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa precedente*", perché soltanto qualora sussista una sufficiente contezza in tal senso, il pubblico di riferimento, posto innanzi al marchio successivo, sarebbe stato in grado di compararli e, di conseguenza si sarebbe potuto verificare un pregiudizio per il primo¹⁰⁵.

Inoltre, a conferma di quanto precedentemente affermato, la stessa Corte riteneva impensabile fissare una soglia minima di pubblico di riferimento che conosca il marchio ai fini di stabilirne la notorietà¹⁰⁶.

Tuttavia, il marchio di cui è richiesta la tutela dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti da detto marchio¹⁰⁷.

Per concludere il tema, la Corte si rivolgeva ai giudizi nazionali e alla valutazione da questi compiuta in merito alla notorietà di un marchio: i giudici di

¹⁰² GIUSEPPE SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, Giuffrè editore, pp. 151 ss. Nello stesso senso A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 258 e sempre lo stesso autore in *La nuova legge marchi*, 1993, Giuffrè editore, pp. 24 ss.

¹⁰³ CGUE, caso C-375/97. GENERAL MOTORS CORPORATION C. YPLON SA.

¹⁰⁴ GIULIO ENRICO SIRONI, *op. cit.*, p. 289.

¹⁰⁵ CGUE GENERAL MOTORS CORPORATION C. YPLON SA. Para. 23.

¹⁰⁶ *Ibidem*. Para. 25.

¹⁰⁷ *Ibidem*. Para. 24.

Lussemburgo ribadivano come, ai fini della suddetta analisi, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa ed in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dal titolare per promuoverlo¹⁰⁸.

Per quel che concerne invece la seconda parte della questione, i giudici proseguivano la disamina nell'affermare che, essendo la lettera della disposizione europea incerta e non chiara sull'estensione della notorietà, non si poteva esigere che questa esistesse su tutto il territorio dello Stato membro ed era, difatti, sufficiente che sussistesse solo in una sua parte sostanziale.

Col fine di avere un quadro più completo dell'estensione territoriale della notorietà del marchio, rilevante è il caso *Pago*¹⁰⁹ affrontato dalla Corte di Giustizia nel 2009.

La problematica in questa sede affrontata riguarda l'interpretazione della perifrasi “*parte sostanziale della Comunità*”. A questo punto, si può considerare un solo Stato membro parte sostanziale del territorio rilevante?

Nelle conclusioni dell'Avvocato Generale, il termine “*sostanziale*” veniva interpretato sulla base “*del significato comune e dal buon senso*”, per cui se il marchio era noto solo in uno Stato piccolissimo ed economicamente debole dell'Unione, non poteva considerarsi noto in una parte sostanziale del territorio pertinente¹¹⁰.

Al punto 41 dell'AGO¹¹¹ veniva puntualizzato che per costituire una parte sostanziale della Comunità non rilevavano i confini nazionali, al contrario, la notorietà in una parte sostanziale del territorio di riferimento doveva essere accertata con la valutazione di tutte le circostanze pertinenti del caso, tenendo conto, in particolare, (i) del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi

¹⁰⁸ *Ibidem*. Para. 27.

¹⁰⁹ CGUE, caso C-301/07. PAGO INTERNATIONAL GMBH C. TIROLMILCH REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MBH.

¹¹⁰ Nel caso di specie, lo Stato di riferimento era l'Austria ed è stato ritenuto dai giudici come sufficiente per integrare il requisito della “*parte sostanziale*” del territorio dell'Unione.

¹¹¹ *Advocate General's Opinion in Pago*.

contraddistinti dal marchio e della percentuale di quel dato pubblico che conosce il marchio e (ii) dell'importanza dell'area in cui sussiste la notorietà, come definita in base a fattori quali il suo ambito geografico, la popolazione e l'importanza economica.

2.2.2. *I presupposti per accedere alla tutela*

Dopo aver approfondito il tema della notorietà e l'evoluzione dei marchi creatori del gusto e della moda, è ora necessario affrontare gli altri aspetti salienti della fattispecie di cui all'art. 20, lett. c) c.p.i.

Primo fra tutti, l'accertamento della somiglianza e/o identità tra i marchi è indispensabile per aversi tutela.

Molto semplicemente: se non vi fosse un *quid* in comune tra i marchi il pubblico di riferimento non sarebbe in grado di individuare un collegamento, seppur minimo, tra questi e conseguentemente nessun rischio di pregiudizio potrebbe sussistere in quanto non esisterebbe nessun tipo di associazione tra il marchio notorio e quello ordinario.

In tema di tutela ultra-merceologica, la giurisprudenza comunitaria ha sviluppato un filone interpretativo in merito all'identità e/o somiglianza tra i marchi del tutto *sui generis* rispetto a quello adottato in sede di tutela confusoria.

Preliminarmente c'è da dire che, nonostante la lettera della legge utilizzi la stessa terminologia "*segni identici o simili*", il significato da attribuirgli varia a seconda del tipo di tutela in oggetto.

Infatti, nel caso di tutela confusoria è necessario che l'identità o somiglianza sia tale da ingenerare nel pubblico di riferimento un rischio di confusione in merito all'origine dei beni e/o servizi. Contrariamente, per aversi identità o somiglianza tra un marchio notorio e uno ordinario, ai fini della tutela *extra moenia*, non è necessario che sussista un rischio di tal specie essendo sufficiente l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale che facciano sì che il

consumatore compia un'associazione tra i segni senza che da ciò scaturisca un'alterazione della funzione distintiva¹¹².

Questa distinzione circa il significato terminologico è stata estrapolata dalla sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Adidas-Salomon*¹¹³, prima occasione in cui veniva affrontato ed elaborato il concetto di nesso.

Nel tipo di tutela ora in esame, la nozione di identità o somiglianza tra marchi viene declinata nel senso di “*sussistenza di un nesso*” che deve sorgere nella mente del pubblico di riferimento tra i marchi in causa.

La giurisprudenza europea riprendeva e approfondiva il concetto di nesso anche negli anni a venire, infatti, ne darà una definizione più chiara e completa nel caso *Intel*¹¹⁴. Nello specifico, il nesso sussiste tutte le volte in cui il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

A questo punto si potrebbe affermare che il rischio di associazione – perché alla fine è di questo che si tratta – costituisce, in questa sede, uno degli elementi necessari per la tutela estesa dei marchi notori. Al contrario, parlando della tutela confusoria, abbiamo già ricordato come il rischio di associazione non sia alternativo al rischio di confusione, anzi, ne definisce meramente l'estensione. Inoltre, si ricorda come il primo, *per se*, non è sufficiente per ingenerare nel pubblico il dubbio e, conseguentemente, ledere la funzione distintiva e d'origine del marchio asseritamente contraffatto.

Utilizzando una espressione tipicamente americana, il “*call to mind*”¹¹⁵ ha una doppia valenza. Viene utilizzato, da un lato, come parametro negativo nella tutela confusoria – in quanto questo mero richiamo del marchio successivo al precedente non è sufficiente – dall'altro, come parametro positivo nella tutela dei marchi che godono di rinomanza – perché il nesso tra marchio notorio e marchio

¹¹² CGUE ADIDAS-SALOMON C. FITNESSWORLD. Para. 27-28, 31.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ CGUE, caso C-252/07. INTEL CORPORATION INC. C. CPM UNITED KINGDOM LTD.

¹¹⁵ GIULIO ENRICO SIRONI, *op. cit.*, p. 297.

ordinario, in questa sede, è elemento necessario anche se non sufficiente per integrare questo tipo di tutela¹¹⁶.

Per concludere l'analisi del concetto di nesso, un sintetico approfondimento sulla sua valutazione appare necessario.

Esistono delle analogie tra l'analisi del rischio di confusione e quella della sussistenza del nesso. In entrambi i casi la valutazione deve essere globale: devono essere individuati e ponderati tutti gli elementi rilevanti della singola fattispecie e, infine, operare un bilanciamento.

In merito al nesso, tale elaborazione è stata sviluppata, dapprima, nel già citato caso *Adidas-Salomon* – in cui si sottolineava come l'esistenza di un siffatto nesso dovesse essere oggetto di una valutazione globale¹¹⁷ – dopo, nel caso *Intel*, in cui si ribadiva nuovamente il carattere globale della valutazione e venivano, a tal fine, enucleati alcuni dei fattori rilevanti da tenere in considerazione.

La Corte ricordava, *in primis*, il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, seguito dalla natura dei prodotti o servizi per i quali è avvenuta la registrazione, il livello di notorietà e il grado di distintività del marchio anteriore e non meno importante l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico.

Dopo aver fatto cenno agli elementi rilevanti da tenere in considerazione, sottolineava e ribadiva che la sola somiglianza (o identità) tra i segni non era sufficiente per poter dire che un nesso sussisteva, dovendo essere considerati anche tutti gli altri fattori rilevanti. Si assisteva ad una vera e propria presa di posizione a favore della globalità della valutazione, alla stessa stregua del giudizio di confondibilità.

Per quanto finora esposto, è ben chiaro che il rischio di confusione non può considerarsi un elemento costitutivo della fattispecie: è stato affermato più volte dalla Corte di Giustizia e, a sostegno di quanto da questa più volte ribadito, si

¹¹⁶ *Ibidem*, p. 300.

¹¹⁷ CGUE ADIDAS-SALOMON C. FITNESSWORLD. Para. 30.

potrebbe utilizzare un criterio di interpretazione strettamente letterale delle disposizioni attualmente vigenti.

Se il legislatore avesse voluto fondare tale tutela sul rischio di confusione lo avrebbe sicuramente esplicitato tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla lett. c), così come ha fatto per la tutela dei marchi ordinari disciplinati alla lettera precedente. Nella tutela di cui alla lett. b), il rischio di confusione è elemento necessario ai fini della tutela in quanto l'identità o la somiglianza tra i marchi rileva solo e in quanto determini un tale rischio per il pubblico.

Al termine del giudizio inerente alla somiglianza e/o identità tra marchi, nella disciplina confusoria lo *step* successivo avrebbe riguardato la somiglianza e/o identità dei prodotti contraddistinti dai marchi. In questo caso, invece, in virtù del superamento del principio della relatività, i beni e/o servizi possono appartenere a classi merceologicamente distanti.

Già prima della riforma del 1992 e, quindi, prima dell'introduzione legislativa della tutela allargata, in giurisprudenza si stava già consolidando il principio della tutela ultra-merceologica.

Caso cardine al riguardo è quello dell'*Olio Sasso*¹¹⁸ affrontato dalla Corte di Cassazione del 1983. Essa statuiva che per i marchi celebri bisognava allargare lo spettro dei beni e/o servizi affini, permettendo quindi un'interpretazione più ampia. Più ampia, tuttavia, non vuol dire eccessiva perché è sempre necessario che si crei un nesso nella mente del consumatore tra il marchio notorio e il marchio ordinario e tale nesso non può crearsi se le classi merceologiche sono eccessivamente distanti o l'uno o l'altro marchio riguardano prodotti di settore e specializzati¹¹⁹.

¹¹⁸ CASSAZIONE sentenza del 24 marzo 1992 n. 2060, caso *Olio Sasso*.

¹¹⁹ *Ibidem*. “[I marchi celebri] estendono il campo di protezione al di là dei prodotti uguali o strettamente affini, dovendosi al loro riguardo accogliere una nozione più ampia di affinità che tenga conto del pericolo di confusione, in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti ovvero ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici od economici tra le due imprese, sempre che non esista una rilevante distanza merceologica tra il vecchio ed il nuovo prodotto ovvero l'uno o l'altro siano altamente specializzati”.

Con le pronunce giurisprudenziali prima e la novella del '92 poi, la tutela *ultra moenia* prendeva piede nell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo. Tuttavia, come già affermato dalla Cassazione della sentenza *Olio Sasso*, la tutela dei marchi notori non può essere considerata illimitata.

È pur vero che il carattere attrattivo di questi marchi potrebbe spingere anche altri ad utilizzare marchi identici o simili a quelli dotati di rinomanza ma da questo a dire che in nessun settore del mercato possa essere utilizzato un marchio celebre, il passo è eccessivo.

