



Dipartimento di Giurisprudenza

Cattedra di Diritto Industriale e delle Comunicazioni

Dieci anni di Giurisprudenza italiana ed
internazionale sulla protezione di
marchi e creazioni di moda

Prof. Gustavo Ghidini

RELATORE

Prof. Francesco Graziadei

CORRELATORE

Federica Pennazzi - Matricola 142003

CANDIDATO

ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021

*“La moda, dopo tutto, è soltanto
un’epidemia creata ad arte.”*

*(George Bernard Shaw, Il dilemma del
dottore)*

*“La moda è una forma complessa nella quale tutte le
fondamentali tendenze opposte dell’anima sono
rappresentate.”*

(Georg Simmel, La moda)

INDICE

pag.

INTRODUZIONE	6
---------------------------	---

CAPITOLO I

II MARCHIO: QUADRO NORMATIVO E FUNZIONI

1.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	8
1.1.1 Il Diritto Interno: Codice della Proprietà Industriale.....	8
1.1.2 Le Convenzioni Internazionali.....	10
1.1.3 Il Diritto Comunitario.....	11
1.2 IL MARCHIO E LE SUE FUNZIONI.....	12
1.2.1 La funzione pro-concorrenziale.....	12
1.2.2 Le funzioni del marchio dopo la riforma del 1992.....	13
1.2.3 La tutela “ultramerceologica” del marchio che gode di rinomanza. Lo “statuto di non decettività”.....	14

CAPITOLO II

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL MARCHIO NEL SETTORE DELLA MODA

2.1 LA CONTRAFFAZIONE.....	17
2.1.1 L’azione di contraffazione e altre azioni che hanno per oggetto l’uso non autorizzato di un marchio altrui.....	22
2.2 LE TIPOLOGIE DI MARCHI. CASI DI ANALISI.....	30
2.2.1 Marchi di forma.....	36
2.2.1.1 Caso <i>Hermès</i>	39
2.2.1.2 Caso <i>Bottega Veneta</i>	52
2.2.1.3 Caso <i>Louis Vuitton Mallieter</i>	56

2.2.1.4	Caso <i>Dior vs. Guess</i>	59
2.2.1.5	Caso <i>Gucci vs. Guess</i>	60
2.2.1.6	Caso <i>New Balance</i>	62
2.2.2	Marchi costituiti da lettere.....	64
2.2.2.1	Caso <i>Ferragamo</i>	66
2.2.2.2	Caso <i>Chanel</i>	71
2.2.2.3	Caso <i>Vuitton</i>	73
2.2.2.4	Caso <i>Guccio Gucci vs. Guess</i>	75
2.2.3	Marchi di colore.....	81
2.2.3.1	Caso <i>Gucci</i>	83
2.2.3.2	Caso <i>Louboutin</i>	85
2.2.4	Marchi patronimici.....	89
2.2.4.1	Caso <i>Fiorucci</i>	92
2.2.4.2	Caso <i>Valentino</i>	96
2.2.4.3	Caso <i>Bulgari</i>	99
2.2.4.4	Caso <i>Versace</i>	100
2.2.4.5	Caso <i>Zanotti</i>	101
2.2.4.6	Caso <i>Alviero Martini</i>	103

CAPITOLO III

FASHION BRAND E SUA TUTELA NELL'ERA DELLA GREEN ECONOMY E DELL'ICTs

3	GREEN ECONOMY ED ICT's.....	107
3.1	LA MODA ECOSOSTENIBILE.....	107
3.2	LE SFIDE, OPPORTUNITA' E RISCHI DELL'ICTs. CASI DI ANALISI.....	116
3.2.1	La contraffazione in Internet.....	118

3.2.1.1	Le ipotesi più tradizionali del <i>domain grabbing</i> o <i>cybersquatting</i>	120
3.2.1.1.1	Caso <i>Armani</i>	122
3.2.1.1.2	Caso <i>Diesel</i>	125
3.2.1.1.3	Caso <i>Moncler</i>	126
3.2.2	Le ipotesi più recenti del <i>meta-tag</i> e del <i>keyword advertising</i>	127
3.2.2.1	Caso <i>Google France</i>	131
3.2.3	La c. d. “rete sociale” o <i>social network</i>	136
3.2.4	Ipotesi di contraffazione via Internet: quale giurisdizione e competenza?.....	139
3.2.4.1	Caso <i>Tiffany</i>	140
3.2.5	L’ <i>e-commerce</i>	143
3.2.5.1	Caso <i>Valentino</i>	147
3.3	LA TUTELA DEL MARCHIO ATTRAVERSO STRUMENTI TECNOLOGICI.....	148
3.3.1	La <i>Blockchain</i> nella moda.....	152
	CONCLUSIONI	155
	BIBLIOGRAFIA	159
	GIURISPRUDENZA	165
	SITOGRAFIA	171

INTRODUZIONE

Nell'iniziare ad elaborare i miei pensieri e a raccogliere il materiale necessario per predisporre questa Tesi di Laurea, non ho potuto fare a meno di chiedermi cosa fosse esattamente questo fenomeno sociale che si chiama moda, aldilà della percezione un po' comune che sia qualcosa di bello, di affascinante e, talvolta, anche di esclusivo. Si tratta, indubbiamente, di una risposta non facile, perché la moda, come scrivevano rispettivamente Georg Simmel e George Bernard Shaw, è una forma complessa, nella quale sono rappresentate tutte le fondamentali opposte tendenze dell'anima, nonché una epidemia creata ad arte; e proprio perché omnicomprensiva, ha sempre destato l'interesse di studiosi e pensatori. Del resto, il mondo della moda coinvolge non soltanto le celebri *maison* e le aziende della c. d. "*fast fashion*", ma anche un elevatissimo numero di altri soggetti, con attività ed obiettivi spesso anche molto diversi tra loro, basti solo pensare a quello che è il cuore dell'attuale comunicazione a livello mondiale: Internet. La diffusione di quest'ultimo, come vedremo in seguito, ha creato non poche criticità in termini di tradizionale tutela accordata al marchio, non solo perché ha portato una rivoluzione in tanti ambiti del mercato di riferimento, ma proprio per l'alto valore in termini emozionali e di comunicazione del messaggio di cui il marchio è portatore, soprattutto con riferimento alle note case di moda e del lusso; conseguentemente, si è anche spostata l'attenzione su nuove forme di contraffazione *online*, fondate sempre più sullo sfruttamento parassitario del marchio altrui, piuttosto che sul classico rischio di confusione. La percezione da parte del pubblico di riferimento delle creazioni di moda come appartenenti ad un determinato *brand*, infatti, caratterizza il prodotto sotto molteplici profili, contribuendo a determinare in maniera rilevante ciò che esso costituisce come bene di mercato riconducibile ad una determinata impresa e, quindi, nella dinamica delle transazioni commerciali. Con le tecnologie ormai messe a disposizione dall'ICTs, i consumatori sono, inoltre, in grado di influenzare prepotentemente il mercato ed il *business* delle aziende di moda, essendo divenuti protagonisti di quella che è ormai considerata una comunicazione bidirezionale democratica, in quanto i canali *digital* consentono di entrare in contatto in modo tempestivo, diretto e dedicato, abbattendo le barriere anche geografiche e facilitando la condivisione. Ben si comprende, pertanto, come, al fine di operare in un nuovo mercato digitalizzato, molte *maison* abbiano deciso di entrare nel *web* con i propri marchi, nonché di investire nella innovazione tecnologica e nell'intelligenza artificiale, ma anche nel *green* e nella sostenibilità, al fine di stare al passo con i tempi e cogliere le sfide dettate dalle nuove esigenze dell'attuale società.

Del resto, il mondo della moda, che solo in Italia ha raggiunto nel 2019 una quota di fatturato di oltre novanta miliardi di Euro, rappresenta una parte rilevante del prodotto interno lordo del nostro Paese, anche in termini di indotto e personale impiegato, giocando, conseguentemente, un ruolo non certo

secondario nella nostra economia. La nascita di un potenzialmente infinito mercato *online* ha sicuramente moltiplicato le opportunità per le case di moda, ma ha, inevitabilmente, creato anche nuovi rischi. Come analizzeremo in seguito, la tutela della proprietà intellettuale delle creazioni di moda è sempre stata al centro di accese controversie e battaglie legali anche molto lunghe, quale, ad esempio, quella internazionale tra Gucci e Guess, e le grandi *maison* hanno in continuazione adottato misure piuttosto severe per proteggere i loro marchi e le loro collezioni.

In relazione a tutto quanto sopra, a valle di una sintetica rappresentazione del quadro normativo e delle funzioni del marchio data nel primo capitolo, parleremo, quindi, nel secondo capitolo, della tutela giurisdizionale accordata al marchio nel settore della moda con particolare riferimento alla contraffazione, esaminando dapprima le azioni di contraffazione e le altre azioni aventi ad oggetto l'uso non autorizzato di un marchio altrui, per poi passare in rassegna le diverse tipologie di marchi, con una più attenta focalizzazione su quelli di maggior interesse nel settore che ci occupa, vale a dire i “marchi di forma”, “i marchi costituiti da lettere”, i “marchi di colore” ed i “marchi patronimici”, analizzando per ciascuna di tali categorie alcuni casi nazionali ed internazionali. Nel terzo capitolo andremo, invece, a dare una rappresentazione della tutela del *fashion brand* nell'era della *green economy* e dell'ICTs, delle relative sfide, opportunità e rischi, iniziando dalla moda ecosostenibile per poi passare alla contraffazione in Internet e, quindi, alle nuove forme di contraffazione connesse ai recenti fenomeni del “*domain grabbing*” o “*cybersquatting*”, dell'utilizzo di “*meta-tag*” e del “*keyword advertising*”, dei *social network*, e dell’“*e-commerce*”, anche qui analizzando via via alcuni casi giurisprudenziali, oltre a menzionare le difficoltà in termini di individuazione della giurisdizione e competenza nelle ipotesi di contraffazione via Internet; infine, andremo ad occuparci della tutela del marchio realizzabile attraverso strumenti tecnologici, con particolare riferimento alle applicazioni della “*Blockchain*” nel settore della moda. Da ultimo, nelle conclusioni, parleremo, tra l'altro, di “*storytelling*” e faremo un breve bilancio sulle nuove tendenze in tema di protezione dei diritti industriali nonché dei segnali di modifiche intervenute nel sistema moda a seguito della epidemia da Covid19.

CAPITOLO I

IL MARCHIO: QUADRO NORMATIVO E FUNZIONI

SOMMARIO: 1.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO - 1.1.1 Il Diritto Interno: Codice della Proprietà Industriale - 1.1.2 Le Convenzioni Internazionali - 1.1.3 Il Diritto Comunitario - 1.2 IL MARCHIO E LE SUE FUNZIONI - 1.2.1 La funzione pro-concorrenziale - 1.2.2 Le funzioni del marchio dopo la riforma del 1992 - 1.2.3 La tutela “ultramerceologica” del marchio che gode di rinomanza. Lo “statuto di non decettività”.

1.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I marchi rivelarono appieno la loro forza e potenzialità di strumenti efficaci di penetrazione dei mercati agli inizi dell'Ottocento, con l'espansione del moderno capitalismo industriale; conseguentemente, non tardarono ad affermarsi nei Paesi occidentali le coordinate fondamentali della protezione dei marchi: prima a livello nazionale, nella seconda metà dell'Ottocento (la legge italiana sui marchi e segni distintivi di fabbrica è del 30 agosto 1868) e, successivamente, come vedremo meglio in seguito, a livello internazionale¹.

Nel corso del Novecento, con la continua evoluzione dei mercati, vennero introdotte modifiche rilevanti ai sistemi interni ed internazionali di tutela dei marchi (in Italia, nel 1942, si è ad esempio rinnovata la disciplina di settore, sia con alcune disposizioni del Codice Civile, sia con l'emanazione del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, detto “legge marchi”).

Dobbiamo, tuttavia, arrivare orientativamente all'ultimo quarto del secolo passato per assistere ad una radicale trasformazione della materia.

Attualmente, la disciplina dei marchi vigente in Italia è data, principalmente, da tre tipi di fonti: interne, internazionali e comunitarie.

1.1.1 Il Diritto Interno: Codice della Proprietà Industriale

I testi di legge vigenti cui riferirsi sono gli artt. 2569-2574 del Codice Civile (“c.c.”) ed il Codice della

¹ Cfr. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015; R. Franceschelli, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

proprietà industriale (“c.p.i.”), istituito con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30, nel quale sono confluite le precedenti norme in materia di marchi².

Il c.p.i. è stato a sua volta modificato in vari punti dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, che ha dato attuazione alla Direttiva europea n. 48/2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (apportando modifiche, tra l’altro, in materia di ripartizione dell’onere della prova, di misure correttive e sanzioni civili, penali ed amministrative, di risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’illecito, e di sequestro conservativo), dall’art. 15 della legge n. 99/2009 (che è intervenuto con alcune importanti modifiche al codice penale a tutela e sanzione di varie fattispecie di contraffazione, introducendo anche la misura della confisca), e dal d.lgs. n. 131/2010 (c.d. “decreto correttivo”) che ha innovato intensamente al c.p.i., dando una forte attenzione ai segni distintivi per ciò che essi rappresentano nella attuale realtà di mercato, vietando ogni forma di *free-riding* e di sfruttamento parassitario, e, tra l’altro, prevenendo espressamente la possibile tutela dei nomi a dominio di siti usati nell’attività economica nonché, tramite la modifica dell’art. 8 c.p.i., il divieto di uso non autorizzato dei segni notori in campo extracommerciale³.

Il c.p.i. aveva a sua volta abrogato la c.d. “legge marchi”, già modificata in maniera sostanziale dapprima nel 1992 (con il d.lgs. n.480/1992, in attuazione della Direttiva CEE n.89/104: c.d. “riforma della legge marchi”) e, successivamente, dal d.lgs. n. 447/1999, pur nella sostanziale invarianza della disciplina del marchio già delineata dalla riforma del 1992.

L’art.1 del c.p.i., nell’elencare i diritti di “proprietà industriale” pone al primo posto i marchi (registrati) ed al secondo gli “altri segni distintivi”, intendendo tra questi ultimi, *in primis*, il marchio non registrato o di fatto.

L’elemento unificante è rappresentato dal concetto di proprietà, e l’impostazione è coerente con quella dell’Accordo TRIPs (di cui *infra*); tuttavia quest’ultimo, essendo riconducibile perlopiù ad una tradizione anglosassone piuttosto che romanistica, utilizza il concetto di “proprietà” in maniera meno stringente e vincolante, facendo riferimento principalmente alla struttura dei diritti di esclusiva⁴.

Quanto all’aggettivo “industriale”, esso ha, invece, radici piuttosto remote, risalenti all’epoca della Convenzione di Unione di Parigi del 1883 (di cui *infra*); d’altra parte l’Accordo TRIPs, cui si è uniformato il c.p.i., non utilizza mai questa espressione facendo, invece, riferimento alla “proprietà intellettuale”, locuzione che nel nostro ordinamento indica la sola disciplina del diritto d’autore.

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/08/19G00026/sg>; A. Vanzetti - V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.

³ <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi/il-codice-della-proprietà-industriale>; <https://aiippi.it/materiali/la-riforma-del-codice-della-proprietà-industriale/>.

⁴ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

A completamento di quanto statuito dal citato art. 1, l'art. 2 del c.p.i. distingue tra diritti "titolati" (per il marchio a valle della registrazione), e diritti "non titolati" (per i segni tramite l'uso di fatto); il sistema previsto per il marchio è, conseguentemente, "misto", in quanto il relativo diritto si acquista con la registrazione (cfr. art. 15 c.p.i.) ovvero, per il marchio di fatto, mediante l'uso⁵.

Successivamente, con la legge di delegazione n.163/2017, al Governo è stato affidato il compito di adottare i decreti legislativi di attuazione di diverse direttive UE, al fine di adeguare le disposizioni del c.p.i. alle nuove norme dell'Unione Europea, rafforzando una tutela unitaria del settore. Il d.lgs. n.15/2019, emanato in attuazione della detta delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2015/2424, ha apportato varie modifiche ed integrazioni al c.p.i., tra le quali, in particolare: l'abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio; l'estensione del divieto di registrazione dei segni la cui forma è imposta dalla natura stessa del prodotto; l'introduzione della disciplina dei marchi di certificazione; la nuova elencazione dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo; alcune modifiche in materia di azione giudiziaria di contraffazione.

1.1.2 Le Convenzioni Internazionali

Sono diverse le convenzioni internazionali che regolano in aspetti specifici la materia dei marchi d'impresa⁶; ricordiamo, in particolare:

- a. la Convenzione di Unione di Parigi ("CUP") del 20 marzo 1883 (e successive revisioni) per la protezione della proprietà industriale, che ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi; in particolare: i) il principio di trattamento nazionale; ii) la c.d. "priorità unionista"; e iii) la c.d. "protezione *telle quelle*". La CUP impegna i Paesi aderenti a seguire alcuni *standard* comuni su aspetti essenziali in materia (quali la protezione estesa ai marchi di servizio e ai marchi collettivi, e la protezione dei marchi "notoriamente conosciuti" in altro Stato contraente);
- b. l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 (e successive modifiche) per la registrazione internazionale dei marchi, quale integrato dal Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989;
- c. l'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 (e successive revisioni) sulla classificazione merceologica internazionale di prodotti e servizi;
- d. il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994;

⁵ Cfr. G. Capuzzi, *I Segni Distintivi*, in (a cura di) G. Ghidini – G. Cavani, *Lezioni di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2014.

⁶ M. Pappone, *Il marchio d'impresa nei sessant'anni di Unione Europea*, 2018, in <https://giustiziacivile.com/unione-europea/approfondimenti/il-marchio-dimpresa-nei-sessantanni-di-unione-europea>.

- e. l'Accordo TRIPs di Marrakesch del 1994 (accettato a malincuore soprattutto dai Paesi in via di sviluppo per gli elevati *standard* di tutela della proprietà intellettuale dallo stesso previsti), che impone ai contraenti di conformarsi alla CUP, estendendone, pertanto, l'applicazione anche ai Paesi che non vi avevano aderito tramite un meccanismo descritto come "incorporazione mediante rinvio" (la stessa Unione Europea, aderendo all'Accordo TRIPs, si è vincolata a quanto previsto dalla CUP)⁷.

1.1.3 Il Diritto Comunitario

Il diritto comunitario ha condizionato in maniera rilevante lo sviluppo del diritto interno in relazione alla tutela dei marchi, formandosi ed evolvendosi in particolare attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e del Tribunale di primo grado, nonché l'emanazione di apposite Direttive e Regolamenti, con la finalità di evitare che i diritti di proprietà industriale e, in particolare, la disciplina del marchio, potessero ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera concorrenza sul mercato unico.

Tra le Direttive, ricordiamo, sinteticamente, la Direttiva CE 89/104 (la cui attuazione ha determinato la nostra riforma del 1992), che ha armonizzato su scala comunitaria le legislazioni nazionali in materia di acquisto e conservazione del diritto sul marchio registrato⁸; le Direttive CE 2004/48 su alcuni profili processuali e sanzionatori e la CE 2008/95 che l'ha sostituita senza, tuttavia, mutarne sostanzialmente il contenuto.

Per quanto riguarda, invece, i Regolamenti⁹, segnaliamo il n. 40/94 istitutivo del "marchio comunitario", che ha ricevuto concreta realizzazione solo nel 1996, con l'entrata in funzione dell'Ufficio di armonizzazione del mercato interno ("UAMI", oggi "EUIPO"), collocato nella città spagnola di Alicante; il Regolamento n. 207/09, che ha sancito il superamento del principio di territorialità, prevedendo un sistema di registrazione unico ed accentrato, valido per tutti gli Stati membri, al fine di incoraggiare le imprese ad operare su un mercato transfrontaliero; il Regolamento n. 2015/2424 sul c.d. "marchio dell'Unione Europea", in parallelo con la Direttiva CE 2015/2436 di armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati membri, ed il Regolamento n. 2017/1001 tra i punti salienti del quale ricordiamo il requisito della rappresentazione grafica del segno come opzionale e non più come vincolo (art. 4¹⁰, secondo il quale il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea

⁷ Cfr. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁸ Sulla prima Direttiva CE 89/104: A. Vanzetti, *Commento alla Direttiva*, in *NLCC*, 1989.

⁹ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.; G. Tesauro, *Diritto dell'Unione Europea*, CEDAM, Padova, 2012; G. Morgese, *La tutela della proprietà intellettuale nell'Unione Europea*, Bari *Economia & Cultura*, 2014; M. Pappone, *Il marchio d'impresa nei sessant'anni di Unione Europea*, cit.

¹⁰ Infatti, ai sensi dell'art. 4 "Segni atti a costituire un marchio UE": "Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le

utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva), l'introduzione dei “marchi di certificazione” e di una serie di norme procedurali.

1.2 IL MARCHIO E LE SUE FUNZIONI

Possono definirsi segni distintivi quegli elementi che identificano un determinato imprenditore, il luogo in cui svolge la relativa attività economica ed il segno che contraddistingue i beni e servizi frutto di tale attività. Ditta, insegna e marchio sono considerati segni distintivi tipici e, in quanto tali, tutelati adeguatamente per consentire all'imprenditore di svolgere in piena libertà la propria attività, senza alcun impedimento al dispiegarsi della libera concorrenza¹¹.

In particolare, il marchio comunica informazioni sulla provenienza di un determinato bene o servizio ed è lo strumento utilizzato dalle imprese nel rapportarsi con i clienti, consentendo loro di scegliere tra i diversi beni e servizi presenti sul mercato e di attribuire meriti e/o demeriti all'imprenditore dal quale provengono¹². E', pertanto, uno strumento di comunicazione fra imprese e consumatori, di informazione e concorrenza, che assume conseguentemente rilievo preminente rispetto a tutti gli altri segni distintivi. Approfondiremo meglio di seguito le funzioni giuridicamente tutelate del marchio.

1.2.1 La funzione pro-concorrenziale

Per comprendere appieno le funzioni giuridicamente tutelate del marchio (vale a dire, dopo la riforma del 1992, la funzione distintiva e la funzione attrattiva), è necessario approfondire in quale senso il marchio svolga sul mercato una funzione pro-concorrenziale con riguardo ai tre principali postulati del modello teorico della concorrenza perfetta, ossia la pluralità di operatori, la trasparenza informativa e la razionalità del giudizio dei consumatori¹³.

In primis, come abbiamo detto in precedenza, il marchio consente al titolare di differenziare i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti, e ai consumatori di operare una scelta tra le varie offerte

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

¹¹ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.; G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007; C. Galli, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2004.

¹² Cfr. A. Vanzetti – V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, cit.

¹³ G. Capuzzi, *I Segni Distintivi*, in (a cura di) G. Ghidini – G. Cavani, *Lezioni di Diritto Industriale*, cit.

presenti sul mercato. Il marchio, che si pone conseguentemente come strumento di identificazione e di riconoscibilità, si ritiene possa quindi favorire anche un processo di miglioramento degli *standard* qualitativi.

In secondo luogo, il marchio è un fondamentale mezzo di comunicazione ed informazione, nonché uno strumento decisivo nella strategia commerciale di una impresa, tant'è che rappresenta una parte rilevante del valore di una azienda e del suo avviamento. Il marchio consente, quindi, al consumatore di superare le asimmetrie informative, con particolare riferimento alle caratteristiche qualitative non osservabili del prodotto, riducendo parallelamente i costi di ricerca sulla convenienza o meno di una sua scelta economica.

Infine, si ritiene che il marchio, consentendo al consumatore di effettuare una scelta razionale mediante una valutazione della qualità e del prezzo, possa notevolmente contribuire anche ad operare una selezione delle iniziative imprenditoriali più meritevoli di successo, favorendo contemporaneamente sia una responsabilizzazione delle medesime sia una più efficiente allocazione delle risorse disponibili¹⁴.

1.2.2 La funzione del marchio dopo la riforma del 1992

Antecedentemente alla riforma del 1992 si riteneva che l'unica funzione giuridicamente tutelata del marchio fosse quella distintiva, ovvero di indicazione dell'origine o provenienza imprenditoriale dei beni contraddistinti dal marchio, al fine di evitare che il pubblico potesse incorrere nel rischio di confusione¹⁵. Si instaurava conseguentemente un legame inscindibile tra il diritto esclusivo sul marchio ed una unica impresa¹⁶, alla quale il marchio era indissolubilmente legato quanto a tutela, circolazione ed estinzione.

Con la riforma della legge marchi l'asse di protezione si sposta¹⁷. Il legame tra marchio ed impresa si riduce infatti notevolmente: il diritto sul marchio può nascere a prescindere dall'esistenza di un'impresa, può circolare indipendentemente dall'azienda o da un suo ramo, e anche sopravvivere a quest'ultima; viene inoltre ampliata la tutela del marchio ed in particolare, con la tutela dei marchi che godono di rinomanza, si assiste ad un sostanziale superamento dei tradizionali limiti relativi all'affinità merceologica ed al rischio di confusione tra prodotti ed imprese, nonché all'abbandono del precedente principio di specialità.

¹⁴ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.; C. Galli, *Commento all'art 20 c.p.i.*, in (a cura di) C. Galli e A. M. Gambino, *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, Utet, Torino, 2011.

¹⁵ Secondo la classica formulazione di A. Vanzetti, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961.

¹⁶ G. Oppo, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, cit.

¹⁷ Per una analisi di questa evoluzione cfr. in particolare: A. Vanzetti, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002; C. Galli, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996.

Con l'attribuzione di una protezione in via autonoma al valore commerciale del segno, al suo c.d. "*selling power*", viene pertanto espressamente riconosciuta, accanto alla tutela della funzione distintiva del marchio, quella della sua funzione attrattiva e/o suggestiva. Questo fenomeno è stato imputato al processo di "*smaterializzazione dell'economia*" che aveva riguardato anche il settore dei marchi e che, per l'appunto, richiedeva che il marchio fosse tutelato come bene immateriale autonomo più che come segno distintivo, in funzione del suo "*intrinseco potere di vendita*"¹⁸.

Coerentemente con il sistema dei marchi delineato dopo la riforma del 1992, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il diritto di esclusiva debba essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio, tra le quali vanno annoverate non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio di cui trattasi, ma anche le altre funzioni del marchio, quale quella di garantire la qualità del prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità¹⁹.

1.2.3 La tutela "ultramerceologica" del marchio che gode di rinomanza. Lo "statuto di non decettività"

Come anticipato, con la riforma del 1992 si assiste ad una profonda evoluzione del sistema di protezione del marchio, con il riconoscimento della tutela in via autonoma del valore suggestivo del marchio rinomato contro possibili suoi utilizzi non autorizzati da parte di terzi, anche in assenza di un rischio di confusione.

In particolare, viene introdotta la c.d. "tutela rafforzata" (od "allargata") di una peculiare tipologia di marchi, nell'ambito della quale sono da ricomprendersi i segni che la giurisprudenza, antecedentemente alla riforma del 1992, aveva definito come "celebri" in ragione dei loro titolari, ossia i marchi dei c.d. "creatori del gusto e della moda"; si trattava appunto di marchi accomunati dal carattere di "lusso", ed era quest'ultimo che giustificava l'ampliamento del giudizio di affinità, piuttosto che la vera e propria celebrità del marchio²⁰.

Con l'armonizzazione comunitaria e la riforma del 1992, il legislatore adotta la definizione più flessibile

¹⁸ Di "*potere di vendita intrinseco*" parla A. Mariani, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 1996, che, esaminando il ruolo svolto sul mercato dal marchio celebre, osserva come lo stesso diventi, quando dotato di questo valore suggestivo che attrae il consumatore, un valore in sé: "*non è più la qualità del prodotto che trascina il marchio, ma è il marchio che dà valore al prodotto*".

¹⁹ Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07 (caso *L'Oréal*).

²⁰ G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit.

di marchi “che godono di notorietà” o, rispettivamente, “di rinomanza”, manifestando la volontà di accogliere una nozione nuova ed europea, intenzionalmente discostantesi dalle tradizioni degli Stati Membri, che avevano fino a quel momento preferito far riferimento alla nozione di marchi celebri, *famous, berühmte, de haute renommée.*”²¹ La tutela ampliata viene accordata a questi segni sul solo presupposto che l’utilizzo di un segno identico o simile, da parte di un terzo non autorizzato, senza motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o possa recar loro pregiudizio. Nella nuova disciplina del marchio ha finito, quindi, per assumere netto rilievo un fattore sociale ed economico non considerato in precedenza rilevante, ossia il valore del capitale pubblicitario incorporato nel marchio ed il suo c. d. “*selling power*”.

La tutela “ultramerceologica” del marchio che gode di rinomanza ha aperto la via alla considerazione di una funzione del marchio diversa ed ulteriore rispetto a quella distintiva o di indicazione di origine precedentemente accordata: la funzione pubblicitaria, indicata anche come “promozionale”, “suggestiva”, “attrattiva” o “di comunicazione o investimento” del marchio. Conseguentemente, il valore promozionale insito nel marchio, sia esso notorio o meno, può essere realizzato dal suo titolare più agevolmente rispetto al passato, essendo venuti meno quasi tutti i limiti che si opponevano alla sua libera circolazione²². Il nuovo testo degli artt. 2573 c. c. e 23 c. p. i. ha, infatti, abolito il c. d. “vincolo aziendale”, prevedendo ora espressamente la possibilità di stipulare contratti di licenza anche non esclusivi ed il trasferimento del marchio anche solo per una parte dei beni per cui è tutelato. Al riguardo, come si è anche detto in dottrina, tale assetto legislativo fornisce nel contempo “*un crisma di legittimità a uno spettro assai ampio di pratiche di sfruttamento indiretto e contrattuale del valore economico del marchio, come il merchandising, che in passato erano guardate con sospetto e talora considerate vietate*”²³.

La protezione “ultramerceologica” assicurata al marchio che gode di rinomanza, a prescindere dal rischio di confusione, porta con sé anche la considerazione

²¹ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

²² Cfr. G. Cavani, *La nuova legge marchi. Commento generale*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, CEDAM, Padova, 1995; G. Ghidini - G. Cavani, *Presupposti e portata della tutela dei marchi ‘dotati di rinomanza’*, in *Riv. dir. ind.*, 2017.

²³ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

dell' eventuale danno emergente (sia in termini di esborsi pregressi che di pregiudizio alla produttività del marchio e alle spese necessarie per ripristinarla)²⁴.

Questa rilevante apertura verso la tutela della funzione pubblicitaria del marchio è stata, in qualche modo, controbilanciata dall' introduzione di un importante correttivo, ossia il divieto di un uso ingannevole del marchio. La pubblicità, infatti, non si limita ad offrire al consumatore informazioni sulle caratteristiche di un prodotto, ma determina una associazione nella sua mente tra il bene reale e la immagine mentale desiderata dello stesso; la c.d. "*perception advertising*" può dare vita ad eventuali distorsioni sul mercato, e sviluppare una competizione basata su suggestioni piuttosto che sulla effettiva qualità e innovazione del prodotto, in un' ottica di opacizzazione del mercato anziché di trasparenza commerciale²⁵.

D'altra parte, in dottrina si è anche ritenuto che l'idea consumistica del terzo millennio sia proprio quella di volersi identificare nel marchio e nei valori da esso divulgati; il marchio rinomato avrebbe quindi assunto un "*mythical status*"²⁶, utilizzato dal consumatore per formarsi una sorta di identità all'interno della società, tramite la *griffe*.

In conclusione, in dottrina²⁷ si ritiene che le novità sopra descritte si riferiscano a tutti i marchi disciplinati dalla legge e non solo a quelli che godano di rinomanza, raccordandosi anche con altre previsioni normative a tutela del consumatore contro l'inganno. Con espressione fortunata ed efficace è stato pertanto definito come "statuto di non decettività"²⁸ del marchio quell'insieme di regole che rendono il divieto di inganno del pubblico uno dei pilastri del diritto italiano dei segni distintivi nella configurazione assunta a seguito della riforma del 1992.

Tale costruzione ha trovato confermata nel c.p.i. (divieto di uso ingannevole del marchio sotto pena di decadenza, artt. 26 e 14.2; nullità del marchio ingannevole, artt. 25 e 14.1; divieto di inganno del

²⁴ E' talvolta accaduto che nella considerazione del danno emergente risarcibile, vengano inclusi anche i costi per l'acquisizione di copie autentiche dei certificati di registrazione dei marchi: in questo senso Trib. Bologna 19 luglio 2005, Polo Ralph Lauren Fashions of Europe S.r.l. e Poloco s.a c. A.C F., in N. Bottero e M. Travostino (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet, Torino, 2009, caso "Polo Ralph Lauren", che riconosce il diritto a risarcimento del danno del distributore senza porsi la questione della sua legittimazione.

²⁵ V. Di Cataldo, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993.

²⁶ L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, & P. Johnson, *Intellectual Property Law*, 2018, Oxford University Press, in www.oxforduniversitypress.uk.

²⁷ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

²⁸ P. Frassi, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001.

pubblico nella cessione/licenza del marchio, art. 23.4), e si è autorevolmente affermato che essa non abbia ancora rivelato appieno tutte le sue potenzialità nel definire il nuovo equilibrio tra gli interessi del “titolare del marchio, concorrenti e consumatori che emerge dalle nuove regole sulla protezione dei marchi e che, in una prospettiva evolutiva, sempre più chiaramente delinea la confluenza e l’integrazione di diritto dei segni distintivi e diritto della pubblicità in quello che potremmo chiamare diritto della comunicazione d’impresa sul mercato”²⁹.

CAPITOLO II

LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEL MARCHIO NEL SETTORE DELLA MODA

SOMMARIO: 2.1 LA CONTRAFFAZIONE - 2.1.1 L’azione di contraffazione e altre azioni che hanno per oggetto l’uso non autorizzato di un marchio altrui - 2.2 LE TIPOLOGIE DI MARCHI. CASI DI ANALISI - 2.2.1 Marchi di forma - 2.2.1.1 Caso *Hermès* - 2.2.1.2 Caso *Bottega Veneta* - 2.2.1.3 Caso *Louis Mallieter* - 2.2.1.4 Caso *Dior vs. Guess* - 2.2.1.5 Caso *Gucci vs. Guess* - 2.2.1.6 Caso *New Balance* - 2.2.2 - Marchi costituiti da lettere - 2.2.2.1 Caso *Ferragamo* - 2.2.2.2 Caso *Chanel* - 2.2.2.3 Caso *Vuitton* - 2.2.2.4 Caso *Guccio Gucci vs. Guess* - 2.2.3 Marchi di colore - 2.2.3.1 Caso *Gucci* - 2.2.3.2 Caso *Louboutin* - 2.2.4 Marchi patronimici - 2.2.4.1 Caso *Fiorucci* - 2.2.4.2 Caso *Valentino* - 2.2.4.3 Caso *Bulgari* - 2.2.4.4 Caso *Versace* - 2.2.4.5 Caso *Zanotti* - 2.2.4.6 Caso *Alviero Martini*

2.1 LA CONTRAFFAZIONE

Il settore della moda costituisce da tempo uno dei fattori trainanti della nostra economia; anche per questo, rappresenta uno dei settori più minacciati dalla contraffazione e dal c.d. “parassitismo”. Le creazioni di moda sono spesso particolarmente esposte ad indebite utilizzazioni, con danno sia degli

²⁹ C. Galli, *Lo “statuto di non decettività” del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Riv. dir. ind.*, 2010.

stilisti creatori che dell'industria, la quale investe nella moda capitali sempre più ingenti; intorno alle produzioni di moda, infatti, gravitano appunto interessi economici rilevanti, sia dell'industria che dell'artigianato³⁰.

A partire dal momento in cui il decentramento produttivo, la globalizzazione dei mercati e la diffusione di Internet hanno accresciuto, moltiplicandole, le opportunità per le imprese, sono infatti per esse aumentate esponenzialmente anche le minacce: il settore della moda è, quindi, senza dubbio, uno degli ambiti nel quale la tutela del marchio può svolgere, e svolge, un ruolo decisivo.

Spesso le imprese c.d. “*fast fashion*” non solo si ispirano ai principali capi di abbigliamento e allo stile di successo delle grandi case di moda, ma riproducono e propongono, nelle proprie linee, addirittura gli stessi capi ed accessori delle collezioni delle famose *maison*, sia pure con caratteristiche qualitative assai inferiori. Questo fenomeno, indicato con il termine inglese “*knocking off*”³¹, è ritenuto da alcuni economisti e giuristi un effetto positivo per il mercato, in quanto accelererebbe il *fashion cycle*, rendendo la moda accessibile anche al consumatore medio ed incentivando gli stilisti a produrre nuovi beni di lusso; altri, ed in particolare gli addetti al settore, sostengono invece che questo fenomeno pregiudichi gli interessi di tutti coloro che hanno dedicato alla creazione fantasia, lavoro, investimenti, oltre che di quelli che hanno finanziato ed organizzato la produzione e la distribuzione, disincentivando, conseguentemente, la creazione di nuovi *design* a danno dei consumatori.

Per tali ragioni, le case di moda spesso cercano di ricorrere all'istituto dei marchi di forma per proteggere le proprie creazioni ed icone, in particolare le borse e gli accessori, al fine di poter godere di una tutela sull'aspetto esteriore dell'oggetto ulteriore e più duratura, rispetto a quella ottenibile con la registrazione di disegni e modelli³².

Ai sensi dell'art. 16 (1) TRIPs, in caso di uso di un segno identico per prodotti identici si presume che vi sia un rischio di confusione. Come sostenuto in dottrina, la “*norma ben si spiega pensando alla finalità di affilare le armi per combattere il fenomeno della c.d. pirateria dei marchi, che in effetti si è fatto dilagante negli ultimi decenni. Tipicamente, la borsa Vuitton falsa, venduta agli angoli delle strade e sulle spiagge da rivenditori ambulanti riproduce, con gradi di fedeltà che possono variare a seconda delle circostanze, sia il bene originale griffato sia il marchio che lo dovrebbe contraddistinguere.*”³³. La scelta normativa è stata ritenuta del resto coerente con la tutela della funzione pubblicitaria del marchio

³⁰ Z. O. Algari, *Tutela giuridica delle creazioni di moda*, in *Volume Celebrativo del XXV anno della Riv. dir. ind.*, Giuffrè, Milano, 1977.

³¹ Un famoso caso di *knocking off* è quello che ha riguardato la società americana Forever 21, che vendeva il vestito “Sabrina”, ricalcante interamente la fantasia del modello “Cerisier” della celebre stilista Diane Von Furstenberg.

³² I disegni e modelli, infatti, garantiscono una esclusiva al massimo di 25 anni, mentre con la tutela del marchio di forma si riesce a conseguire un diritto di esclusiva potenzialmente illimitato nel tempo.

³³ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

e, quindi, con la protezione dell'investimento pubblicitario in esso incorporato, anche qualora il pubblico sia perfettamente a conoscenza che il bene sia un falso e che, quindi, non vi sia un pregiudizio diretto all'altra funzione distintiva svolta dal segno³⁴.

È vero che l'anzidetto art. 16 parrebbe istituire una presunzione di confusione, sia pur relativa, e che in tal senso sembrerebbe essere stata anche una prima giurisprudenza comunitaria in materia di contraffazione; tuttavia, la giurisprudenza successiva, nel prendere in considerazione anche fenomeni nuovi come le offerte *online* e la pubblicità comparativa, appare confermare le regole generali sull'onere della prova a carico dell'attore in giudizio³⁵, e analogo atteggiamento ha finito per essere adottato anche nel caso in cui il pregiudizio attenesse alla funzione distintiva.

Del resto, la Corte di Giustizia ha in un primo momento sottolineato come l'identità tra il marchio ed il segno vada interpretata restrittivamente ed in via rigorosa, per poi attenuare di molto tale posizione, facendo riferimento non all'identità come tale ma alla sua percezione da parte del pubblico rilevante; in particolare, secondo la Corte, potrebbero considerarsi identici anche marchi che presentino differenze tra loro, purché quest'ultime non siano significative e conseguentemente sfuggano all'attenzione del consumatore³⁶.

La giurisprudenza comunitaria si è cimentata in classificazioni e formalizzazioni ancor più sofisticate nel settore dei marchi complessi, mettendo a confronto un marchio anteriore semplice ed un marchio successivo complesso, un marchio anteriore complesso ed un marchio successivo semplice e due marchi complessi. Tale impostazione sembra, tuttavia, non fornire una soluzione univoca in casi più delicati, quali ad esempio quello in cui il conflitto tra marchi consista in *“parole che, pur presentando differenze nella loro rappresentazione grafica, siano pronunciate nello stesso modo”*, come per i segni “Ellesse” e “LS”³⁷. Sembra pertanto indiscutibile che, per stabilire quale sia il grado di somiglianza tra i marchi, e valutare l'eventuale carattere distintivo del marchio anteriore nonché il rischio di confusione, la valutazione debba essere effettuata caso per caso e riferendosi al criterio generale della percezione del pubblico interessato³⁸. Riguardo a quest'ultima, è stato evidenziato che il riferimento al consumatore

³⁴ Sull'industria della contraffazione cfr. S. Izzi, *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, F. Angeli, Milano, 2008.

³⁵ Corte di Giustizia, 23 marzo 2010, cause C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. vs. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL vs. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL vs. Bruno Raboin, Tiger SARL vs. CNRHH, P. A Thonet, in *Racc.*, 2010, I, caso “Google-Adwords”.

³⁶ Corte di Giustizia 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion SA e Sadas Vertbaudet SA, in *Racc.*, 2003, I, e in *Giur. ann. dir.ind.* 4605, caso “LTJ Diffusion/Arthur”.

³⁷ Cfr. in materia A. Vanzetti – V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, cit.

³⁸ In questo senso G. E. Sironi, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004. Per l'applicazione di questo principio nell'ambito di un'azione di contraffazione cfr. Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405, Canali S.p.a. vs. Centro Moda Canali di Luciano Canali & C., in *Giur. ann. dir. ind.* 4942 e in *Foro it.* 2006, I, caso “Canali”; la Cassazione ha, in particolare, ritenuto viziata la motivazione della sentenza di appello che avesse omesso ogni riferimento alla tipologia di consumatore destinatario

medio, “ragionevolmente informato, attento e circospetto”³⁹, è utilizzabile solo nelle situazioni ordinarie e deve essere graduato in relazione ai vari contesti e settori merceologici presi in considerazione; l’attenzione del consumatore può, infatti, variare a seconda che sia professionale o meno, ovvero che si tratti di scegliere un bene di consumo durevole e non di acquistare “d’impulso” una maglietta⁴⁰, anche se poi bisognerà distinguere il caso in cui il capo di abbigliamento abbia un costo modesto od elevato⁴¹.

E quando si è assistito al fenomeno di consumatori che, in forza del valore attrattivo ed evocativo del marchio, acquistavano merce contraffatta essendo perfettamente a conoscenza del fatto che si trattasse, per l’appunto, di prodotti contraffatti, ci si è anche chiesti se dovesse applicarsi o meno a queste situazioni la disciplina a tutela del marchio. Una interpretazione più ampia del concetto di contraffazione, tale da estenderla da attività confusoria sino ad attività parassitaria, conferendo, pertanto, protezione al marchio in quanto tale, a prescindere dal rischio di confusione sull’origine o qualità dei prodotti da esso individuati, ha permesso di superare anche obiezioni del tipo dianzi accennato, ampliando così la funzione del marchio da tutela del consumatore a tutela del titolare del marchio contraffatto. La stessa osservazione in base alla quale il consumatore che avrebbe potuto permettersi di comperare l’originale non avrebbe mai acquistato il falso, e viceversa, è venuta meno quando si è scoperto, anche precedentemente all’attuale crisi economica, che diversi famosi personaggi erano in possesso di prodotti falsi di celebri case di moda⁴².

Inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria, la valutazione del grado di somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio costituito da più elementi (ad esempio verbali e denominativi) e, come tale, definito “complesso” dai giudici comunitari, e a paragonarla con un altro marchio; occorrerà, invece, effettuare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, “anche se ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella

del prodotto contraddistinto dal marchio anteriore.

³⁹ Utilizzato dalla giurisprudenza comunitaria e, in termini non dissimili, da quella nazionale: Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909, Florence Fashion Jersey Ltd. vs. Valentino S.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 5341, caso “Valentino”.

⁴⁰ Secondo Trib. primo grado CE 6 ottobre 2004, in *eur-lex.europa.eu*, casi “NLSport”, “NLJeans”, “NLActive” e “NLCollection”, il consumatore potrebbe essere particolarmente attento nel settore della moda qualora si tratti di capi costosi, ma la parte che fa valere l’argomento, ossia il richiedente di un marchio soggetto ad opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore, avrebbe l’onore di provare la circostanza. Circostanza che è invece ritenuta fatto notorio da Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 2003, Marcorossi s.r.l. e Sergio Rossi s.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.* 4581, caso “Rossi”, secondo il quale “*Il pubblico dei consumatori dei prodotti della moda non solo è particolarmente informato ed esperto, ma notoriamente attribuisce un ruolo del tutto particolare ed ulteriore rispetto a quello di semplice segno distintivo, essendo percepito come la firma (la c.d. griffe) dell’autore della creazione. Una simile constatazione rende ancora più improbabile la confusione tra la firma di due stilisti differenti*”; in senso diametralmente opposto si è pronunciata invece la Cassazione nel 2008, caso “Valentino”, cit.

⁴¹ Così Trib. Milano, 2 maggio 2013, Guccio Gucci s.p.a. vs. Guess Inc. e Guess Italia, Zappos.com Inc. e con l’intervento di Luxury Goods Italia s.p.a., in *Foro it.* 2013, I, 2997 ss., caso “Gucci/Guess”.

⁴² E. Fano, *La tutela del design nel mondo della moda tra registrazione e diritto d’autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, 2016, in <https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2016/10/Tutela-del-design-nel-mondo-della-moda.pdf>.

*memoria del pubblico possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti*⁴³.

In analogia all'esperienza del diritto tedesco ed anglosassone, il diritto comunitario individua, inoltre, tre diversi livelli - visivo, fonetico e concettuale - ai quali ricondurre il confronto tra marchi, anche se, in effetti, non tutte le tipologie di marchi consentono un raffronto a tutti e tre i livelli. Infatti, per i marchi tridimensionali, è possibile solo un raffronto visivo e talvolta concettuale; per i marchi soltanto figurativi deve escludersi un confronto fonetico; il raffronto a tutti e tre i livelli è, dunque, possibile soltanto per i marchi denominativi e figurativi con componente denominativa, ossia quelli qualificati dalla giurisprudenza comunitaria come "complessi" (o anche "composti" e/o "misti").

La nozione di contraffazione ha avuto, quindi, una profonda evoluzione nel corso del passaggio dal diritto dei marchi "classico" alla struttura attuale. La stessa formula ereditata dal passato, secondo la quale le azioni a tutela del marchio registrato avrebbero natura reale, avendo ad oggetto il diritto assoluto all'utilizzo esclusivo del segno distintivo come bene autonomo, può ritenersi superata già a partire dall'entrata in vigore della legge marchi e del codice civile. Alla posizione che compete al titolare del marchio registrato, corrisponde, infatti, quella della generalità degli altri soggetti che soggiacciono all'obbligo di astenersi dall'imitazione del marchio anteriore o, comunque di utilizzare un segno confliggente; in questo senso, può dirsi che l'esclusività operi *erga omnes*⁴⁴. Come autorevolmente sostenuto in dottrina, si tratterebbe "*dunque di un obbligo sì erga omnes, cui però a ben vedere, non corrisponde affatto un diritto reale del titolare del marchio anteriore sull'entità registrata come marchio*"⁴⁵. La proprietà e gli altri diritti reali presuppongono, del resto, una cosa in senso materiale⁴⁶, e quest'ultima non è suscettibile di utilizzo plurimo e solidale, salvo si tratti di un bene pubblico; quindi, la riserva istituita dalla legge riguarda non tanto il marchio, quanto l'attività del suo titolare concernente la produzione e distribuzione di beni contraddistinti dal marchio nei rapporti con i terzi⁴⁷, ed opera nei limiti del pregiudizio sul mercato alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio.

A risultati analoghi, per quanto concerne il metodo di tutela e dei rimedi, sono giunti anche altri sistemi giuridici, quali quello statunitense, in cui la protezione del marchio registrato è data da una *property rule*, piuttosto che da una *liability rule*; infatti, il diritto statunitense, pur partendo dalla considerazione che il titolare di un marchio registrato non abbia un diritto assoluto su di esso, non limita la reazione alla violazione da parte del contraffattore a un risarcimento del danno e, quindi a un rimedio per equivalente

⁴³ Corte di Giustizia, 12 giugno 2007, in *eur-lex.europa.eu*, caso "Limonchelo I".

⁴⁴ P. Spada, *Diritto industriale. Introduzione*, Giappichelli, Torino, 1999.

⁴⁵ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit. Nello stesso senso anche C. Galli, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA* 2009.

⁴⁶ Cfr. P. Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2009.

⁴⁷ Cfr. P. Ferro Luzzi, *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971.

poiché, come sostenuto in dottrina, essendo gli atti che interferiscono con il diritto soggetti *all'absolute consent* del suo titolare, la violazione dell'esclusiva dà luogo a rimedi ripristinatori assistiti dalla massima coercibilità⁴⁸.

In considerazione di tutto quanto sopra, si ritiene possa affermarsi che, in sede di giudizio di contraffazione, la registrazione del marchio costituisca soltanto un punto di partenza suscettibile di essere arricchita, al fine della valutazione del conflitto tra marchi, con la considerazione di tutti gli aspetti concreti rilevanti, desumibili anche dall'estensione e dalle modalità con le quali il marchio stesso viene utilizzato sul mercato; il marchio anteriore, ad esempio, può avere un carattere distintivo debole o esserne del tutto sprovvisto e, conseguentemente, la sua protezione non potrà prescindere dalla prova di un fatto, quale l'acquisto di un *secondary meaning*, sulla base delle effettive caratteristiche, dimensioni e modalità dell'uso anteriore.

2.1.1 L'azione di contraffazione e altre azioni che hanno per oggetto l'uso non autorizzato di un marchio altrui

Sinteticamente, l'azione di contraffazione è lo strumento messo a disposizione del titolare di un diritto di proprietà industriale per: i) l'accertamento della violazione del suo diritto, ii) il riconoscimento delle sanzioni idonee a farla cessare, iii) il ripristino del suo diritto esclusivo ed iv) il risarcimento del danno derivante dall'illecito.

Tale azione si rivolge, innanzitutto, non contro un atto giuridico, quali la registrazione o la domanda di registrazione di un terzo, ma contro un fatto giuridico, quale l'utilizzo non autorizzato di un segno confliggente da parte di un terzo.

La legittimazione all'esercizio dell'azione di contraffazione spetta soltanto al titolare del marchio e al suo licenziatario (esclusivo ovvero, nel caso di licenza non esclusiva, munito del consenso del titolare)⁴⁹. Non sono invece legittimati all'esercizio di tale azione altri soggetti che potrebbero comunque avere un interesse ad eliminare la coesistenza sul mercato di segni confondibili, quali i consumatori e le loro associazioni, ovvero i concorrenti del contraffattore; i diversi rimedi agli stessi apprestati sono, infatti, l'azione di concorrenza sleale e di decadenza della registrazione. Una legittimazione allargata avrebbe potuto trovare giustificazione nell'interesse del pubblico ad evitare il rischio di confusione tra marchi; era prevista nel nostro diritto prima della legislazione del 1942 e si ritrova ancora oggi in alcuni altri

⁴⁸ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁴⁹ G. Capuzzi, *I Segni Distintivi*, in (a cura di) G. Ghidini – G. Cavani, *Lezioni di Diritto Industriale*, cit.

ordinamenti ma, sia il legislatore nazionale che quello comunitario, hanno più recentemente effettuato la scelta opposta.

Abbiamo visto quanto sia stata profonda l'evoluzione che la nozione di contraffazione ha conosciuto nel passaggio dal diritto dei marchi "classico" agli assetti attuali. Infatti, il diritto dei marchi comunitario e comunitariamente armonizzato è venuto via via ampliando la protezione dei marchi registrati ben oltre l'originario punto di partenza finalizzato ad evitare un pregiudizio alla funzione distintiva esplicata dal marchio sul mercato, dando progressivamente rilievo a due nuovi tipi di conflitto tra il marchio anteriore e il segno successivo; al c.d. "nucleo originario" descritto come secondo tipo di conflitto, si sono così aggiunti un primo tipo di conflitto, caratterizzato dalla doppia identità dei segni e dei beni, ed un terzo che rileva quando il marchio anteriore goda di notorietà. La novità è duplice, in quanto, come sostenuto in dottrina⁵⁰, la fattispecie originaria di contraffazione si è articolata in tre subfattispecie e, inoltre, nelle subfattispecie corrispondenti al primo e al terzo conflitto vengono oggi ricompresi quali atti di contraffazione anche i comportamenti idonei a ledere altri valori incorporati nel marchio, quale quello pubblicitario, anche qualora da essi non derivi un rischio di confusione sull'origine dei beni contrassegnati.

Nell'ambito della trattazione sull'azione di contraffazione, pertanto, si ritiene utile rappresentare quale siano gli elementi costitutivi peculiari alle tre subfattispecie di contraffazione. Come noto, la disciplina del primo tipo di conflitto, ossia quello tra un marchio anteriore registrato e un segno identico utilizzato per beni o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore, costituisce uno dei temi più rilevanti della recente evoluzione normativa, che trova, comunque, precedenti importanti nella distinzione tra imitazione totale del marchio e sua riproduzione parziale, già presente nella nostra legislazione più antica che poneva in contraddizione l'usurpazione del marchio alla sua contraffazione⁵¹, e costituisce ancora uno dei pilastri di quei sistemi giuridici, quale quello nordamericano, che prevedono una diversa disciplina per il *counterfeiting* rispetto al semplice *infringement*. In tutti questi casi la qualificazione in termini di illiceità si riferisce al fenomeno di offerta sul mercato di prodotti "falsi" (*fakes*), che non presentino alcuna altra attrattiva oltre alla riproduzione, spesso anche non particolarmente accurata, del marchio e dell'altrui prodotto (copie o esemplari c.d. "taroccati"; *replicas*); in tale prospettiva, trova una spiegazione l'applicazione della previsione normativa soltanto all'accertamento della doppia identità senza richiedere, come invece nel secondo e terzo tipo di conflitto, l'accertamento che essa sia produttiva anche di un "rischio di confusione" (per il secondo tipo di conflitto) e di un pregiudizio ovvero di un indebito vantaggio (per il terzo). È, tuttavia, accaduto che,

⁵⁰ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁵¹ G. E. Sironi, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2014.

nella pratica, l'applicazione della normativa sulla doppia identità abbia poi riservato qualche sorpresa; si segnala, innanzitutto, come non risultino molti precedenti sulla questione specificamente attinenti ai c.d. “fenomeni di pirateria”, probabilmente perché gli stessi titolari dei marchi di moda hanno preferito affidarsi alla giurisdizione penale, azionando forme di intervento più incisive, basate anche sull'azione degli organi di polizia nei confronti degli ambulanti colti in flagrante e all'immediato sequestro della merce, piuttosto che instaurare una più difficoltosa azione civile. Nella pratica non sono, del resto, mancate neanche ipotesi di ricorso a sanzioni amministrative a carico degli acquirenti di prodotti “taroccati”, fortemente criticate sia sugli organi di stampa, sia in una parte della dottrina, in base alla convinzione che il diritto dei marchi non possa essere utilizzato a tutela degli investimenti pubblicitari dei relativi titolari qualora l'intervento non sia a favore degli interessi dei consumatori.

Nel secondo tipo di conflitto, invece, ossia quello in cui il segno di cui si richieda la tutela sia identico o simile al marchio anteriore di un terzo e i beni o servizi per i quali viene richiesta la protezione siano identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è tutelato, il fondamento risiede nella salvaguardia della funzione distintiva svolta dal segno sul mercato; il potenziale rischio alle funzioni qualitativa e pubblicitaria del marchio assume un rilievo solo in quanto conseguenza ulteriore di un rischio di pregiudizio alla funzione distintiva; la connotazione dell'azione di contraffazione imprime, pertanto, una peculiarità alla relativa indagine e valutazione su due piani rilevanti: quello dei sottostanti al rischio di confusione e quindi, il confronto tra segni e beni, e quello dell'effetto conseguente con la verifica sulla sussistenza o meno di un rischio di confusione⁵².

Quanto al terzo tipo di conflitto, la presenza di un marchio registrato anteriore, identico o simile, può essere ostativa alla tutela di un marchio successivo, anche quando la registrazione di quest'ultimo non si riferisca a prodotti o servizi simili o identici a quelli per i quali è protetto il marchio anteriore; ciò accade qualora il marchio anteriore goda di rinomanza o notorietà e l'utilizzo senza giustificato motivo del marchio richiesto possa conseguire un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore ovvero recare allo stesso un pregiudizio; quindi, se è vero che nell'azione di contraffazione la relativa valutazione prescinde dal rischio di confusione, bisognerà prendere in considerazione non solo l'identità o la somiglianza dei segni, anche alla luce del loro nesso, ma anche il pregiudizio ovvero il possibile pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore ovvero il conseguimento di un indebito vantaggio tratto dal medesimo carattere distintivo o dalla notorietà a beneficio del marchio successivo. In tal senso, si è affermato in dottrina⁵³ che il diritto di marchio attribuisce una esclusiva “a geometria variabile” in relazione alle diverse gradazioni dei doveri

⁵² M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁵³ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

di astensione da parte dei terzi.

La competenza territoriale per l'esercizio dell'azione di contraffazione viene determinata sulla base del principio del *forum rei* o del *forum commissi delicti*, a scelta dell'attore (artt. 120.1. e 6. c.p.i.). Si può iniziare il giudizio anche quando è ancora pendente la domanda di registrazione ma, in questo caso, il processo dovrà sospendersi e la sentenza potrà essere pronunciata soltanto dopo la concessione del titolo di proprietà industriale (art.120.1. c.p.i.).

Tramite la sentenza di accertamento della violazione può essere, innanzitutto, inibita la prosecuzione dell'illecito, nonché comminata una penale per ciascuna violazione successivamente accertata, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza (artt.124.1. e 2. c.p.i.). Può, inoltre, essere disposto il sequestro dei beni contraffatti, il loro ritiro dal mercato, la loro assegnazione in proprietà al titolare del diritto violato o la loro distruzione (artt. 124.3. e 4. c.p.i.). Infine, la sentenza provvede al risarcimento dei danni e può anche prevedere la pubblicazione della stessa sugli organi di stampa o su Internet (nel caso di violazione tramite *web*), al fine di dare risonanza alla decisione e ristabilire la verità sul mercato (art.126 c.p.i.).

Considerata la possibile difficoltà per il titolare del diritto leso di dimostrare l'esatta entità del danno subito, il giudice può dar corso ad una valutazione equitativa, sulla base degli elementi di prova acquisiti, ai sensi degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. Sono risarcibili sia il danno emergente che il lucro cessante (consistente, ad esempio, nel mancato fatturato in conseguenza della contraffazione, sempreché sia provato il relativo nesso di causalità), ma anche il danno morale (qualora, ad esempio, sia stata pregiudicata l'immagine del titolare del marchio a causa della qualità inferiore del marchio contraffatto); in alternativa al lucro cessante, può essere richiesta la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore quale diretta conseguenza dell'utilizzo non autorizzato del marchio in titolarità di altri.

L'utilizzo non autorizzato del marchio altrui, oggetto dell'azione di contraffazione, può essere preso in considerazione, oltre che dal punto di vista del diritto dei marchi, anche con riferimento ad almeno quattro altre discipline, come vedremo meglio in seguito. Il libero mercato concorrenziale è, infatti, il risultato di diversi e concomitanti fenomeni sociali, economici, tecnologici e politici; il progresso tecnologico e lo sviluppo di nuove forme di comunicazione hanno, inoltre, contribuito a mettere in rilievo le istanze di tutela diretta degli interessi diffusi dei consumatori e dell'interesse collettivo alla trasparenza informativa e concorrenziale del mercato⁵⁴.

Come in precedenza rappresentato, l'azione di contraffazione si è estesa alla valutazione del pregiudizio

⁵⁴ G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale: Innovazione – Concorrenza – Benessere dei consumatori – Accesso alle informazioni*, Giuffrè, Milano, 2008.

e/o dell'indebito vantaggio tratto dall'illecito utilizzo del marchio altrui, del suo carattere distintivo e/o della sua notorietà, evidenziando una chiara vicinanza con l'illecito concorrenziale.

Già la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, nella sua revisione dell'Aja del 1925, ai sensi dell'art. 10 bis obbligava i Paesi dell'Unione (e tutt'ora li obbliga, nell'ultima revisione di Stoccolma del 1967, entrata in vigore in Italia nel 1977) ad assicurare una protezione effettiva contro la concorrenza sleale, intendendosi per tale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale ed, in particolare: i) qualsiasi comportamento idoneo a creare confusione con i prodotti o l'attività di un concorrente, ii) le false affermazioni idonee a screditare l'attività o i prodotti e, comunque, iii) qualsiasi modalità e/o indicazione tale da trarre in errore il pubblico sulla natura e caratteristiche dei prodotti stessi. A tale previsione si è poi aggiunto l'art. 2598 c.c., ai sensi del quale compie atti di concorrenza sleale chiunque usi nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, e che reprime, inoltre, qualsiasi atto non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Nonostante l'approvazione nel 1947 della nostra Costituzione e, in particolare, del relativo art. 41 (che subordina gli interessi del mercato al rispetto dei valori sociali), la maggior parte della dottrina e giurisprudenza rimasero inizialmente insensibili alla valorizzazione degli interessi individuali e collettivi dei consumatori in applicazione del divieto di concorrenza sleale. Solo a seguito dell'evoluzione del diritto comunitario sono state introdotte nuove discipline in materia di pubblicità ingannevole (Direttiva CE 450/84, attuata in Italia in d.lgs. n. 74/1992) e di pubblicità comparativa (Direttiva CE 55/97, attuata in Italia con il d.lgs. n. 67/2000), poi abrogate e sostituite da un più ampio e complesso sistema normativo (Direttiva CE 29/2005, attuata in Italia con il d.lgs. n. 145/2007 e con il d.lgs. n. 146/2007), che, introducendo la disciplina sulle c.d. "pratiche commerciali scorrette", ha esteso la disciplina della pubblicità ingannevole comparativa originariamente dettata a tutela dei consumatori anche alle imprese, nell'ambito dei loro rapporti reciproci.

Del resto, anche la giurisprudenza degli ultimi decenni ha espressamente riconosciuto che la protezione degli interessi dei consumatori e di una struttura di mercato competitivo sono i necessari riferimenti per una valutazione della lealtà dei rapporti concorrenziali. Né l'apprezzamento del rischio di pregiudizio agli interessi protetti basato su di un bilanciamento fra gli interessi del titolare del marchio, quelli dei suoi concorrenti alla disponibilità di segni identici o simili e quelli della collettività all'apertura concorrenziale del mercato, si è ritenuto debba considerarsi precluso dalla formulazione accolta dalla

Corte di Giustizia nel caso Adidas III⁵⁵, secondo la quale l'imperativo di disponibilità dei segni, operante in materia di registrazione e di estinzione del diritto, non avrebbe cittadinanza nel campo della tutela del marchio sotto profili cruciali quali quelli della valutazione globale del rischio di confusione, della somiglianza fra i segni e della presenza del c.d. nesso. L'orientamento più aperto che caratterizza la restante giurisprudenza comunitaria nel suo complesso suggerisce, pertanto, una lettura correttiva della stessa pronuncia Adidas III. In quella sede, infatti, i giudici comunitari hanno enunciato in termini molto ampi il principio secondo il quale l'imperativo di disponibilità non giocherebbe alcun ruolo nel determinare l'estensione dei diritti del titolare del marchio anteriore. Tuttavia, non può essere trascurato che la risposta fornita dalla Corte si riferisce al più limitato quesito relativo allo stabilire se si dovesse determinare, alla luce dell'imperativo di disponibilità, l'estensione della protezione ricollegabile a un marchio che avesse acquisito validità grazie al *secondary meaning*, nell'ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, della somiglianza fra i segni e del nesso⁵⁶.

Anche recentemente la giurisprudenza si è, del resto, preoccupata di rimarcare come nella funzione distintiva del marchio sia compresa, oltre alla garanzia dell'origine del prodotto anche quella sulla sua integrità, e sull'assenza di inganno circa le caratteristiche essenziali del prodotto nell'apprezzamento del pubblico⁵⁷; la stessa disciplina dell'esaurimento sembra tenere conto che l'inganno del pubblico può provenire anche dal comportamento dei terzi che, dopo aver acquistato un prodotto di marchio, lo reimmettono sul mercato con modalità tali da poterne compromettere la qualità. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, in due ordinanze pronunciate nella fine del 2018 e riguardanti due *maison* italiane di fama internazionale, la Guccio Gucci S.p.A. e la Salvatore Ferragamo S.p.A.⁵⁸; la suprema Corte ha, tra l'altro, rilevato che i precedenti giudici non avevano considerato la fama e la notorietà del marchio nel giudizio globale di somiglianza; inoltre, ha specificatamente riconosciuto la necessità di tutelare tale tipologia di marchi anche con riferimento ai c.d. "falsi palesi", cioè tutti quei prodotti che si ispirino apertamente alle *griffe* più note (o, più in concreto, le copino) e dalle quali l'imitatore voglia trarne indebito vantaggio: la Cassazione ha, pertanto, ulteriormente consolidato un orientamento già da molto tempo incoraggiato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In relazione all'anzidetta evoluzione normativa e giurisprudenziale, si è sostenuto, pertanto, che il *"progressivo ampliamento dell'ambito di protezione riconosciuto dall'ordinamento indica come gli*

⁵⁵ Corte di Giustizia, 10 aprile 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV vs. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV, in *Racc.*, 2008, I, e in *Giur. ann. dir. ind.*, 5469, caso "Adidas III".

⁵⁶ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁵⁷ Cfr. par. 14 delle Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston del 9 ottobre 2008, causa C-276/05, caso "Wellcome".

⁵⁸ Cass. S.U., ordinanza n. 26000, 17 ottobre 2018 e Cass. S.U., ordinanza n. 26001, 17 ottobre 2018.

*interessi oggetto di tutela siano sempre più avvertiti come interessi di natura collettiva, di coloritura pubblicistica.”*⁵⁹

Il raccordo tra il diritto dei marchi ed il divieto di concorrenza sleale si arricchisce di un profilo ulteriore prendendo in considerazione l'art. 21, c.p.i., secondo comma, ai sensi del quale non è consentito utilizzare il marchio in modalità tale da indurre comunque in inganno il pubblico, soprattutto relativamente alla natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato; infatti, esso vale a qualificare il comportamento decettivo del titolare del marchio anche come atto di concorrenza sleale, consentendo l'applicazione delle relative sanzioni (quali il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza), nonché la legittimazione dei concorrenti.

La disciplina sulla concorrenza sleale⁶⁰ tutela i segni che, pur non essendo stati oggetto di registrazione, siano stati legittimamente utilizzati, affiancandosi così a quella dettata dal c.p.i. per i marchi registrati, dalla quale del resto mutua i principi fondamentali e, in particolare, la nozione di segno distintivo e i requisiti di validità. I segni oggetto di tutela ex art. 2598.1 c.c. possono consistere, quindi, analogamente da quanto previsto dall'art. 7 c.p.i., in parole, numeri, lettere, colori, rappresentazioni grafiche e in qualsiasi altra entità capace di distinguere un prodotto sul mercato.

La legittimazione all'azione di concorrenza sleale è più ampia rispetto all'azione di contraffazione, essendo esperibile ad esempio anche da un distributore non titolare del marchio che subisca un danno dall'utilizzo di quel marchio fatto da terzi in maniera tale da ingenerare confusione, ovvero dalle associazioni di categoria. Anche al fine di evitare di rendere indisponibili strumenti utili di tutela delle singole fattispecie che si possano presentare sul mercato, la giurisprudenza ha confermato la cumulabilità dell'azione di concorrenza sleale e di contraffazione del marchio.

Nel nostro ordinamento la repressione delle pratiche commerciali sleali e/o scorrette viene attuata sia attraverso una tutela giurisdizionale che amministrativa, quest'ultima tramite l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”).

In materia di concorrenza sleale è molto avvertita l'esigenza di sanzioni tempestive tali da evitare che i soggetti colpiti da condotte illecite possano subire pregiudizi gravi ed irreparabili. È, quindi, assai frequente il ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.i., volto ad ottenere un provvedimento inibitorio finalizzato alla cessazione immediata della condotta illecita; lo stesso art. 2599 c.c. riconosce in tale rimedio il principale strumento di tutela.

⁵⁹ Così. C. Signorini, *Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette*, in (a cura di) G. Ghidini – G. Cavani, *Lezioni di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2014; sul benessere del consumatore anche G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale: Innovazione – Concorrenza – Benessere dei consumatori – Accesso alle informazioni*, cit.

⁶⁰ G. Ghidini, *Della concorrenza sleale*, in P. Schlesinger, *Il Codice Civile – Commentario*, Giuffrè, Milano, 1991.

Al fine del risarcimento del danno l'art. 2600 c.c. richiede il dolo o la colpa dell'autore degli atti di concorrenza sleale⁶¹; in tale materia si assiste ad una liquidazione generalmente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., data la difficoltà di quantificare il danno, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.

L'illecito concorrenziale rientra nella più ampia fattispecie dell'illecito civile extracontrattuale, dal quale si differenzia tuttavia sotto diversi profili. Innanzitutto, la disciplina della concorrenza sleale si applica soltanto se i soggetti attivi e passivi siano imprenditori e tra essi vi sia un rapporto anche solo potenziale di concorrenza. Nella qualifica di imprenditori, ai fini di quanto previsto dall'art. 2598 c.c., si ritiene vadano ricomprese anche le imprese pubbliche, gli enti pubblici territoriali, i concessionari di pubblici servizi e gli enti senza scopo di lucro che esercitino comunque un'attività di natura economica; ne dovrebbero invece essere esclusi i rapporti tra professionisti. In secondo luogo, l'illecito concorrenziale, a differenza dell'illecito aquiliano, non richiede la presenza di un danno attuale, essendo sufficiente la sola idoneità dello stesso a causare un pregiudizio all'azienda concorrente. In terzo luogo, prevedendo l'art. 2600 c.c. che, accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume, la tutela appare più agevole in quanto trasferisce sull'autore dell'atto sleale l'onere di dimostrare l'assenza di colpa.

L'obiettivo di creare le premesse per un'effettiva omogeneizzazione della disciplina cui soggiacciono le imprese che operano sul mercato UE, ha portato ad adottare altri due gruppi di regole relative, rispettivamente, alla pubblicità ingannevole e comparativa, e che hanno ad oggetto i rapporti reciproci tra le imprese. La Direttiva CE 114/2006 sulla pubblicità ingannevole e comparativa adotta una nozione molto ampia di pubblicità⁶², che comprende evidentemente il messaggio comunicato dal marchio. La pubblicità ingannevole può quindi consistere anche nell'utilizzo, per l'appunto ingannevole, di un marchio e quindi nell'uso di un segno identico o simile al marchio altrui suscettibile di indurre in errore le persone alla quali viene rivolto il messaggio, anche con riferimento alla origine commerciale dei beni oggetto di pubblicità⁶³. La Direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa, a differenza di quella sulle pratiche commerciali sleali, non presuppone che il messaggio oggetto di comunicazione sia idoneo a fuorviare in maniera rilevante il comportamento economico del consumatore, in quanto ritiene sufficiente che, dato il suo carattere ingannevole, leda o possa ledere un concorrente.

Inganno non è evidentemente contraffazione; infatti, se il marchio anteriore registrato non è mai stato

⁶¹ Come caso internazionale possiamo citare quello dell'azienda italiana Moncler che, nel novembre 2015, ottenne dalla "intellectual property court" cinese un risarcimento di 3 milioni di yuan (circa €420.000/\$470.000) a seguito della violazione del relativo marchio registrato perpetrata dall'azienda cinese Beijing Nuojakate Gourmet, colpevole di produrre e vendere piumini con il marchio contraffatto Moncler, in <http://www.thelocal.it/20151117/italys-moncler-wins-china-counterfeit-case>.

⁶² Ai sensi dell'art. 2 lett. a) si intende infatti per pubblicità "qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi ...".

⁶³ Cfr. rispettivamente la lett. b) dell'art. 2 e la lett. a) dell'art. 3 della Direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

utilizzato, si potrà parlare di contraffazione ma non di inganno, in quanto il marchio “*anteriore, non usato e non noto, non contiene in sé ancora alcun messaggio o indicazione relativa all’effettiva origine commerciale suscettibile di essere tradito*”⁶⁴. In aggiunta all’azione di contraffazione, il titolare di un marchio anteriore potrà quindi reagire alla pubblicità ingannevole tramite un’azione civile ed un’azione amministrativa. La pubblicità ingannevole è, infatti, mendacio pubblicitario e, quindi, atto di concorrenza sleale soggetto alla competenza della magistratura ordinaria; tuttavia l’art. 8 del d.lgs. n. 145/2007 ha previsto anche un percorso amministrativo con competenze attribuite all’ AGCM, come innanzi anticipato.

Anche sotto il profilo della comunicazione aziendale, il legislatore comunitario ha apportato una graduale armonizzazione alle regole di quella particolare tecnica promozionale che è la pubblicità comparativa, la cui disciplina intende non soltanto scoraggiare la comparazione illecita, ma anche incoraggiare quella lecita stimolando la concorrenza tra i fornitori di beni e servizi. Il divieto di pubblicità comparativa illecita non si limita però al solo inganno; infatti, ai sensi dell’art. 4 della detta Direttiva è lecita la comparazione che: non causi discredito o denigrazione di marchi di un concorrente, non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio di un concorrente, e non rappresenti un bene o servizio come imitazione o replica di beni o servizi protetti da un marchio.

La pubblicità comparativa che comporta discredito del comparato ovvero appropriazione dei suoi pregi è devoluta alla cognizione della giurisprudenza ordinaria, con esclusione dell’intervento dell’AGCM. Del resto, ben potrebbe l’autorità giudiziaria ordinaria avere competenza su una comunicazione ingannevole, anche se contenuta in una pubblicità comparativa, rispetto alla quale concorrerebbe con l’AGCM. La pubblicità comparativa che utilizzi illecitamente il marchio altrui può dunque essere da un lato ingannevole, dall’altro sleale ai sensi dell’art. 2598.2 c.c.

Il complessivo meccanismo sanzionatorio è stato infine completato con l’introduzione della *class action*, di cui all’art. 140 bis del Codice del consumo⁶⁵.

Concludendo, può senz’altro dirsi, come in precedenza accennato, che il baricentro della tutela e del sistema sanzionatorio in materia si sia notevolmente spostato verso forme pubblicistiche di salvaguardia degli interessi collettivi.

⁶⁴ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁶⁵ Introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. L’azione corrispondente a tutela di “*diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette*” è espressamente prevista dall’art. 140bis, secondo comma, lettera c) quale modificato dall’art. 6 della legge 24 marzo 2012, n. 27. Sull’argomento cfr. Ph. Fabbio, *Azione di classe ex art. 140-bis c.c. e illeciti “concorrenziali”*: ambito di applicazione oggetti e soggettivo, in *AIDA* 2010.

2.2 LE TIPOLOGIE DI MARCHI. CASI DI ANALISI

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

Gli artt. 2 e 15 c.p.i. prevedono che la proprietà del marchio ed i diritti esclusi che ne derivano vengano acquistati mediante registrazione; affinché un segno possa essere validamente registrato come marchio, deve però possedere determinate caratteristiche, pena la nullità o decadenza del relativo diritto. Il primo requisito è senz'altro quello della capacità distintiva⁶⁶; è previsto dall'art. 13 del c.p.i., che disciplina anche gli istituti del c.d. “*secondary meaning*” e della “*volgarizzazione*” riguardanti la capacità distintiva in prospettiva dinamica ossia, rispettivamente, la possibilità di un suo successivo acquisto tramite l'uso che ne viene fatto o di un suo venir meno qualora il giudice dichiari la decadenza del marchio per fatto o inattività del titolare.

Come sostenuto in dottrina⁶⁷, il requisito della capacità distintiva presenta tuttavia vari livelli e, in particolare, l'attitudine a distinguere, ai sensi dell'art. 7 c.p.i., richiesta dalla stessa definizione legale di marchio; il carattere distintivo, previsto come contenuto generale della capacità distintiva dall'art. 13.1 c.p.i.; e la non esclusiva genericità e descrittività del segno.”⁶⁸.

Il secondo requisito per una valida registrazione del marchio è invece rappresentato dalla novità (art. 12 c.p.i.) ed il terzo, infine, dalla liceità.

Passando quindi alle tipologie di marchi, abbiamo già in precedenza avuto modo di parlare dei marchi che godono di notorietà e/o di rinomanza e della c.d. “*tutela rafforzata*” (od “*allargata*”) ad essi riservata; a tale categoria sono da ricondursi i segni che la giurisprudenza, prima della riforma del 1992, aveva definito come “*celebri*” in ragione dei loro titolari, ossia i marchi dei c.d. “*creatori del gusto e della moda*”; si trattava appunto di marchi che, oltre ad essere celebri, erano utilizzati per prodotti di ambiti merceologici anche molto differenti ma, poiché legati al settore della moda e del lusso, richiamavano valori di prestigio, eleganza e raffinatezza, riferendosi conseguentemente a prodotti “*connessi con la*

⁶⁶ La giurisprudenza USA classifica i segni secondo il loro grado di distintività, come segue: i segni c.d. “*fantastici*” (vale a dire i termini di fantasia, privi di un qualsiasi significato) sono sempre registrabili/tutelabili come marchi; i segni “*arbitrari*” (vale a dire i termini che abbiano un significato, slegato tuttavia alle caratteristiche dei prodotti o servizi) sono quasi sempre registrabili, in misura proporzionale alla distanza esistente dai prodotti/servizi d'interesse; i segni “*espressivi*” o “*descrittivi*” (vale a dire i termini composti da parole che richiamano le caratteristiche o la natura dei prodotti/servizi) sono tutelabili solo in casi specifici, ove si dimostri che hanno acquisito il c.d. “*secondary meaning*”; infine i segni “*generici*” (vale a dire i nomi comuni del prodotto o del servizio) non sarebbero quindi mai suscettibili di protezione. Sulla questione, cfr. L. Mansani, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il Dir. ind.* 2007.

⁶⁷ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁶⁸ Così G. Capuzzi, *I Segni Distintivi*, in (a cura di) G. Ghidini – G. Cavani, *Lezioni di Diritto Industriale*, cit.

soddisfazione di un bisogno estetico o di prestigio”⁶⁹. In base alla relativa valutazione di affinità vennero così ritenuti appartenenti all’anzidetta categoria e, conseguentemente, considerati contraffatti da marchi identici utilizzati da terzi in settori merceologicamente diversi, ad esempio: il marchio “Cartier”⁷⁰, celebre per gioielli, al quale venne offerta una protezione estesa anche ai prodotti di abbigliamento; il marchio “Rochas”⁷¹, celebre per profumi, la cui tutela venne ampliata ai capi di abbigliamento; il marchio “Krizia”⁷², utilizzato per abbigliamento femminile, biancheria per la casa, accessori per l’abbigliamento, profumi, pelletteria, piastrelle in ceramica, e nel cui ambito di protezione furono inclusi anche le tappezzerie ed i prodotti murali, in quanto considerati tutti prodotti accomunati dalla destinazione al soddisfacimento di uno stesso bisogno estetico di raffinatezza, prestigio ed eleganza e, quindi, affini.

Riguardo alle altre tipologie di marchi, provvederemo ora a descriverle sinteticamente, per poi procedere ad analizzare, invece, in maniera diffusa e più approfondita quelli che rivestono maggiore interesse con riferimento al settore della moda, ossia: i “marchi di forma”, i “marchi costituiti da lettere”, i “marchi di colore” ed i “marchi patronimici”.

Innanzitutto, si distingue tra “marchi di fabbrica” e “marchi di commercio”; i primi, indicati talvolta anche come “marchi di produzione”, contraddistinguono i prodotti fabbricati da un imprenditore; i secondi, invece, i prodotti selezionati da un intermediario⁷³; tale distinzione è particolarmente rilevante se collocata all’interno delle norme che sanciscono la responsabilità del produttore per il danno da prodotti.

La seconda distinzione è da ricollegarsi alla legge n. 1178/1959 che, in ottemperanza agli obblighi internazionali del nostro Paese, ha introdotto nel nostro ordinamento la categoria dei “marchi di servizio”, con tutte le difficoltà ad adattare la normativa generale a questa categoria di marchi, non essendo sempre agevole ricondurre un determinato segno alla categoria dei “marchi di produzione” o a quella dei “marchi di servizio” (come nel caso dei c.d. “marchi dei creatori del gusto e della moda”, le

⁶⁹ Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, caso “Biki”, in cui si affermava: “non può negarsi che la notorietà indiscussa del marchio Biki per individuare una specie di prodotti di moda caratterizzati dall’apporto personale dell’attrice opera come premessa di fatto per ampliare la tutela fino a vietare l’uso dello stesso marchio come segno distintivo del salotto fabbricato dalla convenuta.”. Trattasi di uno dei primi casi in materia di marchio celebre, in cui il Tribunale di Milano affermò che la notorietà del marchio costituiva una premessa di fatto della tutela allargata.

⁷⁰ Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II (caso *Cartier*).

⁷¹ Trib. Roma, 26 febbraio 1982, in *GADI*, 1528 (caso *Rochas*).

⁷² Trib. Milano, 14 aprile 1986, in *GADI*, 2033 (caso *Krizia*). Al marchio “Krizia” fu invece negata tutela in secondo grado: Corte d’Appello di Milano, 6 novembre 1990, *ivi*, 2574 e con nota di G. CUONZO, *Il caso «Krizia»: revirement della Corte di Appello di Milano sulla tutela dei marchi celebri dei creatori del gusto e della moda*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II. La Corte, ritenendo la nozione di marchi dei creatori del gusto e della moda incerta ai fini della determinazione dell’ambito di tutela del marchio, escluse l’affinità tra mobili di arredamento e maniglie per porte e finestre e, conseguentemente, escluse la contraffazione del celebre marchio.

⁷³ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

cui modalità di impiego possono sottendere sia una vera e propria attività produttiva del titolare del segno, sia un semplice contributo sotto il profilo ideativo ed estetico⁷⁴).

Ha sempre avuto grande rilievo sia in dottrina che in giurisprudenza anche la distinzione (peraltro non normativamente sancita) tra “marchi forti” e “marchi deboli”; i primi da intendersi quelli che non presentano alcuna aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto (come i marchi di fantasia, quale “Rolex”, o i marchi che, pur avendo un proprio significato, non hanno un nesso con il prodotto, come ad es. “scarpa” per oggetti di design)⁷⁵; i secondi, invece, da considerarsi quelli espressivi che, pur essendo formati anche da denominazioni generiche o indicazioni descrittive, hanno un contenuto informativo nei confronti del pubblico; per questi ultimi, e con riguardo all’azione di contraffazione, variazioni anche non di rilievo sono sufficienti ad escludere la violazione del diritto.

Abbiamo poi il “marchio di posizione”, definito come quel marchio che consiste nel posizionamento specifico o apposizione del marchio sul prodotto; obiettivo della registrazione di “marchi di posizione” è quello di cercare di tutelare in maniera efficace il posizionamento specifico di elementi figurativi o di colore, ovvero la loro apposizione sui prodotti; al fine della registrazione valgono gli stessi fattori e requisiti dei “marchi di forma”.

Altra distinzione di cui si è discusso è quella tra “marchi denominativi” (o “verbal”), e “marchi figurativi”; i primi sono composti di sole parole, senza elementi grafici; i secondi, invece, si compongono di elementi grafici, un’immagine o un logo che possono essere combinati anche con una parte testuale (c.d. “marchi figurativi misti”).