Molti autori¹²⁰ hanno affrontato e contraddetto la teoria, sostenuta da alcuni, per cui i marchi notori godono di una tutela illimitata in riferimento a beni e/o servizi non affini. Infatti, come sempre sottolineato in questo scritto, la tutela dei marchi rinomati in settori non affini, oltre ad essere subordinata alla notorietà del marchio, è rimessa alla verifica dell'esistenza di un pregiudizio per il titolare del marchio contraffatto ovvero di un indebito vantaggio ottenuto dal titolare del marchio "*copia*".

Ritenere che sia necessaria e sufficiente l'esistenza di un qualsivoglia tipo di associazione nella mente del pubblico per impedire l'utilizzo, in ambiti merceologici molto distanti, del marchio rinomato risulta essere eccessivo e fuori luogo.

Vero è che la capacità attrattiva del marchio rinomato è il risultato di ingenti attività pubblicitarie e di *marketing* poste in essere col fine di creare intorno ai *brand* più noti un'*aura* tale da invogliare il consumatore ad acquistare i prodotti contraddistinti da tale marchio per costruire un'ideale di sé. Però, altrettanto vero è che risulta assurdo pensare che l'utilizzo del marchio *Chanel* per prodotti, ad esempio, alimentari, possa in qualche modo portare il titolare di quest'ultimo a ottenere vantaggi dalla notorietà del primo ovvero danneggiare la sua rinomanza.

¹²⁰ Tra gli altri GUSTAVO GHIDINI - GIOVANNI CAVANI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2015, Giuffrè editore, pp. 364 ss. e GUSTAVO GHIDINI - GIOVANNI CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi 'dotati di rinomanza'*, 2017, Rivista di Diritto Industriale, pp. 69 ss.

Deve essere sempre ben presente nella mente di chi legge che il giudizio di confusione e/o di associazione è posto in essere dai giudici nazionali ed europei avendo contezza di quello che è il “*consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*” e questo prototipo non potrà mai pensare che la nota *maison* di Gabrielle Chanel possa produrre prosciutti.

In questa sede nessuno nega e negherà mai l'importanza del *selling power* dei marchi notori e la tutela che questo merita e che gli viene riconosciuta dall'ordinamento ma esasperare la tutela ultra-merceologica è altrettanto controproducente. È controproducente per la fama stessa del marchio e per la credibilità che questo ha all'interno del mercato.

Questo discorso vale, ovviamente, per tutte quelle ipotesi in cui le classi merceologiche di riferimento sono molto distanti e nel comune sentire nessun dubbio sussiste in merito all'assenza di qualsiasi nesso, imprenditoriale o relazionale, tra prodotti di abbigliamento e accessori, da un lato, e prodotti alimentari dall'altro.

Situazione diversa si ha nel caso in cui le classi merceologiche siano diverse e distanti ma sussiste un pregiudizio ovvero un indebito vantaggio scaturente dal nesso che si instaura tra i marchi nella mente del consumatore.

Si prenda il caso affrontato dalla Corte del Benelux *Claeryn/Klarein*¹²¹. Questi marchi – che in fiammingo hanno la stessa pronuncia – rispettivamente contraddistinguono un gin olandese e un detersivo liquido: è evidente, anche in questo caso, l'appartenenza a classi merceologiche non affini.

Ciononostante, la Corte riteneva che il marchio del detersivo ledeva la forza attrattiva di quello del gin perché l'identica fonetica dei due marchi poteva portare alla mente dei consumatori di gin l'idea del prodotto di pulizia mentre

¹²¹ CORTE DEL BENELUX, caso A 74/1. CLAERYN/KLAREIN. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia del Benelux (1975), p. 472.

sorseggiavano il distillato. La decisione è stata condivisa anche dalla Corte di Giustizia e più volte ripresa dall'Avvocato Generale Jacobs in varie conclusioni¹²².

È pacifico affermare che la tutela ultra-merceologica dei marchi che godono di rinomanza, oltre ad essere legislativamente prevista, è riconosciuta anche dalla giurisprudenza europea, a condizione, però, che sussista un'ipotesi di diluizione, corrosione o parassitismo.

Nella prima formulazione *post* novella del '92, il riferimento normativo in merito all'estensione della tutela riguardava esclusivamente i beni e/o servizi "*non affini*", lasciando la possibilità di interpretazioni restrittive della norma.

Tuttavia, autorevole dottrina ha da sempre interpretato tale disposto nel senso che, nonostante la lettera della legge facesse esplicito riferimento solo ai prodotti "*non affini*", sottintendesse anche il riferimento a beni della stessa categoria o a questa affini¹²³. Anche la Corte di Giustizia si è pronunciata in tal senso, ed in particolare, ha espressamente chiarito che non è pensabile che i marchi notori ricevano una tutela inferiore rispetto a quella assicurata ai marchi ordinari. Se questi ultimi sono tutelati rispetto ai beni e/o servizi identici o simili, non si capirebbe perché lo stesso trattamento non debba essere assicurato anche ai marchi che godono di rinomanza¹²⁴.

Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 20 lett. c) – "*prodotti o servizi anche non affini*" – ha espunto qualunque dubbio circa l'estensione della protezione

¹²² CONCLUSIONI AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS presentate il 29 aprile 1997 nel caso Sabel. Analogamente CONCLUSIONI AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS presentate il 10 luglio 2003 nel caso Adidas-Salomon.

¹²³ ADRIANO VANZETTI - CESARE GALLI, *La nuova legge marchi*, 2001, Giuffrè editore, p. 40. "Anche se questa disposizione è dettata per estendere merceologicamente la protezione del marchio rinomato a prodotti o servizi non affini a quelli per i quali è stato registrato, sembra ragionevole ritenere che essa posao a più forte ragione trovare applicazione nell'ipotesi in cui i prodotti o i servizi del contraffattore siano dello stesso genere di quelli del titolare del marchio".

¹²⁴ CGUE, caso C-292/00. DAVIDOFF E CIE SA E ZINO DAVIDOFF C. GOFKID LTD. Successivamente CGUE, caso C-408/01. ADIDAS-SALOMON C. FITNESS WORLD. Para 19: "*nella sentenza Davidoff, la Corte ha dichiarato a sostegno della sua interpretazione che non si può fornire del detto articolo (art. 5, n.2 prima direttiva 89/104/CEE) un'interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili. (...) Il marchio notorio deve godere, in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili, di una tutela almeno altrettanto ampia di quella goduta in caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili*".

merceologica che non solo è “*esterna*” – quindi per le categorie non affini – ma anche “*interna*” ricomprendendo tutti quei prodotti rientranti nelle categorie merceologiche per cui il marchio è stato registrato.

Ultimo elemento da analizzare prima di passare alle ipotesi di pregiudizio è l’uso giustificato del marchio notorio.

Una volta che si stabilisce che il marchio anteriore gode di rinomanza e che l’uso da parte del titolare del marchio successivo danneggia il primo o da questo tragga un indebito vantaggio, è possibile non ricadere nell’ipotesi di contraffazione se il secondo è in grado di dimostrare che l’uso non è “*senza giusta causa*”.

Occorre rimarcare il fatto che l’accertamento della sussistenza di una giusta causa è successiva alla verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti e solo per linearità di esposizione verrà trattata in questa sede.

In dottrina è pacifica l’interpretazione della giusta causa come una “*causa di giustificazione, esimente o scriminante*”¹²⁵ che andrebbe a neutralizzare il carattere “*indebito*” del vantaggio ottenuto dal terzo.

La Corte di Giustizia, nel caso *Interflora*¹²⁶, ha ritenuto che l’utilizzo, rientrante nella “*concorrenza leale*”, di un marchio notorio possa essere considerato come un uso “*giustificato*” in quanto non lede la funzione pubblicitaria di quest’ultimo. Nel dispositivo della sentenza si legge che l’utilizzo da parte di un terzo del marchio notorio può essere vietato dal titolare di quest’ultimo tutte le volte in cui, da tale comportamento, il primo tragga indebitamente un vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure qualora la pubblicità posta in essere dal primo arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del secondo marchio. Nel caso in cui non vi sia né diluizione, né corrosione e tanto meno un’ipotesi di parassitismo, l’utilizzo del marchio notorio nella pubblicità altrui costituisce una condotta perfettamente lecita all’interno del gioco concorrenziale.

¹²⁵ MARCO RICOLFI, *op. cit.*, pp. 1277 ss.

¹²⁶ CGUE INTERFLORA C. MARKS&SPENSER, *cit.*

La giustificazione data dalla Corte di Giustizia è basata sul fatto che il terzo, in questo caso Mark & Spenser, offriva un prodotto concorrente rispetto a quello offerto da Interflora.

I giudici individuavano poi quattro condizioni legittimanti l'uso del marchio notorio altrui senza che ciò integrasse una condotta illecita, ed in particolare se: 1) il titolare del marchio ordinario offriva un prodotto alternativo a quello contraddistinto dal marchio notorio; 2) il prodotto alternativo non era una mera imitazione di quello del marchio notorio; 3) l'uso non diluiva o corrodeva la reputazione del marchio; 4) l'utilizzo non era in altro modo idoneo a ledere o danneggiare le altre funzioni del marchio¹²⁷. Pertanto, al contestuale ricorrere di queste condizioni, si riteneva lecito l'utilizzo del marchio notorio altrui.

Successivamente, nel 2014, i giudici europei hanno avuto modo di affrontare nuovamente il tema del giusto motivo nella sentenza *Red Bull*¹²⁸.

In questa sede, risulta esservi stata un'apertura da parte della Corte in quanto si specificava innanzitutto che *“la nozione di ‘giusto motivo’ non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio”*¹²⁹.

Nonostante la statuizione riguardi il caso particolare, questa sembra prestarsi ad una applicazione generale e, inoltre, risulta essere conforme alla Direttiva attualmente in vigore in materia di marchi¹³⁰ che al *Recitals* 27 ribadisce l'esigenza di *“assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione”*.

¹²⁷ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1071. Nello stesso senso RICCARDO PEROTTI, *Spunti sui confini ‘inferiore’ e ‘superiore’ del diritto di marchio (o dell'importanza sistematica del ‘giusto motivo’*, 2017, Rivista di Diritto Industriale, I, pp. 111 ss.

¹²⁸ CGUE, caso C-65/12. LEIDSEPLEIN BEHEER BV, H.J.M. DE VRIES C. RED BULL GMBH, RED BULL NEDERLAND BV RED BULL.

¹²⁹ *Ibidem*. Para. 45.

¹³⁰ Direttiva n. 2015/2436/UE.

Ovviamente questo non significa che l'interpretazione del “*giusto motivo*” sia così ampia da svuotare di significato la norma in questione, è necessario applicare la scriminante caso per caso, quando ciò risulti opportuno¹³¹.

2.2.3. *L'esistenza di un pregiudizio: le ipotesi di diluizione, corrosione o parassitismo*

Nonostante gli elementi della fattispecie di cui all'art. 20 lett. c) siano plurimi, il legislatore subordina l'operatività della norma esclusivamente alla congiunta sussistenza della notorietà del segno imitato e dell'esistenza di un pregiudizio o di un approfittamento da parte dell'imitatore¹³².

Infatti, il giudice nazionale, dopo aver valutato positivamente l'esistenza della notorietà del segno, prima di applicare la tutela in questione, deve assicurarsi che esista un pregiudizio, anche solo potenziale, alla capacità distintiva o alla reputazione del marchio notorio ovvero che esista un comportamento parassitario a discapito di questo¹³³.

Si affronteranno adesso le varie ipotesi di pregiudizio – specificatamente l'ipotesi di diluizione, corrosione e di parassitismo.

Per quel che concerne il fenomeno della diluizione questo si sostanzia nell'“*annacquamento*” del carattere distintivo del marchio notorio: tutte le volte in cui l'utilizzo da parte di altri di un marchio identico o simile a quello rinomato

¹³¹ RICCARDO PEROTTI, *op. cit.*, p. 123-125.

¹³² ADRIANO VANZETTI - CESARE GALLI, *op. cit.*, p. 40. Nello stesso senso GIOACCHINO SOTRIFFER, *Protezione allargata del marchio di rinomanza e prodotti affini*, 2001, Rivista di Diritto Industriale, p. 114.