A proposito di marchi figurativi, nel 2009 la famosa *fashion blogger* Chiara Ferragni ha fatto parlare di sé, questa volta non sui *social network* o sulle riviste di moda, ma di fronte ai giudici europei. Infatti, in quella sede, il Tribunale UE⁷⁶ ha provveduto ad annullare la decisione che aveva vietato la registrazione, in particolare per alcuni prodotti delle classi 18 e 25 della classificazione internazionale, del marchio figurativo CHIARA FERRAGNI costituito, oltre che dall'elemento denominativo, anche da un elemento figurativo posto sopra di esso e consistente in un disegno che rappresenta un occhio azzurro con lunghe ciglia nere. Gli utilizzatori del marchio avevano chiesto al Tribunale UE l'annullamento della decisione di rigetto dell'EUIPO, motivata dalla somiglianza del marchio, di cui era stata richiesta la registrazione nel 2015, con altro già registrato in Benelux e dal nome CHIARA. Il Tribunale, esaminata la somiglianza

⁷⁴ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁷⁵ Così G. Capuzzi, *I Segni Distintivi*, in (a cura di) G. Ghidini – G. Cavani, *Lezioni di Diritto Industriale*, cit.

⁷⁶ Tribunale UE, 8 febbraio 2019, causa T-647/17, in <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210621&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=12353531>, Serendipity S.r.l. e a. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Marchio dell’Unione europea.

tra i marchi dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, concludeva nel senso che i due segni in conflitto presentassero: i) un debole grado di somiglianza visiva, ii) un grado di somiglianza medio o addirittura tenue dal punto di vista fonetico, mentre iii) sotto il profilo visivo vi fossero motivi sufficienti per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico di riferimento; il Tribunale provvedeva, pertanto, ad annullare la decisione dell'EU IPO sostenendo che quest'ultimo avesse commesso un errore nel constatare un rischio di confusione.

Sempre nell'ambito delle valutazioni concernenti il rischio di confusione e, quindi, relative al confronto tra marchio anteriore e successivo nonché al grado di somiglianza fra due marchi, la giurisprudenza comunitaria ha anche utilizzato il concetto di marchio c.d. "complesso" (o anche "composto" e "misto"), applicabile ai casi in cui i marchi posti a confronto abbiano un elemento in comune e la valutazione globale debba essere condotta secondo il metodo dell'impressione complessiva prodotta dai segni messi a confronto. Ad esempio, in tale ambito ci si era chiesti se, nel caso di registrazione separata come marchio di un elemento di un "marchio complesso", l'utilizzo del "marchio complesso" e della combinazione dei marchi fosse sufficiente ad assicurare il mantenimento dei diritti sull'elemento o sul marchio isolato⁷⁷; la Corte UE si è espressa favorevolmente, ma a condizione che il marchio utilizzato attraverso un altro "marchio complesso" oppure utilizzato solo insieme ad altro marchio, la combinazione con il quale sia a sua volta registrata, continui a essere percepito come un'indicazione di origine del prodotto⁷⁸. In ogni caso, la giurisprudenza comunitaria non sembra abbia voluto creare una vera e propria nuova categoria di marchi ma, piuttosto, come sostenuto in dottrina, enucleare "*un meccanismo di confronto maneggevole (e forse anche plasmabile in funzione delle opzioni giurispolitiche del giudice)*" per le fattispecie in cui il marchio successivo presenti punti di sovrapposizione solo parziale con quello anteriore⁷⁹.

In diverse occasioni i giudici comunitari hanno avuto modo di occuparsi anche del fenomeno dei c.d. "marchi di serie" o "appartenenti a una stessa famiglia"⁸⁰, ossia di quei segni appartenenti ad un medesimo titolare che riproducano costantemente uno stesso elemento distintivo aggiungendovi un elemento differenziatore, oppure che utilizzino la ripetizione di uno stesso suffisso o prefisso estrapolato da un marchio originario. A tale riguardo va', tuttavia, segnalato che molte tra le decisioni comunitarie prendono in considerazione i c.d. "marchi di serie" non perché il titolare del marchio anteriore abbia fatto valere più di un marchio, ma piuttosto perché si tratta di una prassi diffusa sul mercato, che si ritiene possa incidere sulla valutazione del rischio di confusione. Si è, così, più volte evidenziato che nel

⁷⁷ Questa è la situazione esaminata dalla Corte di Giustizia, 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), causa C-12/12, Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss, in *Riv. dir. ind.* 2013, II, con nota di E. Berti Arnoaldi, caso "etichetta rettangolare rossa".

⁷⁸ Corte di Giustizia, 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), caso "etichetta rettangolare rossa" cit.

⁷⁹ Così M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁸⁰ Cfr. S. Alvanini, *Le Famiglie di marchi*, in *Il Dir. ind.* 2012.

giudizio di opposizione è necessario considerare le condizioni oggettive in cui i marchi confliggenti possono incontrarsi sul mercato e come, in particolare nel settore dell'abbigliamento, sia piuttosto usuale che il medesimo marchio venga declinato in più varianti in relazione al prodotto che contraddistingue. Si è anche rilevata la frequenza con cui uno stesso produttore di abbigliamento utilizzi sottomarche o *sub-brands* (derivanti da un marchio principale con il quale condividono un elemento dominante), per distinguere le varie linee o gamme di prodotto in relazione al pubblico di riferimento (ad es. maschile, femminile, giovani). Per quanto sopra, si è ritenuto che, nel caso di famiglie o serie di marchi, si possa incorrere in un rischio di confusione anche quando l'anzidetto pubblico di riferimento, pur nella percezione di una differenza rispetto al marchio anteriore, sia comunque indotto a ritenere che il nuovo marchio indichi una linea di prodotti innovativa proveniente dalla stessa impresa titolare del marchio anteriore, incorrendo, pertanto, in un rischio di associazione che provoca confusione sull'origine commerciale dei prodotti identificati dai marchi in conflitto. Dalle varie pronunce al riguardo si evince che il verificarsi del rischio di associazione è, in ogni caso, subordinato i) alla prova, da parte del titolare dei marchi anteriori appartenenti alla serie, del loro concreto utilizzo in commercio e ii) alla presenza nel marchio richiesto di caratteristiche tali da ricollegarlo alla serie. Nel senso che il rischio di associazione sia, comunque, una sottospecie del rischio di confusione⁸¹ sono concordi sia la giurisprudenza comunitaria che quella italiana pronunciate in tale ambito.

L'art. 2570 c.c. e l'art. 11 c.p.i. prevedono le ulteriori tipologie di "marchio collettivo" e di "marchio individuale"; quest'ultimo, ha principalmente una funzione di indicazione di provenienza del prodotto e/o del servizio da una determinata impresa e solo raramente ne è possibile un uso contemporaneo da parte di più imprenditori; il "marchio collettivo", invece, svolge essenzialmente una funzione di garanzia e/o di certificazione e, come tale, è utilizzabile anche da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare del marchio; il citato art. 11 c.p.i. prevede poi una particolare specie di marchio collettivo definito "marchio collettivo geografico" che esplica la funzione di indicare e garantire la provenienza geografica dei prodotti e/o dei servizi.

Infine, la normativa di settore (sia nazionale che comunitaria) può prevedere, direttamente o tramite ulteriore atto amministrativo, l'istituzione di segni destinati ad attestare che certi beni abbiano le caratteristiche predeterminate dalla relativa fonte costitutiva, individuando, pertanto, delle ben specifiche qualificazioni merceologiche, soprattutto nel settore alimentare; al riguardo, si parla, quindi, di "marchio di qualità" o, talvolta, anche di "marchio collettivo pubblico". In ogni caso, ai sensi dell'art. 36 TFUE, le singole misure nazionali non devono mai costituire un mezzo di discriminazione arbitraria

⁸¹ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri⁸²; per questo motivo, ritroviamo oggi tra i “marchi di qualità” un numero di segni inferiore rispetto al passato (ad esempio, il marchio “ceramica artistica tradizionale” nel diritto interno, ed il marchio “di qualità ecologica” nonché la dizione “prodotto biologico” nel diritto comunitario).

Come in precedenza rappresentato, passeremo ora a trattare specificatamente i “marchi di forma”, i “marchi patronimici” ed i c.d. “nuovi marchi” o “marchi non convenzionali” (in quanto non figurativi né denominativi) più attinenti al settore della moda, ossia i “marchi di lettere” (o “di cifre”) ed i “marchi di colore” (ovvero “di combinazioni e tonalità cromatiche”), unitamente alla disamina dei singoli casi di analisi individuati e ad essi attinenti.

I c.d. “nuovi marchi” sono ammessi, come abbiamo visto, dall’art. 7 c.p.i., che contiene un elenco esemplificativo e non tassativo di segni idonei a costituire un valido marchio; per determinare la loro idoneità a svolgere la relativa funzione di origine vale il criterio della parità di trattamento nella valutazione della rispettiva capacità distintiva, con particolare attenzione alla percezione del pubblico.

2.2.1 Marchi di forma

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

La tutela delle forme è uno dei temi su cui la *fashion industry* si è maggiormente concentrata negli ultimi anni, oltre che una delle materie che, anche in tempi recenti, ha vissuto i più intensi processi di evoluzione. Spesso le case di moda ricorrono alla registrazione dei marchi di forma per tutelare le proprie creazioni ed “icone”, in particolare le borse e gli accessori, al fine di godere di una tutela sull’aspetto esteriore del prodotto ulteriore e più duratura rispetto a quella conseguibile tramite la registrazione di disegni e modelli (che garantisce una esclusiva di massimo 25 anni).

Innanzitutto, occorre precisare che marchio di forma e marchio tridimensionale, spesso utilizzati come sinonimi, in realtà non coincidono potendo, infatti, aversi marchi relativi a forme tridimensionali completamente estrinseche al prodotto stesso e marchi bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto, come nel caso dei disegni apposti sulla superficie di un prodotto, di quelli presenti su una borsa o il tessuto di un capo di abbigliamento.⁸³

⁸² Corte di Giustizia, 8 maggio 2014 (Nona Sezione), causa C-35/13, Assica – Associazione Industriali delle carni e dei salumi e Kraft Foods Italia vs. Associazione per la tutela del Salame di Felino, La Felinese Salumi, Salumificio Monpiù e altri, caso “Salame di Felino”.

⁸³ G. Sena, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., precisa che “quando si parla di marchi di forma ci si può riferire sia ad oggetti tridimensionali che a segni bidimensionali. Infatti, come chiarisce la dottrina, oltre alla forma esterna del prodotto o alla sua confezione possono essere oggetto di una valida registrazione come marchi di

Sull'ammissibilità o meno di una registrazione come marchio della forma del prodotto ovvero del suo contenitore sono sorte nel tempo diverse controversie⁸⁴, discutendosi storicamente sul problema della funzionalità tecnica ed estetica della forma, nonché sul rischio di monopolizzazione di elementi eventualmente idonei ad essere tutelati solo temporaneamente ai sensi della normativa su invenzioni e modelli.

Come desumibile anche dalla giurisprudenza comunitaria, la preoccupazione antimonopolistica è stata sempre particolarmente avvertita con riferimento ai marchi tridimensionali. Si è autorevolmente rilevato in dottrina⁸⁵ che la stessa tutelabilità del marchio di forma affermata dal legislatore dopo la riforma del 1992 non fa' altro che aprire il tema dei limiti, essenzialmente in funzione antimonopolistica, entro i quali la tutela possa essere ad essi accordata. In altri termini, il ritardo con cui il legislatore ha previsto espressamente la possibilità di tutela del marchio tridimensionale deriva proprio dal timore che il monopolio su un segno costituito dalla forma o confezione del prodotto, unitamente alla durata potenzialmente illimitata dell'esclusiva, potesse trasformarsi, di fatto, in un monopolio su una realtà produttiva; come pure evidenziato in dottrina, a tale preoccupazione si sono affiancate le difficoltà circa la compatibilità con il principio di estraneità del marchio al prodotto connesso alla funzione distintiva del marchio, quale segno di distinzione di un prodotto o servizio e, quindi, "*simbolo di altro da sé (se ricordiamo per un attimo l'etimologia del termine simbolo che deriva dal greco: sun-ballein, collegare, mettere insieme, rimandare ad una realtà altra, differente da sé, il marchio di forma è il meno simbolico tra i segni, è il segno meno segno tra tutti)*".⁸⁶

Prima di passare ai limiti normativamente sanciti, segnaliamo che dalle pronunce dei giudici comunitari emergono alcune cautele di carattere generale: affinché una forma possa essere registrata come marchio, essa deve costituire un segno e non riguardare un concetto (qualunque forma esso possa assumere in concreto); inoltre, l'oggetto della richiesta di marchio non deve essere indeterminato, in quanto si andrebbe a monopolizzare una semplice idea di forma e non una determinata forma concreta, realizzando degli indebiti vantaggi competitivi. Al riguardo, la giurisprudenza comunitaria ormai da tempo ha ritenuto non applicabile il *secondary meaning*⁸⁷ ad una forma indeterminata, escludendo quindi che essa possa assumere capacità distintiva semplicemente grazie all'uso.

Per poter essere registrata come marchio, la forma non può essere funzionale. Sottostanti a tutte queste tre ipotesi vi sono le anzidette esigenze antimonopolistiche, così come comune ad esse è l'impossibilità

forma anche i marchi bidimensionali intrinsecamente connessi al prodotto, come ad esempio i disegni dei tessuti utilizzati da Burberry's, Vuitton, Gucci, Fendi, Prima Classe, ecc., per realizzare le proprie linee di abbigliamento e accessori."

⁸⁴ Corte di Giustizia, causa C-299/99, 18 giugno 2002, caso "Philips".

⁸⁵ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

⁸⁶ Così G. Capuzzi, *I Segni Distintivi*, in (a cura di) G. Ghidini – G. Cavani, *Lezioni di Diritto Industriale*, cit.

⁸⁷ Corte di Giustizia, causa C-321/03, 25 gennaio 2007, caso "Dyson", su un contenitore trasparente per aspirapolvere.

di applicazione del *secondary meaning*⁸⁸. Nel caso di forma imposta dalla natura del prodotto (detta anche “necessaria”), la non registrabilità è dettata dalla volontà di non monopolizzare forme essenziali di un genere merceologico⁸⁹ ovvero forme imposte per legge ad un determinato prodotto o contenitore.

Il divieto di registrazione della forma che svolga una funzione necessaria ad un risultato tecnico (detta anche forma “utile”) è finalizzato alla tutela dell’interesse concorrenziale perché, come aveva ammonito Cesare Vivante più di un secolo fa’, “nessuno può confiscare perpetuamente a scapito del benessere di tutti un progresso industriale”⁹⁰; la relativa tutela viene, pertanto, realizzata attraverso la normativa di carattere brevettuale che ne stabilisce una scadenza (anche se rimane ancora piuttosto controversa, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tematica del rapporto tra le varie modalità di tutela della forma nel diritto industriale). Come vedremo meglio più avanti, nel 2016 il Tribunale di Firenze non ha consentito la registrazione quale marchio di forma ad un motivo costituito da strisce di pelle intrecciate (la cui tutela era stata invocata a giudizio da Bottega Veneta), proprio perché ha ritenuto che la forma del prodotto fosse volta ad ottenere un risultato tecnico.

L’impossibilità di registrare la forma che dia valore sostanziale al prodotto (detta anche forma “ornamentale”) si è sostenuto derivi, invece, dal fatto che la forma rappresenterebbe l’unico motivo d’acquisto; tali segni, esercitando un valore attrattivo, potrebbero essere registrati, così, solo quali modelli ornamentali.

Come sostenuto in dottrina, sia la normativa comunitaria che quella nazionale escludono la possibilità di valida registrazione come marchio della forma che attribuisca valore sostanziale al prodotto, ovvero di un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente caratteristiche che possono conferirgli valori sostanziali; ciò, in particolare, nei casi di caratteristiche estetiche molto sofisticate, che rappresentino un elemento essenziale di forza attrattiva del prodotto in questione; l’impedimento del valore sostanziale non osta, tuttavia, alla registrazione di una forma, anche gradevole dal punto di vista estetico, nella quale prevalga il valore simbolico del richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa piuttosto che non l’elemento attrattivo determinato dalla sua estetica⁹¹.

La riforma della legge modelli ha, tuttavia, sollecitato un ripensamento della materia; infatti, come sostenuto in dottrina, l’abrogazione del requisito dello speciale ornamento, con la relativa eliminazione del giudizio sulla soglia di gradevolezza estetica, comporta come conseguenza che non sia necessario un particolare valore estetico e di mercato della forma per l’accesso all’esclusiva; anche tale innovazione

⁸⁸ Corte di Giustizia, cause C-53/01, C-54/01 e C-55/01, 8 aprile 2003, caso “Linde”.

⁸⁹ Corte di Giustizia, causa C-136/02, 7 ottobre 2004, caso “Mag Instrument” sulla forma cilindrica delle lampade tascabili come forma imposta dal prodotto e non distintiva.

⁹⁰ C. Vivante, *Trattato di diritto commerciale, Le Persone*, F.lli Bocca, Torino, 1893.

⁹¹ Cfr. A. Castelli, commento a sentenza Tribunale di Milano 27 agosto 2015, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/impedimenti-alla-registrazione-del-marchio-di-forma-resupposti-temporali-per-la-configurabilita-della-concorrenza-parassitaria-e-limiti-alla-relativa-tutela-inibitoria>.

trova fondamento nella mutata concezione della funzione concorrenziale del *design* adottata dal legislatore della riforma, non volendosi più tanto stimolare lo sviluppo di opere di *design* gradevoli esteticamente, quanto di nuovi prodotti; in tale contesto, si è, quindi, sostenuto in dottrina che siano stati rimessi in discussione anche i criteri del coordinamento con la tutela del marchio di forma affermandosi, conseguentemente, “*la possibilità del cumulo delle tutele, come condizione stessa di sopravvivenza del marchio di forma che altrimenti non troverebbe un suo spazio effettivo.*”⁹²

Ovviamente, al fine di una valida registrazione del marchio di forma, dovranno essere presenti i requisiti del carattere distintivo (anche se più difficile da valutare nel caso di un marchio di forma piuttosto che nel caso di un marchio denominativo, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza comunitaria), della non genericità/descrittività (quest’ultima, tuttavia, superabile con l’applicazione del *secondary meaning*⁹³) e, antecedentemente al Reg. 2017/1001, della riproducibilità grafica. La giurisprudenza si è in ogni caso più volte espressa nel senso che sia da escludersi il carattere distintivo delle forme semplici, comuni, usuali e standardizzate⁹⁴, sia in una loro configurazione tridimensionale che bidimensionale, quali il cerchio, il quadrato, il rettangolo, il pentagono ed il parallelogrammo, ma anche un fiore stilizzato tridimensionale costituito da quattro petali bombati⁹⁵; del resto, non si è ritenuto neanche sufficiente che la forma fosse nuova ed originale⁹⁶.

Nel passare in rassegna le varie decisioni formatesi sui singoli casi individuati, ci si è soffermati su ciascuno dei tre anzidetti limiti normativi e sulla asserita validità o meno di una serie di marchi di forma, riscontrando come, in effetti, gli orientamenti non siano stati sempre uniformi e gli esiti addirittura anche diversi; così, ad esempio, nel caso di due tipi di borse commercializzate dalla celebre casa di moda Hermès, ovvero di particolari tipi di forme quali il motivo a “cuoio intrecciato” usato da Bottega Veneta per realizzare alcuni dei suoi accessori, la lavorazione a “granopaglia” di Louis Vuitton, il motivo geometrico noto come “*cannage*” di Christian Dior ed il marchio “flora” utilizzato da Gucci.

2.2.1.1 Caso Hermès

La celebre *maison* francese si è trovata negli anni coinvolta in diverse controversie non solo italiane ma anche internazionali, spesso relative ad uno dei suoi prodotti di culto, quale l’iconica “*Birkin bag*”; gli esiti non sono sempre stati uniformi ma, Hermès, alla fine è riuscita a rivendicare la titolarità dei propri

⁹² Così G. Capuzzi, *I Segni Distintivi*, in (a cura di) G. Ghidini – G. Cavani, *Lezioni di Diritto Industriale*, cit.

⁹³ Trib. Milano, 2 maggio 2013, in *Foro it.*, 2013, caso “Gucci/Guess”, cit.; Cass. 29 ottobre 2009, n. 22929, in *Foro it.*, 2011, I.

⁹⁴ Nel senso che non se ne possano appropriare specifiche imprese con il semplice espediente della registrazione del marchio, preconstituendo posizioni di vantaggio concorrenziale perpetuo anche Cass. 23 novembre 2001, n. 14863, che riconduce la “*forma naturale ovvero quella standardizzata del prodotto, noto appunto in tale configurazione*” alla forma imposta dalla natura del prodotto, caso “Etro”.

⁹⁵ Trib. UE 14 marzo 2014 (Quarta Sezione), causa T-131/13, caso “fiore sul bavero”.

⁹⁶ Trib. UE 14 dicembre 2011 (Terza Sezione), causa T-237/10, caso “fibbia di chiusura”.

diritti contro la produzione e la vendita illecita di prodotti contraffatti sia in Italia che negli Stati Uniti e, recentemente, anche in Giappone.

Di seguito analizzeremo alcune delle cause più rilevanti, nell'ambito delle quali si è discusso dell'esistenza o meno degli impedimenti previsti dall'art. 9 c.p.i. (in particolare per quanto concerne quello relativo alla forma che attribuisce valore sostanziale al prodotto), della somiglianza tra segni e di un possibile rischio di confusione per il pubblico di riferimento, dell'esistenza o meno di una capacità distintiva anche in relazione alla diversità di prezzi e canali distributivi, del requisito della novità sulla base di una valutazione complessiva e dell'impressione generale suscitata nei consumatori; tutto ciò, al fine di accertare la nullità o meno dei marchi in questione e la conseguente sussistenza di contraffazione e concorrenza sleale.

Tratteremo, in particolare, due casi sottoposti al Tribunale di Torino e alla United States District Court, C.D. California, aventi la medesima parte attrice: la celebre *holding* francese Hermès International S.c.p.a.

Nel 2008 la società francese, insieme ad Hermès Sellier, ha citato in giudizio la società torinese Laurence S.r.l., accusandola di contraffazione dei tre famosi modelli di borse "Kelly", "Birkin" e "Lindy", i primi due registrati come marchi nazionali e comunitari, mentre il terzo come modello comunitario; nel 2014 la stessa Hermès International S.c.p.a. ha convenuto in giudizio Emperia Inc., Anne-Sophie Inc. e Top's Handbag Inc., lamentando la produzione e commercializzazione di borse costituenti la riproduzione del proprio modello "Birkin".

La storia della "Kelly" risale al 1937. Lanciata originariamente come borsa da sella, assunse presto una veste molto chic ed elegante, ottenendo un grande successo; venne tuttavia resa celebre dalla principessa Grace Kelly di Monaco (da cui ha assunto il nome), fotografata nel 1956 sulla copertina di *LIFE magazine* mentre cercava di celare la propria gravidanza nascondendo la rotondità dietro la sua borsa Hermès⁹⁷.

La "Birkin" (il cui nome deriva invece dall'attrice e cantante inglese Jane Mallory Birkin), ha una storia più recente. Nel 1984, infatti, durante un volo da Parigi a Londra, dalla borsa dell'attrice caddero diversi fogli e appunti; accanto a lei viaggiava Jean-Louis Dumas (allora stilista per la *maison* francese, successivamente divenutone presidente) al quale l'attrice si rivolse lamentando il fatto che non esistesse in commercio una borsa al contempo capiente e raffinata, ma anche comoda e pratica; Dumas raccolse la sfida e qualche settimana dopo fece consegnare all'attrice una borsa che rispondeva esattamente alle sue richieste: forma ampia, *design* raffinato, in morbida pelle e chiusura a girello con patella divisa in tre sezioni⁹⁸.

⁹⁷ Hermès, *Kelly Story*, in <https://www.hermes.com/it/en/story/106196-kellyeu-en?s=Kelly+bag>.

⁹⁸ Hermès, *Birkin story*, in <https://www.hermes.com/it/en/story/106191-birkinen-en?s=birkin+bag>.

Le due borse sono abbastanza simili; entrambe hanno due manici ma la “Birkin” resta sempre aperta, mentre la “Kelly” deve necessariamente essere chiusa.

La “Lindy” è stata invece disegnata nel 2006, e ha fatto il suo debutto durante la settimana della moda primavera/estate 2007, divenendo uno dei principali prodotti Hermès, disponibile in una grande quantità di colori e dimensioni.

Divenute dei veri e propri oggetti di culto, le anzidette tre borse sono tutelate in tutto il mondo da svariati marchi e modelli; in particolare, per quanto riguarda la fattispecie in esame, riscontriamo i marchi di seguito evidenziati.

Per la borsa “Kelly”:

- registrazione di marchio italiano n. 1003725, consistente nella forma di una borsa caratterizzata da un fondo rettangolare allungato a due facce principali sostanzialmente rettangolari, di cui quella posteriore estendentesi con un risvolto che, a borsa chiusa, copre la zona superiore della faccia anteriore; il risvolto presenta una zona rastremata in corrispondenza della quale due cinghie che si estendono dai lati della faccia posteriore attraverso le facce laterali, fuoriescono dalle feritoie nella faccia anteriore e sono atte ad impegnarsi con il dispositivo di chiusura della borsa; quest’ultima è assicurata da un lucchetto il cui lato anteriore presenta una lettera H stilizzata⁹⁹; a seguito del deposito il 10 maggio 2002, il marchio è stato registrato il 13 aprile 2006 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi da parte di Hermès Italie S.p.A.;
- registrazione di marchio italiano n. 882873, consistente nella forma e decorazione del dispositivo di chiusura di una borsa o simili, caratterizzato da un risvolto presentante una zona rastremata cui si sovrappone una cinghia le cui estremità si impegnano con una chiusura assicurata da un lucchetto, il cui lato anteriore è decorato con una lettera H stilizzata; a seguito del deposito da parte di Hermès Italie S.p.A. l’8 gennaio 2003, la registrazione è stata ottenuta il 6 febbraio 2003 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi¹⁰⁰;
- registrazione di marchio comunitario n. 002083327, registrato il 14 giugno 2005 da Hermès International presso l’UAMI¹⁰¹, a seguito del deposito il 9 febbraio 2001.

Per la borsa “Birkin”:

- registrazione di marchio italiano n. 1003726, consistente nella forma di una borsa caratterizzata da un fondo rettangolare allungato a due facce principali sostanzialmente rettangolari, di cui quella posteriore si estende con un risvolto che, a borsa chiusa, copre la zona superiore della faccia anteriore; il risvolto presenta una zona rastremata in corrispondenza della quale due

⁹⁹ Uibm. gov. it., *Borsa Kelly*, in <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>.

¹⁰⁰ Uibm. gov. it., *Dispositivo di chiusura Kelly*, in http://www.uibm.gov.it/bancadati/stampa_domanda.php.

¹⁰¹ Tmdn. org., *Kelly bag*, in <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>.

cinghie che si estendono dai lati della faccia posteriore attraverso le facce laterali, fuoriescono dalle feritoie nella faccia anteriore e sono atte ad impegnarsi con il dispositivo di chiusura della borsa; il risvolto della faccia posteriore presenta due intagli che si estendono dal bordo fino alla zona di collegamento del manico al corpo della borsa; la chiusura è assicurata da un lucchetto il cui lato anteriore presenta una lettera “H” stilizzata¹⁰²; è stato registrato il 13 aprile 2006 da Hermès Italie S.p.A., a seguito del deposito il 10 maggio 2002;

- registrazione di marchio italiano n. 882872, consistente nella forma e decorazione del dispositivo di chiusura di una borsa o simili, caratterizzato da un risvolto presentante una zona rastremata cui si sovrappone una cinghia, le cui estremità si impegnano con una chiusura assicurata da un lucchetto, il cui lato anteriore è decorato con una lettera H stilizzata; depositato da Hermès Italie S.p.A. l'8 gennaio 2003, il marchio è stato registrato il 6 febbraio 2003 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi¹⁰³;
- registrazione di marchio comunitario n. 004467247, depositato da Hermès International S.c.p.a. il 26 maggio 2005 e registrato l'11 maggio 2007;
- registrazione di marchio statunitense n. 3936105104, presso l'Ufficio Brevetti e Marchi il 29 marzo 2011;
- registrazione di marchio statunitense n. 1806107¹⁰⁵.

Per la borsa “Lindy”:

- registrazione di modello comunitario n. 000573555-0016 e n. 000573555-0017¹⁰⁶, entrambi di proprietà di Hermès Sellier. Il primo, depositato il 7 agosto 2006 e registrato lo stesso giorno, ha ottenuto il rinnovo il 23 giugno 2011; in base alla banca dati Eurolocarno, il prodotto appartiene alla categoria “sacche”. Il secondo, anch'esso appartenente alla categoria “sacche”, è stato registrato presso l'UAMI il 7 agosto 2006.

In merito al famoso caso italiano “Hermès International vs. Laurence S.r.l.”, con ricorso cautelare depositato il 7 febbraio 2008 Hermès International S.c.p.a., insieme ad Hermès Sellier (“Hermès”), adiva il Tribunale di Torino, chiedendo l'emissione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sequestro nei confronti della piccola società torinese, accusata di concorrenza sleale per aver imitato pedissequamente i modelli Hermès, e di aver tratto in inganno i consumatori circa la provenienza dei modelli delle borse.

¹⁰² Uibm.gov.it., *Birkin bag*, in <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>.

¹⁰³ Uibm.gov.it., *Dispositivo di chiusura Birkin*, in <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>, cit.

¹⁰⁴ Tmsearch.uspto.gov., *U.S. Birkin Trademark*, in <http://tmsearch.uspto.gov/showfield?f=doc&state=4806:py9w8n.2.1>.

¹⁰⁵ Tmsearch.uspto.gov., *U.S. Turn-lock Trademark*, in <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:py9w8n.3.1>.

¹⁰⁶ Tmdn.org, *Lindy bag*, in <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>.

Il Tribunale di Torino, con decreto emesso *inaudita altera parte*, accoglieva le richieste cautelari di Hermès con riferimento al sequestro di prodotti e documentazione contabile nonché con riferimento all'inibitoria, fissando udienza ex art. 669 sexies c.p.c.¹⁰⁷ e riservandosi di provvedere sulle ulteriori istanze.

La convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva in relazione ai marchi di forma italiani riferiti alle borse “Kelly” e “Birkin” in quanto di proprietà di Hermès Italie, nonché la nullità dei marchi registrati in questione, sostenendone l'invalidità per specifici impedimenti assoluti e relativi; in particolare, il giudizio verteva sui marchi nn. 882872 e 882873, facenti riferimento alla forma del sistema di chiusura con la lettera H (simbolo di Hermès) dei modelli di borse “Kelly” e “Birkin”.

Laurence chiedeva poi in via riconvenzionale che venisse dichiarata la nullità e l'invalidità di ulteriori marchi della parte attrice, quali il marchio italiano n. 1003725 ed il marchio comunitario n. 002083327 posti a tutela del modello di borsa “Kelly”, nonché il marchio italiano n. 1003726 ed il marchio comunitario n. 004467247 relativi alla “Birkin”. Sempre in via riconvenzionale la convenuta richiedeva che le borse oggetto di sequestro dalla stessa prodotte potessero essere modificate, al fine di recuperare il relativo pellame e riutilizzarlo per altri prodotti (facoltà prevista dal comma terzo dell'art. 124 c.p.i.). In relazione a quanto sopra, Laurence S.r.l. chiedeva la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per le borse “Kelly” e “Birkin”, al fine di verificare se i marchi avessero le caratteristiche necessarie alla corretta registrazione.

La convenuta, inoltre, richiedeva la stessa CTU anche per il modello “Lindy”, al fine di confrontarlo con il modello dalla stessa realizzato e verificare così l'esistenza del rischio di confusione per un utilizzatore informato, ossia dotato di una soglia di attenzione maggiore rispetto a quella di un consumatore medio; in aggiunta, la società torinese chiedeva una prova testimoniale, con l'obiettivo di provare che la registrazione dei modelli “Kelly”, “Birkin” e “Lindy” da parte di Hermès fosse successiva alla distribuzione dei modelli da sé medesima prodotti, iniziata dal 1967.

Preliminarmente, il Tribunale rigettava l'eccezione di legittimazione attiva in considerazione dei rapporti di controllo tra le società, tali per cui, dato che Hermès International era azionista della Hermès

¹⁰⁷Art. 669 sexies c.p.c. “Il giudice, sentite le parti omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.”.

Italie, per sillogismo, qualsiasi marchio di proprietà di Hermès Italie apparteneva anche ad Hermès International.

Il Tribunale¹⁰⁸ accertava poi che non sussistevano le cause di esclusione previste per i marchi di forma dall'articolo 9 c.p.i., poiché le forme delle borse Hermès presentavano degli elementi sufficientemente estrinseci dal concetto generale di borsa e, pertanto, le forme in argomento non potevano essere considerate alla stregua di una *“forma funzionale e tecnica”*, *“potendo le borse avere le forme più svariate e fantasiose”*.

La stessa circostanza che il modello di borsa tutelato come marchio di forma avesse anche una particolare chiusura, non faceva rientrare la fattispecie nella previsione normativa della forma che attribuisce valore sostanziale al prodotto, perché, come valutato dal Tribunale, innumerevoli potevano essere le tipologie di chiusura di una borsa e, comunque, esse costituivano un elemento meramente ornamentale che non attribuiva al prodotto quel valore sostanziale capace di fornire all'acquirente qualcosa di più rispetto a ciò che acquisisce comprando una borsa con una chiusura di peculiare connotazione estetica riconducibile al noto modello.

Il Tribunale riteneva altresì non sussistere l'ipotesi di volgarizzazione del marchio di cui all'art. 26, lettera a), c.p.i., in forza del quale il marchio decade per volgarizzazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, ossia qualora, per fatto dell'attività o inattività del suo titolare, sia divenuto denominazione generica del prodotto ovvero abbia perduto la sua capacità distintiva.

Nell'ambito della comparazione effettuata tra i prodotti di Hermès e quelli della società torinese, il Tribunale rilevava, inoltre, come apparisse evidente, in una visione di insieme, che i modelli Laurence richiamassero per ciascuno dei modelli “Kelly” e “Birkin” le parti caratterizzanti degli stessi, a nulla rilevando il fatto che sui modelli della convenuta non fosse presente il marchio denominativo Hermès; il Tribunale basava così la sua decisione sul disposto dell'art. 12, lettera b), c.p.i., ai sensi del quale non potevano considerarsi suscettibili di registrazione i segni che alla data del deposito della domanda fossero identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra l'attività d'impresa da essi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio fosse registrato, potesse determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, eventualmente consistente anche in un rischio di associazione fra i due segni, fermo restando che il precedente uso del segno, qualora non comportasse una sua notorietà, ovvero la notorietà fosse semplicemente locale, non valeva ad escludere la novità. Il Tribunale proseguiva affermando che l'effetto confusorio derivante dalla relevantissima somiglianza tra i prodotti Hermès e i corrispondenti prodotti

¹⁰⁸ Trib. Torino, sez. speciale PI., 17 marzo 2008, in *Riv. dir. ind.* 2009.

Laurence fosse evidente, anche perché la stessa Laurence denominava i suoi modelli con gli stessi nomi utilizzati da Hermès. Infine, il Tribunale concludeva nel senso della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 12, lettera b) c.p.i. per vietare a Laurence la produzione e la commercializzazione dei modelli riproducenti le caratteristiche dei marchi di forma relativi alle borse “Kelly” e “Birkin”, in considerazione dell'idoneità confusoria dei prodotti in questione e dell'esistenza del “*pericolo nel ritardo, potendo la prosecuzione dell'attività di vendita di Laurence sviare la clientela, quantomeno con riferimento al punto vendita Hermès in Torino, e contribuire a svilire l'appetibilità del marchio stesso proprio a causa della reperibilità sul mercato di modelli di borsa di qualità sufficientemente elevata ma a prezzi inferiori da quelli praticati da Hermès*”.

Riguardo invece al modello “Lindy”, che Hermès sosteneva essere protetto da modello comunitario, esaminate le difese di Laurence, che affermava appunto di aver iniziato a produrre e commercializzare il modello di borsa prima della registrazione da parte di Hermès, il Tribunale riteneva che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 6/2002, un disegno o modello potesse considerarsi nuovo quando i) nessun disegno o modello identico fosse stato divulgato al pubblico per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui veniva rivendicata la protezione fosse stato divulgato al pubblico per la prima volta; ii) per i disegni o modelli comunitari registrati anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si richiedeva la tutela ovvero, qualora fosse rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. Conseguentemente, il borsone indicato dalla Laurence quale modello preesistente non era idoneo allo scopo, non essendo identico ai modelli di Hermès e anzi presentando notevoli differenze.

Essendo, quindi, l'impressione generale suscitata dal modello in questione la stessa di un modello Hermès, nonostante esistessero effettivamente delle differenze tali, tuttavia, da non far venir meno l'impressione generale, il Tribunale concludeva confermando il provvedimento *inaudita altera parte*, inibendo la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione in qualsiasi forma delle borse “Kelly”, “Birkin” e “Lindy” di Laurence.

Avverso all'ordinanza cautelare proponeva opposizione la società torinese, reiterando le proprie difese, e altrettanto faceva Hermès.

Contrariamente al primo, il giudice di seconda istanza accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Hermès International ed Hermès Sellier, ritenendo che, essendo il contratto di licenza di marchio un contratto atipico, colui che agiva in giudizio affermando di essere licenziatario avesse l'onere di fornire specifica prova della sussistenza del titolo che lo legittimava all'azione¹⁰⁹.

Passando alla valutazione dei vari marchi e modelli dedotti in giudizio, il Tribunale evidenziava poi

¹⁰⁹ Trib. Torino, 11 giugno 2010, in *GADI* 2010, caso “Hermès International S.c.p.a. ed Hermès Sellier S.A. vs. Laurence S.r.l.”.

come sia la norma statale che quella comunitaria consentissero la registrazione di marchio di imprese di tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, compresi i marchi costituiti dalla “*forma del prodotto*”, i quali dovevano tuttavia essere tali da caratterizzare la forma del prodotto in maniera tale da ricondurla facilmente all’impresa produttrice. Applicando analogicamente i principi comunitari già espressi nel 2007 dalla Corte di Giustizia Europea¹¹⁰, il Tribunale riteneva, quindi, i segni identificativi di Hermès conformi agli artt. 4 - 7 Regolamento CE 40/94 e 7 c.p.i. poiché, trattandosi di borse specifiche e non di generiche forme di borse, esse potevano essere idonee ad identificare il prodotto Hermès rispetto a quello dei concorrenti; si esprimeva, inoltre, nel senso che si potesse escludere che i marchi oggetto di causa fossero costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dato le borse e le chiusure erano idonee ad assumere svariate forme.

In ogni caso, nell’evidenziare che i) le borse e le chiusure di cui ai marchi dedotti in giudizio erano sicuramente già utilizzate e diffuse dagli anni ’70, ii) le stesse forme erano state usate dalla Laurence molto prima che Hermès registrasse i marchi e, inoltre, iii) non risultava provato neppure che i marchi in argomento avessero acquistato successivamente una capacità distintiva e, pertanto, non ci fosse stata alcuna prova in atti del c.d. “*uso del marchio come marchio*”, il Tribunale considerava i marchi nn. 1003725 e 002083327 per la “Kelly”, e nn. 1003726 e 004467247 per la “Birkin” nulli per difetto di capacità distintiva ai sensi degli artt. 7, paragrafo 1b) - d) e 51 del Regolamento CE 40/94, nonché degli artt. 13 e 25 c.p.i.

Per quanto concerne in particolare la “Lindy”, il Tribunale di Torino affermava che il confronto dovesse essere fatto soltanto tra il prodotto in contraffazione ed il modello registrato, non essendo necessario confrontare fisicamente i prodotti; al riguardo, il Tribunale riteneva quindi che la borsa Laurence ricalcasse tutte le caratteristiche salienti dei modelli Hermès ed, in particolare, che le sottili differenze apportate dalla società torinese al proprio prodotto fossero banali e secondarie rispetto al quadro di insieme e non caratterizzassero il prodotto Laurence come peculiare, ricavandone nel consumatore un’impressione generale di somiglianza con la borsa Hermès. Conseguentemente, il Tribunale accertava che la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione della “Lindy” da parte della convenuta costituisse contraffazione del modello comunitario e ne inibiva ogni ulteriore prosecuzione da parte della Laurence.

Concludendo, il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione attiva e la nullità dei marchi sia italiani che comunitari, accogliendo quindi le sole richieste relative alla contraffazione del modello “Lindy” avanzate da Hermès, inibendone ogni ulteriore produzione, commercializzazione e pubblicizzazione, e stabilendo che Hermès dovesse essere risarcita dei danni subiti e causati dagli atti di concorrenza sleale

¹¹⁰ Corte di Giustizia, causa C-321/03, 25 gennaio 2007, caso “Dyson”, cit.

e contraffazione, posti in essere da Laurence, ai sensi dell'art. 2598 c.c. Non essendo possibile quantificare i danni in via equitativa, per negligenza della convenuta nella tenuta delle scritture contabili, il Tribunale valutava secondo altra modalità l'ammontare spettante a Hermès, determinando un importo di 18 mila Euro, oltre gli interessi legali maturati.

Segnaliamo che nel 2008 la Corte d'Appello di Milano¹¹¹, nel pronunciarsi sempre in merito all'imitazione servile dei modelli di borsa "Kelly" e "Birkin" prodotti da Hermès, aveva invece riconosciuto la distintività delle borse in argomento, in quanto dotate di una particolare individualità, anche in considerazione della notorietà del marchio nonché del fatto che le borse prodotte da Hermès venissero per lo più indossate da donne famose e, per le loro caratteristiche, fossero destinate ad un pubblico di alto livello. A tale riguardo, la difesa della *maison* sosteneva che la celebrità raggiunta fosse legata ad alcune particolari creazioni "*che superando la logica del settore moda, si sono imposte come oggetti dal fascino intramontabile e hanno riscosso un successo che va ben oltre quello di una stagione, divenendo dei veri e propri classici, assurgendo a ruolo di prodotti simbolo della maison francese e della sua storia*".

Vano si rivelava il tentativo di difesa della controparte, la quale sosteneva che ormai da tempo fossero state immesse sul mercato, da un numero imprecisato di imprenditori, borse assolutamente identiche o simili a quelle della casa francese, con la conseguenza che la forma delle borse più celebri non sarebbe più stata dotata di carattere distintivo ed il consumatore, vedendo lo stesso prodotto o prodotti simili in negozi diversi, non avrebbe mai potuto pensare che provenissero tutti da un'unica fonte produttiva; avrebbe dovuto, inoltre, escludersi la possibilità di confusione, in considerazione della differenza dei relativi prezzi e canali distributivi, oltretutto per l'esistenza di un cartellino esterno e di una placchetta interna con il marchio dell'appellante, segno della volontà dell'azienda italiana di non confondersi in alcun modo con la famosa *maison* parigina.

La Corte, infatti, rigettava quelle motivazioni ritenendo che la diffusione sul mercato di altri prodotti con le stesse caratteristiche estetiche dei modelli di borse "Kelly" e "Birkin" non consentisse di affermare che fosse venuta meno la capacità distintiva.

Con riguardo al diverso prezzo dei prodotti oggetto della controversia, la Corte riteneva, altresì, che il giudizio di confondibilità dei prodotti muniti di capacità distintiva non potesse essere fondato sulla base della differenza di costo tra il prodotto originale individualizzante e quello che lo riproduceva senza rilevanti variazioni, imitandolo servilmente; trattandosi di prodotti dello stesso genere, infatti, il rischio

¹¹¹ Cfr. Corte d' Appello di Milano, 17 settembre 2008, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale 2009*, controversia tra Sirena S.r.l e Hermès International Société en Commandite par Actions, Hermès Italia e Hermès Sellier.

di confusione per effetto della contraffazione del prodotto, munito di caratteristiche individualizzanti, ad opera di un'impresa concorrente, sussisteva indipendentemente dalla differenziazione dei costi per il consumatore ed anzi, proprio il minor costo del prodotto illecitamente contraffattivo, poteva rappresentare lo strumento attraverso il quale l'obiettivo pratico perseguito veniva raggiunto per l'effetto dell'indebito agganciamento al prodotto famoso. Con riferimento anche ai canali distributivi, la Corte si esprimeva nel senso che il consumatore potesse preferire una imitazione di un modello famoso, immesso sul mercato da un'impresa concorrente, ad un prezzo più basso, ma, comunque, rispettoso di determinati *standard* qualitativi. Tali borse potevano, pertanto, essere confuse con quelle autentiche da osservatori non professionali, determinando un danno all'azienda francese per sviamento della clientela.

Infine, per quanto concerne l'apposizione del marchio del contraffattore, la Corte riteneva che ciò non escludesse l'illecito concorrenziale, poiché tale marchio rappresentava un segno di valenza non univoca e poteva essere al più valutato come l'indicazione di un modello o di una certa serie di prodotti privi di carattere distintivo.

Sempre a favore della registrabilità come marchio di forma delle borse Hermès si era in precedenza espresso, nel 2007, anche il Tribunale di Roma¹¹², riconoscendo che tali segni avessero acquisito capacità distintiva per le particolari modalità di uso e pubblicizzazione della loro forma, cosicché dovessero essere ormai considerati associati dal pubblico dei consumatori immediatamente con l'immagine della casa di Hermès e, conseguentemente, dotati di elevato carattere distintivo.

In senso negativo invece, più recentemente, nel 2016, il Tribunale di Firenze¹¹³ affermava che i marchi di forma consistenti nella forma delle borse “Kelly” e “Birkin” fossero nulli, perché privi di carattere distintivo, in quanto la forma idonea a diventare marchio doveva ritenersi quella priva, di per sé e in quanto tale, di un intrinseco carattere distintivo, in quanto, se in possesso dei requisiti di originalità, attrattiva e richiamo per la clientela, da un lato essa avrebbe ricevuto già una sua tutela, limitata nel tempo, in base alla disciplina dei disegni e modelli e, dall'altro, avrebbe dato, comunque, in maniera sufficientemente ostativa, valore sostanziale al prodotto.

Passando al caso americano, nel 2014, nello Stato della California, Hermès International sporgeva denuncia contro i convenuti Emperia Inc. (“Emperia”), Anne-Sophie Inc. (“ASI”), e Top's handbg Inc. (“Top's”), tre società “sorelle” appartenenti allo stesso gruppo, per aver venduto *knocking-off* del modello “Birkin” ai rivenditori *online* Charming Charlie e Just Fabulous Inc. (“JustFab”).

¹¹² Trib. Roma, 30 agosto 2007, in *IDA* 2008. Il Tribunale sembrerebbe però essere incorso in un errore avendo ammesso, sebbene poco esplicitamente, che i segni in questione fossero “costituiti meramente dalla forma stessa del prodotto” e poi affermato che tali segni fossero validi in quanto si erano secondarizzati. Infatti, anche i marchi di forma possono acquisire la capacità distintiva con l'uso, ma non quando siano nulli perché ricorre uno degli impedimenti di cui all'art. 9 c.p.i.

¹¹³ Trib. Firenze, 20 ottobre 2016, citato da F. La Rocca, *I marchi di forma nel campo della moda*, *Riv. dir. it.* 2017, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

In particolare, la *maison* francese accusava le società californiane di “*trademark infringement, unfair competition, dilution by tarnishment, false designation of origin*” per produzione e vendita di prodotti in violazione dei marchi registrati nn. 3936105 e 1806107 relativi alla “Birkin”, vendendo le borse contraffatte a prezzi oscillanti tra i 15 ed i 20 Dollari (contro il prezzo ufficiale Hermès che, partendo da 8000 Dollari, può tranquillamente superarne anche i 100.000), sfruttando così la reputazione di Hermès e danneggiando il nome e l’integrità dell’attore.

La “Birkin” è generalmente riconosciuta anche grazie alla sua inclusione in diversi programmi e serie televisivi di successo, quali ad esempio “*Sex and the city*”, “Una mamma per amica”, “*Gossip girl*”; questo modello è ormai divenuto un simbolo di lusso riconoscibile a milioni di consumatori, acquisendo capacità distintiva e *secondary meaning*. L’Ufficio brevetti e marchi statunitense aveva stabilito che sia la forma della borsa che la sua chiusura meritassero di essere registrati nel Principal Register; entrambi, quindi, sono oggetto di marchio statunitense ed ufficialmente registrati dal 29 marzo 2011.

Stando a quanto dedotto da Hermès International, all’inizio del 2010 l’imputato Top’s avrebbe iniziato a distribuire a diversi venditori e dettaglianti finte borse di coccodrillo copia della famosa “Birkin”; nell’aprile del 2011 l’imputato ASI, svolgendo attività commerciale per Emperia, avrebbe iniziato a ricevere ordini dal venditore *online* JustFab, producendo una volgare imitazione della borsa di Hermès; le relative spedizioni sarebbero iniziate nel giugno del 2011 e già in agosto ASI avrebbe distribuito a JustFab oltre 3000 borse contraffatte.

In una lettera a Charming Charlie dell’agosto 2011, il consulente di Hermès accusava Charming Charlie di violazione del marchio “Birkin”, e la società ne informava il suo fornitore, Top’s. Nonostante ASI fosse a conoscenza del diritto di esclusiva vantato dalla ricorrente sul modello “Birkin”, la convenuta continuava a vendere una grande quantità di imitazioni della borsa “Birkin”, identificando i prodotti con diverse denominazioni, quali “Icon”, “Law”, “Principle”, “Visionary”, “Hearst Caste”, “Shoreline” e “Ptit Icon”.

I convenuti ASI e Top’s ricevevano un decreto ingiuntivo dal consulente di Hermès International datato 26 novembre 2013. La terza società convenuta, Emperia, era evidentemente coinvolta negli stessi atti di contraffazione delle società sorelle, avendo ASI e Top’s distribuito la gran parte delle borse contraffatte sotto il marchio Emperia.

Secondo la parte attrice, le convenute avevano volontariamente continuato le loro illecite attività anche successivamente all’avvenuta notifica di violazione, creando tra l’altro, deliberatamente, nei consumatori, rischio di confusione, errore o inganno, e così cercando scorrettamente di trarre vantaggio dalla fama e reputazione del modello “Birkin”, ponendo in essere sia dei veri e propri atti di

contraffazione dei marchi registrati, in violazione della Sez. 32 del Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114¹¹⁴, sia azioni costituenti anche falsa denominazione di origine ai sensi del Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125. Inoltre, ad avviso di Hermès International, le azioni dei convenuti costituivano contraffazione del marchio registrato e atti di concorrenza sleale secondo la *common law* dello Stato della California; non solo, avevano anche creato “*dilution by tarnishment*” del celebre marchio “Birkin”, sminuendone la capacità di identificare e distinguere efficacemente il relativo prodotto, associandolo a quello americano meno costoso e di qualità inferiore, dando l’impressione non corretta che Hermès avesse dato in licenza il suo famoso marchio per la produzione di beni di largo consumo.

Conseguentemente, la parte attrice richiedeva *in primis* che ai convenuti e ai loro rappresentanti, personale, dipendenti e tutte le persone che avessero agito di concerto, fosse inibito produrre, importare, distribuire, pubblicizzare, vendere o offrire in vendita gli “*accused products*” o, comunque, qualsiasi borsa munita di un segno identico o simile alla “Birkin” e tale da indurre in confusione, errore o inganno i consumatori. Inoltre, la *maison* parigina chiedeva che i convenuti consegnassero tutte le imitazioni della “Birkin” unitamente al relativo materiale promozionale e commerciale affinché fosse possibile distruggerlo, e che venissero forniti anche tutti i nomi e le informazioni generali dei vari venditori dei prodotti contraffatti. Ai sensi della Sez. 1117 del Lanham Act 15 U.S.C., la famosa casa di moda francese richiedeva altresì il pagamento in misura triplicata, da parte delle società sorelle, di tutti i danni ricevuti quale conseguenza del loro comportamento sleale, oltre a tutti i costi e spese legali associate al caso in questione. Infine, Hermès International chiedeva che le convenute mettessero agli atti e consegnassero alla difesa della parte attrice, entro 30 giorni da qualsiasi provvedimento ingiuntivo, una relazione scritta sotto giuramento con l’indicazione dettagliata delle modalità con le quali fossero state rispettate tutte le anzidette richieste.

¹¹⁴ Sez. 32 del *Lanham Act*, 15 U.S.C. §1114 par.1) “(I) Any person who shall, without the consent of the registrant:

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

(b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. As used in this paragraph, the term “any person” includes the United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, or other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. The United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity”.

Le convenute inizialmente proponevano opposizione, reiterando le proprie difese, ma poi addivenivano al perfezionamento di un accordo transattivo e all'accettazione congiunta dell'ordinanza permanente e della dismissal volontaria.

In relazione a tutto quanto sopra, la Corte dichiarava che la registrazione dei marchi n. 3936105 per la forma tridimensionale della "Birkin" e n. 1806107 per la relativa chiusura/lucchetto, fosse valida e continuasse a produrre i suoi effetti, considerate le caratteristiche peculiari dei prodotti, tali da contraddistinguerle nettamente da altri prodotti simili; possedendo tutti i requisiti richiesti per la registrazione del "trade dress", quali novità, capacità distintiva e non funzionalità, tali marchi dovevano, quindi, essere tutelati ai sensi del Lanham Act ed il loro titolare aveva, pertanto, il diritto ed il potere di vietarne l'utilizzo a terzi.

Ponendo a confronto il prodotto della parte attrice e quello delle convenute, la Corte rilevava l'effettiva somiglianza tra gli stessi, accertando quindi la denunciata contraffazione del marchio "Birkin", inibendola sia direttamente che indirettamente, in quanto, tra l'altro, atta a creare nei consumatori rischio di confusione e tale da minacciare la reputazione di Hermès International.

Con la decisione in data 31 luglio 2014¹¹⁵, la Corte accoglieva, pertanto, la maggior parte delle richieste avanzate dalla parte attrice, vietando alle convenute di:

- i) produrre, importare, distribuire, pubblicizzare, vendere o offrire in vendita, indurre o consentire ad altri di commercializzare qualsiasi prodotto che riprendesse il modello "Birkin";
- ii) intenzionalmente concedere in locazione un locale per produzione, acquisto, distribuzione, circolazione, vendita, importazione, esportazione, pubblicizzazione, promozione, esposizione, spedizione, dei prodotti contraffatti;
- iii) intenzionalmente spedire, consegnare, commercializzare, distribuire, trasferire o muovere e immagazzinare i prodotti contraffatti, ad eccezione di quelli in precedenza già immessi sul mercato quali individuati nel citato accordo transattivo;
- iv) intenzionalmente favorire e prestare supporto a chiunque per lo svolgimento delle attività vietate sopra descritte.

La Corte imponeva, infine, alle convenute il risarcimento dei danni arrecati ad Hermès International, da corrispondersi in misura triplicata nel caso in cui le stesse avessero continuato a porre in essere intenzionalmente le anzidette attività inibite.

Come in precedenza rappresentato, i detti marchi sono registrati sul Principal Register del competente ufficio brevetti e marchi statunitense e, ai sensi del Lanham Act, ciò rappresenta un elemento di prova sufficiente a confermare la validità del marchio e, quindi, il diritto esclusivo del titolare del marchio

¹¹⁵ U.S. District Court of California, 31 luglio 2014, n. 2.14-CV-03522, caso "Hermès International vs. Emperia Inc.".

all'utilizzo dello stesso e a difendersi in caso di violazione.

Quanto al *trademark infringement*, il Lanham Act prevede che qualsiasi persona produca, commercializzi, distribuisca o pubblicizzi qualsiasi riproduzione, copia, contraffazione o imitazione di un marchio registrato senza il consenso del suo titolare, ed in modo tale da creare confusione o trarre in inganno il pubblico di consumatori, sia civilmente responsabile nei confronti del titolare del marchio e soggetto ai provvedimenti stabiliti dallo stesso Lanham Act, salvo che le azioni illegali siano state commesse senza la consapevolezza che il prodotto contraffatto potesse creare confusione, errore od inganno.

Come abbiamo visto, il colosso francese della moda è coinvolto ormai da anni in cause distinte, anche se spesso originate da uno dei prodotti di culto della *maison* quale è l'iconica "Birkin bag"; la celebre casa di moda è riuscita a rivendicare la titolarità dei propri diritti contro la produzione e la vendita illecita di prodotti contraffatti non solo in Italia e negli Stati Uniti, ma anche recentemente in Giappone, a seguito della pronuncia nel dicembre 2020 della Japan IP Court sul caso Hermès International vs. Tia Maria¹¹⁶.

Convenuta nel caso di specie era la società Tia Maria che, analogamente alla fattispecie statunitense, produceva e commercializzava borse sulla falsariga dell'originale "Birkin" di Hermès International, titolare di diritti che si rilevavano anche in questo caso consolidati in Giappone in forza del marchio registrato n. 5438059.

La difesa di Tia Maria sosteneva l'inesistenza di ogni potenziale e/o eventuale rischio di confusione, e si focalizzava anche qui sui seguenti tre aspetti principali: i) la produzione delle borse con materiali differenti (i.e. pelle e similpelle) ed una conseguente diversa qualità, ii) la vendita a prezzi evidentemente non confrontabili, nonché iii) la commercializzazione delle borse sotto un marchio distinto (i.e. "Hermès" e "Tia Maria").

La Japan IP High Court dichiarava, invece, sussistere il rischio di confusione, sia perché i prodotti della parte attrice erano da tempo commercializzati sul mercato e l'identità della *maison* consolidata, sia perché il *design* dei prodotti di Tia Maria poteva causare incomprensione e confusione rispetto al marchio francese in quanto simile, se non nella sostanza, perlomeno all'evidenza. Valutato, quindi, come concretamente esistente il rischio di confusione, la Corte giapponese condannava conseguentemente la convenuta al pagamento di una ingente somma, commisurata al numero di "lookalike Hermès bags" dalla stessa vendute tra il 2010 ed il 2018¹¹⁷.

¹¹⁶ Japan IP Court n. Heisei 31(wa) 9997, 17 dicembre 2020, S.K. Ben Amor, in <https://www.iusinitinere.it/birkin-bag-il-caso-hermes-c-emperia-e-la-rivendicazione-dei-diritti-della-maison-36032>, 2021, caso "Hermès International vs. Tia Maria".

¹¹⁷ S.K. Ben Amor, *Birkin Bag: il caso Hermes vs. Emperia e la rivendicazione dei diritti della maison*, 2021, in

2.2.1.2 Caso *Bottega Veneta*

Differentemente dal percorso giudiziario di Hermès, quale sopra rappresentato, Bottega Veneta si è vista dichiarare la nullità del proprio marchio per carenza di capacità distintiva e, conseguentemente, disconoscere l'asserita contraffazione. Nei casi che andremo ad analizzare, sia in ambito nazionale che comunitario, si è, in particolare, discusso degli impedimenti previsti dall'art. 9 c.p.i. consistenti nella forma imposta dalla natura stessa del prodotto e nella forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico; in tale contesto, al fine della valutazione sulla sussistenza o meno del carattere distintivo, si è tenuto conto anche delle quote di mercato, della frequenza, estensione geografica e durata di utilizzo del relativo marchio, degli investimenti pubblicitari e delle attestazioni provenienti dagli ambienti interessati del settore della moda.

Il percorso di tutela intrapreso da Bottega Veneta aveva trovato il suo esordio nel 1981 e 1982, in due pronunce rispettivamente del Tribunale di Milano¹¹⁸ e della Corte d'Appello di Milano¹¹⁹.

Nel 2008 il Tribunale di Torino¹²⁰, giudicando sulla controversia insorta tra Bottega Veneta e la società Cosci F.lli di Franco e Sergio & C S.a.s., non riteneva tutelabile come marchio di forma il motivo a “cuoio intrecciato” di Bottega Veneta, considerandolo in contrasto con il principio di estraneità del marchio al prodotto, secondo il quale, come abbiamo visto, il marchio deve consistere in una entità percettibile connessa al prodotto e capace di differenziarlo, ma anche suscettibile di essere separata dallo stesso senza alterarne la natura. Secondo il Tribunale, infatti, considerato che, nella fattispecie in esame, la rappresentazione grafica del marchio consisteva nella fotografia di una pezza di pellame intrecciato, immaginando di rimuovere il marchio dal prodotto “cuoio intrecciato”, sarebbe stato rimosso anche il prodotto stesso.

Il Tribunale riteneva, inoltre, che la forma in questione fosse imposta dalla natura stessa del prodotto, attribuendo a tale espressione il significato non solo di forma generale e standardizzata, ma anche di forma della materia prima con la quale si realizzavano i prodotti finali e, quindi, nel caso di specie, quella del cuoio ad intreccio alla fine del processo di lavorazione utilizzato per le borse prodotte da Bottega Veneta.

A giudizio del Tribunale di Torino, il marchio di Bottega Veneta si poneva in contrasto anche con un altro degli impedimenti previsti dall'art. 9 c.p.i., in quanto la forma intrecciata del cuoio risultava necessaria pure per conseguire specifici vantaggi funzionali legati alla maggiore flessibilità e resistenza

<https://www.iusinitinere.it/birkin-bag-il-caso-hermes-c-emperia-e-la-rivendicazione-dei-diritti-della-maison-36032>.

¹¹⁸ Trib. Milano, 26 febbraio 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1492.

¹¹⁹ Corte d'Appello Milano, 20 luglio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1564.

¹²⁰ Trib. Torino, sez. speciale PI., 14 novembre 2008, in *Riv. dir. ind.*, 2009, caso “Cosci F.lli di F. e S. & C S.a.s. vs. Bottega Veneta International S.a.r.l.”.

del materiale, e si poneva in contrasto con il divieto di registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Infine, il Tribunale escludeva che quel particolare tipo di lavorazione attribuisse al bene finale un “*pregio estetico tale da costituire motivo per i consumatori a preferire per ciò solo un prodotto realizzato con quel materiale*”.

Per tutte le suddette considerazioni, il Tribunale accoglieva, pertanto, la domanda della società Cosci F.lli di F. e S. & C S.a.s. (fondata nel 1968 ed impegnata nella produzione artigianale di articoli di pelletteria in cuoio intrecciato realizzato attraverso un particolare tipo di lavorazione del cuoio da lungo tempo diffusa e nota in Italia), tesa ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato della convenuta Bottega Veneta, azienda rinomata nel settore del lusso per i suoi raffinati ed esclusivi prodotti in pelle.

In particolare, il tribunale rigettava le argomentazioni difensive di Bottega Veneta, che rivendicava l'esclusiva del “*suo particolare intrecciato*” (consistente in una trama di striscioline di pelle intrecciate in modo tale da comporre dei quadratini/rettangolini di circa un centimetro di lato ed inclinati di quarantacinque gradi rispetto al piano), e che sosteneva di aver subito sia una contraffazione del proprio marchio sia un atto di concorrenza sleale per la produzione, pubblicizzazione e vendita di una borsa che imitava il celebre modello “Cabat”.

L'anzidetto ragionamento è stato sviluppato nelle sentenze rese sempre dal Tribunale di Torino nel 2009¹²¹, che riconducevano alla nozione di forma anche la configurazione della materia prima di un prodotto e, quindi, nel caso di specie, il materiale risultante dalla tecnica di lavorazione ad intreccio di striscioline di cuoio volte a formare rettangolini inclinati.

Ancora, il Tribunale di Torino, con pronuncia del 21 gennaio 2010, dichiarava nullo il marchio n. 1011026, per carenza dei requisiti di registrabilità previsti dagli artt. 7 e 9 c.p.i.

Le anzidette sentenze del Tribunale di Torino non sono passate in giudicato, essendo stati raggiunti tra le parti degli accordi transattivi; in particolare, la Corte d'Appello di Torino, rispettivamente il 10 novembre 2010 ed il 7 dicembre 2011, dichiarava la cessazione della materia del contendere rispetto alla questione giudicata dal Tribunale di Torino nel novembre 2008 (quale sopra esaminata), e con

¹²¹ Trib. Torino 17 novembre 2009, Coin vs. Bottega Veneta International S.a.r.l. e B.V. Servizi S.r.l., caso “Bottega Veneta”, e Trib. Torino 13 gennaio 2009, Cosci F.lli di Franco e Sergio & C. S.a.s. vs. Bottega Veneta International S.r.l., in *Giur. it.* 2009, con nota di C. Mezzetti, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, caso “Bottega Veneta”, In questo senso anche Corte di Giustizia 15 maggio 2014 (Ottava Sezione), caso “fibbia di chiusura”, cit., e Trib. UE 8 maggio 2012 (Quarta Sezione), caso “superficie con puntini neri”, cit., secondo cui le previsioni relative alla forma di cui all'art. 7, par. 1, lett. e), r.m.c. si riferirebbero alla forma tridimensionale, bidimensionale e alla rappresentazione bidimensionale della forma tridimensionale, perché lo scopo della previsione sarebbe quello di evitare la monopolizzazione delle soluzioni tecniche; peraltro, la stessa sentenza sembra vanificare la finalità così ricostruita, circoscrivendo l'esame alla forma letteralmente risultante dal certificato di registrazione, senza domandarsi in sede di valutazione dell'impedimento quale possa essere la portata della tutela poi conseguibile dal titolare in sede di contraffazione. Cfr. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

riferimento a quella decisa dallo stesso Tribunale di Torino nel 2009 e 2010¹²² (caso “Bottega Veneta”). Nuovamente, nel 2016, la Corte di Appello di Firenze, confermando quanto già deciso dal Tribunale di Firenze nel 2013¹²³, dichiarava che il motivo ad intreccio di striscioline di cuoio, utilizzato da Bottega Veneta con marchio n. 1011026, non poteva costituire valido marchio perché la soluzione dell'intreccio offriva una serie di vantaggi tecnici ben noti e sfruttati da tempo immemorabile nelle varie applicazioni della pelletteria; questo segno, costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, non poteva, pertanto, essere oggetto di corretta registrazione come marchio di impresa ai sensi dell'art. 9 c.p.i.

Forse Bottega Veneta, proprio per evitare di incorrere nelle limitazioni stabilite per i marchi di forma dall'art. 9 c.p.i., aveva registrato il marchio costituito dal motivo ad intreccio di striscioline di cuoio come segno figurativo; la Corte d'Appello, come dianzi rappresentato, riteneva, comunque, che la figura riproducesse pedissequamente la forma e, pertanto, ponesse le stesse problematiche concettuali affrontate dall'art. 9 c.p.i. Del resto, tale conclusione appare conforme alla nuova formulazione del Regolamento Marchi dell'Unione Europea n. 2017/1001, che ha esteso i limiti tipicamente riferiti alla forma del prodotto anche alle “*altre caratteristiche*” dello stesso.

Già in sede comunitaria, nel 2013, Bottega Veneta si era vista rigettare dal Tribunale di primo Grado UE¹²⁴ due ricorsi presentati avverso le decisioni della Commissione di Ricorso dell'UAMI del 2010 concernenti la domanda di registrazione come marchi comunitari dei segni tridimensionali costituiti dalle forme di due borse, caratterizzate l'una dalla particolare struttura dei manici, e l'altra dall'assenza di dispositivi di chiusura.

Il Tribunale europeo riteneva, infatti, che le forme in argomento fossero prive del carattere distintivo considerato che non si discostavano in maniera significativa dalla norma e dagli usi del settore e non assolvevano la funzione essenziale del marchio, ovvero quella di indicatore di origine di un prodotto; la peculiare posizione dei manici e l'assenza di dispositivi di chiusura venivano considerate semplici varianti del solito prodotto e non caratteristiche in grado di personalizzare le borse e di indicare, di per sé, un'origine commerciale precisa.

Relativamente all'obiezione mossa da Bottega Veneta sull'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, il Tribunale affermava, inoltre, che fosse necessario tener conto di fattori quali la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata del suo utilizzo, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la proporzione degli ambienti interessati che,

¹²² F. La Rocca, *I marchi di forma nel campo della moda*, *Riv. dir. it.*, 2017, cit.

¹²³ Corte d'Appello Firenze, 9 giugno 2016, Sez. spec. Impresa e Trib. Firenze, 6 maggio 2013, n. 2871, con nota di F. La Rocca, *Riv. dir. it.*, 2017, cit.

¹²⁴ Trib. I Grado UE, 22 marzo 2013, cause riunite T-409/10 e T-410/10.

grazie al marchio, identificavano il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, le dichiarazioni di camere di commercio e d'industria o di altre associazioni professionali. Al riguardo, i giudici comunitari ritenevano, conseguentemente, che Bottega Veneta non avesse fornito la prova in merito al fatto che almeno una quota significativa del pubblico di riferimento identificasse, grazie al marchio, i prodotti come provenienti da quella specifica impresa; i dati sul volume delle vendite forniti dalla ricorrente venivano considerati solo la dimostrazione del successo commerciale del prodotto, e non della percezione della forma dello stesso come marchio da parte dei consumatori; gli estratti di riviste di moda depositati e raffiguranti borse simili a quelle riprodotte nei marchi richiesti, non venivano ritenuti idonei a dimostrare l'entità dei relativi investimenti promozionali; infine, non erano state prodotte dichiarazioni di camere di commercio, di associazioni professionali o sondaggi comprovanti che gli ambienti di settore identificassero in Bottega Veneta l'azienda di origine dei prodotti in argomento in relazione alla forma oggetto di registrazione.

Infine, secondo il Tribunale, l'UAMI correttamente non aveva tenuto conto, nella sua decisione, dell'aspetto intrecciato della superficie delle due borse in questione, dato che tale caratteristica non risultava in modo evidente dalla domanda di registrazione; la ricorrente Bottega Veneta, infatti, avrebbe dovuto precisare che il marchio richiesto fosse costituito, oltre che dalla forma esteriore della borsa, anche dall'aspetto della sua superficie quale risultante dalla relativa lavorazione intrecciata.

2.2.1.3 Caso *Louis Vuitton Mallieter*

Esito analogo al caso relativo alla lavorazione a "cuoio intrecciato" di Bottega Veneta, anche se per motivazioni parzialmente diverse, ha avuto, almeno inizialmente, quello concernente la lavorazione del pellame a "granopaglia" di Vuitton; come vedremo, infatti, la nullità del marchio veniva affermata in Italia sostanzialmente sulla base dell'impedimento relativo alla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, nonché della preoccupazione di evitare ingiustificate posizioni monopolistiche. Anche in ambito comunitario veniva riconosciuta la nullità del marchio per assenza del carattere distintivo. Tali orientamenti non sono stati, invece, seguiti dalla nostra Cassazione che, nel 2020, ha riconosciuto i marchi in questione validi in quanto originali e distintivi, affermando, conseguentemente, anche la sussistenza della contraffazione.

Come dicevamo, esito analogo al caso "cuoio intrecciato" di Bottega Veneta, anche se per motivi in parte differenti, ha avuto la controversia decisa nel 2008 dalla Cassazione e che ha visto come parte convenuta la celebre casa di moda Louis Vuitton Mallieter S.A.¹²⁵, titolare di sette registrazioni per marchi internazionali estesi all'Italia, per la classe internazionale 18 (articoli in pelle), aventi ad oggetto

¹²⁵ Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, in *GADI*, 2008, caso "Louis Vuitton Mallieter S.A. vs. Robert Diffusion S.r.l., Giorgia S.r.l. e Gioe S.r.l."

“non un segno, ma la materia prima, in Italia conosciuta come lavorazione a granopaglia, ovvero texture di pellame a linee irregolari disposte a spighe”.

A seguito dell'accoglimento, nei primi due gradi di giudizio, della domanda di nullità avanzata dalle società Robert Diffusion S.r.l., Giorgia S.r.l. e Gioe S.r.l., la *maison* ricorreva in Cassazione per veder accertata l'idoneità dei propri segni ad essere registrati come marchi di forma. La Corte d'Appello aveva, infatti, rigettato le richieste avanzate da Louis Vuitton, considerando quei segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; in particolare, la Corte li aveva ritenuti coincidenti con la forma del pellame lavorato a “granopaglia”, risultante da una lavorazione del pellame attuata dalle concerie in epoca ben anteriore alla registrazione dei marchi Vuitton, per cui si riteneva che i relativi marchi registrati rappresentassero un tentativo di appropriarsi in via esclusiva di una forma connaturata al prodotto, da tempo patrimonio generale e comune dell'artigianato e dell'industria conciaria.

La Cassazione, pertanto, nel valutare non suscettibile di registrazione come marchio il segno costituito dalla forma del cuoio lavorato a “granopaglia”, confermava quanto già enunciato in secondo grado dalla Corte d'Appello, e dichiarava registrabile come marchio solo quella “*forma inusuale, arbitraria o di fantasia*” rispetto a quella tipica per i prodotti della medesima tipologia, intendendosi per forma inusuale del prodotto che permette la registrazione come marchio quella alla quale fossero estranei sia compiti estetici che funzionali o comunque di utilità particolare; ciò, al fine di evitare, in particolare, che tramite la registrazione del marchio per una tipologia di lavorazione standardizzata di una data materia già utilizzata da decenni, si venisse a creare un monopolio atto ad incidere negativamente sulla concorrenza e, conseguentemente, sullo sviluppo dell'economia.

Già nel giudizio di primo grado il Tribunale di Milano aveva osservato che il metodo di lavorazione della pelle brevettato da Vuitton e denominato “*cuir-épi*”, non doveva considerarsi suo patrimonio esclusivo, per il banale ma robusto motivo che si trattava di una tecnica diffusa in Italia fin dal remoto 1930, “*e che da questa parte delle Alpi viene indicato come lavorazione a «granopaglia»*”.

Vale la pena di ricordare che nel 2004, sempre con riferimento a Vuitton, il Tribunale di Milano aveva negato che l'uso decorativo del marchio altrui potesse fruire di una libera utilizzazione e, quindi, potesse costituire uso descrittivo consentito ai sensi dell'art. 21.1, lett. b), c.p.i.¹²⁶.

In ambito comunitario, nel 2015 il Tribunale di primo Grado UE¹²⁷, rigettando il ricorso ad esso proposto, concludeva per la nullità della registrazione come marchio comunitario del “motivo a scacchiera”, utilizzato dal ricorrente Vuitton per decorare i propri prodotti in pelle e anche, seppur in minor misura, in stoffa.

¹²⁶ Trib. Milano 22 giugno 2004 (ord.), Robizs.r.l. vs. Louis Vuitton Mallettier SA, in *Giur. ann. dir. ind.* 4754, caso “ritagli Vuitton”; cfr. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

¹²⁷ Trib. I Grado UE, 21 aprile 2015, cause riunite T-359/12 e T-360/12.

La società tedesca Nanu-Nana aveva, infatti, avanzato all'UAMI domanda di nullità per decidere in merito alla nullità di due marchi comunitari registrati dalla celebre *maison* francese e costituiti da motivi a scacchiera; in particolare, si trattava di un motivo regolare a riquadri di colori alternanti (*beige* e marrone in un caso e diverse sfumature di grigio nell'altro), con una struttura c.d. "trama a catena" riprodotta all'interno di ciascun riquadro, similmente ad una metodologia di tessitura tra filati intrecciati. Nanu-Nana sosteneva, infatti, che i marchi in questione fossero i) meramente descrittivi e privi di carattere distintivo, in quanto divenuti ormai di comune utilizzo sul mercato, e ii) costituiti soltanto dalla forma che dà valore sostanziale ai prodotti. La Commissione di Annullamento dell'UAMI aveva accolto la domanda della società tedesca, ritenendo gli anzidetti "motivi a scacchiera" meramente decorativi e non discostanti in maniera significativa dalle norme e dagli usi del settore; la Commissione aveva, altresì, precisato che essi non avevano acquisito alcun carattere distintivo a seguito dell'uso e non potevano, pertanto, essere percepiti dal pubblico di riferimento come segni indicanti l'origine del prodotto. Ad analoga conclusione era giunta anche la Commissione di Ricorso, e, come abbiamo visto, il Tribunale la confermava, ritenendo che il "motivo a scacchiera" fosse una figura da sempre esistita ed utilizzata nell'ambito delle arti decorative, e che il "motivo a trama a catena" all'interno di ciascuno dei riquadri della scacchiera corrispondesse all'effetto visivo desiderato di un intreccio di due tessuti differenti, indipendentemente dalla loro natura (lana, seta, pelle ecc.), cosa abituale in relazione ai prodotti come quelli rientranti nella classe 18 (articoli in pelletteria)".

Si riteneva, infine, che la giustapposizione dei due elementi, "motivo a scacchiera" e "motivo a trama a catena", fosse del tutto tradizionale e, conseguentemente, privo di carattere distintivo, in quanto non lasciava apparire alcun elemento che divergesse dalla norma o dalle abitudini del settore, cosicché non poteva accogliersi l'argomento della ricorrente, secondo cui il marchio controverso sarebbe stato complesso, particolare ed originale.

Più recentemente, con sentenza resa il 10 giugno 2020, il Tribunale UE annullava¹²⁸ la decisione resa dalla Commissione di Ricorso in merito alla validità del "marchio a scacchiera" di Louis Vuitton cd. "Damier Azur"; in particolare, il Tribunale riteneva che la valutazione fatta dalla Commissione fosse incompleta e non tenesse in debito conto tutti gli elementi necessari al fine di verificare se il marchio avesse acquisito carattere distintivo tramite l'uso.

Nel 2015, infatti, era stata depositata una domanda di nullità del marchio comunitario "Damier Azur" (registrato nel 2009 e costituito dalla classica scacchiera *damier* nei colori *beige* e blu); nel corso del primo grado il marchio era stato ritenuto nullo, e tale decisione era stata confermata dalla Commissione di Ricorso nel novembre 2018. La *maison* aveva, conseguentemente, presentato ricorso di fronte al

¹²⁸ <https://dirittoaldigitale.com/2020/07/07/marchio-damier-louis-vuitton/>.

Tribunale dell'Unione Europea, sostenendo che la Commissione avesse effettuato una “*valutazione errata ... del carattere distintivo intrinseco del marchio*” e, inoltre, avesse valutato erroneamente anche il carattere distintivo acquisito dal marchio attraverso l'uso, considerato che le prove fornite da controparte erano state scarse e prive di valore probatorio.

Il Tribunale, con la citata decisione del 10 giugno, concludeva nel senso che il marchio in questione non avesse un carattere distintivo intrinseco, ossia non fosse un indicatore intrinsecamente distintivo della *maison*, essendo un *pattern* figurativo basico e comunemente diffuso. Sul punto veniva, pertanto, confermata la decisione della Commissione, con la precisazione che fosse lecito basare una decisione, oltre che sulle prove presentate dal ricorrente, anche su fatti largamente noti al pubblico. Tuttavia, il Tribunale affermava anche che la Commissione di Ricorso fosse incorsa in errore nell'esaminare solo parzialmente le prove fornite per dimostrare che il marchio, pur non essendo distintivo *ab origine*, avesse nel tempo acquisito carattere distintivo nell'Unione, avendo tenuto in considerazione le prove fornite solo con riferimento ad alcuni Stati Membri, ignorandone altri; per tale motivo, il Tribunale annullava la decisione della Commissione.

Infine, sempre con riferimento ai marchi “Damier” ma tornando alla giurisprudenza nazionale, la Suprema Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n. 29791/20 del 9 ottobre 2020¹²⁹, nel confermare le statuizioni dei due precedenti gradi di giudizio al Tribunale e alla Corte di Appello di Bologna, riteneva in via definitiva che i *brand* “Damier” di Louis Vuitton dovessero considerarsi originali, distintivi, molto famosi e, quindi, validi. Inoltre, l'imputato veniva condannato per i reati di contraffazione, ricettazione e per aver detenuto e venduto rotoli di tessuto che riproducevano i marchi “Damier” contraffatti.

Non solo, la Corte riteneva notorio che questi marchi, molto famosi ed oggetto di grande pubblicità, fossero chiaramente associati alla produzione della *maison* francese, indipendentemente dal fatto che sul prodotto risultassero anche altri marchi denominativi della medesima, come la scritta “Louis Vuitton”. Tale ultima decisione risulta essere alquanto significativa; la Cassazione, infatti, compiendo un preliminare esame incidentale sulla validità e forza dei segni distintivi che caratterizzano la superficie esterna di molti prodotti della casa di moda parigina, non si è limitata a confermare le sentenze di primo e secondo grado, ma si è spinta oltre, compiendo per la prima volta, con il crisma del giudizio di legittimità, un vero e proprio accertamento sostanziale e riconoscendo l'idoneità dei marchi “Damier”, da soli, ad associare il prodotto finale alla Louis Vuitton¹³⁰.

¹²⁹ <https://www.marchiedisegni.eu/capacita-distintiva-del-marchio-damier-di-louis-vuitton>.

¹³⁰ [https://legalcommunity.it/la-cassazione-riconosce-la-validita-la-notorieta-dei-marchi-damier-louis-vuitton](https://legalcommunity.it/la-cassazione-riconosce-la-validita-la-notorieta-dei-marchi-damier-louis-vuitton;);
<https://www.toplegal.it/news/2021/02/09/27549/spheriens-con-louis-vitton-vince-sui-marchi-damier>.

2.2.1.4 Caso Dior vs. Guess

Discostandosi dall'orientamento tenuto nei casi relativi ai marchi costituiti da un "motivo a cuoio intrecciato" di Bottega Veneta e da una lavorazione a "granopaglia" di Vuitton, quali sopra descritti, nel 2008 il Tribunale di Milano¹³¹, nella controversia tra la parte attrice Christian Dior Couture e Guess Italia S.r.l. insieme all'Innominato S.p.A., avente ad oggetto un motivo geometrico costituito dalla trama ottenuta dall'intreccio di canne, noto come "*cannage*", riteneva, invece, di non accogliere la tesi che negava validità al marchio, considerando che la trama c.d. "*cannage*" fosse tale da rendere il prodotto esteticamente più gradevole.

In particolare, il Tribunale affermava che la funzione ornamentale del tessuto andasse in secondo piano rispetto alla funzione distintiva, riconoscendo come, con il passare del tempo, il tessuto fosse divenuto l'emblema delle celebri e raffinate creazioni della casa di moda francese ed il pubblico di riferimento associasse immediatamente tale disegno alla *maison*; il Tribunale dichiarava così che la gradevolezza dell'aspetto di un marchio di forma, in caso di prevalenza in esso del valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto da una determinata impresa, non fosse tale da attribuirgli un mero valore ornamentale conferente valore sostanziale al prodotto ai sensi dell'art. 9 c.p.i.

Pertanto, a differenza di quanto valutato nell'ambito delle anzidette controversie riguardanti il "motivo a cuoio intrecciato" di Bottega Veneta e la lavorazione a "granopaglia" di Vuitton, la registrazione del marchio veniva nel caso in esame accordata sulla base dell'uso nel tempo, degli ingenti investimenti pubblicitari, della costante utilizzazione per una vasta gamma di tipologie merceologiche, dai *foulards* alle borse, ai vestiti ed alle scarpe, e non solo, che aveva portato tale motivo c.d. "*cannage*" ad acquistare capacità distintiva caratterizzante Christian Dior Couture, facendo in modo che la forma, pur diventando parte integrante del prodotto e attribuendogli un valore sostanziale, restasse comunque intatta e scindibile dall'oggetto, mantenendo il valore simbolico di richiamo della famosa casa di moda.

Infine, quale conseguenza dell'importanza raggiunta dal marchio, veniva accertata la contraffazione sulla base della motivazione che le modifiche apportate fossero irrilevanti e non sufficienti a far distinguere agli occhi dei consumatori i diversi prodotti, facendo così persistere il rischio di confusione per associazione fra i segni.