¹³³ GIUSEPPE SENA, *op. cit.*, p. 152. Nello stesso senso: CGUE GENERAL MOTORS, *cit.* Para. 30: “Il giudice nazionale, qualora al termine del suo esame consideri che è soddisfatto il requisito della notorietà, per quanto riguarda sia il pubblico interessato che il territorio in questione, dovrà procedere all'esame del secondo requisito di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, cioè l'esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d'impresa precedente. A tal riguardo va osservato che più il carattere distintivo e la notorietà di quest'ultimo saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio”.

comporta una degradazione della distintività, si integra la fattispecie in questione¹³⁴.

La prima elaborazione del concetto di *annacquamento* risale agli anni Venti e al concetto di *Verwässerung*, elaborato dall'ordinamento tedesco. Questo indica proprio l'affievolirsi della forza distintiva del marchio, a seguito di una sua adozione anche per prodotti merceologicamente distanti¹³⁵.

Come si è già avuto modo di ricordare, il marchio svolge anche funzioni ulteriori rispetto a quella distintiva o di indicazione d'origine. Quella che in questa sede rileva è la c.d. *advertising function*, di fatti, il valore del marchio non è insito solo nella sua capacità di indicare l'origine ma anche nell'immagine che è in grado di comunicare, perciò tutte le lesioni a tale funzione costituiscono *infringement*.

La tutela *anti-dilution* è stata introdotta nell'ordinamento europeo per la prima volta grazie alla direttiva 89/104/CEE all'art. 5 n. 2, tuttavia, il suo recepimento è stato previsto come facoltativo. In particolare, l'art. 5 n.1 disciplinava la tutela confusoria in riferimento ai marchi ordinari per prodotti identici o simili, vincolante e obbligatoria per tutti gli Stati membri; mentre il n. 2 rimetteva ai singoli Paesi europei l'opportunità di inserire all'interno del proprio ordinamento una tutela "*rafforzata*" per i marchi che godono di rinomanza. La Corte europea ha avuto, più volte, modo di specificare che la tutela di cui al n.2 è aggiuntiva e non sostitutiva a quella di cui al n. 1¹³⁶.

Una questione critica che si pone è quella di stabilire se rientri nel concetto di "*pregiudizio al carattere distintivo*" anche l'ipotesi in cui l'utilizzo del marchio da parte di terzi ne comporti la volgarizzazione.

¹³⁴ FRANK I. SCHECHTER, *The rational basis of Trademark Protection*, 1927, Harvard Law Review n. 40, pp. 825 ss.: "(blurring) is the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods".

¹³⁵ GIULIO ENRICO SIRONI, *op. cit.*, p. 303.

¹³⁶ CGUE CASO ADIDAS-SALOMON C. FITNESSWORLD, *cit.*; CGUE CASO INTEL, *cit.*

Risposta affermativa è stata data dalla dottrina dominante¹³⁷ e dalla giurisprudenza¹³⁸, secondo cui l'utilizzo di un marchio come termine generico per contraddistinguere un bene o un prodotto specifico è sicuramente lesivo del suo carattere distintivo, rientrando perciò nella fattispecie della *dilution* e in particolare nella forma del “*genericide*”¹³⁹.

La seconda forma di lesione riconosciuta dall'art. 20, lett. c) c.p.i. è il pregiudizio alla reputazione del marchio notorio, conosciuta, nella dottrina anglosassone, con il nome di *tarnishment* la cui traduzione in italiano più idonea è “*infangamento*”. Infatti, questo tipo di lesione incide direttamente sulla reputazione del marchio notorio, in un certo qual senso *sporcandolo*.

Tra i casi famosi che hanno interessato anche i settori del lusso e della moda vi è quello della pornodiva ungherese Brigitta Kocsis in arte Brigitta Bulgari.

La sezione specializzata in proprietà intellettuale e industriale del Tribunale di Milano, nel settembre 2006, si pronunciava sull'utilizzo da parte dell'attrice del segno Bulgari. La sentenza è stata, ovviamente, a favore della Bulgari S.p.A. ed è stato, specificatamente, proibito l'utilizzo del segno in questione in qualsiasi attività economica.

La ragione della decisione si ritrova nel fatto che l'utilizzo del marchio in ambiti *hard* infangava la casa di moda e l'idea stessa del *brand* in quanto da sempre considerato “*marchio rinomato per eleganza, raffinatezza e signorilità*”. Una tale reputazione mal si concilia con il suo utilizzo nel mondo dell'intrattenimento per soli adulti¹⁴⁰.

È possibile ricondurre alla fattispecie di lesione della reputazione anche l'ipotesi in cui il marchio successivo modifichi il primo in una maniera denigratoria. Esempio in tal senso è quello dell'utilizzo della parola “*Cocaine*” con

¹³⁷ Tra gli altri MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 1258.

¹³⁸ CGUE CASO INTERFLORA C. MARKS&SPENCER, *cit.*

¹³⁹ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1063.

¹⁴⁰ CESARE GALLI, *IP Litigation, litigation strategies for the international IP professional*, 2010, Informa Law, p. 13.

lo stesso *font* del celebre marchio Coca-Cola. Tale modificazione potrebbe infangare quest'ultimo in quanto millanterebbe il contenuto di cocaina nella bevanda¹⁴¹.

Ad ogni modo la definizione che viene data dalla Corte di Giustizia in merito è veramente restrittiva e ciò è giustificato dal fatto che si vuol impedire che i titolari di marchi celebri possano indebitamente ed eccessivamente limitare la libertà di espressione dei terzi.

Al riguardo, ci sarebbe da fare una piccola parentesi sull'uso parodistico dei marchi noti.

Secondo alcuni autori¹⁴² è opportuno differenziare l'uso parodistico del marchio celebre altrui in due categorie: da un lato, l'ipotesi in cui la parodia sia veicolo di critica legittima di opinioni e idee altrui – costituzionalmente tutelato dalla libertà di espressione – e, dall'altro, quella in cui viene utilizzata con fini di lucro – oggetto di tutela del *commercial speech* riconosciuta da alcuni ordinamenti internazionali.

La parodia rientrante nella prima categoria solitamente si sostanzia in messaggi e contenuti aggressivi e provocatori e quindi potenzialmente rientranti nell'ipotesi di pregiudizio all'altrui reputazione. Al contrario, l'uso parodistico del secondo tipo basato su fini lucrativi sceglie i supporti su cui diffondere la “critica” in funzione dei ricavi ottenibili e conseguentemente questo tipo di utilizzo può facilmente rientrare nell'indebito vantaggio ottenuto dal terzo a seguito dell'impiego del marchio notorio.

Per completare il quadro, gli ultimi cenni sono riservati alla fattispecie del parassitismo o c.d. *free-riding*.

Nel caso *L'Oréal c. Bellure*, la Corte di Giustizia ha specificato che la fattispecie in questione copre tutti quei casi in cui, a causa del trasferimento di immagine dal marchio notorio al marchio successivo, si configura uno

¹⁴¹ BENTLY *et al.*, *op. cit.*, p. 1065.

¹⁴² MARCO RICOLFI, *op. cit.*, p. 1265.

sfruttamento dell'onda di notorietà del primo¹⁴³. La Corte specificava che non era necessario un pregiudizio arrecato al marchio notorio per aversi un'ipotesi di parassitismo, al contrario era sufficiente che il terzo traesse un vantaggio a lui non spettante grazie al marchio che aveva deliberatamente imitato¹⁴⁴. Si può parlare di intenzione vera e propria di utilizzare un marchio identico o simile ad un altro notorio proprio col fine di sfruttare il solco del successo di quest'ultimo. La stessa Corte europea ha avuto modo di affrontare specificatamente la questione riconoscendo in un caso il “*dolo*” del titolare del marchio successivo per far sì che nella mente del pubblico di riferimento nasca un'associazione con il marchio notorio¹⁴⁵.

Perciò, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi parassitaria è necessario che il pubblico di riferimento, pur non confondendo l'origine dei beni, provi un'attrazione particolare per i beni contraddistinti dal marchio altrui dovuta alla somiglianza di questo con quello notorio e trasferisca nei primi quelle qualità che normalmente riconduce ai secondi. Inoltre, è richiesto che, a seguito del trasferimento di immagine in questione, risulti più facile la commercializzazione dei beni contraddistinti dal marchio “*copia*”¹⁴⁶.

Ancora una volta se volessimo fare un paragone con la disciplina statunitense, la prima cosa che risalta è la differenza di ampiezza della tutela dei marchi notori. Nell'ordinamento europeo, vengono tutelati i marchi notori sia contro le ipotesi di lesione del carattere distintivo e della reputazione sia in riferimento all'indebito vantaggio. Al contrario, nella disciplina nordamericana¹⁴⁷ ad essere tutelati sono

¹⁴³ CGUE L'ORÉAL C. BELLURE, *cit.*: “it covers cases where, by reason of a transfer of the image of the mark or of the characteristics which it projects to the goods identified by the identical or similar sign, there is clear exploitation on the coat-tails of the mark with a reputation”.

¹⁴⁴ *Ibidem*. Para. 50.

¹⁴⁵ CGUE CASO SPEACSAVERS C. ASDA, *cit.* Para 40: “la somiglianza tra i marchi del gruppo Specsavers e i segni utilizzati dall'Asda è stata deliberatamente ricercata al fine di creare, nella memoria del pubblico, un'associazione tra le due insegne”.

¹⁴⁶ CONCLUSIONI AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOLZI presentate il 10 febbraio 2009 nel caso L'Oréal.

¹⁴⁷ Federal Trademark Dilution Act (1995). Trademark Dilution Revision Act (2006).

esclusivamente i marchi “*famous*” e non quelli che godono di semplice notorietà e, inoltre, la tutela non si spinge oltre la *dilution by blurring* e la *dilution by tarnishment*. L’indebito vantaggio, o *free-riding*, non è preso in considerazione come fattispecie illecita nell’ambito della *dilution law*, al contrario rientra nella disciplina generale della concorrenza sleale.

Capitolo 3. Il consolidato principio della tutela rafforzata: oltre il rischio di confusione. Cassazione, ordinanza 17 ottobre 2018 n. 26000 e n. 26001

3.1 Premessa — 3.2 Il caso Gucci — 3.2.1 Il giudizio di primo grado e il giudizio di appello — 3.2.2 La decisione della Suprema Corte: ordinanza 26000/2018 — 3.3 Il caso Ferragamo — 3.3.1 Il giudizio di primo e di secondo grado — 3.3.2 La decisione della Corte di Cassazione: ordinanza n. 26001/2018 — 3.4 Considerazioni conclusive

3.1 Premessa

La Corte Suprema di Cassazione nell'ottobre del 2018 si è pronunciata relativamente a due procedimenti concernenti lo stesso *thema decidendum*.

Le cause, a prima vista molto simili tra loro, sono caratterizzate da *iter* processuali differenti. Snodo centrale di entrambe è la tutela del marchio notorio e, conseguentemente, l'utilizzo – legittimo o meno – di marchi simili da parte di terzi.

È interessante analizzare ambo le questioni per capire meglio il razionale per il quale i giudici di grado inferiore abbiano optato per scelte così distanti in un caso e nell'altro.

Come vedremo più specificatamente in seguito, nel caso Gucci – ordinanza n. 26000/2018 – il Tribunale e la Corte di Appello di Firenze si sono pronunciati contro il marchio rinomato, riconoscendo un legittimo uso da parte del convenuto di un marchio simile a quello di titolarità dell'attore. La Cassazione ha però ribaltato questo doppio conforme uniformandosi, ancora una volta, alla giurisprudenza e all'interpretazione della Corte di Giustizia in merito alla disciplina vigente in tema di tutela del marchio notorio.

Sorte diversa ha riguardato la casa di moda Ferragamo, la quale ha assistito al totale riconoscimento di tutela del suo marchio tridimensionale in primo grado e a una totale soccombenza innanzi alla Corte di Appello. Anche in questo caso, la

Cassazione si è pronunciata a favore della rinomanza, riconoscendo a questa un *quid pluris* e ribaltando la decisione dei giudici di secondo grado.