2.2.1.5 Caso Gucci vs. Guess

¹³¹ Trib. Milano, 12 marzo 2008, Christian Dior Couture vs. Guess Italia S.r.l. e l'Innominato S.p.A. in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2009; Trib. Milano, 24 aprile 2008, Guess Italia S.r.l. e l'Innominato S.p.A. vs. Christian Dior Couture, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto industriale*, 2009.

Una differente valutazione ha riguardato, invece, il marchio “flora” di Gucci, considerato nullo per carenza di capacità distintiva e per prevalente valenza estetica, con esclusione della pretesa contraffazione; in tale caso, come vedremo, si è discusso e dato particolare risalto alla valenza funzionale o estetica delle forme al fine di escludere il carattere distintivo.

Registrato in Italia nel maggio del 2005 e costituito da una esplosione di motivi floreali coloratissimi rappresentanti i fiori di tutte le stagioni, è stato utilizzato da Gucci, tra l’altro, per i tessuti di alcuni abiti; nell’ambito della controversia insorta con la società americana Guess, nel 2013 il marchio, tuttavia, veniva dichiarato nullo dal Tribunale di Milano, in quanto contrario agli impedimenti stabiliti dall’articolo 9 c.p.i.¹³².

La stampa costituisce una celebre icona della famosa casa di moda fiorentina ed era stata ideata nel 1966 appositamente per la principessa Grace Kelly di Monaco (che, come abbiamo visto in precedenza, dieci anni prima aveva già reso famosa la “*Kelly bag*” di Hermès) la quale, in visita con il marito Ranieri alla *boutique* Gucci di Via Montenapoleone a Milano, aveva espresso il desiderio di ricevere un *foulard* a motivi floreali.

Ritornando alla controversia che ci occupa, Gucci lamentava la contraffazione da parte della società americana per la riproduzione del suo marchio “flora” su due modelli di scarpe commercializzate e vendute in Italia; Guess, di contro, sosteneva di non aver mai venduto e pubblicizzato quel prodotto in Italia, ma solo negli Stati Uniti. Gucci ribadiva che la condotta di controparte dovesse essere valutata in modo complessivo, al fine di accertare un atto di concorrenza sleale; conseguentemente, produceva in giudizio degli articoli reperiti sul *web* che accusavano Guess di voler imitare il modello di scarpe di Gucci, dimostrando come queste fossero state invece pubblicizzate e vendute anche in Italia. La convenuta, tuttavia, sosteneva l’impossibilità di dimostrare la vendita del prodotto in questione in Italia e chiedeva che il relativo marchio venisse dichiarato nullo in quanto privo di capacità distintiva, dato l’utilizzo diffuso di tessuti floreali nel settore della moda; ribadiva, altresì, di volersi avvalere di un motivo simile a quello utilizzato fin dal 1997.

Guess richiedeva, inoltre, che venisse accertata la nullità del marchio “flora” in quanto forma conferente valore sostanziale al prodotto; infatti, secondo la difesa della società americana, il motivo oggetto di controversia avrebbe avuto una valenza esclusivamente estetica, in quanto riprodotto un disegno famoso negli anni Sessanta che non si distingueva dagli innumerevoli tessuti floreali impiegati nel settore della moda da terze parti; conseguentemente, Gucci non avrebbe dovuto godere del diritto di esclusiva sulla stampa floreale, in quanto, in caso contrario, si sarebbe accordato alla celebre azienda

¹³² Trib. Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095, caso “Guccio Gucci S.p.A. vs. Guess Inc. e Guess Italia, Zappos.com Inc. e con l’intervento di Luxury Goods Italia S.p.A, in *Foro it.* 2013, cit.

italiana il diritto esclusivo di utilizzo su ogni tipologia di fiore rappresentato nella medesima.

Al riguardo, Gucci contestava sia che la stampa utilizzata in precedenza da Guess fosse differente da quella azionata, sia la domanda di nullità del segno, dato che il medesimo, nonostante potesse essere impiegato anche con funzione ornamentale, doveva ritenersi dotato di capacità distintiva.

Considerato tutto quanto sopra, il Tribunale di Milano affermava che la tutela prevista per il marchio dovesse ritenersi concedibile solo alle forme con valenza funzionale o estetica *“quando queste ultime non raggiungano un grado tale da doversi ritenere configurati quei particolari caratteri di ornamento o di utilità, alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali, di utilità o di ornamento”*; inoltre, la specificità dell’ornamento poteva ravvisarsi qualora esso costituisse la ragione essenziale alla base della domanda dei consumatori per il prodotto che lo detenesse rispetto ad altri reperibili sul mercato. Secondo il Tribunale, accanto a questa categoria di forme idonee ad influenzare le scelte d’acquisto dei consumatori e per le quali non sarebbe stato possibile cumulare la protezione del marchio a quella del modello, vi erano quelle che invece non inducevano i consumatori ad acquistare i prodotti, ma che, tuttavia, si imprimevano nella loro mente per il loro carattere distintivo, favorendo così un *“contatto privilegiato tra produttore ed acquirente”*.

Sulla base di queste considerazioni veniva, pertanto, affermato che il marchio in questione, rappresentato da un tessuto a modello floreale, particolarmente ricercato ed esteticamente gradevole, non potesse essere considerato valido come marchio, in quanto nel medesimo era preponderante, se non esclusivo, l’elemento estetico, tale da determinare la scelta del consumatore non come indicazione di una certa provenienza, ma proprio per la sua funzione ornamentale; conseguentemente, veniva dichiarata la nullità del marchio “flora” per carenza di capacità distintiva nonché per la sua preminente valenza estetica.

Infine, la nullità del marchio “flora” per mancanza di capacità distintiva veniva a comportare la conseguente insussistenza di qualsiasi ipotesi di concorrenza sleale e contraffazione in capo a Guess.

Nel 2014 la decisione del Tribunale di Milano veniva confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello¹³³, che ribadiva la nullità del tessuto floreale “flora” in quanto il segno non poteva considerarsi tutelabile come merizzante della trama meramente ornamentale nonché comune a qualsiasi raffigurazione floreale e, quindi, privo di capacità distintiva.

2.2.1.6 Caso *New Balance*

Di somiglianza visiva e concettuale si è dibattuto, invece, nell’ambito della battaglia legale svoltasi e conclusasi recentemente in Cina, nel gennaio 2021, con la vittoria del famoso *brand* americano della

¹³³ Corte d’Appello Milano, 15 settembre 2014, n. 6095.

società di Boston New Balance, contro la compagnia cinese di abbigliamento sportivo New Barlun. La sentenza, pronunciata dal Tribunale di Shanghai Huangpu il 5 gennaio 2021, rappresenta un precedente di assoluto rilievo nel contesto del mercato dell'abbigliamento sportivo in Cina¹³⁴, ed arriva dopo diversi anni di numerose contestazioni e reclami concernenti la commercializzazione di prodotti aventi la caratteristica "N".

Analizzata l'intera vicenda, il Tribunale distrettuale di Shanghai Huangpu riteneva, infatti, che la produzione e distribuzione di scarpe da ginnastica con il simbolo "N" maiuscolo fosse davvero molto simile alla "N" impressa sul lato delle scarpe da ginnastica di New Balance, tant'è che definiva la somiglianza tra i marchi delle due parti in causa "*sia visiva sia concettuale*"; la pratica commerciale posta in essere da New Barlun costituiva, pertanto, una violazione del noto marchio americano.

Il Tribunale constatava, inoltre, che New Barlun, sfruttando la notorietà e la reputazione del marchio New Balance, aveva conseguito risultati economici molto importanti, tra l'altro proseguendo nella vendita continuativa delle proprie scarpe anche dopo un'ingiunzione provvisoria della Corte che ne impediva invece la relativa produzione e commercializzazione in pendenza del giudizio; conseguentemente, New Barlun Co. Ltd e Shanghai Shiyi Trade Co. Ltd venivano condannate al risarcimento dei danni a favore di New Balance per un importo di 25 milioni di RMB, pari a circa 3,85 milioni di Dollari).

Nel corso degli anni precedenti la società di Boston, pur avendo agito in termini di opposizione e procedimenti di invalidazione contro la registrazione del marchio "N" della società cinese, non era riuscita ad ottenere alcuna tutela del proprio marchio in forza dell'art. 31 della Trademark Law, ai sensi del quale se due o più richiedenti chiedono la registrazione di marchi identici o marchi simili per lo stesso tipo di prodotti o per prodotti simili, l'ufficio dei marchi deve prima condurre l'esame, dare l'approvazione e annunciare il marchio la cui registrazione sia richiesta prima degli altri, fermo restando che, qualora le domande fossero depositate lo stesso giorno, l'ufficio marchi deve esaminare, approvare e annunciare il marchio usato prima degli altri, respingendo le domande di registrazione degli altri marchi. Infatti, era emerso che New Barlun aveva ottenuto la registrazione di un marchio "simile" diversi anni prima di New Balance, tramite una delle tattiche più comuni utilizzate dai contraffattori di marchi, ossia la registrazione e l'uso di marchi quasi identici a quelli di marchi stranieri con una leggera modifica, finalizzata ad evitare qualsiasi contestazione durante l'iniziale processo di registrazione.

La società americana aveva chiesto di registrare il suo logo NB come marchio negli Stati Uniti nel corso degli anni '70, mentre in Cina soltanto il 7 maggio 2003, con completamento della procedura di registrazione il 7 luglio 2005. Come sappiamo, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto la

¹³⁴ F. Iraci Gambazza, *Il Tribunale di Shanghai Huangpu sul caso New Balance: una vittoria attesa quindici anni*, 2 marzo 2021, in <https://www.e-lex.it/it/il-tribunale-di-shanghai-huangpu-sul-caso-new-balance-una-vittoria-attesa-quindici-anni/>.

tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la registrazione avrebbe potuto essere presa in considerazione come prova preliminare della proprietà del *copyright*, sufficiente a consentire a New Balance di richiederne la protezione; tuttavia, come anticipato, in precedenza era sempre stata negata tutela a New Balance, sulla base di diverse motivazioni, tra le quali il fatto che il logo NB non fosse nella sostanza simile al marchio contestato costituito dalla sola “N”.

Solo in un precedente caso isolato, la Corte popolare di Shanghai Pudong (“PPC”) si era pronunciata a favore di New Balance nel giudizio per concorrenza sleale avverso New Barlun Co Ltd., comminando a carico di quest’ultima il pagamento a titolo di risarcimento danni di un importo pari a 10,8 milioni di RMB, corrispondente a circa 1,5 milioni di Dollari.

Il cambiamento nell’orientamento della giurisprudenza cinese, nel senso di una tutela più rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale è iniziato, quindi, solo molto recentemente, in particolare con la sentenza del 26 marzo 2020 della Corte Suprema del Popolo cinese (“SPC”) sul caso Michael Jordan vs. Qiaodan Sports Co. Ltd.¹³⁵, una società di produzione e vendita d’abbigliamento; il giocatore dell’NBA otteneva, infatti, l’invalidazione del marchio “Qiaodan”, in quanto riconosciuto quale traduzione fonetica di “Jordan” ed associato ad un disegno rappresentante un giocatore di basket intento a tirare in sospensione, e come tale costituente una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Jordan per confusione nel pubblico di riferimento.

2.2.2 - Marchi costituiti da lettere

Come anticipato, nel settore della moda vanno via via assumendo sempre maggiore importanza, oltre ai “marchi di forma”, i c.d. “nuovi marchi” o “marchi non convenzionali”, con tali intendendosi i marchi che non siano figurativi né denominativi; in tale tipologia rientrano appunto, tra gli altri, i “marchi di lettere” (o “di cifre”), anche se anticipiamo fin d’ora che non si ritiene possibile possano formarne oggetto singole lettere dell’alfabeto e cifre infradecimali, ma soltanto particolari grafie e/o stilizzazioni dotate di carattere distintivo.

E’ ormai consuetudine diffusa che le case di moda utilizzino marchi composti da lettere alfabetiche in combinazione tra loro o, come spesso accade, persino da una singola lettera indicante l’iniziale del produttore; ciò, ha sollevato nel tempo alcune questioni giuridiche. In particolare, ci si è chiesti se possa considerarsi valido un marchio costituito da lettere alfabetiche, in combinazione tra loro o singole (c.d. “monogramma”); qualora possibile, ci si è poi posti il quesito su quale debba essere il grado di tutela di tali marchi; infine, partendo dalla considerazione che in tale settore viene spesso utilizzato il marchio c.d. “monogramma”, sia per la sua particolare funzione di origine del prodotto che per quella

¹³⁵ F. Iraci Gambazza, *Il Tribunale di Shanghai Huangpu sul caso New Balance: una vittoria attesa quindici anni*, cit.

ornamentale, anche tramite la sua ripetizione in serie sull'intera superficie del relativo prodotto, ci si è posti la domanda se a tale segno, a valle della registrazione come marchio, possa garantirsi una doppia tutela, sia come marchio di forma che come disegno e modello ornamentale.

A tali quesiti sono state date in passato soluzioni non sempre uniformi e, talvolta, anche contraddittorie. In particolare, si osservava che alle lettere alfabetiche - essendo queste segni elementari di codici linguistici e, quindi, di utilizzo comune e generalizzato - non poteva garantirsi una esclusiva a favore di una singola impresa che avrebbe avuto, quindi, il diritto di vietarne un analogo impiego da parte dei relativi concorrenti; si riteneva, invece, sfuggissero al detto divieto le combinazioni di lettere, di lettere e numeri o di lettere ed immagini, in quanto dotate di una capacità distintiva sufficiente ad essere tutelata come marchio.

Con il passare del tempo e delle discussioni, la giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, era comunque giunta a riconoscere che anche le singole lettere dell'alfabeto potessero costituire oggetto di valido marchio, purché non quali semplici fonemi (dato che una lettera, in quanto tale, e cioè nel suo semplice valore “*denominativo*”, non poteva essere monopolizzata) ma per il loro valore “*figurativo*”, ossia se ed in quanto le lettere in questione avessero presentato una caratterizzazione grafica originale, idonea ad attribuire loro una capacità individualizzante atta a prenderle in considerazione più come figure o fregi che come parole, così come enunciato nel 1983 dalla Corte di Cassazione con riguardo alle “F” stilizzate, rovesciate ed asimmetriche che contraddistinguono il marchio Fendi¹³⁶.

In ogni caso tale problematica deve ritenersi ormai superata, in quanto l'art. 7 c.p.i. prevede espressamente che possano costituire oggetto di registrazione tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e, quindi, anche le lettere, purché idonee a caratterizzare e distinguere i prodotti e/o i servizi di una specifica impresa; tra l'altro, l'acquisizione di capacità distintiva nei confronti dei consumatori è oggi facilitata dagli odierni potenti strumenti comunicativi e pubblicitari¹³⁷. Riguardo, invece, al grado di tutela attribuibile, secondo l'orientamento prevalente (con qualche eccezione legata alle peculiarità della fattispecie concreta) i marchi alfabetici e, in particolare, il monogramma, sarebbero marchi c.d. “deboli”, ossia privi di una specifica particolare originalità e, quindi, con una valenza distintiva inferiore rispetto a marchi simili esistenti sul mercato. Mentre ai c.d. marchi “forti”, maggiormente originali, è riconosciuta protezione contro qualsiasi tentativo di contraffazione, considerandosi illegittima una qualsiasi loro variazione e modifica, anche rilevante, la tutela dei marchi “deboli” è invece limitata soltanto alle contraffazioni totali, ossia non si estende a tutto

¹³⁶ Cass., 7 maggio 1983, n. 3109, in *GADI*, 1983, caso “Fendi”.

¹³⁷ Cfr.: A. Vanzetti, *Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, in nota 168, nella quale viene richiamata la sentenza della Corte di Cassazione 7 maggio 1983, n. 3109 relativa alla controversia tra Ferragamo e Fendi, in cui si affermava che “*il valore individuante della lettera dell'alfabeto ... è nullo in quanto tale, ed assume rilievo nella misura in cui la lettera, per la rappresentazione grafica originale assunta, acquista carattere distintivo*”; A. Saraceno, *Brevi note in tema di marchi alfabetici*, in *Riv. dir. ind.*, 2009.

il segno, ma riguarda soltanto i suoi elementi dotati di originalità; conseguentemente, anche modifiche lievi, ma sufficientemente rilevanti per poter essere percepite dal pubblico di riferimento, sono considerate idonee ad escludere il rischio di confusione¹³⁸.

Infine, con riferimento all'estensione della tutela del marchio anche alla sua funzione ornamentale, nel caso di una sua utilizzazione come disegno del prodotto attraverso l'impressione del monogramma sulla relativa intera superficie, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza la circostanza che il detto monogramma avrebbe dovuto essere brevettato come disegno ornamentale non è di per sé preclusiva del suo impiego, da parte del titolare del marchio, con carattere di privativa, con conseguente divieto di imitazione pedissequa da parte dei concorrenti. Tuttavia, data la "debolezza" del marchio costituito da lettere alfabetiche, la protezione viene limitata soltanto alla specifica soluzione grafica monogrammatica, con divieto per la concorrenza di utilizzare raffigurazioni che la riproducano quale disegno ornamentale apportando impercettibili varianti; diversamente, qualora le dette varianti siano percettibili, seppure lievi, dovrà negarsi l'istituzione di una posizione monopolistica a favore del titolare del marchio come conseguenza di una sua registrazione.

2.2.2.1 Caso Ferragamo

Gli orientamenti giurisprudenziali come sopra descritti hanno trovato conferma anche nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel 2007 sul marchio costituito dalla lettera dell'alfabeto greco "Ω", utilizzato dalla celebre *maison* Ferragamo per contraddistinguere la forma dell'anello di chiusura di una borsa¹³⁹.

Nei casi di seguito analizzati, vedremo come, al fine di verificare l'esistenza, peraltro confermata, di una capacità distintiva, nonché la sussistenza delle ipotesi di contraffazione e concorrenza sleale, siano stati presi in considerazione la somiglianza di segni e prodotti, il grado di capacità distintiva in connessione anche a minime differenziazioni apportate al marchio e l'eventuale rinomanza dello stesso; non ultimo, il rischio di confondibilità è stato valutato anche in termini di *post sale confusion* e di finalità ostensive. La controversia conclusasi con la sentenza della Cassazione del 2007 era iniziata nel 1995, con l'atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, da parte di Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. della Biagini Giovanni ed Enrico s.a.s., poi trasformatasi in Biagini Giovanni ed Enrico s.n.c. e, successivamente in Biagini Giovanni C. s.n.c., per contraffazione e concorrenza sleale relativamente alla produzione e commercializzazione di borse contraddistinte da due segni riproducenti in modo pressoché

¹³⁸ Così G. Guglielmetti, *Parole, Figure o segni di uso generale in funzione di marchi di impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, secondo il quale "si tratta naturalmente di marchi deboli, dato il loro scarso carattere fantastico, sicché anche minime differenziazioni potranno dirsi sufficienti ad impedire la contraffazione".

¹³⁹ Cass., 25 giugno 2007, n. 14684, in *GADI*, 2008, caso "Ω".

identico il marchio usato dall'attrice sin dal 1970 e poi registrato con il n. 570.786, per contrassegnare le proprie borse. Ferragamo aveva affermato, inoltre, che la convenuta avesse continuato ad utilizzare il detto marchio nonostante le diffide ricevute.

Essendo stata, tuttavia, rigettata la sua domanda sia in primo che in secondo grado, Ferragamo aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d'Appello di Firenze¹⁴⁰, negando la registrazione della lettera come marchio, fosse incorsa nella violazione dell'art. 16 l.m. (ora art. 7 c.p.i.) e, in particolare, non avesse tenuto in considerazione che la lettera "Ω" apparteneva ad un alfabeto straniero e che, conseguentemente, non aveva valenza espressiva.

La Cassazione accoglieva il ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello fosse incorsa "*in una sovrapposizione di piani*" che l'aveva indotta a confondere tra le lettere dell'alfabeto considerate in sé e per sé, come segni normalmente destinati ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio - anche se nel caso di specie appartenenti ad una lingua straniera - e le lettere dell'alfabeto impiegate (a prescindere dalla loro eventuale caratterizzazione grafica), come segni identificativi di prodotti o attività e, quindi, per una funzione che non era quella loro propria e che, proprio per questo motivo, poteva assumere efficacia distintiva, creando un collegamento con i prodotti di quella specifica impresa che aveva utilizzato quella determinata lettera e l'aveva registrata.

Riguardo alla contraffazione, pure esclusa nei precedenti gradi di giudizio, l'aver sostenuto che la lettera "Ω" non avesse carattere distintivo, secondo la Cassazione aveva anche erroneamente condotto la Corte d'Appello a non ritenere esistente la contraffazione nella convinzione che l'anello di chiusura della borsa avesse quella particolare forma ad "Ω" per la modalità in cui era stato inserito; né ad escludere la contraffazione commessa dalla convenuta poteva valere l'eccezione relativa alla diversa colorazione o al fatto che i prodotti di Ferragamo fossero indirizzati ad una clientela di élite per qualità, raffinatezza, e prezzi notevolmente più elevati, considerato che, come ripetutamente già affermato dalla stessa Cassazione, la differenza qualitativa tra prodotti e quella tra prezzi, anche se rilevante, non eliminava il rischio di confusione, essendo probabile che i consumatori meno avveduti fossero indotti a ritenere che la medesima impresa avesse prodotto beni di diversa qualità a prezzi differenti¹⁴¹. Sono state, pertanto, ritenute erranee le valutazioni effettuate dalla Corte d'Appello sul presupposto che il marchio costituito da lettera fosse da qualificarsi come marchio "debole".

Successivamente a tale presa di posizione della Cassazione, nel 2011 Ferragamo doveva nuovamente affrontare un caso di contraffazione sempre relativo all'utilizzo del marchio rappresentato dalla lettera "Ω"¹⁴². Ripercorrendo le stesse motivazioni della Corte di Cassazione sopra rappresentate, il Tribunale

¹⁴⁰ Corte d'Appello di Firenze, 10 maggio - 29 ottobre 2002, n. 1407/2002.

¹⁴¹ Cfr., tra le altre, Cass. 19 aprile 2000, n. 5091 e Cass. 18 giugno 1990, n. 6119.

¹⁴² Trib. Milano, 16 luglio 2011, in *GADI*, 2011.

di Milano riconosceva che la peculiare caratterizzazione grafica della lettera, nonché il suo utilizzo protratto nel tempo da parte di Ferragamo, avevano indubbiamente dotato il segno di una notevole capacità distintiva e che, di conseguenza, le minime differenziazioni apportate dalla convenuta non risultavano tali da escludere una confusione tra i segni.

Nel 2018 la Corte di Cassazione¹⁴³ si pronunciava nuovamente sulla validità del marchio tridimensionale di Ferragamo c.d. “Gancini” ed ispirato, per l’appunto, alla forma grafica della lettera “Ω”¹⁴⁴.

Ferragamo, infatti, aveva radicato azione di merito nei confronti di un’azienda operativa nel settore della pelletteria, per accertare e vedere riconosciuta la contraffazione dei propri marchi figurativi tridimensionali, nonché la sussistenza di una condotta rilevante ai fini della concorrenza sleale, al fine di ottenere così anche il riconoscimento del risarcimento del danno.

Nel ribadire la validità del marchio in questione, la Suprema Corte ne evidenziava la sua qualifica di marchio rinomato e forte, come tale assistito dalla più rigorosa ed incisiva tutela, la quale rende illegittime anche le variazioni che, seppure originali, lasciano comunque del tutto intatto *“il nucleo ideologico che riassume l’attitudine individualizzante del segno.”* In particolare, la Cassazione censurava la pronuncia della Corte d’Appello di Milano nella parte in cui aveva escluso l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento, sulla base di una pretesa funzione strumentale dei prodotti di cui era causa (ossia chiusure per borse e fibbie a forma di lettera “Ω”) che, come tali, non sarebbero stati percepibili come elementi distintivi del prodotto stesso. Secondo la Cassazione, infatti, la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non poteva rappresentare un ostacolo alla protezione assicurata al marchio qualora, nonostante il suo carattere decorativo, il segno presentasse una somiglianza tale con il marchio registrato da far credere al pubblico interessato che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate, con la conseguenza che la funzione anche strumentale dell’elemento che incorpora il segno, come nel caso di specie, non ne potesse precludere l’apprezzamento. Se il giudice di primo grado aveva dichiarato la validità del marchio tridimensionale cd. “Gancini”, ravvisando contraffazione dello stesso nell’utilizzo di ganci a forma di “Ω” impiegati quale giunto tra la tracolla e la borsa da parte della società produttrice di articoli di pelletteria, la Corte d’Appello era invece incorsa in errore nell’affermare che tra i *“gancini”* della Ferragamo ed il marchio della società appellante non fosse stato rinvenibile alcun pericolo di confusione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) c.p.i.; considerato che la stessa *maison* aveva

¹⁴³ Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001, caso “Gancini Ferragamo”, cit.

¹⁴⁴ A. La Rosa, *Carattere notorio e rinomato del marchio: la tutela dei “gancini” Ferragamo*, in <https://www.previti.it/carattere-notorio-e-rinomato-del-marchio-la-tutela-dei-gancini-ferragamo/>; <https://inhousecommunity.it/ferragamo-vince-la-tutela-del-celebre-marchio-forma-omega/>; <https://senaiplaw.com/2018/11/23/e-possibile-tutelare-la-chiusura-di-una-borsa-come-marchio-di-forma-la-cassazione-torna-sul-caso-gancini-il-marchio-tridimensionale-di-ferragamo/>.

sottolineato come il segno “Ω” applicato alle borse Ferragamo potesse svolgere senza implicazioni, oltre alla funzione identificativa, anche la funzione di meccanismo di chiusura, la Corte d’Appello avrebbe dovuto effettuare, secondo la Cassazione, un giudizio globale di confondibilità prendendo in considerazione la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti ed il grado di capacità distintiva, oltre all’eventuale rinomanza dei marchi azionati.

Passando ora ad un altro caso riguardante un altro marchio di Ferragamo, le signore Sun Feiyan e Wu Xiumei, titolari di due esercizi commerciali a Milano attivi nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori, chiamavano in giudizio la *maison* fiorentina per far accertare e dichiarare che la commercializzazione delle scarpe oggetto di contestazione e di diffida non costituiva contraffazione del marchio comunitario n. 101931 di Ferragamo; quest’ultimo, infatti, nel gennaio e febbraio 2015 le aveva diffidate dal commercializzare due modelli di calzature recanti due fibbie, entrambe costituenti, secondo Ferragamo, contraffazione dei celebri marchi “Vara” - costituiti da una placchetta ovale metallica con i lati stondati accompagnata da un fiocchetto di *gros grain* - utilizzati per la prima volta nel 1978¹⁴⁵.

La scarpa “Vara” ottenne subito un grande successo, divenendo un’“icona” della *maison* fiorentina, tanto da essere riproposta da allora in tutte le collezioni ed utilizzata, sempre a mo’ di marchio, su tutta l’ampia gamma di articoli di cui si compone la produzione di Ferragamo, quali borse, cinture, costumi da bagno, occhiali, portachiavi, gioielli, accessori per capelli, oltre che, ovviamente, su numerosissimi altri modelli di calzatura da donna, al fine di identificare immediatamente agli occhi del pubblico tali prodotti come provenienti dalla celebre *maison* fiorentina. A partire dagli anni ’90 del secolo scorso, questo segno era stato da Ferragamo registrato come marchio in tutti i più importanti Paesi al mondo: in particolare, il marchio europeo n. 101931 depositato il 1° aprile 1996 e concesso il 22 febbraio 2001, regolarmente rinnovato. Da diversi anni, ormai, Ferragamo utilizzava, per contrassegnare i suoi prodotti, anche solo la placchetta ovale metallica con i lati stondati, senza il fiocchetto di *gros grain*, anch’essa registrata come marchio in tutti i più importanti Paesi al mondo: in particolare, ai nostri fini, rileva il marchio europeo n. 551390, depositato il 30 maggio 1997 e concesso il 27 gennaio 1999, e recentemente rinnovato.

Tornando al nostro caso, le anzidette Signore, assumendo che le due fibbie apposte sulle calzature da esse commercializzate riportassero marchi diversi, non riconducibili ai marchi “Vara”, e che il relativo prezzo di vendita fosse di dieci volte inferiore, chiedevano l’accertamento negativo di contraffazione del marchio della convenuta e la condanna al risarcimento di una somma non inferiore ad euro 10.000 per

¹⁴⁵ In <https://www.dcuci.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid342084.pdf>.

ciascuna a fronte di asseriti atti di concorrenza sleale ai loro danni. Ferragamo contestava la fondatezza delle domande e ne domandava il rigetto, chiedendo in via riconvenzionale che venisse accertata e dichiarata la responsabilità delle attrici per contraffazione dei marchi comunitari nn. 101931 e 551390, e per concorrenza sleale, con tutte le pronunce consequenziali anche risarcitorie. Le parti attrici, nel contestare a loro volta le difese della convenuta, insistevano per l'ammissione di una consulenza tecnica che, tuttavia, non venne accolta dal Giudice istruttore il quale, anzi, accogliendo l'istanza della convenuta, ordinava alle attrici l'esibizione delle scritture contabili al fine di quantificare i danni conseguenti alla contraffazione. L'ordinanza 8 febbraio 2016 non veniva ottemperata dalle attrici che ne richiedevano la revoca, anch'essa respinta dal Giudice, che ribadiva invece l'ordine di esibizione delle scritture contabili.

Segnaliamo che le parti attrici, tra l'altro, avevano sostenuto che Ferragamo avesse posto in essere *“un vero e proprio comportamento seriale nei confronti dei commercianti (non di tutti ma solo di quelli) di origine cinese”*, astenendosi invece dal *“sollevare analoghe contestazioni nei confronti di competitors di maggior rilevanza come Armani, Benetton, Burberry”*, anch'essi, a loro dire, produttori di calzature recanti fiocchi analoghi al “Vara”. Il Giudice, nel rilevare che Ferragamo avesse tutelato i suoi marchi “Vara” ed ottenuto pronunce favorevoli anche nei confronti di “Bata” nel 1998¹⁴⁶, “Bally” nel 1999¹⁴⁷ e “H&M” nel 2013¹⁴⁸ respingeva l'asserita intenzione persecutoria di Ferragamo verso il *“commercio cinese”*.

Il Tribunale di Milano, conseguentemente, nel considerare che le calzature commercializzate dalle due attrici riproducessero in modo pedissequo i marchi “Vara”, le riteneva responsabili per contraffazione dei marchi UE n. 551390 e n. 101931, nonché del compimento di atti di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c., cosicché le relative pronunce consequenziali di inibitoria venivano assistite da congrua penale pari a 100 Euro per ogni violazione successiva, e 500 Euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nonché dal ritiro dei prodotti recanti il marchio contraffattorio oggetto di commercio; infine, la pubblicazione della sentenza veniva ritenuta superflua, stante il limitato raggio di operatività commerciale delle attrici.

Riguardo alle valutazioni e motivazioni del Tribunale, veniva rappresentato che, al fine dell'apprezzamento della contraffazione, doveva prescindersi dalla effettiva confondibilità tra prodotti dovendosi, invece, tener conto della loro identità merceologica; inoltre, il rischio di confondibilità andava valutato non soltanto con riferimento al momento dell'acquisto del prodotto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del bene (c.d. *“post sale confusion”*), quando i terzi, vedendo il prodotto

¹⁴⁶ Trib. Firenze, 15 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, n. 3838.

¹⁴⁷ Trib. Milano, 30 dicembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, n. 4118.

¹⁴⁸ Trib. Firenze, 6 dicembre 2013.

riproducente il marchio imitato usato o indossato dall'acquirente, lo avrebbero associato al ricordo di quello imitato; non doveva neppure trascurarsi che coloro che indossano articoli e accessori di lusso siano tradizionalmente spinti all'acquisto anche da "*finalità ostensiva*", ovvero dal desiderio di mostrare agli altri di possedere un prodotto d'*élite*, simbolo di *status*, motivo che spesso induce la concorrenza ad appropriarsi di simboli di marchi famosi del lusso per agganciare questa tipologia di consumatori; pertanto, la differenza qualitativa tra prodotti contrassegnati da marchi confondibili, la loro differenza di prezzo, anche se notevole, e il diverso *target* di clientela non valevano ad eliminare il rischio di confusione ma, anzi, connotavano ulteriormente l'illecito anche in termini di appropriazione parassitaria dei pregi del marchio rinomato. Inoltre, veniva ritenuto sussistente un danno per Ferragamo sia sotto il profilo della diluizione, ossia della perdita di unicità del segno, sia sotto quello dello svilimento del segno stesso, considerata la grande lontananza qualitativa delle calzature contraffatte rispetto a quelle di Ferragamo; la quantificazione in via equitativa di questo tipo di danno, relativo al nocimento all'immagine di alta qualità e raffinatezza collegata alla *maison*, veniva definita, per ciascuna delle attrici, in 5.000 Euro; quanto al danno da lucro cessante, invece, nella misura in cui ciascuna delle attrici stesse aveva indicato il preteso danno per la mancata commercializzazione del proprio prodotto e, quindi, per 10.000 Euro ciascuna.

2.2.2.2 Caso Chanel

Quella finalità e funzione ostensiva emersa nell'ambito della trattazione del precedente caso Ferragamo, è stata presa in considerazione anche nell'ambito del caso che andremo ora ad analizzare, conclusosi con la sentenza del 2007 del Tribunale di Milano che, nell'affermare la validità del marchio Chanel, riconosceva sussistente la fattispecie di contraffazione del marchio celebre altrui; ciò, a differenza, come vedremo, di quanto valutato dalla Corte d'Appello di Torino del 2005 e dal Tribunale UE del 2011, quest'ultimo sulla base di una valutazione di somiglianza che si concludeva con l'esclusione del rischio di confusione per l'esistenza di differenze significative tra i segni.

Come altre famose *maison*, infatti, la stessa celeberrima *maison* francese Chanel si è nel tempo più volte ritrovata coinvolta in controversie relative al suo famoso marchio registrato nel 1924 come marchio di fabbrica e costituito da due lettere "C" contrapposte ed incrociate, utilizzate per contraddistinguere capi di abbigliamento ed accessori di vario genere, ma anche articoli di profumeria.

In particolare, nel 2007, il Tribunale di Milano, nel giudicare un caso concernente la produzione di bottoni che riproducevano la celebre doppia "C" contrapposta ed intrecciata, riconosceva l'idoneità della lettera a costituire un marchio valido, ripercorrendo, di fatto, l'orientamento a tale riguardo seguito dalla

giurisprudenza in precedenti decisioni¹⁴⁹. Il Tribunale riteneva, inoltre, che costituisse contraffazione del marchio celebre altrui l'uso dello stesso “*in funzione ostensiva*”, tale da indicare e porre in risalto la provenienza del prodotto non soltanto in occasione dell'offerta in vendita, ma anche successivamente, qualora l'oggetto recante il marchio (nella specie i bottoni) venisse utilizzato dai consumatori con evidenziazione del segno in termini di qualità, pregio o lusso.

In aggiunta, il Tribunale di Milano sosteneva che il segno impiegato dalla convenuta, seppure con l'inserimento delle varianti rappresentate da una diversa curvatura della lettera e da una differente (maggiore, minore o nulla) sovrapposizione delle due “C”, evocava senza alcuna ombra di dubbio il marchio Chanel che, proprio in virtù della sua celebrità, tendeva comunque, agli occhi del pubblico di riferimento, a sovrapporsi all'imitazione; tali valutazioni e motivazioni erano basate, pertanto, non soltanto sulla particolare relativa caratterizzazione grafica, ma anche sul c.d. “*secondary meaning*” risultante dall'uso protratto nel tempo e dalla diffusa notorietà acquisita, che consentiva ai consumatori di associare i prodotti così contrassegnati alla famosa e raffinata *maison* francese.

Già nel 1994, il Tribunale di Firenze¹⁵⁰ aveva affermato che il marchio Chanel formato da due lettere “C” contrapposte ed incrociate dovesse considerarsi un marchio valido in quanto la sua fisionomia grafica era tale da superare il semplice uso delle lettere dell'alfabeto, acquistando una valenza che prescindeva dal significato letterale, mentre la notorietà del marchio, anche al di fuori del più ristretto ambito dell'alta moda, non ne determinava affatto l'affievolimento.

E nel 1997 la Corte d'Appello di Torino¹⁵¹ aveva invece ritenuto che, proprio in ragione della diffusione e della notorietà del marchio Chanel, la particolare raffigurazione grafica delle due “C” intersecantisi fosse “*di tale impatto visivo... da rendere praticamente impossibile la confusione con altro disegno anche se alquanto simile*”; la sentenza veniva cassata nel 2000 dalla Suprema Corte¹⁵² ma, in sede di rinvio, la Corte d'Appello di Torino il 27 maggio del 2005 escludeva nuovamente la contraffazione.

Passando in ambito comunitario, nel 2011 il Tribunale UE¹⁵³, nel pronunciarsi sul caso del marchio successivo “Horse Couture”, valutando le diverse componenti del marchio separatamente sembra non abbia tenuto in debito conto il ruolo che esse svolgono nel contesto complessivo; infatti, pur essendo vero che l'elemento figurativo fosse costituito da un cavallo, nell'esaminare questa componente, non si ritiene fosse possibile ignorare completamente due elementi del tutto evidenti: che nel contesto fornito

¹⁴⁹ Trib. Milano, 8 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, caso “Chanel S.a.s. vs. Bottonificio Silga S.n.c.”.

¹⁵⁰ Trib. Firenze, 3 novembre 1993, in *GADI*, 1994.

¹⁵¹ Corte d' Appello di Torino 9 gennaio 1997, Chanel s.a. vs. Fodermec s.a.s. e altri, in *Giur. it.* 1997, I, caso “Chanel” .

¹⁵² Cass. 19 aprile 2000, n. 5091, Soc. Chanel vs. Soc. Fodermec e altri, in *Foro it.*, 2001, I, caso “Chanel” , cit.

¹⁵³ Trib. UE 20 ottobre 2011 (Quinta Sezione), caso “Horse Couture/Horse”.

dal segno nel suo complesso quel cavallo evocasse le due “C” contrapposte rese celebri da Coco Chanel, e che la raffigurazione che ne risultasse, appunto, complessivamente, non fosse quella di un cavallo in carne ed ossa, ma di un cavalluccio a dondolo¹⁵⁴.

Sempre in ambito comunitario, ma venendo ai giorni nostri, nell'aprile 2021, Chanel ha perso la sua battaglia contro la società cinese del settore delle telecomunicazioni Huawei, iniziata nel 2017, quando la società cinese aveva chiesto all'EUIPO la registrazione del proprio marchio per l'*hardware*, composto da due semicerchi verticali intrecciati.

Il Tribunale UE¹⁵⁵, nel respingere il ricorso del colosso del lusso francese contro la registrazione da parte dell'EUIPO del nuovo marchio europeo di Huawei, stabilendo che i due loghi non presentassero somiglianze significative, affermava che i marchi dovessero essere comparati per come erano stati registrati o richiesti, senza modificare il loro orientamento. La *maison* francese aveva sostenuto, infatti, che l'ellissi orizzontale creata da Huawei con l'incrocio delle due “U” potesse essere proposta, attraverso la sua rotazione, come determinante un'ellissi verticale analoga a quella caratterizzante l'incrocio delle famosissime “C” di Chanel e che, quindi, vi fosse troppa somiglianza con il proprio marchio registrato, composto di due semicerchi intrecciati orizzontali, utilizzato per pelletteria, abiti, profumi, cosmetici e gioielleria.

L'EUIPO nel 2019 aveva respinto l'obiezione di Chanel, specificando che non sussisteva alcuna somiglianza, né possibilità di confusione del marchio presso il pubblico di riferimento; la *maison* francese aveva fatto, quindi, appello al Tribunale UE con sede a Lussemburgo che, come detto, respingeva, tuttavia, l'istanza; nello specifico, i giudici europei rilevavano differenze significative tra i due marchi, in quanto, a loro giudizio, il marchio di Chanel presentava curve più arrotondate e linee più spesse oltre a essere orientato in orizzontale, mentre il marchio Huawei era orientato in senso verticale.

2.2.2.3 Caso Vuitton

Passando all'analisi di un altro celebre monogramma, costituito dalle lettere “L” e “V” utilizzate dalla casa di moda Louis Vuitton per articoli di pelletteria ed accessori, lo stesso è stato oggetto di una controversia relativa alla validità delle lettere ad essere registrate come marchi, nonché alla contraffazione nel settore della gioielleria, classe merceologicamente diversa da quella in cui la famosa società francese era solita operare.

¹⁵⁴ Cfr. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

¹⁵⁵ Trib. UE 21 aprile 2021, causa T-44/20, in <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/chanel-perde-primo-grado-contro-registrazione-ue-marchio-huawei-AEpZvdC>.

Come vedremo in seguito, nell'accertare la validità del marchio e la sussistenza di una contraffazione, l'attenzione veniva concentrata sulla distinzione tra lettere utilizzate con funzione meramente commerciale e quelle impiegate con funzione distintiva, sulla base di un'analisi complessiva riguardante la novità, la liceità e la rappresentazione grafica, ma anche la quota di mercato acquisita, l'intensità, l'estensione geografica e la durata di utilizzo, nonché gli investimenti promozionali realizzati e la percentuale del pubblico di riferimento che identificava il prodotto come proveniente da una specifica impresa, oltre che sul fatto che il marchio in argomento non potesse essere considerato un marchio speciale, destinato a contraddistinguere solo gioielli. Il Tribunale di Torino, nel 2007¹⁵⁶, nel valutare l'idoneità delle lettere a costituire un valido marchio, affermava l'opportunità, per l'appunto, di una distinzione tra quelle impiegate con funzione comunicazionale, quali strumenti di linguaggio, e quelle utilizzate con funzione distintiva, come segni identificativi del prodotto. In particolare, il Tribunale riteneva che le lettere "L" e "V", per la loro peculiare caratterizzazione grafica, non potessero essere di per sé considerate di uso comune, poiché il giudizio verteva non sull'uso del monogramma nel linguaggio comune, ma sul suo utilizzo nel commercio come segno distintivo.