3.2. *Il caso Gucci*

La nascita della *maison* Gucci risale al 1921 a Firenze, quando il fondatore Guccio Gucci si è fatto strada nel settore della moda per i suoi meravigliosi articoli di pelletteria e borse di lusso.

Guccio Gucci nasce, in realtà, come maestro sellaio e per tal motivo i suoi disegni sono stati spesso ispirati dagli sport equestri. Questa passione per l'ippica derivava anche dal fatto che avesse lavorato per anni nell'hotel *Savoy* di Londra dove aveva conosciuto lo stile inglese, i cavalli e il mondo dell'equitazione. Da allora le staffe, i morsetti, le selle e le briglie sono entrate nell'*heritage* di Gucci e mai dimenticati.

Il marchio Gucci originariamente riportava solamente il nome del fondatore, probabilmente ispirato alla sua firma autografa. Successivamente, nel 1929, veniva aggiunta anche l'iniziale puntata del nome, Guccio.

Il segno distintivo di Gucci è sempre stato oggetto di modifiche nel corso del tempo: nel 1934 veniva introdotto il marchio del fattorino con una valigia e una borsa da viaggio e, solo nel 1960, Aldo Gucci – uno dei tre figli di Guccio – disegnava il simbolo con le due “G” incrociate, chiaro omaggio al padre fondatore.

Il monogramma è stato riproposto nelle più diverse varianti e apposto su borse, scarpe e accessori, ma ancora non costituiva il marchio distintivo della *maison*.

Agli inizi degli anni '90, sotto la direzione artistica di Alessandro Michele, lo stemma con la doppia “G” compare come marchio aziendale. A partire dal 1998 la comunicazione ufficiale è affidata al logotipo composto dal carattere graziato e lapidario: con questo marchio l'azienda si presentava al mondo come vanto del *Made in Italy*.

L'evoluzione del marchio di Gucci non finiva qui, infatti nel 2019 il nuovo monogramma Gucci con le due G sovrapposte e rivolte entrambe a destra prende

il posto del precedente per contraddistinguere gli iconici prodotti della casa di moda.

Grazie alla sua storia e al suo riconoscimento a livello mondiale, la *maison* fiorentina dirige regolarmente il mondo della moda ed è in grado di rivoluzionare il sistema anno per anno essendo di ispirazione per ogni nuova collezione.

Proprio per questa sua alta rinomanza e per questo suo carattere trainante di *leader*, la società è molto attenta a tutto ciò che succede nel settore ed in particolare grande attenzione è rivolta ai comportamenti contraffattori che riguardano il celebre monogramma con la doppia G.

A tal proposito, il caso analizzato in questa sede riguarda proprio un'asserita contraffazione del marchio Gucci da parte di Zhou Shaolin, titolare della ditta individuale Pelletteria Lorenzo di Zhou Shaolin.

La Guccio Gucci S.p.A. è titolare di marchi registrati italiani e comunitari caratterizzati dalla presenza delle lettere “GG” in diversa disposizione: con la raffigurazione di cinque gruppi di lettere “G” maiuscole contrapposte, a tratto vuoto e contorno pieno, quella di destra capovolta, con un gruppo disposto al centro e gli altri ai quattro angoli e collegati tra loro da piccole impronte circolari vuote a contorno pieno; con due lettere “GG” contrapposte in carattere stampatello, con quella posta a destra rovesciata rispetto alla prima, su fondo chiaro, inquadrata da quattro minuscoli quadrati pieni.

Il marchio di cui Zhau Shaolin ha ottenuto la registrazione è invece costituito da gruppi di due lettere “C” contrapposte, in carattere maiuscolo, scure su fondo chiaro, quella di sinistra capovolta, collegate da piccoli rettangoli a fondo nero e con disposizione a rombo.

Entrambi i marchi erano stati registrati per contraddistinguere le stesse classi di prodotto – rispettivamente classe 18 per “*cuoio e sue imitazioni*” e classe 25 per “*articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria*”.

3.2.1. Il giudizio di primo grado e il giudizio di appello

Con atto di citazione ritualmente notificato nel gennaio 2008, la Guccio Gucci S.p.A. conveniva in giudizio Zhou Shaolin lamentando l'avvenuta registrazione e utilizzazione da parte del convenuto di un marchio simile al proprio; conseguentemente ne richiedeva la declaratoria di nullità, congiuntamente all'accertamento della contraffazione con condanna al risarcimento del danno sia per il rischio di confusione che per violazione della disciplina del marchio notorio.

In una brevissima sentenza, depositata il 27 aprile 2010 – senza alcuna attività istruttoria – il Tribunale di Firenze respingeva la domanda attorea basando la sua motivazione sulla lettera del c.p.i., in particolare sugli articoli 25, co. 1, lett. a), 12, co. 1 lett. e) e f) e, infine, sull'art. 20.

Il Tribunale riteneva che l'unico elemento di somiglianza tra i marchi era costituito dall'utilizzazione di gruppi di due lettere contrapposte, collegati da piccoli segni di forma geometrica. Per il resto, non riscontrava alcuna somiglianza.

I giudici di primo grado ritenevano cruciale il fatto che fossero utilizzate lettere differenti: la doppia “G” in un caso e la doppia “C” nell'altro.

Per di più, la lettera “C” utilizzata dal convenuto era realizzata in modo esattamente conforme al carattere di stampa, senza che fosse usato alcun *font* arzigogolato tale da far sorgere ambiguità e incertezza se paragonato con la lettera G.

Altra differenza fondamentale era ritenuta quella concernente la rotazione della lettera: nel caso di Gucci la “G” era ruotata a destra mentre nel marchio dello Shaolin a sinistra. Inoltre, il fatto che gli spazi aperti tra le due estremità delle lettere erano rivolti verso l'interno per Gucci e verso l'esterno per l'altro marchio, dava un'impressione visiva completamente diversa, un “segno compatto” nel primo caso e un “segno frastagliato” nel secondo.

Per la mancanza della sola somiglianza visiva, il rischio di confusione era stato perciò escluso.

La fama e la notorietà del marchio appartenente alla *maison* fiorentina erano state considerate solo ai fini della compensazione delle spese e non, come sarebbe dovuto avvenire, per il giudizio globale di confusione.

A seguito della soccombenza in primo grado, la società di alta moda proponeva appello presso la Corte fiorentina, sezione specializzata nelle imprese.

Le doglianze dell'appellante – sinteticamente – riguardavano, in primo luogo, il fatto che per ravvisare la contraffazione, non era necessario che i marchi fossero identici, ma era sufficiente che il successivo costituisse una mera variazione sul tema del precedente marchio celebre.

In secondo luogo, si sosteneva che gli operatori del mercato dell'abbigliamento e della pelletteria, *“ben consapevoli della fama, della notorietà e della rinomanza e della allure di leggenda che caratterizza i marchi Gucci”* tentassero di agganciarsi a questi elementi non riproducendo integralmente il marchio celebre ma riprendendone fedelmente ed integralmente il nucleo ideologico-espressivo, il cuore centrale che arriva dritto ai consumatori e fa scattare in questi il ricordo del marchio notorio, della loro qualità e del loro prestigio.

In ultimo, si lamentava che i giudici di primo grado avessero errato nel comparare analiticamente i marchi, mettendo in risalto le sottili differenze grafiche invece che adottare un approccio più sintetico e generale, valorizzando la prima impressione del consumatore.

La Corte di appello riconosceva la natura globale e sintetica del giudizio di confondibilità tra marchi; ribadiva che, soprattutto quando si trattava di marchi forti, anche la minima modificazione rende illegittimo il marchio successivo. Tuttavia, sosteneva che il parametro di riferimento ai fini della comparazione fosse il consumatore medio di quel genere di prodotti dotato di normale diligenza e avvedutezza.

In particolare, i giudici di seconde cure avevano escluso la confondibilità del marchio Gucci – composto da due “G” contrapposte in senso convergente – con

il marchio registrato da Zhou Shaolin – raffigurante due “C” contrapposte in senso divergente – spiegando che, nonostante l’evocazione sfacciata del marchio di quest’ultimo al marchio della prima, le varianti non sarebbero mai potute sfuggire ai clienti della rinomata casa di moda.

Inoltre, doveva darsi rilievo al fatto che le diversità grafiche del marchio e soprattutto le diversità qualitative dei prodotti rispettivamente contraddistinti, facevano sì che le imitazioni dello Shaolin non potessero considerarsi come imitazione di “*borse Gucci*” ma “*tipo Gucci*”. In questo caso, secondo i giudici di seconde cure, la celebrità del marchio Gucci non veniva svilita ma, al contrario, esaltata.

Il ragionamento portato avanti dalla Corte si basava sull’assunto che Gucci fosse *leader* nel settore moda e in quanto creatore di tendenza non poteva e non doveva stupirsi che altri operatori del mercato “*prendessero spunto*” da quel che era il suo genio. È proprio per questo che si riconosceva la legittimità del marchio dell’appellato nonostante fossero evidenti i caratteri di sudditanza nei confronti del marchio rinomato.

Con sentenza 1776/2013 veniva rigettato l’appello della Guccio Gucci S.p.A. e confermata la sentenza di primo grado n. 1316/2010.

3.2.2. *La decisione della Suprema Corte: ordinanza 26000/2018*

A seguito di ricorso in Cassazione avverso tale sentenza, la Suprema Corte, ribaltava totalmente il doppio conforme che escludeva la confondibilità tra i due marchi in questione.

La Gucci denunciava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 12, co. 1, lett. d) e 20, co. 1, lett. b) c.p.i. e rispettivo art. 9, co. 1, EUTMR concernente il rischio di confusione tra il preesistente marchio Gucci e il successivo marchio dello Shaolin.

Il motivo veniva ritenuto fondato e perciò accolto. I giudici di ultima istanza constatavano che la Corte di appello avesse correttamente classificato il marchio

Gucci come “*forte, rinomato e famoso*” ma nonostante ciò, avesse, erroneamente, disapplicato la vigente normativa.

Per giurisprudenza consolidata, quando la contraffazione riguarda marchi forti, anche la minima divergenza dall’originale integra l’illecito, a maggior ragione quando il nucleo ideologico essenziale del marchio notorio resta invariato.

Contravvenendo a questo principio, i giudici di secondo grado avevano escluso la contraffazione dando maggiore rilevanza alla mera volontà del contraffattore di ispirarsi al marchio rinomato – nella consapevolezza di offrire prodotti per valore e qualità sicuramente inferiori – piuttosto che dare l’opportuna rilevanza ai principi di diritto e alle disposizioni normative.

La Corte proseguiva ritenendo irrilevante l’*excursus* in tema di marchi parodistici, in quanto estraneo all’oggetto della decisione, non riscontrandosi alcun intento parodistico del marchio dello Shaolin.

Infatti, è possibile invocare l’uso lecito di marchi altrui a fini parodistici o ironici soltanto qualora la “*citazione*” venga fatta per la creazione di opere d’arte e non, al contrario, per operazioni di carattere commerciale¹ – come può considerarsi quella posta in essere dal convenuto.

La ricorrente, con il secondo motivo, denunciava la violazione degli artt. 12, co. 1, lett. e) e 20, co. 1, lett. c) c.p.i. e 9, co. 1, lett. c) EUTMR, lamentando la mancata applicazione della disciplina nazionale e comunitaria a tutela del marchio che gode di rinomanza.

La Cassazione riteneva fondato anche tale motivo e, pertanto, lo accoglieva.

In tal modo, la Corte effettuava una disamina dell’*iter* valutativo concernente i marchi notori esattamente come farà poi per il caso Ferragamo.

La Corte ricordava che gli elementi costitutivi della fattispecie in questione erano tre: l’esistenza del carattere notorio del marchio in oggetto; la sussistenza dell’identità o della somiglianza tra i marchi (contrariamente a ciò che avviene per

¹ TRIBUNALE DI MILANO sentenza del 10 febbraio 2014

il giudizio concernente i marchi ordinari, in questo caso, non rileva l'affinità dei beni o la sussistenza del rischio di confusione); infine, la presenza di un pregiudizio per il marchio notorio o un indebito vantaggio per il marchio *“imitatore”*.