Relativamente alla capacità distintiva dei "marchi di lettere", il Tribunale riteneva che fosse necessario considerare sia le qualità intrinseche del marchio, ovvero la sua attinenza concettuale con il prodotto, la novità, la liceità e la rappresentazione grafica, sia le qualità estrinseche concernenti la quota di mercato acquisita, nonché l'intensità, l'estensione geografica, la durata dell'uso, l'entità degli investimenti promozionali e la percentuale del pubblico di riferimento che identificava il prodotto come proveniente da una specifica impresa determinata.

Conseguentemente, il Tribunale rilevava che il monogramma "LV" non presentasse attinenze concettuali con alcun genere di prodotto, e che questa fosse una delle caratteristiche dei c.d. "marchi forti"; inoltre, considerata l'evidente corrispondenza delle lettere "LV" con le iniziali di Louis Vuitton, fondatore della casa di moda, nessuno avrebbe potuto dubitare della natura di marchio forte di un segno costituito dal relativo nome scritto per intero. *Mutatis mutandis*, tale riflessione poteva considerarsi valida anche per il monogramma, data la percezione del pubblico ad associarlo immediatamente al nome Louis Vuitton, sia per la relativa notorietà, sia per il mancato utilizzo sul mercato di tale monogramma da parte di altri imprenditori.

Il Tribunale osservava anche come la convenuta avesse prodotto in causa quanto dichiarato sui più importanti siti e dizionari *online*, che davano conferma sul fatto che tali iniziali fossero diventate icone e simbolo della *maison* francese, la quale si era avvalsa di famose modelle ed attrici nelle sue campagne di marketing, aveva prodotto collezioni di borse divenute oggetto di culto tra i consumatori, aveva,

¹⁵⁶ Trib. Torino, 26 novembre 2007, in *GADI*, 2008, caso "Il Mondo S.r.l. vs. Louis Vuitton Mallieter S.A.".

infine, incrementato in maniera esponenziale il proprio fatturato, aprendo punti vendita in tutto il mondo; da ciò, si traeva la conseguenza che la soluzione della controversia sul monogramma “LV”, essendo conosciuto diffusamente all’interno della Comunità Europea e, quindi, celebre, dovesse fondarsi sull’art. 9.1, lett. c), del Regolamento sul marchio comunitario.

Pur riconoscendo una certa notorietà al marchio di Louis Vuitton, la difesa di controparte riteneva, tuttavia, che non potesse darsi un rischio di confusione e, quindi, ritenersi sussistere una contraffazione con riferimento al proprio segno, costituito dalle lettere iniziali intrecciate della frase “*I Love You*”, essendo il monogramma di Vuitton noto soltanto per i prodotti di pelletteria ed accessori moda e, invece, piuttosto sconosciuto per la gioielleria, settore merceologico della parte attrice.

A tale riguardo, il Tribunale osservava che il monogramma “LV” non potesse essere considerato un marchio speciale, destinato a contraddistinguere solo gioielli, in quanto impiegato da Vuitton anche, e soprattutto, per altre tipologie di prodotti, tra le quali, in particolare, borse ed articoli di pelletteria; conseguentemente, esso doveva considerarsi un marchio generale che trasmetteva ai consumatori una sorta di messaggio sulla sua fonte di origine, inducendoli a ritenere che qualsiasi prodotto proveniente da quell’impresa fosse dotato dello stesso *standard* di qualità caratterizzante la produzione della casa di moda francese.

Inoltre, doveva tenersi conto anche della nozione di affinità, in base alla quale, considerati lo specifico contesto socio-culturale, la prassi di quel settore di mercato ed i convincimenti maturati nel pubblico di riferimento, due prodotti potevano essere ritenuti affini qualora si trovassero in un rapporto tale da consentire ai consumatori di collegarli ad un’origine specifica, almeno nella forma dell’associazione; ciò, secondo il Tribunale di Torino accadeva, in particolare, con riferimento ai marchi dei c.d. “creatori del gusto e della moda”, settore nel quale si era giunti, per l’appunto, a considerare affini gioielli ed abbigliamento.

Nell’accertare la contraffazione, il Tribunale basava la sua analisi sulla connotazione grafica dei marchi a confronto, affermando che l’intreccio tra le lettere desse luogo, per entrambi, ad un segno che ricordava una Y e fungeva da “*elemento ottico dominante*”. Pertanto, la similitudine dei segni e l’affinità dei relativi prodotti venivano considerati idonei a dar vita ad una sorta di effetto di “*agganciamento*” alla celebrità del marchio “LV” e, conseguentemente, non poteva dubitarsi che la società Il Mondo S.r.l. conseguisse un indebito vantaggio avvalendosi della notorietà del marchio comunitario della *maison*. Infine, si riteneva che l’utilizzo del segno avesse arrecato un pregiudizio al marchio “LV” in termini di diluizione del relativo carattere distintivo e di associazione con prodotti di livello inferiore a quelli prodotti e commercializzati da Louis Vuitton. Quindi, nel respingere la domanda della società attrice tesa all’accertamento negativo della contraffazione, il Tribunale di Torino dichiarava la nullità del marchio “*I Love You*” per difetto di novità ed accertava la violazione del marchio comunitario (oltre che

internazionale) di titolarità della Louis Vuitton.

2.2.2.4 Caso Guccio Gucci vs. Guess

Anche riguardo a questo caso che ci apprestiamo ad analizzare, abbiamo assistito nel tempo a decisioni non uniformi, in particolare relativamente alla esistenza o meno di un carattere distintivo dei marchi in questione e, quindi, alla loro validità, nonché alla sussistenza o meno di contraffazione; al riguardo, è senz'altro interessante rilevare come la fattispecie di concorrenza sleale venisse ricondotta ad una serie comportamenti singolarmente leciti ma che, complessivamente, nella loro reiterazione nel tempo, integravano una violazione dei principi di correttezza professionale.

Differentemente da quanto valutato in precedenti casi, quale quello sulla nullità del marchio “flora”, avente le stesse parti in causa e la cui dichiarata nullità per mancanza di capacità distintiva aveva comportato la conseguente insussistenza di ipotesi di concorrenza sleale e contraffazione in capo a Guess, il Tribunale di Milano¹⁵⁷ nel 2013, giudicando sulla controversia insorta tra Guccio Gucci S.p.A., fondata a Firenze nel 1921, e Guess Inc. (“Guess”) insieme a Guess Italia S.r.l., riteneva che due dei segni raffiguranti la lettera “G” utilizzati da Gucci dovessero essere invalidati in quanto privi di qualsiasi caratterizzazione grafica idonea a conferire capacità distintiva.

Gucci, con atto di citazione notificato il 5 maggio 2009, aveva convenuto in giudizio Guess, affinché fosse dichiarata la sua responsabilità per gli illeciti su numerosi marchi, nazionali e comunitari, in sua titolarità, nonché per concorrenza sleale, anche sotto il profilo della concorrenza parassitaria. Interveniva, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., anche la Luxury Goods S.p.A., che si occupava della distribuzione dei prodotti Gucci sul mercato italiano, e che faceva proprie talune domande e difese della parte attrice. Gucci, tra l'altro, produceva in giudizio copia della sentenza della Southern District of New York District Court resa nella causa promossa da Gucci America Inc. contro Guess Inc. e altri, che aveva accertato la violazione dei marchi di Gucci sul *pattern* doppia “G”, sul nastro “verde-rosso-verde” e sulla “G” squadrata, disponendo una inibitoria perpetua dell'utilizzo dei relativi segni contraffattori e condannando Guess con le altre convenute al pagamento in favore di Gucci, a titolo di retroversione degli utili, di un ammontare superiore a 4 milioni di Dollari.

Tra i marchi che Gucci, nel caso di specie, sosteneva fossero stati imitati da Guess sin dal 2010, figuravano innanzitutto quello italiano e comunitario raffigurante la lettera “G” in corsivo maiuscolo. Secondo Gucci, la società americana aveva, infatti, contrassegnato i propri prodotti, li aveva rispettivamente venduti e riprodotti in negozi e su cataloghi italiani, con una “G” identica a quella di

¹⁵⁷ Trib. Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095, Guccio Gucci S.p.A. vs. Guess Inc. e Guess Italia, Zappos.com Inc. e con l'intervento di Luxury Goods Italia S.p.A., cit.

Gucci, dotata di notorietà e celebrità internazionale.

Guess affermava, invece, la nullità del detto marchio per carenza di capacità distintiva, in considerazione della debolezza dei segni costituiti da una singola lettera dell'alfabeto, evidenziando sia che fosse prassi molto diffusa nel settore della moda l'uso della lettera "G" per contrassegnare i propri prodotti (tra le altre, le "G" corsive di Gant, Romeo Gigli, Guerlain, Guru), sia che l'attrice non avesse dimostrato l'effettivo utilizzo del marchio, anteriore e successivo al relativo deposito, né la sua rinomanza e secondarizzazione; inoltre, contestava la novità del marchio sostenendo di aver iniziato ad usare il segno costituito dalla lettera "G" in corsivo per numerosi prodotti, tra l'altro molto diffusi e pubblicizzati, ancor prima della registrazione del marchio da parte di Gucci; infine, rappresentava come la lettera non fosse mai stata utilizzata da sola ma sempre unitamente ad altri elementi grafici, quali una corona d'alloro con nastro e la denominazione "Guess", che valevano a distinguerla.

Veniva sostenuta, inoltre, la contraffazione anche del marchio raffigurante la trama a "G" squadrate, depositato nel 2002 ma utilizzato da Gucci già a partire dagli anni '70.

Secondo Guess, invece, l'anzidetto segno doveva ritenersi addirittura nullo, in quanto attribuiva valore sostanziale ai relativi prodotti e veniva percepito dal pubblico di riferimento come motivo decorativo, oltre al fatto che, come anticipato, l'utilizzo della lettera "G" da parte delle case di moda fosse alquanto generalizzato; non sarebbe stata, inoltre, data da Gucci alcuna prova sull'effettivo utilizzo del detto marchio, sulla sua notorietà e secondarizzazione; veniva anche ribadita la differenza del proprio segno distintivo, per forma e contrasto di colori, nonché per la diversa distanza e posizione delle lettere "G", affermando, comunque, di aver ideato la trama a "G" squadrate prima della registrazione del marchio ad opera della parte attrice.

Tra i marchi Gucci oggetto di contestazione vi erano anche:

- quello contenente la lettera "G" contornata da otto pallini in diagonale,
- nonché la sua riproduzione seriale,
- quello costituito da due "G" contrapposte con quattro quadratini pieni e, infine,
- quello raffigurante cinque gruppi di due lettere "G" contrapposte ed invertite, separate ma anche collegate tra loro da otto quadratini vuoti.

In particolare, come sostenuto dalla parte attrice, Guess si era resa responsabile di commercializzare e pubblicizzare in Italia numerosi capi di abbigliamento ed accessori contrassegnati dalla lettera "G" in diverse rappresentazioni, ovvero di averli realizzati con tessuto caratterizzato dalla trama a "G" incrociate, ponendo, quindi, in essere atti di concorrenza sleale e contraffazione; conseguentemente, si era creato un rischio di confusione per il pubblico di riferimento sia riguardo alla "*pre-sale confusion*" (che si realizza qualora il consumatore sia attirato da un prodotto in virtù del segno che lo

contraddistingue e rimanda ad un celebre marchio concorrente), sia relativamente alla “*post-sale confusion*” (quando, cioè, i consumatori, vedendo il prodotto indossato da terzi, lo riconducano al prodotto realizzato dal titolare del marchio contraffatto); si sarebbe, conseguentemente, configurato un illecito sfruttamento della notorietà, delle iniziative commerciali e degli investimenti della celebre *maison*. Secondo Gucci, tale condotta aveva causato un gravissimo pregiudizio al carattere distintivo dei suoi marchi, disperdendone l’identità ed indebolendo la capacità del pubblico di riferimento di associarli ai prodotti per i quali erano stati registrati, oltre ad averne danneggiato la rinomanza a causa dell’inferiore qualità dei prodotti realizzati da Guess.

Guess, a propria difesa, affermava la decadenza dei marchi in questione, non avendone Gucci comprovato l’effettivo utilizzo sia precedentemente che successivamente alla registrazione, né avendone dimostrata l’asserita secondarizzazione; inoltre, considerato l’impiego comune dei marchi raffiguranti la lettera “G” tra le case di moda, tali segni dovevano ritenersi nulli per difetto di novità, o, comunque, molto deboli; infine, secondo Guess, essi rappresentavano soltanto un motivo ornamentale e, conseguentemente, ne andava accertata la nullità in quanto meri disegni conferenti un valore sostanziale al prodotto; in ogni caso, la società americana sosteneva che le singole lettere “G” presenti nella propria trama fossero differenti per carattere e tipografia da quelle di Gucci.

Considerato tutto quanto sopra, il Tribunale giungeva a confermare la validità del marchio costituito dalla lettera “G” in corsivo, in quanto il suo oggetto non era tanto la singola lettera, ma “*la sua particolare grafia*”, nonché la sua elevata capacità distintività in considerazione della larga diffusione sul mercato, protratta nel tempo e geograficamente molto estesa. Il marchio in questione doveva, inoltre, ritenersi valido in relazione alla chiara e spontanea associazione tra la singola lettera “G” ed il *brand* Gucci effettuata dai consumatori; le variazioni apportate negli anni da Gucci, ed evidenziate dalla difesa di Guess, dovevano, del resto, considerarsi connesse allo “*svecchiamento*” del segno ed all’evoluzione del tratto e, comunque, riconoscibili soltanto tramite un confronto diretto, ponendosi il grafismo del marchio in argomento in continuità con quello antecedente, in modo tale da ricondurre sempre il segno alla parte attrice. Con ciò, il Tribunale, nonostante il comune utilizzo tra le case di moda della lettera oggetto di controversia, e la generale debolezza dei segni costituiti da una singola lettera dell’alfabeto, considerava la tipografia del marchio Gucci sufficientemente distintiva, essendo comunque percepibili dal pubblico di riferimento le differenze con altri marchi simili.

Il Tribunale di Milano, pur confermando la validità del marchio, ne escludeva, tuttavia, la contraffazione. Infatti, esaminando la lettera “G” in corsivo utilizzata da Guess, ne evidenziava la differenza, anche nel solo carattere tipografico, con quella di Gucci, oltre a constatare la diversità data dalla presenza di una corona d’alloro con un nastro nella parte inferiore, unitamente alla denominazione “Guess” che accompagnava il logo. Veniva, inoltre, rilevato come la società americana impiegasse l’anzidetto segno

su molteplici prodotti antecedentemente al 2008 (anno di deposito del marchio di Gucci), e gli anzidetti prodotti fossero già ampiamente diffusi sul mercato sin dal 2002.

Relativamente alla riproduzione seriale delle “G” squadrate, il Tribunale riteneva che il marchio conferisse valore sostanziale al prodotto ma che, differentemente da quanto sostenuto da Guess, tale valenza estetica non fosse determinante nella scelta d’acquisto da parte del pubblico di riferimento, con ciò richiamando anche l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il valore sostanziale della forma, seppure gradevole sotto il profilo estetico, non ostacolasse la registrazione di un marchio di forma nel quale prevalesse la funzione di indicazione e richiamo dell’origine di un prodotto da una specifica determinata impresa; conseguentemente, il marchio veniva qualificato valido in quanto capace di contraddistinguere i prodotti di Gucci, a differenza del marchio con la sola lettera “G” squadrata valutato privo di capacità distintiva. Relativamente, invece, agli illeciti di contraffazione e di concorrenza sleale, il Tribunale concludeva nel senso che la trama costituita dalle “G” squadrate utilizzata da Guess fosse completamente diversa da quella di Gucci, poiché le “G” squadrate della società americana erano allungate, disposte in maniera casuale, con tratto disomogeneo e puntinato, al contrario di quello uniforme e pieno di Gucci.

Il Tribunale, pur escludendo la contraffazione, considerava, invece, infondate le richieste di decadenza per non uso e di nullità per assenza di novità avanzate da Guess riguardo al marchio costituito da due lettere “G” contrapposte ed invertite, corredato da quadratini ai quattro angoli, in quanto, pur non essendo stato dimostrato l’effettivo utilizzo da parte di Gucci, il segno distintivo contenente esclusivamente le due “G” contrapposte ed invertite caratterizzava la storia della *maison* ormai da diversi decenni, ne era il “cuore del disegno”, ed i quadratini costituivano solo un elemento ornamentale e di contorno.

Anche il marchio composto dalla ripetizione seriale di cinque coppie di lettere “G” contrapposte ed invertite, collegate da quadratini, veniva dichiarato valido dal Tribunale che, tuttavia, ne escludeva la contraffazione, in quanto: i) sui prodotti della società americana era riportata la denominazione “Guess”; ii) Gucci impiegava per il proprio tessuto due “G” a tratto spesso, invertite e contrapposte, situate agli angoli delle losanghe e raccordate tra loro da due quadratini, mentre Guess usava una sola “G”, a tratto sottile e con carattere grafico diverso, posta agli angoli delle losanghe, raccordate tra loro da cinque trattini; iii) la losanga di Gucci era vuota mentre quella di Guess era piena; iv) confrontando a distanza le due trame, ciò che rimaneva impresso nel disegno di Gucci erano le due “G” invertite, mentre, nel disegno di Guess, l’intreccio delle quattro “G”.

Infine, il Tribunale dichiarava la nullità dei marchi consistenti nella singola lettera “G” corredata da pallini e nella “G” ripetuta serialmente, trattandosi di una semplice lettera non connotata da particolare grafismo, né da intrecci o elementi decorativi, ed escludeva anche l’acquisizione di capacità distintiva

tramite l'uso, non essendo questo “*dimostrato in causa in termini di intensità e frequenza tali da indurre il pubblico ad identificare nell'uso di un simile segno in modo univoco la provenienza dalla società attrice*”, oltre alla considerazione relativa alla molteplicità di segni contraddistinti dalla lettera “G” nel settore della moda. Tali motivazioni riguardavano sia la lettera “G” da sola, sia la sua riproduzione seriale, non essendo stata ritenuta sufficiente a conferire validità al marchio la ripetizione seriale di un elemento di per sé privo di caratterizzazione; in aggiunta, secondo il Tribunale, molte *maison* da tempo utilizzavano il disegno della losanga, anche con le loro iniziali (venivano al riguardo menzionati, tra gli altri, i tessuti di Gherardini, Celine, Versace, Valentino, Cesare Paciotti).

Gucci presentava appello contro la sentenza del Tribunale di Milano chiedendone la riforma, con accoglimento delle domande avanzate in primo grado. La Corte di Appello di Milano, tuttavia, nel 2014¹⁵⁸ confermava la nullità per carenza di capacità distintiva dei marchi costituiti dalla lettera “G” con due pallini ai quattro angoli, singola e inserita nella trama a losanghe, escludendo, conseguentemente, una condotta contraffattoria da parte di Guess. Veniva, altresì, respinto l'addebito di contraffazione del marchio composto da una serie di “G” squadrate, considerata la somiglianza minima tra i due segni, ed anche esclusa la contraffazione in relazione ai marchi composti dalle lettere “G” invertite e contrapposte; infatti, pur rilevando delle diversità dal punto di vista grafico tra i marchi delle due case di moda, da un raffronto complessivo se ne era esclusa la confondibilità.

La Corte di Appello si discostava, invece, dalla decisione di primo grado relativamente all'illecito di concorrenza sleale imputato a Guess, in quanto, considerando nel complesso il comportamento imprenditoriale messo in atto dalla convenuta, evidenziava una costante volontà imitativa delle iniziative di Gucci, posta in atto tramite comportamenti singolarmente leciti ma che, complessivamente, nella loro reiterazione nel tempo, integravano una violazione dei principi di correttezza professionale; ciò, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale circa il fatto che le due aziende si fossero allineate alle tendenze stilistiche presenti in un determinato momento storico, rimanendo, comunque, fedeli alle rispettive peculiarità. Infatti, confrontando i prodotti delle due parti contendenti (borse, scarpe, cinture e gioielli), la Corte rilevava come Guess avesse lanciato sul mercato prodotti simili per forme, materiali, tonalità, elementi decorativi e scelte stilistiche a quelli di Gucci, proprio poco dopo la presentazione delle sue nuove collezioni. Pertanto, indipendentemente da ogni eventuale profilo di confondibilità dei prodotti delle due case di moda, la Corte riteneva Guess responsabile della condotta di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., ai sensi del quale compie atti di concorrenza sleale chiunque si avvalga, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale idoneo a danneggiare l'azienda altrui.

¹⁵⁸ Corte d'Appello di Milano, 15 settembre 2014, n. 6095, cit.

La lunga battaglia tra Gucci e Guess, non solo italiana ma anche internazionale, giungeva finalmente al termine nel 2018, avendo le due case di moda raggiunto un accordo teso anche al riconoscimento reciproco sull'importanza “*di proteggere i rispettivi portafogli immobiliari e progettare la creatività*”, come dichiarato congiuntamente dai due colossi della moda nell'aprile 2018¹⁵⁹, ponendo così fine alle controversie in tutti i paesi in cui erano in corso di esecuzione, quali Italia, Francia, Australia e Cina.

Come abbiamo visto, la contesa sulla famosa lettera “G” era iniziata nel 2009, quando Gucci aveva portato per la prima volta Guess dinanzi ad una corte federale di New York, accusandola di contraffazione, concorrenza sleale e violazione dei marchi, in particolare con riferimento ad una linea di scarpe Guess che, secondo Gucci, avevano prodotto un rischio di confusione tra il pubblico di riferimento, creandole anche notevoli mancati profitti.

Nel 2012, il giudice distrettuale statunitense Shira Scheindlin aveva riconosciuto a favore della società italiana un risarcimento di 4,7 milioni di Dollari, contro il molto più consistente importo di 221 milioni di Dollari richiesto da Gucci. A seguito dell'ingiunzione, Gucci aveva effettuato una ricerca globale sul mercato e promosso azioni legali contro Guess con la stessa motivazione in Italia, Francia, Australia e Cina, avviando anche un procedimento con l'ufficio di proprietà intellettuale dell'Unione europea. Pronunce a favore di Guess erano intervenute da parte dei giudici comunitari, italiani e francesi; a favore di Gucci, invece, da parte dei giudici cinesi e, nel 2015, anche da parte di quelli australiani.

In conclusione, l'approccio statunitense alla tematica potrebbe essere riassunto nella citazione di Oscar Wilde nell'anzidetta sentenza del United States District Court Southern District of New York che aveva, per l'appunto, visto coinvolte le case di moda Gucci e Guess e, nella quale la moda veniva definita come “*a form of ugliness so intolerable that we have to alter it every six months*”; nella stessa frase di chiusura, il giudice si augurava che, in futuro, questa “bruttezza” rappresentata dalla moda trovasse maggiore spazio nel mercato di riferimento, piuttosto che invadere le aule dei tribunali¹⁶⁰.

2.2.3 Marchi di colore

I “marchi di colore” (ovvero “di combinazioni e tonalità cromatiche”), rientrano nei c.d. “nuovi marchi” ammessi dall'art. 7 c.p.i.; come abbiamo visto, “marchi di forma” e “nuovi marchi” hanno assunto e continuano ad assumere una sempre maggiore importanza nel settore della moda, tant'è che le relative *maison* sempre più spesso utilizzano anche i colori e le combinazioni cromatiche per contraddistinguere

¹⁵⁹ https://www.ilmattino.it/societa/moda/dopo_nove_anni_di_battaglie_legali_torna_sereno_gucci_guess-3686410.html.

¹⁶⁰ E. Fano, *La tutela del design nel mondo della moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, 2016, in <https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2016/10/Tutela-del-design-nel-mondo-della-moda.pdf>, cit.

i propri prodotti sul mercato, oltre che come modalità di comunicazione aziendale; non è, quindi, un caso che, anche nel linguaggio comune, si faccia spesso riferimento al “blu” di Tiffany.

Ai sensi dell’art. 7 c.p.i., i segni consistenti in combinazioni o tonalità cromatiche sono registrabili validamente come marchio, purché siano dotati di funzione distintiva e, quindi, siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; il colore, pertanto, deve essere il colore del prodotto o di una sua parte e, in questo senso, potendo accadere che il colore abbia carattere funzionale od ornamentale, deve ritenersi che anche a questa tipologia di marchi si applichino in via analogica gli stessi limiti alla registrazione previsti dall’art. 9 c.p.i.

In dottrina si è discusso, fra l’altro, sulla possibilità di registrare validamente come marchio i colori puri (come il rosso), ovvero se la tutela debba essere riconosciuta soltanto alle sfumature di colore particolari, considerato che il codice civile menziona solo combinazioni e tonalità cromatiche; l’orientamento non è sempre stato omogeneo, anche in ambito giurisprudenziale. La normativa italiana, del resto, non sembra in linea con il diritto comunitario, considerato che la Direttiva sui marchi d’impresa CE 2008/95 non include i colori tra i segni registrabili come marchio; nonostante questo, la giurisprudenza comunitaria ammette in via generale la possibilità di registrare ogni tipo di colore, anche puro.

La Corte di Giustizia ha, comunque, segnalato come non sia sempre possibile che il colore venga considerato un segno, essendo a tal fine necessario che esso non sia percepito come una semplice priorità della cosa o come mero elemento decorativo od attrattivo; riguardo alla tematica della rappresentazione grafica dei “marchi di colore”, la Corte non ha ritenuto idoneo il deposito di un campione di colore riprodotto su una superficie, data la possibile alterazione nel tempo del campione stesso, né la semplice indicazione del colore e/o la sua mera descrizione nella documentazione di deposito del marchio; comunque, secondo la Corte, il colore deve essere individuato tramite un codice certo di identificazione internazionalmente riconosciuto. Al riguardo, il codice *standard* più diffuso e maggiormente riconosciuto a livello internazionale è il “Pantone”; sarà, pertanto, necessario allegare anche il codice Pantone identificativo del colore alla documentazione da presentarsi per la registrazione del relativo marchio; nel caso di combinazione di più colori, si dovrà predisporre anche una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante.

Alcune problematiche sono sorte in relazione alla capacità distintiva dei “marchi di colore” in quanto, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, i colori non sarebbero percepiti come marchi dal pubblico e, conseguentemente, non avrebbero un sufficiente carattere distintivo. Al riguardo, la Corte di Giustizia¹⁶¹ si è anche posta un problema di tipo antimonopolistico, affermando che i) il colore puro non vada monopolizzato, ii) esso difficilmente venga percepito dai consumatori come distintivo, iii) le

¹⁶¹ Corte di Giustizia, C-104/01, 6 maggio 2003, *Dir. Ind.*, 2004, caso “Libertel”.

combinazioni e tonalità cromatiche possano svolgere più facilmente una funzione distintiva; inoltre, ha sostenuto che, nella valutazione concernente il relativo carattere distintivo, andrà considerato attentamente anche l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori presenti sul mercato che intendano offrire prodotti o servizi dello stesso genere.

L'anzidetto orientamento comunitario è stato fatto proprio dalla giurisprudenza italiana; infatti, nell'ambito della pronuncia resa dalla Cassazione il 18 marzo 2008 sul caso "Louis Vuitton Mallieter", quale in precedenza rappresentato¹⁶², la Corte di Cassazione affermava che soltanto singoli colori che presentino una tonalità cromatica "*particolare o insolita*" possano essere suscettibili di registrazione come marchio, confermando così quanto all'epoca ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano sull'assenza di carattere distintivo e, quindi, sulla nullità, di alcuni marchi di Vuitton; in particolare, la Suprema Corte rilevava che la possibilità di registrare come marchio il singolo colore monocromo trovava un limite nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrissero prodotti o servizi analoghi, cosicché il carattere distintivo potesse riconoscersi soltanto qualora i colori avessero tonalità molto particolari o fossero del tutto inusuali rispetto al prodotto cui venivano applicati.

In conclusione, mentre le tonalità cromatiche e le combinazioni di colori sono registrabili anche in considerazione della possibilità di un loro numero potenzialmente infinito, la creazione di una sorta di monopolio su un determinato colore si ritiene consentita solo qualora questo abbia acquisito nel tempo una considerevole propria capacità distintiva a prescindere dalla registrazione, ovvero nel caso in cui il colore consenta al pubblico di riferimento di riconoscere ed identificare immediatamente la specifica provenienza di un prodotto o servizio da una determinata impresa.

2.2.3.1 Caso Gucci

Nel caso che andremo ad analizzare, si è affermata la validità del marchio e la sua capacità distintiva anche in assenza della indicazione del codice di identificazione Pantone, mentre si è, invece, esclusa la contraffazione considerando, in particolare, le modalità di distribuzione su Internet, con ciò introducendo un aspetto nuovo, che teneva in considerazione l'evoluzione dei mercati e le relative innovative modalità di comunicazione.

Nel 2013 il Tribunale di Milano considerava valido il marchio di Gucci raffigurante il nastro "verde-rosso-verde", in considerazione del fatto che allo stesso potesse attribuirsi forza e capacità distintiva

¹⁶² Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, caso "Louis Vuitton Mallieter S.A. vs. Robert Diffusion S.r.l., Giorgia S.r.l. e Gioe S.r.l.", cit.

nonché idoneità a identificare chiaramente la provenienza dei relativi prodotti dalla *maison*¹⁶³.

Gucci aveva, infatti, contestato alla società americana Guess la contraffazione del suo segno, accusandola di aver venduto in Italia delle *sneakers* riproducenti pedissequamente le strisce “verde-rosso-verde”. Guess si era difesa, sostenendo di non aver mai commercializzato quei prodotti e, per contro, aveva richiesto che venisse accertata la nullità del marchio in questione, in quanto attribuiva valore sostanziale ai prodotti ed era, pertanto, privo di capacità distintiva; la convenuta aveva, inoltre, sostenuto l'estrema debolezza del marchio in considerazione della larga diffusione sul mercato della moda delle strisce, anche con gli stessi colori oggetto del contendere.

Il Tribunale, rigettando le eccezioni di Guess, dichiarava, invece, la validità del marchio, anche in assenza di mancata indicazione del codice di identificazione Pantone, ponendo in evidenza che la stessa fosse necessaria soltanto per i marchi costituiti da un singolo colore e non, invece, nel caso in cui la combinazione dei colori avesse già una caratterizzazione idonea a far ritenere il segno nel suo complesso sufficientemente identificato in modalità completa, chiara e precisa, condizione ritenuta sussistere nel caso di specie, in quanto l'alternanza dei colori era tale da portare a ritenere che il marchio fosse descritto con la necessaria precisione e che fosse oggettivamente individuabile.

Relativamente alla contraffazione, invece, il Tribunale accoglieva le istanze di Guess, affermando che il modello di scarpe recanti il nastro “verde-rosso-verde” non fosse stato effettivamente commercializzato in Italia, considerato anche che la stessa Gucci aveva dovuto acquistare le scarpe in questione tramite Internet, sul sito del distributore americano Zappos, che non consentiva consegne al di fuori degli Stati Uniti; inoltre, il nastro presente sulle calzature commercializzate in Italia da Guess era “rosso-marrone-rosso” e, come tale, non confondibile con quello di Gucci.

Il Tribunale escludeva, pertanto, la contraffazione, sulla base della considerazione che non fosse tutelabile la semplice idea di utilizzare negli accessori di abbigliamento un nastro caratterizzato dall'alternanza dei colori e che, inoltre, fosse comunque diffuso nel settore della moda l'utilizzo di strisce variamente inserite soprattutto negli accessori, anche nei colori rivendicati da Gucci.

Tale valutazione veniva confermata nel 2014 dalla Corte d'Appello di Milano¹⁶⁴, che giudicava la società americana esente da responsabilità in ordine alla commercializzazione in Italia del modello di scarpe in questione, avendo Gucci, tra l'altro, comprovato soltanto la possibilità di un acquisto via Internet, ma non la diffusione della calzatura presso punti vendita italiani. Del pari, la Corte confermava non

¹⁶³ Trib. Milano, Sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095, caso “Guccio Gucci S.p.A. vs. Guess Inc. e Guess Italia”, cit.

¹⁶⁴ Corte d'Appello di Milano, 15 settembre 2014, n. 6095, cit..

sussistere un rischio di confusione, in quanto l'alternanza dei colori sulla striscia "marrone-rosso-marrone" di Guess si discostava completamente da quella di Gucci.

Più recentemente, il nastro a strisce "verde-rosso-verde", ma anche quello a strisce "blu-rosso-blu", introdotti rispettivamente nel 1963 e nel 1951 e protetti dal marchio Gucci dal 1979, quando furono depositati negli Stati Uniti, sono stati oggetto di una battaglia legale nell'ambito del procedimento instaurato nell'agosto 2017 tra Gucci e la catena americana di abbigliamento "Forever 21"¹⁶⁵, con due istanze presentate alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California.

Il gigante del *retail* americano affermava che l'utilizzo delle strisce oggetto del contendere su capi d'abbigliamento ed accessori non potesse essere esclusiva di Gucci (che salvaguarda il suo *web* con *trademark protection* fin dagli anni '80), in quanto largamente e comunemente utilizzato da molte altre aziende del settore. Gucci si difendeva, respingendo le richieste come infondate ed sperando un'azione per violazione deliberata dei diritti relativi a marchio depositato, diluizione del marchio stesso e concorrenza sleale.

Il Tribunale distrettuale della California, chiamato ad esprimersi sul caso, nel 2018 richiedeva di annullare tutte le scadenze e le udienze preliminari e processuali fissate, citando un accordo raggiunto tra le due società di moda.

2.2.3.2 Caso Louboutin

Nel caso che andremo ad analizzare, segnaliamo *in primis* che, a differenza di quanto accaduto nel caso Gucci precedentemente rappresentato, l'assenza della indicazione del codice identificativo Pantone determinava la dichiarazione di nullità del marchio; in tale sede, inoltre, la notevole differenza di prezzo tra i prodotti oggetto di controversia veniva ritenuta comprovante la diversità dei marchi e dei relativi prodotti, a differenza di quanto affermato in casi precedenti. Nel discutere, inoltre, sulla tutelabilità del colore puro e/o delle sue sfumature e delle tonalità cromatiche, per la prima volta la giurisprudenza si poneva anche il problema di definire i limiti della definizione di forma, nel senso di comprendere se il divieto di registrazione di forme come marchi fosse o meno applicabile anche a forme in cui si combinassero tra loro caratteristiche tridimensionali di un prodotto e ad altre proprietà come i colori.

Si è animatamente discusso in dottrina e giurisprudenza sulla possibilità per Christian Louboutin di registrare come marchio il colore "rosso", caratterizzante le soles delle sue calzature. Oggetto di culto

¹⁶⁵<https://www.ilsole24ore.com/art/nastri-contraffatti-gucci-denuncia-catena-americana-forever-21-AE718GAC>;

<https://www.fashionmagazine.it/market/dopo-anni-di-battaglie-legali-gucci-e-forever-21-accordo-trovato-sulle-strisce-colorate-101315>.

da parte delle dive di Hollywood, le scarpe con tacco alto del famoso stilista francese sono diventate iconiche, proprio grazie alla loro suola rossa e laccata.

Secondo Christian Louboutin, il rosso è il simbolo dell'amore, della passione e del sangue, elementi che possono consentire alle donne di avere il potere, più fiducia in sé stesse, rompendo i vincoli e gli schemi della società retaggio del passato.

In ambito comunitario, Louboutin registrava il suo primo marchio nel 2000 in Francia e nel 2001 otteneva la protezione internazionale dal WIPO.

Nel 2011 la Commissione di Ricorso dell'UAMI¹⁶⁶ ne aveva ritenuto ammissibile la domanda di registrazione a livello comunitario, ritenendo che tale colore, nella modalità di utilizzo proposta da Louboutin, fosse idonea ad essere percepita dal pubblico di riferimento come “*sorprendente e inaspettato*”; in particolare, la Commissione evidenziava la corposa documentazione (tra cui ricerche di mercato e articoli di stampa) fornita da Louboutin a supporto del carattere distintivo acquisito sul mercato dalle “suole rosse” delle proprie calzature.

Nel 2012, la Corte di Cassazione francese¹⁶⁷, nell'ambito della controversia tra Christian Louboutin S.A. e Zara France, dichiarava, invece, la nullità del marchio di Louboutin in considerazione del fatto che la relativa registrazione non indicava il codice identificativo Pantone; la *maison* francese aveva, infatti, accusato Zara France di contraffazione, per aver riprodotto in una sua collezione di scarpe la celebre “suola rossa” con una tonalità di rosso confondibile con quella tutelata dal marchio registrato di sua titolarità.

Diversamente da quanto valutato dal Tribunale di primo grado, la Corte d'Appello di Parigi, nell'accogliere le istanze di Zara, si esprimeva nel 2011 escludendo la contraffazione e annullando il marchio di Louboutin; motivava tale sua decisione sulla base del fatto che fossero assenti le caratteristiche di chiarezza della protezione e di corretta esplicitazione previste dalla legge francese per la tutela dei marchi di forma e di colore.

La Cour de Cassation rigettava il ricorso presentato da Louboutin e confermava la decisione della Corte d'Appello consentendo, così, a Zara di proseguire nella commercializzazione delle scarpe a suola rossa; prova evidente della diversità del mercato di riferimento delle contendenti doveva ritenersi, secondo la Cassazione, il fatto che le calzature di Zara fossero vendute ad un prezzo notevolmente più basso e pari a circa un decimo del prezzo di quelle di Louboutin; in particolare, secondo la Corte Suprema, il segno registrato appariva bidimensionale, ma con caratteristiche e curvature che dovevano essere riprodotte

¹⁶⁶ Commissione di Ricorso dell'UAMI, 16 giugno 2011, R 2272/2010-2.

¹⁶⁷ Cour de Cassation, 30 maggio 2012, caso “Christian Louboutin S.A. vs. Zara France”.

tridimensionalmente, impedendo, così, di comprendere se il marchio di colore fosse applicato sul lato interno od esterno della suola.

In Belgio Louboutin si scontrava principalmente con due aziende; riguardo alla prima, Dr. Adams Footwear, la Corte d'Appello di Bruxelles, dopo una pronuncia positiva del tribunale di primo grado, vietava nel 2014¹⁶⁸ la vendita di scarpe con suola rossa da parte della società belga.

La seconda controparte belga era Van Dalen Footwear B.V., un negozio al dettaglio del Benelux che vendeva una calzatura con suola rossa, accusata da Louboutin di violazione del marchio, concorrenza sleale e *misleading* dei clienti. Il Tribunale Distrettuale di Bruxelles accoglieva le motivazioni dell'azienda belga, che sosteneva l'invalidità del segno di Louboutin per mancanza dei presupposti necessari alla qualifica di marchio di forma, ma tale pronuncia veniva poi annullata dalla Corte d'Appello di Bruxelles¹⁶⁹ che imponeva, invece, un divieto di vendita a Van Dalen del prodotto oggetto del contendere. In tale sede, veniva analizzato il marchio di forma e si riteneva che aggiungere un ulteriore elemento a una forma potesse implicare che non ci si trovasse più davanti a un segno di forma; conseguentemente, il colore della suola non poteva essere ignorato, essendo un elemento di distinzione per il pubblico di riferimento. E' questa la prima volta in cui i giudici iniziavano ad interrogarsi, con riferimento a Louboutin, sul limite della definizione di forma, come vedremo in seguito.

Un altro caso interessante è quello concernente la controversia sorta nei Paesi Bassi tra Louboutin e Van Haren Schoenen B.V., società del gruppo tedesco Deichmann operante in tutti i Paesi Bassi, decisa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel 2018¹⁷⁰. L'azienda olandese vendeva scarpe con tacco alto nere e blu con soles rosse, denominate “*5th Avenue by Halle Berry*”. Louboutin, come nei casi analizzati in precedenza, citava in giudizio Van Haren a causa della somiglianza tra i due prodotti, per rischio di confusione. Nel 2013, la Corte Distrettuale dell'Aja ordinava a Van Haren di sospendere la commercializzazione delle scarpe incriminate, così riconoscendo alla società francese che la sua caratteristica suola non avesse soltanto funzioni ornamentali. Nell'aprile del 2015, Van Haren avanzava

¹⁶⁸ Hof van beroep, 18 novembre 2014, n. AR/734, Christian Louboutin vs. Dr. Adams Footwear BV.

¹⁶⁹ Tribunal de Commerce Brussels, 20 marzo 2014, n. AR 2013-6154, Christian Louboutin vs. Van Dalen Footwear BV.

¹⁷⁰ Corte di Giustizia, 12 giugno 2018, causa C-163/16, Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS vs. Van Haren Schoenen BV; B. Acconciacioco, *Quando il colore identifica una firma piuttosto che una forma: il caso Louboutin*, 2018, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>; M. Cavaliere, *La registrazione del marchio e il controverso marchio Louboutin*, 2020, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

ricorso al Tribunale d'Appello di Den Haag, sostenendo che il marchio Louboutin sarebbe stato nullo poiché la direttiva dell'Unione sui marchi elencava diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione relativamente, in particolare, ai segni costituiti esclusivamente dalla forma conferente un valore sostanziale al prodotto. Il Tribunale interpellava la Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché venisse chiarito se il concetto di forma che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della Direttiva sui marchi comunitari, escludeva la registrazione del segno come marchio, comprendesse anche altri elementi non legati alla forma, come il colore. Si chiedeva, in sostanza, se il divieto di registrazione di forme come marchi fosse o meno applicabile anche a forme in cui si combinassero tra loro caratteristiche tridimensionali di un prodotto e ad altre proprietà come i colori. Così facendo, il Tribunale non sembra esprimesse perplessità sul fatto che il marchio in questione non fosse configurabile come marchio figurativo bidimensionale (in quanto legato inscindibilmente alla suola della calzatura) ma, piuttosto sulla possibilità di qualificare tale segno come costituito esclusivamente dalla forma conferente un valore sostanziale al prodotto, non essendo chiaro se tale nozione fosse o meno limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto, quali contorni, dimensioni e volumi.

Nelle conclusioni presentate il 22 giugno 2017 dall'Avvocato Generale Szpunar, si rappresentava che *“un marchio che combina colore e forma può essere negato o annullato per i motivi previsti dal diritto dell'Unione sui marchi”*; si proponeva, quindi, di rispondere affermando che gli impedimenti alla registrazione ovvero i motivi di nullità di un marchio, potessero applicarsi a un segno costituito dalla forma del prodotto, che rivendicava la tutela per un colore specifico; in altri termini, l'Avvocato Generale dichiarava che il marchio in argomento dovesse essere assimilato ad un segno costituito dalla forma del prodotto che rivendicava la tutela per un colore in relazione a detta forma, piuttosto che a un marchio costituito unicamente da un colore.

Nel 2018, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabiliva, invece, che la tutela della suola rossa marchio Louboutin non riguardava una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto (elemento che in genere non gode di protezione da parte della legge sui marchi dell'UE), considerato che la descrizione del marchio in argomento indicava espressamente che il contorno della scarpa non facesse parte del marchio, ma servisse unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferiva, appunto, la registrazione; pertanto, un marchio non poteva essere considerato costituito soltanto da una forma, qualora l'elemento principale fosse un colore specifico indicato da un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionalmente. I giudici del Lussemburgo si esprimevano, quindi, in una direzione opposta rispetto al parere dell'Avvocato Generale.

Si tratterebbe, pertanto, di un “marchio di colore in posizione”, registrabile, nella fattispecie che ci occupa, in quanto collocato su una parte del prodotto che, normalmente, non prevede colori particolari

né costituisce un elemento di valutazione rilevante per i consumatori.

Passiamo ora alla controversia insorta negli Stati Uniti tra Louboutin a Yves Saint Laurent¹⁷¹, decisa nel 2012; il “marchio della suola rossa” era stato registrato da Louboutin in quel Paese già nel 2008.

Nell’ambito della collezione “*Cruise 2011*” di Yves Saint Laurent figuravano scarpe monocromatiche, in giallo, verde e rosso, compresa la relativa suola; in particolare, era stata utilizzata una tonalità di rosso tendente allo scarlatto che, ormai da anni, era caratteristica inconfondibile dello stile Louboutin. Quest’ultima, nel contestare l’utilizzo di tale tonalità di colore e l’aver ripreso la “*sua*” suola, aveva, pertanto, convenuto in giudizio Yves Saint Laurent vedendosi, tuttavia, rigettare l’istanza avanzata. Il giudice americano, infatti, accoglieva le ragioni della *maison* francese sostenendo, tra l’altro, che, essendo il rosso un colore, se ne doveva concedere l’utilizzo a chiunque e non poteva concedersene il monopolio ad un solo soggetto; inoltre, si riteneva che il marchio in questione fosse eccessivamente generico per essere tutelato soltanto con riferimento alla suola di Louboutin.

Riguardo a tale valutazione, sembrerebbe sia stato disatteso il principio della “*aesthetic doctrine*”, a sua volta derivante dalla *trade-dress law*, in forza del quale la tutela deve riconoscersi ad un modello nel suo insieme, in tutte le sue particolarità, purché non funzionali al prodotto. Sin dalle prime discussioni su tale pronuncia, infatti, i critici più attenti ponevano in evidenza come ci si fosse basati su un presupposto erroneo, ossia che il marchio registrato da Louboutin tutelasse soltanto il colore in quanto tale, mentre oggetto di protezione fosse, invece, l’utilizzo del colore per un elemento specifico del prodotto e, quindi, per la suola della scarpa, non in un’ottica funzionale ma semplicemente estetica.

In ogni caso, la detta decisione veniva capovolta nel 2012 dalla Corte d’Appello americana, che decideva per la validità del marchio delle “suole rosse” in considerazione della sua capacità di costituire un segno di identificazione delle calzature di Louboutin sul mercato americano. In tale sede, venivano analizzati ed approfonditi tutti gli elementi forniti dal ricorrente a sostegno del carattere distintivo acquisito dal marchio, tra i quali gli investimenti pubblicitari ed il successo sul mercato; venivano, inoltre, tenute in debito conto le argomentazioni ampiamente svolte dalla difesa di Louboutin ed, in particolare: i) come l’utilizzo di quella particolare tonalità di colore rosso dovesse ritenersi voluta, e non occasionale, poiché Louboutin era uno dei *leader* di alta gamma nel settore della calzatura e non poteva, pertanto, ritenersi ammissibile che una casa di moda quale Yves Saint Laurent non fosse a conoscenza di un particolare noto a tutto il settore; ii) il rischio di confusione per il pubblico di riferimento conseguente all’utilizzo di quella particolare tonalità di colore, in violazione del principio dell’affidamento; iii) la chiarezza con

¹⁷¹ Court of Appeals for the Second Circuit, 5 settembre 2012, caso “Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent America Holding Inc.”.

la quale fosse stato precisato l'utilizzo del colore rosso per la suola, a dispetto della genericità del marchio sollevata dalla controparte.

Condividendo le anzidette argomentazioni della difesa della parte attrice e, in particolare, l'ultima, sembra, tuttavia, che la Corte d'Appello statunitense, pur pronunciandosi a favore di Louboutin, abbia trovato un espediente per non condannare Yves Saint Laurent; infatti, difendendo l'uso del colore rosso per la suola delle calzature di Louboutin e, quindi, limitando la tutela del marchio alle fattispecie in cui la suola rossa fosse in contrasto cromatico con la tomaia della calzatura, poteva escludersi che la collezione monocromatica di Yves Saint Laurent fosse una contraffazione.

2.2.4 Marchi patronimici

L'identificazione degli articoli di moda con i loro stilisti spiega perché, nel settore della moda, sia così frequente utilizzare il loro nome come marchio. Molto spesso accade anche che le *maison* registrino "marchi patronimici", consistenti nel nome della famiglia che ha avviato la produzione creativa. L'utilizzo dei "marchi patronimici" è sempre stata, tuttavia, questione alquanto controversa.

In particolare, la giurisprudenza italiana ha affrontato il tema in occasione delle numerose acquisizioni di aziende di moda, al fine di accertare la possibilità che lo stilista fondatore del *brand* potesse continuare ad usare il proprio nome come marchio anche a seguito di una operazione straordinaria e, in particolare, di processi di acquisizione/vendita. In tali casi, infatti, si è ritenuto necessario bilanciare due interessi contrapposti: i diritti esclusivi del titolare di un "marchio patronimico" e il diritto di terzi aventi lo stesso nome ad utilizzare tale segno per descrivere la paternità dei loro prodotti; tale equilibrio si è via via modificato nel corso degli anni, soprattutto alla luce dei nuovi sviluppi normativi a livello europeo.

Parte della giurisprudenza minoritaria (ad esempio, nel 2014, il Tribunale di Milano), ha ritenuto necessario trovare un bilanciamento anche tra la protezione del regime di libera trasferibilità dei segni distintivi e l'esigenza di evitare l'inganno dei consumatori sulle caratteristiche qualitative del prodotto, in relazione al contenuto evocativo dei segni trasferiti, tramite una verifica relativa al comportamento concreto del cessionario dei marchi, indirizzato o meno ad accreditare nella percezione del pubblico di riferimento che i segni ceduti avessero conservato un perdurante collegamento con la persona e l'attività dello stilista oramai ad essi estraneo. Tale orientamento sembra, tuttavia, discostarsi da quello espresso sullo stesso argomento in sede comunitaria; in particolare, la Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 2006 resa sul caso "Emanuel", aveva affermato il principio secondo il quale il fatto che il pubblico potesse essere indotto ad acquistare i prodotti sui quali fosse stato apposto il marchio costituito dal patronimico di uno stilista, nella convinzione che lo stilista ancora partecipasse alla creazione di questi prodotti, fosse una circostanza sostanzialmente irrilevante nel valutare la decadenza per ingannevolezza

del marchio stesso, rilevando piuttosto la costanza delle caratteristiche merceologiche del prodotto di moda¹⁷².

In relazione a tali segni ci si è, quindi, posti il problema relativo alla loro qualificazione, dal momento che il riconoscimento come marchi significativi e quindi deboli, o come marchi forti è importante ai fini della soluzione di svariate questioni, in particolare per quanto concerne, come abbiamo detto, la validità del loro trasferimento a terzi che comporti la cessione della collaborazione creativa con lo stilista che ha dato il nome al marchio. Ma la relativa qualificazione ha risvolti anche in tema di contraffazione, dato che per i marchi deboli anche lievi modifiche o integrazioni vengono considerate sufficienti ad escludere la confondibilità; viceversa, per i marchi forti la tutela è particolarmente intensa, in quanto si estende al tipo, al nucleo ideologico, al concetto che il marchio esprime, cosicché anche varianti e modifiche notevoli del segno non valgono ad escludere l'illecito qualora non incidano sulla sua identità sostanziale. Il legislatore prevede dei limiti alla registrazione come marchio di nomi di persona diversi da quello di colui che chiedi la registrazione; infatti, l'art. 8.2 c.p.i. lo consente a condizione che l'utilizzo del nome altrui non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro della persona; l'art. 8.3 c.p.i. sancisce, inoltre, che i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, se notori, possano essere registrati od utilizzati come marchi soltanto dall'avente diritto, ovvero con il consenso di questi o dei soggetti di cui al primo comma. Si è ritenuto in dottrina¹⁷³ che questa sia una delle norme con le quali il legislatore si sia più radicalmente allontanato dalla funzione di indicazione di provenienza del marchio per prendere, invece, in considerazione il valore suggestivo che certi segni abbiano acquistato presso il pubblico, tale che la loro sola apposizione su un prodotto consenta di facilitare ed incrementare le vendite, indipendentemente da qualità e prezzo.

In giurisprudenza è, ormai, piuttosto consolidata sia la qualificazione del patronimico come marchio forte, purché il nome utilizzato non abbia alcuna relazione con il prodotto¹⁷⁴, sia il fatto che, qualora il patronimico consista in un cognome diffuso, ciò non influisca sulla capacità distintiva del segno stesso. In dottrina continuano, invece, a riscontrarsi orientamenti tra loro difformi. Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe di un marchio forte, in quanto il patronimico viene considerato come una denominazione di fantasia, non avente alcun tipo di collegamento con i prodotti contrassegnati¹⁷⁵. Secondo altri, invece,

¹⁷² Corte di Giustizia, 30 marzo 2006, in causa C-259/14, caso "Emanuel".

¹⁷³ A. Vanzetti – V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, cit.

¹⁷⁴ Cass., 29 dicembre 2011, n. 29879, in *Dir. ind.*, 2012, V.

¹⁷⁵ A. Vanzetti – V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, cit.

saremmo in presenza di un marchio debole, in quanto idoneo a comunicare soltanto informazioni su estro e creatività dello stilista¹⁷⁶. Al riguardo, possiamo osservare che, almeno al momento della registrazione, e fatto salvo un uso precedente, sembra piuttosto difficile che il patronimico di uno stilista possa comunicare ai consumatori caratteristiche dei prodotti o creatività del loro ideatore; diversamente, può immaginarsi che esso susciti nel pubblico di riferimento l'aspettativa che lo stilista abbia in qualche modo contribuito alla relativa creazione. Conseguentemente, saranno l'utilizzo sul mercato e la relativa pubblicità datagli che potranno comunicare un messaggio sulle qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio, conferendogli un determinato significato.

Qualora vengano considerati come segni direttamente significativi, idonei a trasmettere informazioni sulla provenienza, qualità e/o la natura dei prodotti, l'anzidetta fattispecie di cessione del marchio patronimico e, quindi, la cessazione della collaborazione creativa con il relativo stilista, renderà necessariamente il marchio decettivo ossia ingannevole, poiché il messaggio non sarà più corrispondente alla realtà; in quanto ingannevole, il marchio dovrebbe considerarsi vietato ai sensi dell'art. 23, quarto comma, c.p.i., ai sensi del quale dal trasferimento del marchio e dalla relativa licenza non deve conseguire un inganno riguardo alle caratteristiche dei prodotti o servizi considerate essenziali dal pubblico di riferimento. Ma, a seguito della cessione, il marchio dovrebbe considerarsi anche decaduto ai sensi dell'art. 14.2 c.p.i., in quanto capace di ingannare il pubblico circa la paternità stilistica e la qualità dei relativi prodotti.

Ai sensi dell'art. 21.1 c.p.i., il titolare di un marchio d'impresa non può vietare a terzi l'utilizzo nell'attività economica del loro nome, purché il relativo uso sia conforme ai principi di correttezza professionale; pertanto, con riferimento ad un famoso stilista che, a seguito della cessione, voglia proseguire ad utilizzare il proprio nome nell'ambito di una nuova attività d'impresa, ciò sarà possibile e legittimo soltanto qualora il relativo uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. Il problema è però riuscire a determinare tale correttezza; al riguardo, la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere corretto l'utilizzo in senso descrittivo e non distintivo; il nome e/o il cognome dello stilista utilizzato per un nuovo e diverso segno distintivo dovrà, pertanto, avere dimensioni inferiori e grafia differente rispetto al marchio.

Come vedremo in seguito, è accaduto che, successivamente alla cessione del segno a terzi, famosi stilisti abbiano talvolta cercato di recuperare la titolarità del proprio nome ai fini commerciali, sostenendo l'ingannevolezza per i consumatori del marchio patronimico in assenza di legame tra prodotto e stilista.

2.2.4.1 Caso Fiorucci

¹⁷⁶ G. Sena, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2001.

Nel caso che andremo di seguito ad analizzare, avremo modo di approfondire le tematiche relative alla decettività sopravvenuta e, quindi, allo scadimento qualitativo dei prodotti, alla nullità del marchio per violazione al diritto al nome, ai diversi settori di notorietà, al messaggio comunicato dal marchio al pubblico di riferimento, ed alla considerazione della tutela accordata al marchio nel c.d. “momento di migrazione” ed alle fasi ad esso successive.

Elio Fiorucci aveva costituito la Fiorucci S.p.A. nel 1972 e ne deteneva il 50%. Nel 1976, lo stilista italiano aveva ceduto alla società il suo primo marchio registrato “Fiorucci”. Nel 1990, a seguito di dissesti finanziari e di una procedura di concordato preventivo, Fiorucci aveva ceduto alla multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd, interveniente nella procedura, l’intero patrimonio creativo della Fiorucci e, quindi, anche tutti i marchi ed ogni diritto di utilizzare in esclusiva la denominazione “Fiorucci”. Ai sensi dei relativi accordi contrattuali perfezionati era prevista, tra l’altro, la disponibilità data da Elio Fiorucci a proseguire nella “*collaborazione creativa nel campo dello stile e dell’immagine a favore del titolare dei marchi*”. Tuttavia, non condividendone la politica commerciale, lo stilista successivamente aveva interrotto qualsiasi rapporto con la società cessionaria, la quale, sostenendo che la qualità dei prodotti fosse diminuita, affermava che i consumatori fossero stati ingannati essendo state deluse le loro aspettative.

Nonostante la collaborazione con lo stilista italiano fosse terminata, Edwin aveva depositato presso l’UAMI domanda di registrazione del marchio denominativo “Elio Fiorucci”; lo stilista si era fermamente opposto, presentando una domanda di decadenza per decettività sopravvenuta del marchio comunitario per violazione dell’art. 50.1 lett. c) del Regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 (“RMC”), nonché di nullità per lesione del diritto al nome ai sensi dell’art. 52.2 lett. a) del RMC. Secondo Fiorucci, infatti, il marchio era divenuto decettivo in quanto identificava prodotti di qualità ormai inferiore, e contrassegnava, inoltre, prodotti privi della sua impronta stilistica generando inganno nel pubblico di riferimento, che riconduceva immediatamente alla sua persona tutto ciò che fosse marchiato “Fiorucci”; tale illecito sarebbe stato aggravato dai continui riferimenti allo stilista fatti dalla titolare di Edwin. Infine, il ricorrente sosteneva la violazione anche dell’art. 15 l.m. (l’attuale art. 23.4 c.p.i.), secondo il quale, a seguito di vicende traslative del marchio, non doveva derivare inganno per il pubblico di riferimento relativamente alle caratteristiche dallo stesso ritenute essenziali.

Edwin affermava l’infondatezza di quanto sopra, tra l’altro non provata dal ricorrente, evidenziando anche che la cessione del marchio, avvenuta già da dodici anni, fosse un fatto di dominio pubblico tale per cui non poteva sollevarsi alcun tipo di ingannevolezza.

Nel 2004 la Divisione di Annullamento dell’UAMI¹⁷⁷ accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità del

¹⁷⁷ Divisione di Annullamento UAMI, 24 dicembre 2004, 545-C. 199, caso “Fiorucci vs. Edwin”.

marchio “Elio Fiorucci” per violazione del diritto al nome sulla base dell’art. 21.3 l.m. (l’attuale art. 8.3 c.p.i.), ai sensi del quale, per poter registrare un marchio patronimico notorio, fosse necessario il consenso del titolare del nome; accertata la notorietà del relativo nome e l’assenza di una prova sul consenso, veniva considerato superfluo esaminare la richiesta di decadenza per decettività sopravvenuta. Edwin adiva allora la Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, che nel 2006 decideva di prendere in considerazione anche l’altro motivo di doglianza di Fiorucci¹⁷⁸; la richiesta di decadenza veniva ritenuta infondata, sia con riferimento alla decisione di Edwin di non servirsi del supporto del ricorrente in termini di stile e creatività, sia con riguardo allo scadimento qualitativo della merce contrassegnata dal marchio. La Commissione rilevava, infatti, che l’art. 50.1 lett. c) RMC faceva riferimento alla provenienza geografica dei prodotti; l’elenco degli elementi capaci di trarre in inganno i consumatori era preceduto dall’avverbio “particolarmente”, e ciò non sarebbe stata una ragione sufficiente per ammettere che la provenienza potesse essere anche stilistica; secondo la Commissione, inoltre, la tutela accordata dall’art. 8.3 c.p.i. si riferiva soltanto al c.d. “momento di migrazione” del segno - in cui era necessario il consenso dell’interessato - ed alla veridicità del messaggio da esso comunicato, e non anche alle fasi successive alla migrazione, quando il segno fosse già percepito come commerciale; andava, pertanto, verificato se il marchio “Elio Fiorucci” fornisse informazioni relative a determinate caratteristiche dei prodotti commercializzati e, in particolare, sulla paternità stilistica, nonché se il marchio venisse utilizzato in maniera tale da comportare una assenza di corrispondenza tra il messaggio e le caratteristiche evocate.

L’UAMI negava, conseguentemente, che il marchio costituito dal nome dello stilista Fiorucci fosse di per sé significativo e, quindi, comunicativo della provenienza e della qualità dei beni; pertanto, si riteneva non vi fosse alcun messaggio da confrontare con il prodotto commercializzato al fine di accertare se vi fosse incongruenza e, conseguentemente, inganno od errore per il pubblico di riferimento; infatti, citando anche il caso di Jil Sander, si osservava che i consumatori fossero ben consapevoli del fatto che, nel settore della moda, il marchio patronimico non corrispondesse sempre e necessariamente al nome dello stilista che disegna le collezioni, anche con riferimento a possibili vicende societarie comportanti la separazione tra il *designer* e la marca omonima. Con riguardo alla domanda di decadenza per decettività e, quindi, allo scadimento qualitativo dei prodotti, la Commissione osservava, inoltre, che l’art. 50.1 lett. c) RMC non stabiliva che un imprenditore fosse obbligato a fornire beni di una determinata qualità, ma solo che non ingannasse le aspettative dei consumatori sulle qualità promesse; a tale riguardo, la Commissione escludeva che un marchio, per il solo motivo che fosse patronimico, potesse trasmettere una comunicazione in tal senso. La Commissione di Ricorso rigettava, pertanto, la

¹⁷⁸ Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, 6 aprile 2006, R 238/2005-1.

domanda di decadenza per decettività sopravvenuta, accogliendo, invece, quella di nullità per violazione del diritto al nome, riformando in tal senso la decisione della Divisione di Annullamento, sulla base di una interpretazione restrittiva del concetto di notorietà, da acquisirsi in un ambito diverso da quello propriamente commerciale, a differenza, quindi, della notorietà acquisita dallo stilista italiano.

Fiorucci adiva il Tribunale di primo Grado per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione, in quanto lesiva dei suoi diritti al nome; il Tribunale, nel 2009¹⁷⁹, accoglieva il ricorso dello stilista, annullando la decisione della Commissione, poiché era incorsa in un errore di diritto sull'interpretazione dell'art. 8.3 c.p.i., che non distingueva tra settori nei quali la notorietà potesse essere acquisita, e doveva intendersi riferita soltanto alla notorietà del nome della persona, e non anche alla registrazione ovvero all'utilizzo del nome come marchio di fatto.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, adita dalla multinazionale giapponese, nel 2011¹⁸⁰ ribadiva che il titolare di un patronimico notorio, indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà fosse stata acquisita ed anche qualora il nome della persona notoria fosse già stato registrato o utilizzato come marchio, aveva il diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio nel caso non avesse prestato il proprio consenso alla registrazione; la Corte evidenziava, inoltre, come il tenore letterale e la struttura del Regolamento sui marchi non consentissero di limitare la nozione di "diritto al nome" ad attributo della personalità, in quanto essa poteva ricomprendere anche lo sfruttamento patrimoniale del nome stesso. Conseguentemente, la Corte confermava in via definitiva la sentenza del Tribunale di primo grado.

Nel maggio 2016 la Corte di Cassazione¹⁸¹ emanava l'ultima sentenza relativa al contenzioso insorto tra lo stilista Elio Fiorucci, venuto a mancare nel 2015, e l'omonima società da lui fondata.

Parallelamente alla vicenda comunitaria, infatti, si era affiancata una vera e propria saga giudiziaria italiana (come è stata definita in dottrina), con protagoniste le medesime parti: la società Edwin Co. Ltd e lo stilista Elio Fiorucci che, nel tentativo di riorganizzare nuovamente la propria attività, aveva registrato ed utilizzato per una serie di prodotti dei marchi che incorporavano il nome "Fiorucci", tra i quali "Love Therapy by Elio Fiorucci" e "Love Therapy Collection by Elio Fiorucci". Nelle more del procedimento comunitario, nel 2006 Edwin aveva, pertanto, accusato Fiorucci di contraffazione dei

¹⁷⁹ Trib. I Grado CE, 14 maggio 2009, T-165/06. 201.

¹⁸⁰ Corte di Giustizia, 5 luglio 2011, C-263/09.

¹⁸¹ Cass. 25 maggio 2016, n. 10826; C. Galli, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, 2016, in <https://sistemaproprietaintellettuale.it/angolo-del-professionista/7244-l-ultima-decisione-della-corte-suprema-sulla-saga-dei-fiorucci.html>; M. Mantelli e M. Gardellin, "Diritto della moda: Il caso Fiorucci – lo stilista che cede il marchio con il suo nome può continuare ad utilizzare il proprio nome nel suo futuro business?", 2020, in <https://imantelli.eu/diritto-della-moda-il-caso-fiorucci-lo-stilista-che-cede-il-marchio-con-il-suo-nome-puo-continuare-ad-utilizzare-il-proprio-nome-nel-suo-futuro-business/>.

propri marchi e di concorrenza sleale posta in essere a suo danno; nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano avevano sostenuto, sia pure con esiti diversi, conformemente ad una giurisprudenza ormai consolidata, che l'espressione "by Elio Fiorucci" dovesse essere intesa nel senso che tale nome esprimesse la sola personalità di Elio Fiorucci, nel senso dell'apporto personale dello stilista all'attività, con chiaro intento descrittivo e non distintivo. La Suprema Corte, decidendo sul ricorso presentato da Edwin, capovolgeva la pronuncia della Corte d'Appello, affermando che il requisito di utilizzo leale si attuava soltanto quando il nome fosse utilizzato per "*reale necessità di descrivere l'attività, prodotti o servizi*" da parte della stessa persona che voleva avvalersi dell'eccezione prevista nell'art. 21 c.p.i. e non, invece, qualora il precedente marchio fosse forte e quando la sua reputazione fosse legata a quella della persona richiedente i diritti dell'uso del proprio nome; in particolare, la Cassazione evidenziava come, ai sensi dell'art. 21 c.p.i., l'utilizzo riguardasse una specifica attività condotta direttamente dalla medesima persona richiedente l'uso del nome, e che, nel caso in questione, il marchio fosse stato usato in relazione ad un'attività di "*coordinamento del lavoro di altri, commercializzazione di beni di altre società in un'ampia varietà di settori, attività di vendita, cooperazioni con altri marchi e cooperazioni commerciali*", motivo per il quale non avrebbe potuto adempiere alle condizioni previste da quella disposizione normativa.

La Suprema Corte, così facendo, delimitava di gran lunga l'ambito di operatività dell'art. 21 c.p.i., in particolar modo nei confronti dell'uso del marchio patronimico precedentemente registrato come marchio dallo stesso suo autore e che l'aveva poi ceduto a terzi, ritenendo che il creatore di tale segno distintivo potesse servirsene nella misura in cui esso operasse come riferimento descrittivo alle sue attività professionali, ma senza che si producesse alcun effetto di agganciamento e/o di confusione; non potendosi pertanto, nel caso in esame, riscontrare una necessità di descrittività, l'uso del patronimico non poteva essere ritenuto conforme ai principi della correttezza professionale; conseguentemente, veniva rinviata la decisione sul merito alla Corte d'Appello di Milano.

In dottrina¹⁸² si è osservato come le anzidette conclusioni apparissero il risultato di una incomprensione relativa alla distinzione tra uso descrittivo e uso distintivo e che, tra l'altro, non avesse fondamento la distinzione fatta dalla Cassazione tra uso del nome dello stilista per indicare l'origine del prodotto sul quale veniva utilizzato, e uso del nome come marchio; si è, inoltre, sostenuto che non venisse tenuto in debito conto come nel mondo della moda e del *design* la finalità più rilevante del marchio fosse quella di informare il pubblico di riferimento che lo stilista aveva creato quei prodotti ovvero che ne aveva coordinato lo stile, e che la Corte Suprema, nel far intuire che l'eccezione di cui all'art. 21 c.p.i. fosse valida soltanto per uso leale, avesse poi ignorato tale aspetto, concentrando la sua attenzione, invece,

¹⁸² C. Galli, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, cit.

sulla presunta necessità di finalità descrittiva legata all'attività della persona stessa.

2.2.4.2 Caso Valentino

A differenza del precedente caso, nel presente che andremo ad analizzare ha prevalso la considerazione del rischio di confusione, sulla base di una valutazione complessiva tra i marchi ed i prodotti oggetto di controversia e della relativa notorietà, che, come andremo a vedere, ha portato, tuttavia, ad esiti difformi quanto al riconoscimento del carattere distintivo ed alla sussistenza di contraffazione e concorrenza sleale.

Come altre celebri case di moda, la società italiana di Valentino Garavani, la Valentino S.p.A., veniva coinvolta in una controversia concernente l'utilizzo del proprio patronimico per la medesima categoria merceologica (classe 18, articoli di pelletteria, e classe 25, articoli di abbigliamento) da parte di terzi. La *maison* aveva provveduto a depositare la domanda di registrazione del marchio "Valentino" sin dall'inizio della propria attività, al fine di contraddistinguere e pubblicizzare i relativi prodotti. La sua controparte, Florence Fashions Jersey Limited, era, invece, una società facente capo allo stilista Giovanni Valentino, figlio di un noto altro stilista della famiglia Valentino di Napoli e che, alla scomparsa del padre, era uscito dall'impresa familiare per produrre in autonomia articoli di moda.

La Cassazione, nel 2008¹⁸³, confermava la decisione della Corte d'Appello di Milano che, nel precedente grado di giudizio, aveva accertato la contraffazione da parte della società Florence Fashions, colpevole di aver utilizzato il patronimico "Valentino" in aggiunta al nome "Giovanni" per pubblicizzare e commercializzare le sue collezioni. Il Tribunale di Milano, nel riconoscere la notorietà e la forza del marchio "Valentino", in precedenza aveva escluso il rischio di confusione, sulla base della valutazione comparata dei relativi segni, delle loro peculiari caratteristiche nel settore dell'alta moda e della rispettiva clientela. La Corte d'Appello di Milano, riformando l'anzidetta pronuncia di primo grado, aveva, invece, ritenuto nullo il marchio "Giovanni Valentino" ed accertato la responsabilità di Florence Fashions per contraffazione e concorrenza sleale, inibendole qualsiasi ulteriore uso del segno. La Corte di Cassazione fondava le proprie motivazioni sul riconoscimento del grande prestigio e della fama ormai consolidata della *maison* italiana, ottenuti fin dagli anni '60 nel settore della moda per articoli di abbigliamento ed accessori, nonché su alcune precedenti decisioni dei giudici nazionali e comunitari in tema di tutela del marchio, secondo i quali il giudizio di confondibilità doveva essere oggetto di una valutazione complessiva, comportante una certa interdipendenza tra i due fattori da prendere in considerazione, marchi e relativi prodotti; al riguardo, la Suprema Corte riteneva che il Giudice di

¹⁸³ Cass., 10 ottobre 2008, n. 24909, Florence Fashion Jersey Ltd. vs. Valentino S.p.A., caso "Valentino", cit.

secondo grado avesse correttamente applicato tali principi, individuando tra i prodotti contraddistinti dai due segni un rapporto di identità (per i capi di abbigliamento) e di affinità (per le borse e gli accessori). La Cassazione, nella considerazione che il marchio “Valentino” fosse un marchio forte, in quanto costituito da un nome di persona che non aveva alcun riferimento descrittivo o funzionale rispetto ai prodotti da contrassegnare e, inoltre, un marchio celebre, data la sua notorietà internazionale, aveva effettuato un raffronto fra i marchi “Valentino” e “Giovanni Valentino”, arrivando alla determinazione che l’aggiunta del nome Giovanni, assai comune e diffuso, non comportasse un’apprezzabile differenziazione. Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte giungeva alla conclusione che la somiglianza tra i due segni, a causa della rinomanza del nome “Valentino” e del suo collegamento con l’omonima azienda di abbigliamento, creasse un facile rischio di confusione per il pubblico di riferimento; inoltre, per valutare se tra due segni sussistesse un rischio di confusione, si affermava che il giudizio dovesse essere effettuato secondo la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori, al quale i prodotti contraddistinti erano destinati.

Veniva, quindi, accertato che i marchi in argomento non contraddistinguevano soltanto beni di tipo artistico-creativo, ma anche prodotti industriali, sia pure aventi un prezzo piuttosto elevato; conseguentemente, secondo la Cassazione, la valutazione non poteva essere effettuata con riferimento al consumatore medio particolarmente esperto e qualificato, poiché i relativi prodotti erano accessibili ad un largo pubblico non selezionato, privo delle conoscenze specialistiche che avrebbero consentito una distinzione tra i prodotti delle due società. Inoltre, la Suprema Corte non riteneva valida l’eccezione in virtù della quale fossero presenti, nel settore di riferimento, numerosi imprenditori che impiegavano il nome “Valentino”: ciò, in quanto si trattava di una circostanza irrilevante al fine del giudizio sul rischio di confusione, sia perché la presenza sul mercato di molti contraffattori non avrebbe precluso l’azione di contraffazione, sia perché non era configurabile nella fattispecie concreta una decadenza per volgarizzazione del marchio “Valentino”, dato che esso contraddistingueva vari prodotti appartenenti a diversi settori merceologici, associandoli al famoso stilista Valentino Garavani. Conseguentemente, la Cassazione concludeva nel senso che il patronimico “Valentino”, costituendo il nucleo ideologico-espressivo del segno, conferiva allo stesso qualità individualizzante e caratterizzante, riuscendo ad oscurare la presenza di qualsiasi altro elemento, fosse esso un nome, un cognome od altro; essendo state, pertanto, considerate insufficienti le modifiche apportate al marchio, la Suprema Corte riteneva la sussistenza della contraffazione.

La stessa Corte di Cassazione, tuttavia, nell’ambito di un’altra controversia tra le stesse parti, nel febbraio del 2015 si pronunciava in senso contrario¹⁸⁴ relativamente ai marchi costituiti da lettere; in

¹⁸⁴ Cass., 17 febbraio 2015, n. 3118.

particolare, si contendeva sul marchio di titolarità della Valentino, registrato nel 1979 e costituito dalla lettera “V” inserita in una figura geometrica, ed il marchio ottenuto dalla Florence Fashions nel 1988 raffigurante la lettera “V” all’interno di un ovale formante la lettera “G”.

Valentino, infatti, aveva citato in giudizio Florence Fashions chiedendo che fosse accertata la nullità del marchio della convenuta per difetto di novità, dato l’elevato rischio di confusione tra i relativi marchi, sia con riferimento alla loro somiglianza (entrambi di fantasia ed impiegati per contraddistinguere prodotti appartenenti allo stesso genere merceologico), sia per il relativo nucleo espressivo e concettuale costituito, in entrambi i casi, dalla lettera “V”, tra l’altro disegnata in maniera pressoché identica.

Valentino, a dispetto dell’enorme differenza di notorietà tra le due case di moda, sosteneva che la somiglianza tra i due marchi in questione fosse tale da indurre il pubblico di riferimento a ritenere che la lettera “V” all’interno di una “G” indicasse le iniziali dello stilista Valentino Garavani.

La Cassazione, tuttavia, dichiarava l’insussistenza di un rischio di confusione in quanto, nonostante le varianti apportate, il nucleo ideologico espressivo proprio del marchio anteriore rimaneva impregiudicato e, quindi, non confondibile; in particolare, si affermava che il marchio registrato dalla Florence Fashions fosse caratterizzato da una diversa composizione che lo rendeva completamente diverso dal logo di Valentino e, pertanto, distinguibile *“non solo in una valutazione analitica, ma anche e soprattutto in una valutazione globale e sintetica”*, tenuti in debito conto sia tutti gli elementi grafici e visivi rilevanti, sia la normale capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti di lusso in questione, che doveva immaginarsi non solo selezionato, ma anche particolarmente avveduto.

2.2.4.3 Caso Bulgari

Il carattere distintivo è stato, invece, indubbiamente riconosciuto al marchio “Bulgari” sulla base della sua rinomanza, anche relativamente a settori di attività ritenuti non consolidati, in considerazione del potenziale rischio di confusione per il pubblico di riferimento, dell’indebito sfruttamento della rinomanza del marchio e del pericolo di un suo svilimento.

Anche la celebre casa di moda Bulgari S.p.A., infatti, come altre famose *maison*, si è vista coinvolta in controversie relative all’utilizzo del patronimico “Bulgari”, con l’aggiunta di altri elementi relativi alla produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento ed accessori.

Bulgari, infatti, aveva citato in giudizio B.C. Collection S.r.l. e Bulgari Stefania S.n.c., le quali si erano difese affermando che la fama raggiunta da Bulgari dovesse ritenersi consolidata unicamente nel settore della gioielleria ed orologeria ma non, invece, in quello dell’abbigliamento; in particolare, le convenute rappresentavano di aver utilizzato il patronimico “Bulgari” in quanto tale era il cognome di uno dei principali soci e che, inoltre, l’apposizione di altri segni insieme al cognome dovesse essere ritenuto

sufficiente a distinguere i propri marchi da quelli della più nota ed illustre *maison*.

Il Tribunale di Milano, analizzando attentamente i marchi (nazionali, internazionali e comunitari) di cui era titolare Bulgari, nel 2008 evidenziava¹⁸⁵ che molti di essi erano stati registrati anche per i prodotti di abbigliamento ed accessori; riteneva, inoltre, che l'indubbia fama e risonanza ottenute dal marchio "Bulgari" portasse a ritenere che esso potesse beneficiare della tutela concessa ai marchi che godono di rinomanza, il cui ambito si estende anche a settori non affini. Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale dichiarava, pertanto, che, con riferimento alla fattispecie oggetto di esame, l'uso del patronimico "Bulgari", essendo il vero nucleo ideologico del marchio ed assumendo specifica rilevanza sul piano distintivo rispetto agli altri elementi compresi nei marchi, fosse il solo parametro determinante nella fase di acquisto. Il Tribunale, conseguentemente, rilevava che l'utilizzo da parte delle convenute del patronimico in questione fosse idoneo a creare un potenziale rischio di confusione per il pubblico di riferimento, oltre che a comportare per Bulgari un indebito sfruttamento della rinomanza del suo marchio ed un pericolo di un suo svilimento; pertanto, doveva ritenersi illecito.

Nel novembre 2017, il Tribunale di Firenze¹⁸⁶, ponendo fine ad una ampia e strutturata attività di sistematica contraffazione del segno distintivo della celebre *maison*, accertava le condotte lesive dei diritti di Bulgari da parte di alcune società fiorentine che, approfittando dei rapporti commerciali intercorrenti con la stessa Bulgari, avevano prodotto in eccesso, rispetto ai quantitativi contrattualmente concordati con Bulgari (c.d. "*overproduction*") gioielli e articoli di piccola pelletteria che riproducevano pedissequamente gli originali, ponendoli in vendita contraddistinti dal segno "Bulgari", e confezionandoli con scatole anch'esse copie delle originali e contrassegnate dal segno contraffattorio. Avendo tale condotta arrecato consistenti danni alla celebre *maison*, oltre che in termini di fatturato anche come danno di immagine, il Tribunale liquidava a favore di Bulgari un risarcimento pari ad un importo superiore ai tre milioni di Euro.

2.2.4.4 Caso Versace

Come nel caso Bulgari sopra rappresentato, anche in questo che vedremo la tutela è stata accordata sulla base della rinomanza del marchio e dell'indebito beneficio ottenuto nell'agganciare un altro segno alla notorietà presso il pubblico di riferimento del marchio altrui, arrecando, tra l'altro, un pregiudizio al

¹⁸⁵ Trib. Milano, 29 dicembre 2008, in *GADI*, 2009, caso "Bulgari S.p.A. e Bulgari Italia S.p.A. vs. B.C. Collection S.r.l. e Bulgari Stefania S.n.c.".

¹⁸⁶ A. Pagani, *Il Tribunale di Firenze si pronuncia a difesa del celebre marchio "Bulgari"*, 2017, in <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/12/27/il-tribunale-di-firenze-si-pronuncia-a-difesa-del-celebre-marchio-bulgari>.

titolare del marchio anteriore per lo svilimento dello stesso.

L'orientamento espresso nel 2008 dal Tribunale di Milano, nell'ambito del caso Bulgari, ha trovato, infatti, una conferma nella controversia insorta tra la Gianni Versace S.p.A. e la Versace gioielli S.a.s. in ordine all'utilizzo del patronimico "Versace".

La celebre *maison*, titolare del marchio "Gianni Versace", tutelato fin dal 1977 in relazione a numerose classi merceologiche (in particolare, per la classe 25, abbigliamento e per la classe 14, gioielleria), aveva sostenuto la contraffazione da parte della Versace gioielli, in quanto tale società, per la sua produzione, continuava ad utilizzare un segno assolutamente identico, anche nel carattere topografico, al marchio "Gianni Versace", oltre al nome a dominio *www.versacegioielli.it*.

Nell'ambito del relativo procedimento, deciso dal Tribunale di Catania nel 2011¹⁸⁷, la convenuta si difendeva affermando il proprio diritto all'utilizzo del patronimico in quanto cognome dei soci, precisando, altresì, di non aver mai commercializzato prodotti con il proprio marchio o con il marchio della parte attrice, bensì di usare il segno "Versace" solo come insegna. Il Tribunale evidenziava che il marchio denominativo "Gianni Versace", o anche soltanto "Versace", fosse nel tempo divenuto un marchio celebre, anche in virtù degli innumerevoli articoli di stampa internazionale, a riprova della notorietà conseguita a livello mondiale dal marchio della famosa casa di moda italiana. Il Tribunale, nel considerare che il cuore del marchio fosse costituito dal nome "Versace", affermava che l'utilizzo dello stesso patronimico come insegna da parte della convenuta, nonché nella pubblicità e nei siti *web*, con gli stessi caratteri di quelli registrati dalla parte attrice, costituisse una violazione dei diritti di esclusiva della rinomata *maison*. Inoltre, il Tribunale sosteneva che la circostanza che i soci della convenuta avessero uno stesso cognome non fosse sufficiente a consentir loro di utilizzare il patronimico registrato da Versace, se non in funzione descrittiva dell'attività esercitata; in particolare, veniva precisato che nel caso in cui un soggetto usasse un'insegna uguale ad un famoso marchio di terzi, costui avrebbe raggiunto il risultato di agganciare il proprio segno distintivo alla notorietà presso il pubblico di riferimento del marchio altrui, ottenendo così una visibilità che, invece, non avrebbe avuto senza sfruttare il richiamo di un marchio notorio, così realizzando indebiti benefici a proprio favore e, nel contempo, arrecando un pregiudizio al titolare del marchio anteriore per lo svilimento dello stesso.

2.2.4.5 Caso Zanotti

Se è convinzione ormai diffusa, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la possibilità di registrare come segno distintivo il proprio nome sia preclusa nel caso in cui possa determinarsi un rischio di confusione

¹⁸⁷ Trib. Catania, 22 dicembre 2011, in *GADI*, 2011.

con un marchio altrui, è d'altra parte altrettanto consolidato l'orientamento secondo il quale viene ritenuta lecita l'adozione di espressioni che enfatizzano l'utilizzo del patronimico come indicazione di paternità delle creazioni concepite dallo stilista. Al riguardo, è sicuramente d'interesse la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nel 2014 sul patronimico "Zanotti"¹⁸⁸, in merito alla controversia sorta tra la Società Italiana Calzature S.p.A., titolare del marchio "Zanotti", utilizzato per contrassegnare calzature, articoli di abbigliamento ed accessori, e la Vicini S.p.A., che aveva presentato all'UAMI domanda di registrazione dei marchi "Giuseppe by Giuseppe Zanotti" e "Giuseppe Zanotti Design" per abiti, cappelleria e calzature.