La Cassazione criticava la decisione dei giudici di appello perché, avendo questi correttamente riconosciuto la notorietà del marchio, non avevano applicato la relativa disciplina.

Pertanto, la Suprema Corte cassava la sentenza e rinviava la causa alla stessa Corte di Appello in diversa composizione, con l'invito di valutare l'esistenza del nesso tra il marchio notorio e il marchio successivo e, conseguentemente, valutare se dall'esistenza di questo derivi un pregiudizio per il primo o un indebito vantaggio per il secondo.

Così, con ordinanza 26000/2018, è stato ribadito ancora una volta il principio di diritto a favore del marchio rinomato.

Spetterà ora ai giudici inferiori applicare quanto pronunciato dalla Corte e valutare se nel caso concreto sia integrata la fattispecie illecita.

3.3. Il caso Ferragamo

Come precedentemente ricordato, la Suprema Corte si è pronunciata conformemente anche in un altro caso riguardante marchi di alta moda.

La casa di moda Salvatore Ferragamo è stata fondata a Firenze nel 1927 dall'omonimo stilista avellinese. La sua passione per le scarpe e la grande maestria artigianale lo portarono negli Stati Uniti, prima a Boston e poi in California. Qui, in poco tempo, Ferragamo riuscì ad acquisire una fama strabiliante tanto da guadagnarsi l'epiteto di *“calzolaio delle stelle”*.

Per una serie di ragioni correlate alla produzione, tornò in Italia nel 1927 costituendo il *“Calzaturificio Ferragamo”* a Firenze. La fama americana lo seguì come un'ombra anche in Italia e, con la notevole crescita degli affari, lo stilista acquistò Palazzo Spini Feroni e lo destinò a sede principale della sua azienda.

Nel 1958, per la prima volta utilizzava il motivo del *“gancino”* su di una borsa. C'è chi racconta che l'ispirazione del motivo derivi dal cancello in ferro

battuto del Palazzo appena acquistato di cui era così orgoglioso, al punto da dedicargli un elemento che diverrà poi imprescindibile in tutte le sue collezioni.

Inizialmente, “*gancini*” non rappresentava il marchio ufficiale di Ferragamo e fino al 1992 non era nemmeno registrato ma nonostante ciò, fin dagli albori, è stato un elemento che nelle menti di molti faceva nascere automaticamente un collegamento diretto con lo stilista.

Oggi, nessuno ha dubbi sull’origine di borse e accessori contraddistinti da “*gancini*” perché ideato e utilizzato da oltre 70 anni dallo stilista avellinese.

Proprio per la fama del marchio, più di qualcuno ha tentato di utilizzarlo e trarre vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, senza però mai riuscirci.

Da ultimo, la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata, ancora una volta, a favore e a sostegno dei marchi di Ferragamo.

È opportuno cominciare dall’inizio, riassumendo brevemente i passaggi salienti della vicenda.

Tutto ebbe inizio con la proposizione di un procedimento cautelare instaurato con ricorso dalla Salvatore Ferragamo S.p.A. (di seguito Ferragamo) nel gennaio 2009 contro la Ripani Italiana Pelletterie S.r.l. (di seguito Ripani), la signora G.Z., titolare dell’impresa individuale L’Alternativa e di Val Vibrata Ornaments S.r.l. (di seguito Val Vibrata), al fine di ottenere tutela in via d'urgenza dagli illeciti posti in essere dalle convenute.

Le richieste cautelari erano giustificate dal fatto che la Val Vibrata produceva ornamenti metallici riproducenti il marchio registrato “*gancini*”², i quali erano venduti alla Ripani che li utilizzava per la realizzazione di alcune borse della sua collezione autunno-inverno 2008/2009. La signora G.Z.,



²Marchio figurativo tridimensionale nazionale n. 0001018338 e marchio figurativo tridimensionale comunitario n 000103432

infine, aveva la responsabilità di vendere siffatte borse nel suo negozio “L’Alternativa”.

Il giudizio cautelare si concludeva con l’accoglimento di tutte le istanze presentate dalla Ferragamo.

Tuttavia, a seguito del reclamo proposto avverso l’intervenuta pronuncia cautelare, il Collegio, con ordinanza ex art. 669 *terdecies* c.p.c. del 28 maggio 2009, decideva per il rigetto delle richieste cautelari.

3.3.1. Il giudizio di primo e di secondo grado

Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2009, la Ferragamo instaurava il giudizio di merito³ nei confronti della Ripani, della Val Vibrata e della sig.ra G.Z. per l’accertamento della responsabilità per contraffazione del marchio e concorrenza sleale, in aggiunta l’attrice richiedeva le pronunce accessorie d’uso, nonché il risarcimento del danno.

Dopo essere state citate in giudizio, le convenute proponevano domanda riconvenzionale di nullità dei marchi figurativi azionati dall’attrice.

Negli scritti difensivi, la difesa della Ferragamo richiamava il disposto dell’articolo 21 c.p.i., sostenendo che i casi di uso lecito dell’altrui marchio sono tassativi e costituiscono casi eccezionali in deroga al diritto di esclusiva conferito dalla registrazione del marchio; inoltre, tale uso risultava conforme al diritto solo quando effettuato in funzione descrittiva e funzionale rispetto al prodotto commercializzato.

La difesa continuava ritenendo che la Ripani avrebbe apposto un segno palesemente imitatorio dei “*gancini*” di Ferragamo con il fine ultimo di utilizzarlo in via decorativa – uso non consentito, così come affermato anche dalla Corte europea⁴ – e trarne così un indebito vantaggio.

³ Conclusi con TRIBUNALE DI MILANO SEZ. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE, sentenza del 28 aprile 2011, n. 9712

⁴ CGUE ADIDAS SALOMON C. FITNESSWORLD, *cit.*

Il comportamento delle convenute integrava, a detta della difesa di Ferragamo, anche gli estremi della concorrenza sleale confusoria per imitazione servile (art. 2598 n. 1 c.c.) del marchio dell'attrice.

La fibbia della Val Vibrata, infatti, era utilizzato dalla Ripani esattamente come Ferragamo utilizzava gancini, da decenni, per le proprie borse. Da tale comportamento imitatorio discendeva un rischio di confusione sia in merito all'origine del prodotto sia per la possibile integrazione di un'ipotesi di *post sale confusion*.

Il pubblico di riferimento, infatti, vedendo indossata una delle borse di cui è causa, avrebbe potuto ritenere che si trattasse di una Ferragamo, essendo questa simile sia dal punto di vista del disegno della fibbia sia da quello della posizione in cui essa è collocata.

Proseguendo nello scambio di memorie, la congiunta difesa delle convenute contestava la nullità del marchio in questione, producendo in primo luogo documentazione finalizzata a dimostrare il comune impiego nel settore di riferimento dell'elemento in metallo e la diffusione dello stesso tra i produttori fin dagli anni '60. Conseguentemente, data la diffusione sul mercato di questo elemento, le convenute asserivano l'assenza della novità e del carattere distintivo del marchio di forma di cui era titolare la Ferragamo.

La società dello stilista contestava quanto detto riportando giurisprudenza europea e di legittimità che sanciva la registrabilità di lettere dell'alfabeto qualora il titolare sia stato in grado di far acquisire al segno un *secondary meaning* e, conseguentemente, qualora abbia reso idoneo il segno a essere indicativo dell'origine del prodotto in questione. Come, di fatto, è avvenuto per l'uso continuativo e gli sforzi promozionali inerenti a "gancini".

A riprova di ciò, veniva citata anche una sentenza della Corte di Cassazione del 2007⁵ che, chiudendo definitivamente la controversia Ferragamo contro Omega, riconosceva la validità del marchio tridimensionale di Ferragamo.

Il Collegio, a questo punto, si pronunciava con il rigetto della domanda di controparte in merito alla nullità del marchio Ferragamo per una molteplicità di motivi.

Primo fra tutti, l'insufficienza della documentazione allegata da controparte, in quanto riportanti solamente due numeri di riviste che attestavano l'utilizzo isolato del segno, pertanto non idoneo a dimostrare una notorietà diffusa.

Non di minore importanza, non sussisteva alcuna legittimazione ad agire in capo alle convenute, ai sensi dell'art. 122 c.p.i., che specificatamente richiede la titolarità di diritti anteriori confliggenti con la registrazione del marchio per promuovere siffatta azione.

Infine, nessun tipo di contestazione circa la validità era stata sollevata nei cinque anni previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 28 c.p.i.

Il Tribunale, poi, sempre a favore della validità del marchio, escludeva l'applicazione dell'art. 13, co. 1, lett. a) e b) – divieto di registrazione di segni di uso comune e segni descrittivi – perché il segno “*gancini*” si ricorda una lettera dell'alfabeto, ma si tratta di un alfabeto diverso da quello italiano e nel comune sentire la lettera greca omega non è oggetto di uso generale nel territorio di riferimento. Considerate poi le caratteristiche grafiche del marchio registrato, questo differiva di gran lunga dalla semplice lettera omega, inoltre l'uso fattone e l'ampia diffusione ne avevano rafforzato il carattere distintivo.

La nullità del marchio sostenuta dalle convenute veniva quindi totalmente esclusa dai giudici di primo grado.

⁵ CORTE DI CASSAZIONE sentenza del 25 giugno 2007, n. 14684

Per quel che concerne gli addebiti di contraffazione e concorrenza sleale sollevati da parte attrice, il Tribunale fondava la sua valutazione sulla somiglianza tra i segni.

Riprendendo implicitamente il concetto dell'*imperfect recollection*, i giudici di prime cure ritenevano sussistente la somiglianza tra i segni perché, solamente a seguito di un attento raffronto diretto, sarebbe possibile individuare le differenze tra questi.

Tale valutazione non può essere sicuramente svolta dal consumatore medio, il quale mai si troverà nella situazione di poter paragonare direttamente i due segni, al contrario, avrà come mezzo di paragone di quello che si trova davanti il solo ricordo che ha dell'altro.

Passaggio successivo riguardava la funzione della fibbia della Ripani, la quale, tra i tanti modelli metallici di ganci esistenti in commercio, aveva proprio scelto quello simile a “*gancini*” come componente delle sue borse.

Dato il rischio di *post sale confusion* e la possibilità che nella mente del pubblico di riferimento sorga il dubbio circa l'esistenza di un collegamento – quantomeno economico – tra le imprese, i giudici, anche per questo motivo, ritenevano integrata un'ipotesi di contraffazione.

Ultimo punto affrontato nella sentenza riguardava la condotta posta in essere dalla sig.ra G.Z. In capo a quest'ultima era stata riconosciuta esclusivamente la responsabilità solidale per contraffazione perché, data l'ampia notorietà del segno distintivo della Ferragamo, una persona inserita nel settore non poteva non far caso al fatto che le borse della Ripani costituissero imitazione delle più ben note borse di lusso.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Milano rappresentava una vittoria schiacciante della casa di moda, nel caso specifico, e, più in generale, dei marchi notori.

Non bisogna dimenticare l'altra faccia della medaglia che vede soccombere le piccole e medie imprese del settore che cercano di farsi largo in un ambiente così esclusivo.

Ovviamente, a seguito di tale esito, la Ripani e la Val Vibrata non si sono trattenute dal presentare l'impugnazione, alla quale seguivano anche gli appelli incidentali della Ferragamo e della sig.ra G.Z.

La Corte di Appello di Milano, con pronuncia in camera di consiglio del 19 settembre 2013⁶, accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, riformava in parte la sentenza di primo grado.

È possibile sorvolare sui motivi infondati o inammissibili e concentrarsi sulla parte riformata anche perché è quella che ha maggior contatto con l'intero tema trattato nel presente elaborato.

La riforma della Corte di Appello aveva ad oggetto l'azione di nullità promossa dalle appellanti e l'accertamento degli atti di contraffazione dalle stesse posti in essere.

Contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, la Corte di Appello, in primo luogo, accoglieva la doglianza delle appellanti in merito alla sussistenza della legittimazione per proporre l'azione di nullità.

Effettivamente, spiega la Corte, queste avevano agito in virtù del comma primo dell'art. 122 e non in base al secondo comma dello stesso articolo.

La differenza tra l'azione di cui al primo e al secondo comma risiede nel fatto che in un caso, la legittimazione è generale e riconosciuta a "*chiunque vi abbia interesse*", nell'altro, questa spetta a chi vanti diritti anteriori oppure a chi potrebbe essere leso dall'uso del marchio successivo.

Nel caso di specie, le appellanti non avevano agito per far valere un loro diritto anteriore ma per far dichiarare la nullità del marchio per mancanza di novità, in quanto il segno a forma di *omega* era già utilizzato da altri in precedenza.

⁶ CORTE DI APPELLO DI MILANO, SEZ. SPEC. IMPRESA sentenza pubblicata il 5 dicembre 2013, n. 4472

I giudici di secondo grado ritenevano fondato e meritevole di accoglimento anche un altro motivo addotto dalle appellanti.

Queste ritenevano la non sussistenza della contraffazione perché l'utilizzo della fibbia nei loro prodotti non esperiva la funzione tipica del marchio – contraddistinguere un prodotto e contestualmente indicarne l'origine – ma aveva una mera funzione tecnica – quello di giuntura tra la borsa e la tracolla.

La Corte di appello, per di più, riconosceva tra le due fibbie una "*lontana somiglianza*" inidonea a far sorgere il rischio di confusione.

Inoltre, condividendo totalmente le motivazioni delle appellanti, la Corte riconosceva una diversa funzione a ciascuna fibbia: quella della Ripani serviva come strumento di collegamento tra le diverse parti della borsa; mentre, la fibbia della Ferragamo, a detta della Corte e considerando anche la "*forma regolare e più armoniosa*", svolgeva una funzione decorativa e distintiva insieme permettendo così al pubblico di ricollegare immediatamente la borsa alla *maison*.

La Corte concludeva con l'accoglimento parziale dell'appello in riferimento ai motivi poc'anzi citati e in particolare faceva ricadere la fattispecie concreta nell'ambito dell'art. 20, co. 1, lett. b).

Pertanto, esistendo solo una lontana somiglianza tra i prodotti e non sussistendo un rischio di confusione per gli acquirenti, la Corte negava la violazione.

3.3.2. La decisione della Corte di Cassazione: ordinanza n. 26001/2018

Dopo la decisione avversa in sede di appello, Ferragamo ricorreva in Cassazione per far sì che venisse riconosciuta definitivamente la natura contraffattoria dei comportamenti posti in essere dalle controparti. Ciò su cui faceva leva la casa di moda era la notorietà del marchio e il totale disinteresse su questo punto dimostrato dai giudici di secondo grado.

Il ricorso si basava su cinque motivi, con il primo veniva denunciata la violazione degli artt. 20, co. 1, lett. b) e 21, co. 1 c.p.i. e, inoltre, veniva criticata la valutazione effettuata sulla confondibilità da parte della Corte di Appello.

La ricorrente, infatti, lamentava il mancato giudizio globale di confondibilità, generalmente costituito da tre passaggi – valutazione della somiglianza tra i segni; somiglianza tra i beni in considerazione e, infine, il grado di capacità distintiva e dell’eventuale rinomanza dei marchi azionati. I Giudici di secondo grado avevano basato la loro valutazione esclusivamente sulle funzioni rispettivamente svolte dalle fibbie, senza proseguire oltre.

Pertanto, la Corte di Appello errava la valutazione di confondibilità non tenendo presente l’identità tra i beni e dimenticando del tutto la notorietà che contraddistingueva il marchio della Ferragamo.

La ricorrente concludeva la disamina del primo motivo invocando la tutela riconosciuta ai marchi notori di cui all’art. 21, co. 1, lett. c).

La Corte di Cassazione riconosceva e accoglieva il motivo in questione per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, ribadiva e riconosceva quanto affermato dal giudice di prime cure in merito alla forza del marchio di cui è causa. Non essendo stata riformata in appello, la parte della sentenza di primo grado in merito alla natura del marchio “*gancini*” risultava confermata così come confermata era la più rigorosa tutela a questo riconosciuta.

Infatti, in generale, si è sempre affermato che, con riferimento ai marchi forti, anche le modifiche più originali non sono sufficienti ad escludere la contraffazione se il nucleo duro del marchio risulta invariato. Di conseguenza, le più lievi modificazioni – che, al contrario, i marchi deboli devono sopportare – sono idonee a integrare ipotesi di contraffazione.

Quest’ultima ipotesi è proprio quella che si è verificata nel caso di specie: i giudici riscontravano delle differenze tra le fibbie, al contempo, però, il nucleo duro del marchio rimaneva invariato.

I giudici di ultima istanza procedevano nel proseguo dell’analisi della valutazione effettuata dai giudici di secondo grado, rimproverando loro l’esame particolareggiato e la separata considerazione dei parametri valutativi.

Ancora una volta, la Corte ribadiva come il giudizio di valutazione doveva essere effettuato in via globale e sintetica, tenendo congiuntamente presente tutti i criteri e mettendosi nei panni del consumatore medio dello specifico *target* di prodotti per valutare l'esistenza di un rischio di confusione.

A questo punto la Corte compiva un passo ulteriore in riferimento al rischio di associazione. Questo, infatti, non dipendeva esclusivamente dalla somiglianza tra il marchio e il segno ma anche dalla facilità con cui il segno poteva essere associato al marchio tenendo presente la sua notorietà nel mercato.

Pertanto, il giudice di merito, per escludere il rischio di confusione, doveva accertare che la somiglianza non riguardasse il nucleo ideologico del marchio, valutare, poi, la sussistenza o meno dell'affinità dei prodotti e, in ultimo, apprezzare la sussistenza o meno del rischio di associazione.

Ultimo punto affrontato dai giudici di legittimità era quello concernente la natura decorativa e ornamentale del segno che imitava quello notorio altrui.

Riprendendo la giurisprudenza europea, la Corte riteneva influente la funzione meramente decorativa del segno simile perché – se considerato il parametro del pubblico di riferimento – era possibile che in questo sorgesse il dubbio che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o anche da imprese economicamente collegate. Perciò la funzione meramente strumentale non poteva considerarsi idonea ad escludere la valutazione globale del giudizio di confondibilità.

Per quanto concerne il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, la Cassazione li accoglieva e li trattava congiuntamente.

Questi motivi, rispettivamente, concernevano: l'omessa pronuncia sulla domanda di contraffazione ex art. 20, co. 1, lett. c) c.p.i. e corrispettivo art. 9 EUTMR con riferimento ai marchi notori; la violazione dell'art. 20, co. 1, lett. c) c.p.i. e corrispettivo art. 9 EUTMR e, infine, l'invalidità della sentenza in quanto priva di motivazione in merito alla domanda di contraffazione proposta con riferimento al marchio rinomato.

Prima di affrontare la questione concreta, la Corte individuava il quadro normativo di riferimento. In particolare, ricordava che le disposizioni nazionali di cui agli artt. 12, co. 1, lett. e) e 20, co. 1, lett. c) fossero la trasposizione delle disposizioni comunitarie di cui agli artt. 4, n. 4, lett. a) e 5, n. 2 dell'allora vigente Direttiva 89/104/CEE. Pertanto, le interpretazioni successive della Corte di Giustizia europea dovevano considerarsi valide anche in riferimento alla disciplina italiana.

Entrando nel cuore della disciplina, queste sancivano una tutela rafforzata del marchio che gode di rinomanza e il diverso giudizio che deve essere effettuato dai giudici ai fini del riconoscimento di tal tipo di tutela.

La valutazione da effettuarsi in merito ai marchi rientranti nelle disposizioni di cui agli artt. 12, co. 1, lett. e) e 20, co. 1, lett. c) ha delle basi differenti rispetto a quella degli artt. 12, co. 1, lett. d) e 20, co. 1, lett. b).

Più chiaramente, in quest'ultimo caso i giudici di merito devono anzitutto verificare l'identità o somiglianza tra i segni, poi analizzare l'identità o somiglianza dei beni di riferimento e, infine, per aversi tutela, è necessario che sussista un rischio di confusione per il pubblico dovuto direttamente all'identità o somiglianza tra i segni e/o tra i beni in questione.

Per quanto concerne, invece, i marchi notori, primo elemento da valutare è la notorietà o rinomanza del marchio e successivamente deve essere considerata l'identità o somiglianza tra i marchi. A tal proposito, occorre sottolineare che – contrariamente a quanto avviene per i marchi ordinari, l'apprezzamento non è più collegato all'affinità tra beni e/o servizi né tanto meno alla sussistenza del rischio di confusione – il riferimento, in questo caso, è all'esistenza di un nesso tra il marchio notorio e quello successivo. Ultimo elemento senza il quale non potrebbe aversi tutela è il configurarsi, a favore del marchio successivo, di un indebito vantaggio ovvero la sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio notorio.

Tutto ciò premesso, i giudici affrontavano il caso di specie riscontrando una totale mancanza di considerazione della notorietà del marchio e,

conseguentemente, non risultava una corretta applicazione della disciplina in vigore.

Di fatti, i giudici di appello avevano fondato la loro decisione sul rischio di confusione tra il marchio di Ferragamo e quello utilizzato da Ripani senza però tener presente che, in riferimento alla tutela di cui alla lett. c), nessun rischio di confusione è richiesto. Siffatto rischio, infatti, è necessario esclusivamente per la tutela di cui alla lett. b) in merito ai marchi ordinari.

L'errore della Corte di Appello si sostanziava proprio in questo, nell'errata ricostruzione della fattispecie concreta in riferimento alla normativa.

Elemento necessario ai fini dell'applicazione della tutela di cui alla lett. c) è l'esistenza di un "*nesso*" tra il marchio notorio e il marchio successivo.

Tale nesso deriva, generalmente, da una analogia visiva, uditiva o concettuale che permette una connessione nella mente del consumatore tra ciò che vede e il marchio notorio, senza necessariamente confonderli.

Unica analogia procedimentale con la tutela di cui alla lett. b) è il tipo di valutazione che deve compiersi in merito al nesso, infatti, anche qui è necessario che sia globale, includendo tutti i fattori pertinenti e soprattutto tenendo in considerazione il pubblico di riferimento.

L'esistenza di questo nesso risulta essere fondamentale perché, solo qualora questo esista, è possibile che venga leso il carattere distintivo o la rinomanza del marchio notorio ovvero il marchio successivo possa trarne indebitamente vantaggio.

Parafrasando ciò che la Corte affermava, si può ritenere che l'esistenza del nesso è elemento necessario ma non sufficiente per accordare la tutela che va oltre il rischio di confusione, di fatti, se nessun pregiudizio viene arrecato non può parlarsi di contraffazione.

Altra questione affrontata dalla Cassazione riguardava la titolarità dell'onere probatorio.

È il titolare del marchio notorio – segnatamente anteriore – a dover dare la prova che l'uso del marchio successivo possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del suo marchio ovvero arrecare a questo pregiudizio.

Siffatta prova non deve concernere necessariamente in una violazione effettiva ed attuale dei diritti a quest'ultimo spettanti, è sufficiente la prova di un serio rischio che tale violazione possa prodursi in futuro. Spetta, invece, alla controparte dimostrare l'esistenza di un giusto motivo per l'uso di un segno identico o simile al marchio notorio.

Da ultimo, il quinto motivo proposto dalla ricorrente concerneva la violazione o falsa applicazione dell'art. 122, co. 1 e 2, c.p.i. in merito alla legittimazione per la proposizione dell'azione di nullità del marchio.

La Cassazione dichiarava inammissibile il motivo per mancanza di interesse al riguardo, considerando anche che le parti soccombenti non avevano proposto ricorso incidentale avverso tale pronuncia a loro sfavorevole.

Per tutto ciò ricordato, la Corte Suprema cassava con rinvio la sentenza di secondo grado, invitando i giudici di appello a un riesame della fattispecie tenendo presente i principi generali poc'anzi ricordati.

Inoltre, statuiva che i giudici di merito dovranno pronunciarsi sull'esistenza di un siffatto nesso e, in caso affermativo, accertare la sussistenza di un pregiudizio per la notorietà o per il carattere distintivo del marchio notorio ovvero accertare se le originarie convenute abbiano tratto indebito vantaggio da tali qualità del marchio di Ferragamo.

Se anche tale ultima valutazione risulterà positiva, la Corte di Appello dovrà accogliere le doglianze dell'attrice e dichiarare la contraffazione del marchio.

3.4. Osservazioni conclusive

Dopo aver analizzato le pronunce della Cassazione in merito ai casi Gucci e Ferragamo, risulta evidente il *favor* riconosciuto, sia dal legislatore sia dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ai marchi notori.

Il fulcro della tutela a questi riconosciuta si basa sostanzialmente sull'esistenza di un pregiudizio del marchio rinomato quale diretta conseguenza del nesso che si viene a creare tra questo e il marchio successivo nella mente del pubblico di riferimento.

Con entrambe le sentenze, la Corte ha avuto modo di precisare quali criteri debbano essere seguiti dai giudici di merito per accordare la specifica tutela di cui trattasi.

Questa verifica si basa proprio su due *step*: il primo richiede l'accertamento dell'esistenza di un nesso in virtù dell'identità o somiglianza tra i segni, mentre il secondo richiede la verifica della sussistenza di una delle tre tipologie di pregiudizio previste dalla fattispecie di cui all'art. 20, co. 1, lett. c).

La Cassazione, in entrambe le ordinanze – numero 26000 e 26001 del 2018 – ha colto l'occasione per chiarire nuovamente cosa debba intendersi per diluizione, corrosione e parassitismo.

In particolare, si ha un'ipotesi di diluizione quando risulta indebolita l'idoneità del marchio ad identificare i prodotti e/o servizi per i quali esso è stato registrato.

Il concetto di corrosione, invece, si riferisce al pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio in questione e, nella sostanza, questo si concretizza quando i prodotti o servizi per i quali il segno identico o simile è utilizzato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale da indebolire il *selling power* del marchio notorio.

Infine, l'ipotesi di parassitismo descrive e ingloba tutte quelle situazioni in cui un terzo trae indebito vantaggio dall'uso di un marchio identico o simile a quello notorio, cavalcando l'onda della fama di quest'ultimo senza però sopportarne i costi.

Per concludere la trattazione di questi casi giurisprudenziali, è possibile affermare che gli Ermellini, con queste pronunce, abbiano voluto mandare un

messaggio chiaro: punire anche la produzione e commercializzazione dei c.d. *“falsi palesi”*.

Infatti, la tutela dei marchi notori non viene in rilievo solo in ipotesi di contraffazioni vere e proprie ma anche nei casi in cui ci siano prodotti *“ispirati palesemente”* alla *griffe*, e quindi in tutte quelle ipotesi in cui l’imitatore vuole usufruire della scia di successo del marchio notorio.

Conclusioni

Il presente elaborato ha come scopo principale quello di analizzare come la normativa e la giurisprudenza italiana affrontino le ipotesi di contraffazione di un marchio notorio e come questo viene tutelato nel diritto vivente.

Per quel che concerne specificatamente la legislazione italiana, superfluo ribadire anche in questa sede, l'evoluzione che vi è stata. È sufficiente ricordare che tale sviluppo è avvenuto a trecentosessanta gradi, sia in riferimento alle funzioni da esso svolte, che da indicatore di origine è divenuto uno strumento di promozione addirittura dell'individuo stesso, sia in merito alla tutela legale di derivazione europea.

Entrando più nello specifico, si è approfondito il diverso *iter* logico che caratterizza, da un lato, il giudizio concreto in riferimento ai marchi ordinari e, dall'altro, i marchi rinomati: la centralità del rischio di confusione contrapposto all'esistenza del nesso.

Per quelli ordinari, il fulcro è individuare la c.d. *likelihood of confusion*: la probabilità che il pubblico possa essere confuso, innanzitutto, in merito all'origine di un prodotto. Non è infatti necessario, ai fini della tutela, che nel consumatore medio sorga effettivamente un siffatto dubbio; è sufficiente che vi sia una concreta possibilità in tal senso.

Nella dottrina anglosassone, per individuare la disciplina del marchio ordinario si fa generalmente riferimento alla *classic trademark law*. Sotto questo aspetto, la protezione di tale segno è giustificata dalla riduzione del *search cost* e dall'intento di evitare, o comunque limitare, la confusione dei consumatori in merito all'origine di beni e/o servizi.

Come si è già avuto modo di approfondire, la riduzione del “costo di ricerca” è uno dei motivi principali dell'esistenza del marchio.

Il consumatore – soprattutto nell'epoca attuale – non ha tempo da perdere per cercare prodotti simili, la maggior parte delle volte si affida al prodotto “di

marca”, al prodotto di una specifica azienda che già in passato gli è sembrata soddisfacente.

È proprio qui che sorge il problema: se nel consumatore dovesse sorgere il dubbio circa la provenienza del prodotto o, in particolare, se dovesse erroneamente ritenere che questo provenga da una specifica azienda quando così non è, il rischio di confusione evidentemente sussiste. In questo caso, il marchio successivo lede il diritto all’uso esclusivo del titolare di quello anteriore, costituendo così una violazione del diritto di privativa legalmente perseguibile.

Utilizzando sempre la nomenclatura anglosassone, quando ci si riferisce ai marchi notori si parla di *dilution law*. La normativa in questione costituisce un incoraggiamento a investire in *brand* creatori di valore e funzionali alla protezione dell’avviamento della singola impresa. La *ratio* alla base di questa tutela sta proprio nel fatto che un marchio, una volta che ha raggiunto alti livelli di rinomanza all’interno del territorio di riferimento, vanta un valore di avviamento per il solo fatto di essere conosciuto. Il titolare del marchio, per raggiungere tale *status*, ha inevitabilmente impiegato energie, idee e denaro ed è giusto che tragga da questa situazione, in via esclusiva, tutti i vantaggi.

Nel momento in cui si analizza la disciplina dei marchi notori è irrilevante la sussistenza del rischio di confusione eventualmente ingenerato nel pubblico. Contrariamente a ciò che avviene per i marchi ordinari, quelli che godono di rinomanza vengono tutelati in maniera assoluta. Tuttavia, questa assolutezza non è priva di limiti e confini: affinché vi sia tutela è necessario che nella mente del consumatore nasca un “*nesso*” o, più concretamente, un collegamento tra il marchio successivo e quello notorio precedente.

Altro elemento indispensabile per l’espletamento di questa tutela rafforzata è l’esistenza di un pregiudizio per il marchio notorio, ovvero l’ottenimento di un indebito vantaggio da parte del successivo.

Più propriamente, quando si parla di pregiudizio al marchio dotato di rinomanza si fa riferimento a due distinte fattispecie: la diluizione e la corrosione. La prima si riferisce al pregiudizio arrecato alla sua capacità distintiva, alla sua

idoneità a instaurare un rapporto biunivoco tra bene e produttore. La seconda, invece, si riferisce alla lesione della notorietà, alla perdita di *appeal* propria di questa tipologia di segno.

Infine, quando si parla di indebito vantaggio, tale fattispecie è riconducibile alla generale condotta parassitaria, lo sfruttamento della scia di successo del marchio notorio e il conseguente ottenimento di vantaggi senza però averne pagato il prezzo.

Una volta accertata l'esistenza dei plurimi elementi della fattispecie, la tutela del marchio rinomato esplica tutto il suo potenziale, estendendo il diritto di privativa non solo ai beni simili o affini ma, addirittura, a beni merceologicamente molto distanti: ecco perché si parla di tutela ultra-merceologica.

Infine, per quanto concerne il diritto vivente, sono stati analizzati due casi – simili ma distanti – in cui la *griffe* è stata oggetto di imitazione e conseguentemente utilizzata per prodotti di qualità e prestigio inferiore.

La Corte Suprema di Cassazione ha ricondotto ad un *unicum* queste due fattispecie, nonostante le Corti inferiori le avessero interpretate in maniera differente, negando loro la tutela.

Con queste pronunce, gli Ermellini hanno voluto ribadire ancora una volta il ruolo preponderante assunto dal marchio dotato di rinomanza all'interno del mercato.

Più specificatamente, la Corte Suprema ha riconosciuto la necessità di tutelare siffatta tipologia anche in riferimento ai c.d. "*falsi palesi*", cioè tutti quei prodotti che deliberatamente e apertamente si ispirano alle *griffe* più note.

Non è una novità che i prodotti italiani e, in generale il *made in Italy*, siano fortemente apprezzati nel mondo. C'è chi afferma, a ragion veduta, che nessun settore produttivo identifica l'Italia meglio di questa filiera.

Proprio per queste ragioni, la tutela del marchio – soprattutto in riferimento all'utilizzo che ne viene fatto nel settore del lusso e della moda – deve rispettare la normativa della tutela rafforzata a questi riconosciuta.

L'*aura of luxury* di alcuni *brand* è dovuta, tra gli altri fattori, proprio all'esclusività del prodotto di marca e legittimare l'utilizzo di un marchio "*tipo Gucci*" – come in una delle ordinanze analizzate – potrebbe essere lesivo dell'economia di settore. Perciò, la Cassazione ha ritenuto che l'utilizzo di un segno che apertamente si ispiri a – o, più concretamente, copi – un marchio notorio è illegittimo e in quanto tale deve essere inibito.

Per concludere, potremmo guardare l'altra faccia della medaglia e metterci dalla parte del "*piccolo*" perché se, da un lato, vi sono i grandi colossi detentori di marchi forti e rinomati, dall'altra, vi sono i piccoli imprenditori che cercano, a stento, di farsi strada nel mercato.

Difatti, alcuni evidenziano e sottolineano una serie di aspetti critici della normativa in questione ed in particolare la possibilità che vengano a costruirsi delle barriere all'ingresso in quei settori di mercato caratterizzati dalla forte presenza di marchi consolidati.

Più che le conseguenze dirette di siffatta presenza, e quindi specificatamente la posizione dominante assunta dai titolari di questi *brand* nei settori – possiamo dire – di origine, dovrebbero essere tenute a mente le conseguenze indirette e quindi quelle situazioni "*anti-concorrenziali*" che si potrebbero andare a creare nei settori merceologicamente distanti nei quali la tutela a questi riconosciuta è comunque piena.

Una posizione di questo tipo è, tuttavia, facile da distruggere perché, come si è già avuto modo di approfondire, la tutela ultra-merceologica sussiste fin tanto che nella mente del "*consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto*" vi sia il richiamo, più o meno forte, al marchio notorio.

Vero è che la capacità attrattiva del marchio rinomato è il risultato di ingenti attività pubblicitarie e di *marketing* poste in essere col fine di creare intorno ai *brand* più noti un'*aura* tale da invogliare il consumatore ad acquistare i prodotti contraddistinti da tale marchio per costruire un'ideale di sé. Però, altrettanto vero è che risulta assurdo pensare che l'utilizzo del marchio *Chanel* per prodotti, ad

esempio, alimentari, possa in qualche modo portare il titolare di quest'ultimo a ottenere vantaggi dalla notorietà del primo ovvero danneggiare la sua rinomanza.

In questa sede nessuno nega e negherà mai l'importanza del *selling power* dei marchi notori e la tutela che questo merita e che gli viene riconosciuta dall'ordinamento ma esasperare la tutela ultra-merceologica è altrettanto controproducente. È controproducente per la fama stessa del marchio e per la credibilità che questo ha all'interno del mercato.

Come sempre, *in medio stat virtus*. L'ambito di protezione di cui godono i marchi notori è sì esteso e “*allargato*” ma, al tempo stesso, è delimitato dall'esistenza del nesso – requisito indispensabile per esservi tutela *a priori*.

Bibliografia

ALLEN M. J., *Who Must Be Confused and When: The Scope of Confusion Actionable under Federal Trademark Law*, 1991, The Trademark Reporter n. 81.

AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V. M., OLIVIERI G., RICOLFI M., ROMANO R., SPADA P., *Diritto industriale*, 2016, Giappichelli Editore.

BENTLY L., SHERMAN B., GANGJEE D., & JOHNSON P., *Intellectual Property Law*, 2018, Oxford University Press.

BENZ M. A., *Strategies in Markets for Experience and Credence Goods*, 2007, Deutscher Universitätsverlag.

BROWN R., *Advertising and the Public Interest: the legal protection of Trade Symbols*, 1948, Yale Law Journal Vol. 57.

CABRAL L. M. B., *Stretching Firm and Brand Reputation*, 2000, Rand Journal of Economics n. 31.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto Commerciale I Diritto dell'Impresa*, 2013, UTET Giuridica.

CAPPELLARI R., *Marketing della moda e dei prodotti lifestyle*, 2018, Carocci Editore.

COLSTON C., MIDDLETON K., *Modern intellectual property Law*, 2005, Cavendish Publishing.

COMMISSIONE EUROPEA, *Amended Proposal for a Council Regulation on the Community Trade Mark*, 1984.

CUONZO G., *Marchio Krizia – Contraffazione di marchio. Irrilevanza della categoria dei marchi dei c.d. creatori del gusto e della moda*, 1991, Rivista di Diritto Industriale.

DI CATALDO V., *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, 2007, Rivista di Diritto Industriale.

DIPARTIMENTO MARCHI DI TORINO, *Il marchio di fatto*, 2019.

DRESCHER T. D., *The transformation and evolution of trademarks – from signals to symbols to myth*, 1992, The Trademark Reporter 82, n. 3.

ECONOMIDES N., *The economics of Trademarks*, 1998, The Trademark Reporter.

ELSMORE M. J., *Trad marks, tobacco, health: brokerage by fundamental rights?*, 2016, Edward Elgar Publishing.

ELSMORE M., *With particular reference to the Community Trademark and the scope of trademark rights, to what extent has the registration and use of*

trademarks in Europe facilitated the proper functioning of the internal market for trademarked goods and services?, 2003, Edward Elgar Publishing.

FERRARI F., *Il sequestro dell'anima: natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale*, 2016, Giappichelli Editore.

GALGANO F., *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, licenze, merchandising*, 1987, Contratto e Impresa.

GALLI C., *IP Litigation, litigation strategies for the international IP professional*, 2010, Informa Law.

GHIDINI G., CAVANI G., *Presupposti e portata della tutela dei marchi 'dotati di rinomanza*, 2017, Rivista di Diritto Industriale.

GHIDINI G., CAVANI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2015, Giuffrè Editore.

GHIRON M. *Sulla funzione del marchio*, 1937, Rivista di Diritto Privato.

GROVES P., *A dictionary of Intellectual Property Law*, 2011, Edward Elgar Publisher.

GUGLIELMETTI G., *Il caso Camel: una correzione del trend?*, 1995, Rivista di Diritto Industriale.

HALPERN S. W., NARD C. A., PORT K. L., *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*, 2010, Wolters Kluwer Law & Business.

ILANAH F., GANGJEE D., *The confusion test in European Trademark Law*, 2019, Oxford University Press.

LEMLEY M., A., MCKENNA M., *Irrelevant confusion*, 2010, Stanford Law Review Vol. 62.

LEONINI F., *Marchi famosi e marchi evocativi*, 1991, Giuffrè Editore.

LEVI A., *Commento Corte di Appello di Milano, sentenza 24 febbraio n. 347, 1985*, Rivista di Diritto Industriale.

LONG C., *Trademarks and Unfair competition*, 2018, Oxford University Press.

MAZZARELLA F., *Nel segno dei tempi. Marchi, persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, 2005, Giuffrè Editore.

MEHMETI G., *Nota di commento: la valutazione globale del rischio di confondibilità; i simili prefissi non sono sufficienti. Il pubblico di riferimento*.

OTTONELLO C., *Louboutin case: 'shape mark' or 'position mark'?*, Note e commenti – DPCE on line, 2018/3.

PEROTTI R., *Spunti sui confini 'inferiore' e 'superiore' del diritto di marchio (o dell'importanza sistematica del 'giusto motivo*, 2017, Rivista di Diritto Industriale.

POSNER R. A., *Intellectual Property: The Law and Economics Approach*, 2005, Journal of Economic Perspectives, Vol. 19.

RICOLFI M., *Trattato dei marchi: diritto europeo e nazionale*, 2015, Giappichelli Editore.

RUSTON G., *On the Origin of Trademarks*, 1975, The Trademark Reporter 45 n. 2.

RYAN T., *Kiss the Past Hello: 100 years of the Coca-Cola Bottle*, 2015, Assouline.

SAKULIN W., *Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression Under European Law*, 2010, Wolters Kluwer Law and Business.

SCHECHTER F. I., *The Historical Foundation of the Law Relating to Trademarks*, 1925, Columbia University Press.

SCHECHTER F. I., *The rational basis of Trademark Protection*, 1927, Harvard Law Review n. 40.

SENA G., *Il diritto dei marchi*, 2007, Giuffrè Editore.

SIMON I., *The Functions of Trademarks and their Role in Parallel Importation Cases – What can the EU and Japan learn from each other's experiences*, 2007, IIP Bulletin.

SIRONI G. E., *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, 2013, Giuffrè Editore.

SIROTI GAUDENZI A., *Proprietà Intellettuale e Diritto della Concorrenza Vol. I: Opere dell'ingegno e diritti di Proprietà Industriale*, 2008, UTET Giuridica.

SOTRIFFER G., *Protezione allargata del marchio di rinomanza e prodotti affini*, 2001, Rivista di Diritto Industriale.

UAMI, *Direttive concernenti l'esame effettuato presso l'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) su marchi comunitari*. Parte C Sezione 2 Doppia identità e rischio di confusione, cap. 2 Raffronto fra prodotti e servizi, 2017.

VANZETTI A., *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa* in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, CEDAM.

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, 2009, Giuffrè Editore.

VANZETTI A., GALLI C., *La nuova legge marchi*, 2001, Giuffrè Editore.

Giurisprudenza

Casi riuniti BRISTOL-MYERS SQUIBB C. PARANOVA A/S. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-429/93 C. H. BOEHRINGER SOHN, BOEHRINGER INGELHEIM KG AND BOEHRINGER INGELHEIM A/S C. PARANOVA A/S. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-436/93 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT AND BAYER DANMARK A/S C. PARANOVA A/S. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-427/93.

Caso ADAM OPEL AG C. AUTEC AG. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), C-48/05.

Caso ADIDAS-SALOMON, ADIDAS BENELUX BV C. FITNESSWORLD TRADING LTD. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), C-408/01.

Caso ADIDAS-SALOMON. CONCLUSIONI AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS (10 luglio 2003).

Caso ALECANSAN C. UAMI. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELL'UNIONE EUROPEA, T-202/03

Caso APPLE COMPUTER C. OHIM E TKS-TEKNOSOFT (QUARTZ). CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), T-328/05.

Caso AROA BODEGAS SL C. UAMI E BODEGAS. TRIBUNALE UE, T-536/12

Caso ARSENAL FOOTBALL CLUB PLC C. MATTHEW REED. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-206/01.

Caso ASSEMBLED INVESTMENTS LIMITED C. UAMI. TRIBUNALE PRIMO GRADO CE, T-105/05

Caso BAYERISCHE MOTORENWERKE AG E BMW NEDERLAND PUMFREY BV C. DEENIK. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), C-63/97.

Caso BIKI. TRIBUNALE DI MILANO, sentenza 30 maggio 1974.

Caso CANON KABUSHIKI KAISHA C. METRO-GOLDWYN-MAYER. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-39/97.

Caso CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS C. VAN HAREN SCHOENEN BV. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-163/16.

Caso CLAERYN/KLAREIN. CORTE DEL BENELUX, A-74/1

Caso CLAUDE RUIZ-PICASSO, PALOMA RUIZ-PICASSO, MAYA WIDMAIER-PICASSO MARINA RUIZ-PICASSO, BERNARD RUIZ-PICASSO C. UAMI. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-361/04 P.

Caso COPAD SA C. CHRISTIAN DIOR COUTURE SA. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-59/08.

Caso DAVIDOFF & CIE SA E ZINO DAVIDOFF C. GOFKID LTD. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-292/00.

Caso DURFERRIT GMBH C. UAMI. JUDGMENT OF THE COURT OF FIRST INSTANCE (FOURTH CHAMBER), T-224/10.

Caso FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONAL C. FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C- 561/11.

Caso FERRAGAMO. CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26001.

Caso FERRAGAMO. CORTE DI APPELLO DI MILANO, sentenza 5 dicembre 2013 n. 4472.

Caso FERRAGAMO. TRIBUNALE DI MILANO, sentenza 29 aprile 2011, n. 9712.

Caso GENERAL MOTORS CORPORATION C. YPLON SA. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-375/97.

Caso GILLETTE CO. C. L.A-LABORATORIES LTD OY. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), C-288/03.

Caso GÖZZE FROTTIERWEBEREI GMBH V. VEREIN BREMER BAUMWOLLBÖRSE. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), C-689/15.

Caso GUCCI. CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26000.

Caso GUCCI. CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, sentenza 15 novembre 2013, n. 1776.

Caso GUCCI. TRIBUNALE DI FIRENZE, sentenza 12 aprile 2010, n. 1316.

Caso INTEL CORPORATION INC. c. CPM UNITED KINGDOM LTD. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE) C-252/07.

Caso INTERFLORA V. MARKS & SPENCER. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-323/09.

Caso JOHN PLAYER SPECIAL. CORTE DI APPELLO DI MILANO, sentenza 24 febbraio 1984.

Caso L'ORÉAL SA c. EBAY INTERNATIONAL AG. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-324/09.

Caso L'ORÉAL. CONCLUSIONI AVVOCATO GENERALE PAOLO MENGOCZI (10 febbraio 2009).

Caso LA SUGAR. APPOINTED PERSON DECISION O/375/10.

Caso LEIDSEPLEIN BEHEER BV, H.J.M. DE VRIES C. RED BULL GMBH, RED BULL NEDERLAND BV RED BULL. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-65/12.

Caso LLOYD SHUHFABRIK MEYER & CO. c. KLIJSEN HANDEL BV. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-342/7.

Caso MATRATZEN CONCORD/UAMI C. HUKLA. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), T-06/01.

Caso OLIO SASSO. CASSAZIONE, sentenza 24 marzo 1992, n. 2060.

Caso PAGO INTERNATIONAL GMBH c. TIROLMILCH REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MBH. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-301/07.

Caso PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA v. EVORA VC. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), C-337/95.

Caso PROCTER&GAMBLE COMPANY v. UAMI. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), C-383/99.

Caso SA SOCIÉTÉ LTJ DIFFUSION c. SA SADAS. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-291/00.

Caso SABEL BV c. PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-251/95.

Caso SABEL. CONCLUSIONI AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS (29 aprile 1997).

Caso SERENDIPITY AND OTHERS V EUIPO. TRIBUNALE GENERALE DELL'UNIONE EUROPEA (EGC), T-647/17.

Caso SERGIO ROSSI SPA C. UAMI. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), T-169/03.

Caso SILHOUETTE INTERNATIONAL SCHMIED GMBH & Co. KG C. HARTLAUER HANDELSGESELLSCHAFT MBH. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-355/96.

Caso SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ E A./MONDELEZ UK HOLDING AND SERVICES. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-84/17P, C.85/17P e C-95/17P.

Caso SONY COMPUTER ENTERTAINMENT C. TESCO STORES. HIGH COURT OF JUSTICE (CHANCERY DIVISION), n. 3983/1999.

Caso SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE LTD, SPECSAVERS BV, SPECSAVERS OPTICAL GROUP LTD, SPECSAVERS OPTICAL SUPERSTORES LTD C. ASDA STORES LTD. CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), C-252/12.

Caso SEVEN FOR ALL MANKIND C. SEVEN SPA. JUDGMENT OF THE COURT (SECOND CHAMBER), C-655/11P.

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31938.

CASSAZIONE CIVILE, sentenza 18 gennaio 2013, n. 1249.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), 16 luglio 1998, massima 1
“*Riavvicinamento delle legislazioni*”.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (CGUE), V-150/03.

JACOB LJ, HIGH COURT OF JUSTICE DI INGHILTERRA E GALLES, DECISIONE n. 535.