La Divisione di Opposizione accoglieva la domanda, ma la Commissione di Ricorso annullava la relativa decisione ritenendo che non sussistesse un rischio di confusione tra i segni oggetto del contendere. L'Italiana Calzature, pertanto, adiva il Tribunale di primo Grado che respingeva, tuttavia, l'impugnazione. Conseguentemente, veniva proposto ricorso alla Corte di Giustizia. La parte attrice sosteneva che il Tribunale fosse incorso in errore, in quanto aveva ritenuto che, nell'impressione complessiva, fosse predominante la firma "Giuseppe" mentre, al contrario, dovesse ritenersi prevalente l'elemento denominativo "Zanotti" rispetto agli altri elementi grafici e, quindi, dovesse dichiararsi il rischio di confusione; a supporto di tali argomentazioni, si faceva riferimento anche alla giurisprudenza comunitaria sui marchi complessi, secondo la quale, nei casi in cui un marchio fosse composto da elementi denominativi e figurativi, i primi dovessero essere ritenuti maggiormente distintivi rispetto ai secondi, considerata la maggiore facilità per i consumatori di far riferimento ai prodotti citando l'elemento denominativo piuttosto che descrivendo l'elemento figurativo del marchio. La ricorrente citava anche dei precedenti in materia di marchi patronimici, in relazione ai quali si era affermato che, nel caso di marchi composti dalla combinazione di un nome e di un cognome, il pubblico italiano si orientasse ad attribuire maggiore carattere distintivo al cognome.

La Corte di Giustizia, tuttavia, nel respingere i ricorsi, confermava la valutazione effettuata dal Tribunale. Essendo la valutazione sulla sussistenza di un rischio di confusione fondata, relativamente alla somiglianza visiva, fonetica e/o concettuale dei segni, sull'impressione complessiva dagli stessi prodotta, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, ben aveva valutato, infatti, il Tribunale, riconoscendo che gli elementi figurativi dei marchi richiesti fossero visivamente dominanti e venissero notati immediatamente dal pubblico di riferimento per le loro dimensioni, per il fatto di essere stilizzati e per essere collocati sopra gli elementi denominativi, rappresentati da caratteri più piccoli e, quindi, da considerarsi secondari, affermando, così, *"che sono proprio la posizione e le dimensioni di un elemento che consentono di considerarlo dominante nell'impressione globale prodotta da un"*

¹⁸⁸ Corte di Giustizia, 18 settembre 2014, cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P.

marchio complesso”.

Relativamente alla contestazione mossa da Italiana Calzature sul fatto che vi fosse stato in primo grado un errore di valutazione nel ritenere che il termine “Zanotti” non fosse provvisto di una posizione distintiva autonoma in quanto i marchi richiesti erano dominati dagli elementi grafici (ossia dalle firme), e che la parola “Zanotti” fosse strettamente connessa ed associata ai termini “Giuseppe”, “Design” e “by”, la Corte di Giustizia affermava che, in un marchio composto, “*il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come tale. La constatazione di una siffatta posizione può, infatti, fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti del caso di specie*”. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva rilevato che il termine “Zanotti” facesse parte dell’elemento denominativo, al quale doveva riconoscersi una funzione soltanto descrittiva, di indicazione dello stilista che aveva ideato i prodotti e, di conseguenza, che non potesse sussistere alcun rischio di confusione.

Concludendo, in base a quanto statuito dall’anzidetta sentenza, l’utilizzo di un patronimico configgente con un marchio anteriore registrato ed identico, deve ritenersi consentito qualora ciò avvenga soltanto con finalità informativa della paternità stilistica, mediante espressioni (sia italiane che inglesi) quali “disegnato da...” o “*created by...*” o semplicemente “by”, che contribuiscono a differenziare il marchio successivo da quello anteriore sul piano della comparazione dei segni, escludendo così ogni ipotesi di contraffazione.

2.2.4.6 Caso *Alviero Martini*

Altrettanto interessante, a fini della nostra trattazione, è anche la controversia decisa dal Tribunale di Milano nel 2014¹⁸⁹, avente ad oggetto il presunto inadempimento da parte di ALVIERO MARTINI S.p.A. alle obbligazioni alla stessa derivanti dall’atto di transazione perfezionato nel 21.3.2006.

Le parti attrici contestavano alla casa di moda di aver omesso la pubblicazione sul suo sito *web* della notizia sull’avvenuto distacco dello stilista dalla società, nonché di aver utilizzato autonomamente il patronimico ALVIERO MARTINI come marchio, al fine non di ottenere una pronuncia di risoluzione del contratto, ma di ottenere una condanna al risarcimento del danno subito.

Effettivamente, la convenuta ALVIERO MARTINI non aveva dato alcuna prova sull’esecuzione dello specifico impegno relativo all’anzidetta pubblicazione; tuttavia, il Tribunale riteneva che ciò non potesse avere alcuna rilevanza, considerato che le parti avrebbero potuto liberamente divulgare il contenuto

¹⁸⁹ Trib. Milano, 8 aprile 2014, n. 4079, in *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

dell'accordo, in relazione a quanto dallo stesso previsto; tra l'altro, la notizia del distacco dello stilista dalla sua società era stata oggetto di pubblicazione sui più importanti quotidiani e riviste nazionali.

Riguardo all'ulteriore contestazione della convenuta relativa all'indebito uso del solo patronimico ALVIERO MARTINI come marchio, il Tribunale evidenziava che le registrazioni di marchio di cui parte convenuta era titolare riguardavano il patronimico ALVIERO MARTINI sempre unito alla denominazione 1A CLASSE in diverse configurazioni grafiche (così i marchi nazionali nn. 1285742, 1275443 e 1003291); in tale contesto, doveva, quindi, farsi riferimento all'accordo transattivo intercorso tra le parti, secondo il quale la casa di moda si era impegnata a non utilizzare mai autonomamente il solo patronimico ALVIERO MARTINI come marchio, salvo che per la denominazione sociale, l'insegna dei negozi e come *domain name*; ciò appariva conforme, del resto, a quanto stabilito dall'art. 8.3 c.p.i., secondo il quale i nomi di persona notori possono essere usati come marchio soltanto dall'avente diritto o con il suo consenso; inoltre, l'utilizzazione del solo patronimico dello stilista quale marchio (di fatto) da parte della società ALVIERO MARTINI S.p.A., risultava espressamente priva del consenso dello stilista ai sensi dell'accordo transattivo, e tale divieto non incideva sui diritti propri dei segni registrati 1A CLASSE ALVIERO MARTINI di cui la società convenuta era titolare.

Le parti attrici avevano dedotto alcuni casi in cui ALVIERO MARTINI S.p.A. avrebbe contravvenuto al detto divieto; il Tribunale, tuttavia, affermava che, per alcuni di essi, non poteva ritenersi provata la diretta riferibilità alla convenuta, in quanto l'uso del solo patronimico, peraltro spesso associato alla menzione del marchio registrato completo, era contenuto in scritti o siti *web* di terzi. Anche l'esito delle ricerche svolte dalle attrici su Google non poteva considerarsi rilevante, in quanto la presentazione del solo nome ALVIERO MARTINI ben poteva ricondursi al fatto che la convenuta fosse legittima titolare del nome a dominio costituito dal solo patronimico "alvieromartini"; inoltre, doveva tenersi conto della particolare operazione posta in essere tra le parti con il più volte menzionato accordo transattivo, a seguito del quale lo stilista si era separato dalla sua società e dai suoi marchi patronimici nell'ambito degli anzidetti limiti. Tale vicenda, non rara nel mondo della moda, era, tuttavia, caratterizzata dal fatto che, parallelamente al detto accordo, lo stilista aveva ceduto anche tutti i diritti di sfruttamento economici relativi al disegno della mappa geografica denominato "Geo", che lo aveva portato al successo e che era ormai indissolubilmente legato alla sua persona ed al suo nome; né poteva negarsi che il patrimonio di apprezzamento e di celebrità connesso ai prodotti connotati da tale disegno fosse stato, di fatto, acquisito dalla società (che aveva, comunque, contribuito a svilupparne il successo), e fosse stato oggetto di adeguata valorizzazione economica nell'ambito della cessione delle quote sociali della società da parte dello stilista.

Le parti attrici avevano, inoltre, contestato l'utilizzo del solo patronimico ALVIERO MARTINI anche in relazione all'esposizione in negozi monomarca di orologi prodotti dalla società convenuta; anche tale

contestazione veniva ritenuta dal Tribunale insufficientemente descritta e documentata dalle parti attrici; quanto alla polo commercializzata da ALVIERO MARTINI S.p.A., il Tribunale rilevava che essa, oltre ai marchi registrati 1A CLASSE ALVIERO MARTINI riportati interamente, presentava anche, sulla parte posteriore del colletto ed in chiara evidenza, la scritta ALVIERO MARTINI; pertanto, in tal caso doveva ritenersi che le doglianze dello stilista relative all'indebito uso del suo patronimico fossero condivisibili, in quanto tale utilizzazione comportava una finalità distintiva indebitamente sganciata dalla denominazione 1A CLASSE.

Quanto alla contestazione delle parti attrici relativa alla titolarità dei diritti di sfruttamento economico di "Geo", il Tribunale la riteneva infondata, essendo stata la stessa regolamentata tra le parti con l'espressa previsione a favore della ALVIERO MARTINI S.p.A. anche della facoltà di apportare variazioni e modifiche a tale disegno; le modalità con le quali l'anzidetta società aveva elaborato nuovi modelli di borse, contestate dalle parti attrici in quanto, a loro avviso, comportanti un decadimento qualitativo ed artistico dei prodotti ed un discredito dell'immagine dello stilista, non potevano, pertanto, ritenersi di portata tale da costituire un indebito esercizio delle facoltà spettanti alla società convenuta.

Le lamentele dello stilista erano state, effettivamente, incentrate sia sull'aspetto strettamente qualitativo, in relazione alla presunta cattiva finitura dei prodotti tradizionali e nuovi, sia, in particolare, sulla pretesa dispersione e frammentazione del disegno "Geo" in una serie di "sottomotivi" estranei al gusto del disegno originale, nonché sullo svilimento derivante dai nuovi prodotti (tra i quali portafogli, borsa a due manici e bauletto) ritenuti scadenti nel loro aspetto estetico e nella loro fattura. Al riguardo, il Tribunale osservava che le contestazioni sul peggioramento qualitativo dei prodotti tradizionali non fossero state effettivamente provate, non potendosi attribuire a mere opinioni di soggetti sconosciuti formulati sui vari *blog* (di cui non poteva verificarsi l'effettiva indipendenza e terzietà) la dignità anche di mero principio di prova, né l'utilizzo di materiali di qualità inferiore poteva costituire, di per sé, prova sufficiente, soprattutto avendo presente la capacità del settore della moda di recuperare e valorizzare anche materiali "poveri" o di secondaria qualità.

Secondo il Tribunale, risultava, quindi, necessario affermare, soprattutto nel settore della moda, la necessità di un bilanciamento tra la protezione del regime di libera trasferibilità dei segni distintivi, incorporanti anche l'avviamento e la rinomanza dagli stessi acquisiti nel tempo, e l'esigenza di evitare che, in relazione a tali fattispecie, si desse luogo ad un sostanziale inganno del pubblico di riferimento in relazione alle caratteristiche qualitative del prodotto, anche in relazione al contenuto evocativo dei relativi segni trasferiti. Tale bilanciamento doveva, quindi, realizzarsi sulla base non tanto della consapevolezza o meno dei consumatori sull'avvenuto distacco dello stilista dai suoi segni distintivi per effetto della cessione, quanto, piuttosto, tramite la verifica del concreto comportamento del cessionario dei marchi relativamente alle modalità di utilizzo degli stessi e delle informazioni trasmesse al pubblico

di riferimento, al fine di valutare se avesse attivamente operato mediante atti specifici e concreti idonei ad accreditare nella percezione del consumatore che i segni ceduti conservassero un perdurante collegamento con la persona e l'attività dello stilista ormai ad essi estraneo.

In relazione a quanto sopra, sembrerebbe, pertanto, che, con riferimento ad una ingannevolezza sopravvenuta del marchio, rilevi non tanto un generico ed indeterminato dovere permanente di informazione a carico del soggetto cessionario dei segni, quanto, piuttosto, la sussistenza di un dovere di utilizzare il marchio in modalità non ingannevoli.

Il Tribunale, pertanto, non riteneva integrata l'ipotesi di decadenza per ingannevolezza sopravvenuta; l'unica effettiva condotta illecita attribuibile alla convenuta (commercializzazione di un modello di polo recante il solo nome ALVIERO MARTINI, utilizzato quale segno di fatto) non veniva considerata sufficiente, trattandosi di un episodio di fatto isolato, a suffragare la prospettata ingannevolezza dei marchi della convenuta. Conseguentemente, il Tribunale riteneva che dovessero essere rigettate le richieste delle parti attrici tese ad accertare una concorrenza sleale.

Quanto al danno risarcibile per la violazione connessa alla commercializzazione della polo recante il nome dello stilista senza autorizzazione, il Tribunale riteneva che la limitatezza della violazione consentisse una liquidazione in via equitativa del danno, senza riaprire una fase istruttoria complessa; pertanto, sulla base delle complessive valutazioni desumibili dall'accordo di transazione quanto alla rilevanza dell'illecito, della presumibile entità della commercializzazione del prodotto in questione e delle effettive ripercussioni di tale commercializzazione sulla riconducibilità allo stilista di tale prodotto anche sotto il profilo del pregiudizio alla sua immagine professionale, il Tribunale liquidava a favore delle attrici l'importo complessivo di 30.000 Euro, oltre a penali per eventuali inosservanze dell'inibitoria; infine, in relazione alla limitatezza della condotta illecita accertata, il Tribunale non accoglieva la richiesta di pubblicazione della sentenza.

CAPITOLO III

FASHION BRAND E SUA TUTELA NELL'ERA DELLA GREEN ECONOMY E DELL'ICTs

SOMMARIO: 3 GREEN ECONOMY ED ICTs - 3.1 LA MODA ECOSOSTENIBILE - 3.2 LE SFIDE, OPPORTUNITA' E RISCHI DELL'ICTs. CASI DI ANALISI - 3.2.1 La contraffazione in Internet - 3.2.1.1 Le ipotesi più tradizionali del *domain grabbing* o

cybersquatting – 3.2.1.1.1 Caso *Armani* - 3.2.1.1.2 Caso *Diesel* - 3.2.1.1.3 Caso *Moncler* – 3.2.2 Le ipotesi più recenti del *meta-tag* e del *keyword advertising* - 3.2.2.1 Caso *Google France* - 3.2.3 La c. d. “rete sociale” o *social network* – 3.2.4 Ipotesi di contraffazione via Internet: quale giurisdizione e competenza? - 3.2.4.1 Caso *Tiffany* - 3.2.5 L'*e-commerce* - 3.2.5.1 Caso *Valentino* - 3.3 LA TUTELA DEL MARCHIO ATTRAVERSO STRUMENTI TECNOLOGICI - 3.3.1 La *Blockchain* nella moda

3 GREEN ECONOMY ED ICTs

Se nei precedenti capitoli abbiamo avuto modo di analizzare gli sforzi compiuti, sia in dottrina che in giurisprudenza, per giungere ad una armonizzazione comunitaria della disciplina sul marchio d'impresa, in questo terzo capitolo andremo ora ad inserire la nozione di marchio e la tutela ad esso accordata nel contesto degli innovativi ambiti della *green economy* e dell'ICTs; ciò, al fine di rappresentare la loro recentissima evoluzione ed il relativo continuo e progressivo sviluppo, nel tentativo di adeguarsi alle nuove esigenze dettate dal mercato, rincorrendo i *must* della nostra attuale società: sostenibilità, economia circolare, innovazione tecnologia ed intelligenza artificiale, che rappresentano delle incredibili sfide ed opportunità per le aziende, in particolare, per quanto ci riguarda, nel settore delle creazioni di moda (basti pensare al fenomeno della c. d. “*fast fashion*”, ad Internet ed all'applicazione dell'intelligenza artificiale nella creazione di tessuti ed articoli di moda “*smart*”).

L'evoluzione della tecnologia è foriera di grandi progressi ma, inevitabilmente, porta con sé anche nuove forme di illecito, considerato che la contraffazione avviene ormai spesso attraverso la rete; l'evoluzione tecnologica corre quotidianamente a ritmi incessanti, ponendo delle problematiche anche giuridiche, in quanto il legislatore non ha modo di adeguare tempestivamente la normativa di riferimento; alla luce dei nuovi fenomeni cui assistiamo, per i segni distintivi più celebri, quali sono quasi tutti quelli del settore *fashion e luxury goods*, il pericolo di confusione diviene ormai, inevitabilmente, una realtà del passato, essendo le nuove frontiere della contraffazione ormai sempre più relative a forme di sfruttamento parassitario da parte di terzi del valore comunicativo del marchio.

Di seguito ci soffermeremo, pertanto, *in primis*, sulla c. d. “moda sostenibile”, per poi passare all'analisi della rivoluzione apportata anche nel settore della moda dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dall'intelligenza artificiale.

3.1 LA MODA ECOSOSTENIBILE

Dal 1970 si festeggia annualmente l'Earth Day e, dal 1974, il 5 giugno di ogni anno, la Giornata Mondiale dell'Ambiente, al fine di sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali e sensibilizzare al riguardo i governi, le imprese e i cittadini di ogni Paese, per la promozione della democrazia ambientale ed il ripristino dell'ecosistema, prima che sia troppo tardi. Anche l'ONU, come si legge sul sito istituzionale¹⁹⁰, con la Risoluzione A/RES/63/278 del 2009, ha riconosciuto la responsabilità collettiva di ricercare l'armonia con la natura per raggiungere un equilibrio ottimale tra i bisogni economici, sociali ed ambientali per le generazioni presenti e future.

Il tema della sostenibilità e della finanza sostenibile sta' acquisendo, dunque, sempre più un ruolo di primo piano nel panorama internazionale, anche per la forte capacità di attrazione di capitali ed investimenti. Ne sono derivate, a livello globale, iniziative di autoregolamentazione riguardanti le emissioni ed i finanziamenti *green* e, a livello europeo, l'avvio di un ambizioso progetto volto a favorire la transizione dell'economia europea verso un modello di economia sostenibile, tramite l'introduzione di un *framework* normativo finalizzato al riorientamento delle scelte di investimento e di finanziamento degli operatori del settore finanziario verso decisioni di investimento sostenibile.

Il progetto europeo per la realizzazione di una economia sostenibile ha preso avvio con il "Piano d'Azione per la finanza sostenibile" pubblicato dalla Commissione Europea nel marzo 2018¹⁹¹, tra l'altro in attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; al fine di accelerare la transizione della UE verso un'economia, per l'appunto, sostenibile, l'11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato un ulteriore e più ambizioso documento, il c.d. "*Green Deal*", contenente un dettagliato piano d'azione volto a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica nel 2050, e nell'ambito del quale la Commissione ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto una rinnovata strategia in tema di finanza sostenibile, conclusasi il 15 luglio dello scorso anno.

Soprattutto negli ultimi anni si è, dunque, assistito ad un interesse sempre più diffuso e crescente, anche da parte degli Organismi europei ed internazionali, per una economia circolare contrapposta a quella tradizionale (definita lineare) che costituisce il modello consolidato in cui l'utilizzo delle risorse è finalizzato alla produzione di beni di consumo, in un processo complessivo scandito in cinque tappe: estrazione, produzione, distribuzione, consumo e smaltimento¹⁹². Nel settore della moda i prodotti nascono come attività creativa finalizzata alla fabbricazione e successiva offerta al consumatore che,

¹⁹⁰ <https://www.un.org/en/>.

¹⁹¹ Consultazione della Commissione "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile", 8 marzo 2018, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN>.

¹⁹² L. Ceresi, *Fashion law nel dopo Covid*, in Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, Studio Ghidini, Girino & Associati, 7 ottobre 2020.

dopo averli usati, li smaltisce come scarti; la medesima cosa accade per le materie prime che si accumulano nei magazzini delle aziende produttrici. Secondo i dati del Parlamento Europeo, l'industria della moda è responsabile del 10% delle emissioni globali di carbonio, e di circa il 20% dell'inquinamento complessivo dell'acqua potabile¹⁹³.

Articoli di abbigliamento, calzature e biancheria per la casa sono, dunque, responsabili di inquinamento idrico, emissioni di gas a effetto serra e discariche; la *fast fashion*, che consente una disponibilità costante di nuovi stili a prezzi molto contenuti, ha portato a un forte aumento della quantità di indumenti prodotti, utilizzati e poi scartati ad una doppia velocità. Per far fronte all'impatto che questo fenomeno ha sull'ambiente, nel marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, che comprende una strategia dell'UE per i tessili, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione e promuovere il riutilizzo nel settore; a febbraio 2021 il Parlamento europeo ha votato per il nuovo piano d'azione sull'economia circolare, chiedendo misure aggiuntive al fine di raggiungere un'economia a zero emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale, libera dalle sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050, prevedendo, tra l'altro, una normativa più severa sul riciclo, nuove misure contro la dispersione delle microfibre nell'ambiente e *standard* più severi per il consumo dell'acqua, con obiettivi vincolanti per il 2030 sull'uso e l'impronta ecologica dei materiali. La produzione tessile necessita dell'utilizzo di molto acqua, senza contare l'impiego dei terreni adibiti alla coltivazione del cotone e di altre fibre. Si è stimato che l'industria tessile e dell'abbigliamento abbia utilizzato globalmente 79 miliardi di metri cubi di acqua nel 2015, mentre nel 2017 il fabbisogno dell'intera economia dell'UE ammontava a 266 miliardi di metri cubi; si è, inoltre, stimato che la produzione tessile sia responsabile, come anticipato, di circa il 20% dell'inquinamento globale dell'acqua potabile a causa dei vari processi a cui i prodotti vanno incontro, quali la tintura e la finitura, e che il lavaggio di capi sintetici rilasci ogni anno nei mari 0,5 milioni di tonnellate di microfibre; il lavaggio di indumenti sintetici rappresenterebbe il 35% del rilascio di microplastiche primarie nell'ambiente; un unico carico di bucato di abbigliamento in poliestere potrebbe comportare il rilascio di 700.000 fibre di microplastica che possono finire nella catena alimentare.

Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, gli acquisti di prodotti tessili nell'UE hanno generato nel 2017 circa 654 kg di emissioni di CO₂ *pro capite*. Dal 1996 la quantità di indumenti acquistati nell'UE per persona è aumentata del 40% a seguito di un repentino calo dei prezzi; ciò ha comportato la riduzione del ciclo di vita dei relativi prodotti: i cittadini europei, infatti, consumano ogni anno quasi 26 kg di prodotti tessili e ne smaltiscono circa 11 kg; gli indumenti usati possono essere esportati al di fuori

¹⁹³ *L'impatto della produzione e dei rifiuti tessili sull'ambiente (infografica)*, in <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/1-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica>.

dell'UE, ma per lo più vengono inceneriti o portati in discarica (87%); a livello mondiale, si è stimato che meno dell'1% degli indumenti venga riciclato come vestiario, in parte a causa di tecnologie inadeguate. Con l'anzidetta nuova strategia la Commissione Europea si è, pertanto, data l'obiettivo di affrontare il problema, in particolar modo concernente la *fast fashion*, fornendo delle linee guida per raggiungere un buon livello di raccolta differenziata dei rifiuti tessili; inoltre, secondo la direttiva sui rifiuti approvata dal Parlamento europeo nel 2018, i paesi dell'UE saranno obbligati a provvedere alla raccolta differenziata dei tessili entro il 2025.

Per non cadere nel c.d. *greenwashing*¹⁹⁴ (di cui *infra*), la sostenibilità di un prodotto deve essere, pertanto, considerata e valutata nell'intero ciclo di vita; i principi di circolarità necessitano di essere applicati a tutte le fasi di una catena del valore per garantire il successo dell'economia circolare: dalla progettazione alla produzione, lungo tutta la filiera fino al consumatore, compresi anche un *packaging* ecologico (sia in termini di composizione che smaltimento) e sistemi di trasporto e logistica *eco-friendly*. Per rimodellare il futuro attraverso la sostenibilità e l'innovazione responsabile è necessario un cambiamento radicale ed immediato, sia nella domanda che nell'offerta. Al riguardo, i grandi gruppi del settore della moda sono da tempo impegnati per ridurre gli impatti negativi sull'ambiente, promuovendo un cambiamento che coinvolga, possibilmente, come abbiamo visto, tutta la filiera. Nonostante siano evidenti le responsabilità del settore¹⁹⁵, soprattutto per quanto riguarda la *fast fashion*, non vi è sempre consapevolezza dell'impegno che le grandi *maison* del lusso hanno, invece, profuso per minimizzare gli effetti collaterali di una industria che, soltanto in Italia, occupa quasi 500 mila persone per un fatturato 2021 previsto in 80 miliardi di Euro, nonostante il 2020 sia stato un anno da dimenticare per l'industria italiana della moda, con 25 miliardi di Euro di fatturato in meno rispetto al 2019¹⁹⁶.

Certamente la sostenibilità è un imperativo scomodo, richiedendo che le aziende reinventino il loro approccio sul mercato, le modalità di produzione e i metodi di comunicazione con il pubblico di riferimento. Con riferimento alla comunicazione, si è definita "*greenmarketing*" la comunicazione commerciale atta a lasciar intendere erroneamente o anche solo ad evocare il minore o inferiore impatto ambientale del prodotto o servizio offerto; si parla invece di "*greenwashing*" quando il *greenmarketing* non sia accompagnato da un reale impegno dell'impresa a ridurre il proprio impatto ambientale; infatti, la comunicazione delle iniziative *green* deve essere palese, veritiera e corretta (in particolare, può farsi riferimento, oltre che al c.p.i., agli artt. 12 e 46 del Codice di autodisciplina pubblicitaria e al Regolamento Digital Chart, all'art. 2598 c.c. oltre che a regolamenti e protocolli in materia di

¹⁹⁴ F. Iraldo – M. Melis, *Green marketing, come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, Milano, 2012.

¹⁹⁵ F. R. Rinaldi – S. Testa, *L'impresa moda responsabile. Integrare etica ed estetica nella filiera*, Egea, Milano, 2013.

¹⁹⁶ https://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/2021/02/22/news/confindustria_moda-288703435/.

certificazione)¹⁹⁷.

Per quanto riguarda le grandi *maison* del lusso, l'amministratore delegato del colosso LVMH, Antoine Arnault, ha dichiarato che il suo gruppo, il quale negli anni ha già ridotto del 25% le proprie emissioni di gas a effetto serra, ha un triplice dovere: di esemplarità, pedagogia e trasparenza, per far fronte al quale ha elaborato una strategia del tutto nuova e scientificamente motivata, "Life 360", che prevede verifiche scaglionate nel tempo per misurare i risultati della relativa attività, da un punto di vista di sostenibilità, biodiversità e preservazione della qualità dei prodotti¹⁹⁸.

In Italia, il gruppo Armani pubblica annualmente un *report* dedicato a questo tema e lo stesso Giorgio Armani ha dichiarato che interrogarsi sulla sostenibilità della propria impresa, misurare i progressi compiuti e porsi dei nuovi obiettivi è ancor più importante al giorno d'oggi, in cui gli avvenimenti richiedono con urgenza cambiamenti e una nuova visione del futuro; così nel 2019, la *maison* milanese ha già attuato diverse iniziative, a partire dall'adesione al "Fashion Pact", la coalizione tra aziende *leader* del settore tessile e della moda e relativi fornitori e distributori, al fine di raggiungere una serie di obiettivi condivisi incentrati essenzialmente sull'arresto del riscaldamento globale, il ripristino della biodiversità e la protezione degli oceani, e al quale tra gli altri ha aderito anche Prada, che si è posta l'obiettivo di riconvertire l'intera produzione di *nylon* vergine in *nylon* rigenerato entro la fine del 2021¹⁹⁹.

Riguardo al *packaging*, Gucci ha recentemente progettato e prodotto una nuova linea di confezioni ecosostenibili realizzate con metodi innovativi e completamente riciclabili.

Marino Vago, presidente di Sistema moda Italia ("Smi"), nel presentare ad aprile scorso al Ministero del Lavoro, della Ricerca e della Transizione ecologica, il piano per il rilancio della filiera italiana del tessile-abbigliamento, ha evidenziato come gli investimenti strategici debbano essere destinati alla circolarità e alla digitalizzazione, oltre che alla formazione professionale e alla promozione all'estero, segnalando come la filiera sia impegnata da anni nella sostenibilità ambientale e nella ricerca tecnologica e che dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio per legge lo smaltimento dei rifiuti tessili²⁰⁰.

Si assiste, quindi, nel settore della moda, a importanti segnali di una rivoluzione nella produzione dei relativi prodotti, nel senso di una universale esigenza di etica e sostenibilità²⁰¹; ha fatto così scalpore come nell'ambito di una presentazione di alcuni modelli di alta moda a Milano, lo scorso anno, il vero protagonista della serata sia stato lo storico frac di gala del Maestro Arturo Toscanini, opera di Caraceni,

¹⁹⁷ Studio Ghidini, Girino & Associati, Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, cit.

¹⁹⁸ B. Rodeschini, *Voilà*, aprile 2021.

¹⁹⁹ B. Rodeschini, *Voilà*, cit.

²⁰⁰ G. Crivelli, *La filiera della moda va salvata: 2 miliardi per le emergenze*, in *Il Sole 24 ORE*, 7.4.2021.

²⁰¹ F. R. Rinaldi, *Fashion Industry 2030, Reshaping the Future through Sustainability and Responsible Innovation*, Egea, Milano, 2019.

completamente rinato a nuova a vita grazie ad un trattamento di nanotecnologia²⁰², come diremo meglio più avanti.

E' nato anche un sito *online*, il "Vestito Verde"²⁰³, che si definisce "un grande database di brand ecosostenibili ed etici per uomo, donna e bambino. Sul sito è possibile selezionare capi made in Italy, biologici, vegani e handmade, in modo da soddisfare ogni tipo di richiesta e rendere lo shopping consapevole un'esperienza piacevole e semplice."

Sebbene un concetto di moda sostenibile o di moda etica non sia del tutto chiaramente definibile, facendosi normalmente riferimento o al rispetto dei "Sustainable Development Goals" ("SDGs", i 17 obiettivi comuni adottati nel 2015 dagli Stati Membri dell'ONU, e da realizzarsi entro il 2030), ovvero, come per la moda etica, a più generici principi di eticità, tuttavia non sempre eguali da persona a persona²⁰⁴, possiamo senza dubbio rilevare come anche con riferimento alla moda ecosostenibile, in considerazione i) dei notevoli investimenti attuati e ancora da attuarsi, non solo nei processi produttivi ma anche in termini di immagine e di comunicazione dei valori aziendali di etica e sostenibilità, ii) dell'effetto amplificatore e diffusivo giocato da Internet e iii) delle diverse iniziative in corso per una moda più *green*, per i marchi celebri del settore *fashion* il rischio di confusione, che era in passato alla base delle valutazioni delle ipotesi di contraffazione, ceda sempre più il passo a forme di contraffazione consistenti nello sfruttamento parassitario da parte di terzi proprio dell'alto valore del marchio in termini di comunicazione verso il pubblico di riferimento.

Nonostante, come abbiamo visto, non sia esattamente definibile, la moda ecosostenibile si basa, comunque, su alcuni principi²⁰⁵:

- le condizioni di lavoro dei dipendenti; infatti, dagli anni '90 combatte contro lo sfruttamento dei lavoratori e, in particolare dei bambini;
- il riciclo, per ridurre al minimo gli scarti;
- i diritti degli animali; l'associazione "Animal Free" valorizza le aziende di moda attente nei loro confronti;
- la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla *fast fashion*; le relative aziende producono

²⁰² https://www.adnkronos.com/moda-nanotecnologie-presentata-la-prima-collezione-di-abiti-protetti-da-batteri_6W03boLIP0pw0wIFGEN3WA; <https://www.msn.com/it-it/notizie/milano/il-frac-di-toscanini-%C3%A8-salvo-grazie-alle-nanotecnologie/ar-BB19ri4i?fullscreen=true#image=1>.

²⁰³ <https://www.ilvestitoverde.com/>.

²⁰⁴ M. Di Giulio, *Come la blockchain può cambiare il settore della moda in modo etico e sostenibile*, 2020, in <https://www.blockchain4innovation.it/mercati/industria4-0/come-la-blockchain-puo-cambiare-il-settore-della-moda-in-modo-etico-e-sostenibile>.

²⁰⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Moda_ecosostenibile; L. Siegle, *Die For: Is Fashion Wearing out the World?*, 2011.

circa 10/12 collezioni all'anno, aggiornate velocemente e ispirate all'alta moda, ma a prezzi contenuti;

- la valutazione dei prodotti utilizzati da chi segue la moda ecosostenibile secondo un criterio di sostenibilità da A (ottima) a D (scarsa);
- l'utilizzo di tessuti ecologici, quali lino e seta;
- la massima riduzione nell'uso dell'acqua.

Tra i diversi tessuti e materiali utilizzati per produrre articoli di abbigliamento che rispettino i principi dell'ecosostenibilità, anche se molti ancora in via di sviluppo, ricordiamo di seguito i più impiegati e noti:

- la canapa, la seta, la lana e il lino, materiali naturali non contenenti OGM, biodegradabili, che non necessitano di utilizzo di sostanze tossiche durante l'estrazione tramite processi meccanici e la loro lavorazione, con valutazione di sostenibilità B. La seta ha come certificazioni ecosostenibili la "GOTS", la "Oeko Tex Standard 100", la "Reach" e la "Fair Wear Foundation"; il lino e la canapa hanno la "GOTS", la "Organic Content Standard", la "Oeko Tex Standard 100", la "Reach", la "Fair Wear Foundation" e la "Animal Free"; la lana ha le stesse del lino e della canapa tranne "Animal Free";
- il cashmere, materiale naturale, biologico, biodegradabile, non contenente OGM, con estrazione meccanica, non necessita di sostanze tossiche né per l'estrazione né per la lavorazione. È uno dei pochi materiali con valutazione di sostenibilità A; come certificazioni di ecosostenibilità ha la "GOTS", la "Organic Content Standard", la "Oeko Tex Standard 100", la "Reach" e la "Fair Wear Foundation";
- il bambù (materiale idoneo per la moda ecosostenibile nonostante sia un tessuto artificiale), non contenente OGM, biodegradabile, non ha necessità di sostanze tossiche durante l'estrazione e la lavorazione del tessuto. Le certificazioni ecosostenibili del bambù sono la "Organic Content Standard", la "Oeko Tex Standard 100", la "Reach", la "Fair Wear Foundation" e la "Animal Free";
- il tencel, chiamato anche "Lyocell", individuato di recente, si ottiene dagli alberi di eucalipto dai quali viene estratta la polpa di legno rendendo la fibra cellulosa artificiale più compatibile dal punto di vista ambientale. Il tencel è elastico e liscio, assorbe l'umidità naturalmente grazie al legno di eucalipto, viene prodotto ecologicamente ed è 100% biodegradabile; inoltre, il consumo dell'acqua richiesto per la produzione del tencel è 10/20 volte minore rispetto a quello richiesto

per la produzione del cotone²⁰⁶.

- il cotone, materiale naturale, biologico, senza OGM, biodegradabile, estratto con macchinari e non comportante l'uso di sostanze tossiche per l'estrazione e la lavorazione. La sua valutazione di sostenibilità è B e le certificazioni sono la "GOTS", la "Organic Content Standard", la "Oeko Tex Standard 100", la "Reach", la "Fair Wear Foundation" e la "Animal Free".

L'industria della moda ecosostenibile è, dunque, in crescita e sempre più *brand* stanno aderendo a questa realtà. Canepa, azienda di Como *leader* mondiale per la lavorazione della seta e di tessuti pregiati, ad esempio, investe da anni nella ricerca e sviluppo per una filiera produttiva più sostenibile; il suo racconto del processo produttivo di un semplice *foulard*, come di tutti i prodotti del gruppo, è il pilastro fondamentale della sua comunicazione istituzionale, che valorizza una politica aziendale a favore del risparmio e dell'ecologia, basti pensare ai drastici tagli realizzati nel consumo di acqua (-80%), grazie all'utilizzo di un polimero naturale (il chitosano) nel processo di lavorazione della seta. Biologico è divenuto anche il marchio di qualità della seta utilizzata dalla *maison* Genny, o del cotone delle *t-shirt* della svedese H&M, la quale, sebbene sia accusata di essere una delle case di moda che spingono sulla *fast fashion*, non solo ha creato un sistema di tracciatura che, attraverso la scansione delle etichette, consente ai clienti di verificare quali siano i suoi fornitori, le relative fabbriche ed i loro indirizzi²⁰⁷, ma incoraggia le idee innovative per sostenere una moda "*Climate Positive*" lanciando una collezione interamente sostenibile denominata "Let's Change", e ha anche istituito, tramite la sua fondazione, il premio "Global Change Award"²⁰⁸. Reebok ha, invece, prodotto scarpe biodegradabili fatte di cotone e mais. Molte altre case di moda come Zara, Puma, Adidas, Valentino e Levi's²⁰⁹ si sono unite a questa rivoluzionaria visione grazie al contributo di Greenpeace con la sua campagna "Detox"²¹⁰; ancora, Puma Sportlifestyle, si è posta la *mission* di "*diventare l'azienda più desiderabile e sostenibile*", attraverso l'ideazione di un *packaging* innovativo per i suoi prodotti, il "*clever little bag*", per sostituire la scatola in cartone delle scarpe con un tessuto multi-uso e lanciando il primo *Eco-Store*²¹¹. Anche la neozelandese Allbirds (specializzata nella realizzazione di calzature ecosostenibili), Calzedonia (con i suoi *collants*, *leggings* e calzini realizzati in materiali riciclati), Asos, e Stella McCartney hanno scelto di intraprendere un percorso volto a rendere la moda più ecosostenibile. Quest'ultima, in particolare, è

²⁰⁶ <https://web.archive.org/web/20180405214454/>; <https://www.altramoda.net/it/material/tencel>.

²⁰⁷ M. Di Giulio, *Come la blockchain può cambiare il settore della moda in modo etico e sostenibile*, 2020, in <https://www.blockchain4innovation.it/mercati/industria4-0/come-la-blockchain-puo-cambiare-il-settore-della-moda-in-modo-etico-e-sostenibile>, cit.

²⁰⁸ <https://www.wondernetmag.com/2020/10/22/i-migliori-brand-ecosostenibili/>.

²⁰⁹ https://cde.univr.it/wp-content/uploads/UnivrFW_Papers-di-diritto-europeo_edizione-speciale-2017_1def.pdf.

²¹⁰ <https://web.archive.org/web/20180405154621/>; <https://www.vestilana.it/top-10-brand-moda-sostenibile-italiana-blog>.

²¹¹ <https://www.bioambassador.com/green-fashion-moda-ecosostenibile/>.

tra le *maison* che si sta' impegnando maggiormente nella sostenibilità; il *brand* britannico, infatti, è uno dei pionieri della progettazione etica e della realizzazione di capi di lusso che rispettano l'ambiente, senza però sacrificare lo stile o i colori e, proprio per questo motivo, il *mood* di una delle ultime nuove collezioni è rappresentato con le tre C: "Colore, Carattere e Coscienza"; vegetariana da sempre, Stella McCartney ha lanciato la sua *luxury label* nel 2011 con l'intento di offrire capi super *glam* ma prodotti senza derivati animali, creando così lo *shaggy deer*, il famoso tessuto dell'*It Bag Falabella* che sembra camoscio ma non lo è. Si sono fatti distinguere anche il marchio Gucci (in ambito abbigliamento e accessori) e il marchio Chopard (gioielleria), che hanno ricevuto il riconoscimento "Eco-Age Brandmark" per il loro impegno verso la sostenibilità. La stessa Ferragamo, raffinata *maison* italiana fondata nel 1927, è tra le case di moda più impegnate nella ecosostenibilità, tant'è che ha ottenuto l'importante riconoscimento consistente nella certificazione "SI Rating", per essersi distinta nella notevole riduzione delle emissioni da gas serra.

Tra gli stilisti e i *brand* della nuova generazione, quello più premiato per la sua visione ecosostenibile è stato Tiziano Guardini, definito dal Corriere della Sera "*lo stilista della natura*" perchè utilizza materiali organici come la rafia e l'Econylon, ottenuti da rifiuti quali le reti da pesca abbandonate nei mari; il suo marchio ha lanciato una campagna col motto: "*Cambiare se stessi per cambiare il mondo*"²¹².

Secondo il report di GFA (Global Fashion Agenda) e BCG (The Boston Consulting Group), le aziende che prestano più attenzione alla sostenibilità sono i marchi internazionali di *sportswear*: collezioni speciali, nuovi materiali, fornitori controllati, politiche *green* e impegno attivo degli stilisti. Complice il ritorno degli anni '90, il *brand* specializzato in abbigliamento tecnico *outdoor* Patagonia sta' ora diventando uno dei *brand* sostenibili più *fashion*, con i suoi piumini *eco-friendly* in piuma 100% tracciabile, la cui realizzazione si discosta totalmente dalla crudele pratica della spiumatura, garantendo l'equo e rispettoso trattamento degli animali²¹³.

Ci sono poi alcuni *brand* che hanno dato scandalo per azioni soprattutto contro l'etica, come la Moncler; nel 2014 una giornalista è quasi stata "inforcata" da un allevatore di oche in Ungheria per sottrarsi alle sue domande, ma è stato scoperto che le oche era rinchiusa in lager e quattro volte all'anno venivano spiumate in un modo atroce e violento che causava ferite gravi e qualche volta anche letali dopo ore di agonia e sofferenza; tutto ciò, con piumini non più fabbricati in Italia ma direttamente in Moldavia e in Romania²¹⁴.

Per aiutare i consumatori ad orientarsi nel mondo della moda e degli articoli di abbigliamento ecosostenibili, le certificazioni possono giocare un ruolo importante nell'aiutare ad individuare quelli

²¹² <https://www.bioambassador.com/green-fashion-moda-ecosostenibile/>, cit.

²¹³ <https://www.stylight.it/Magazine/Fashion/Moda-Sostenibile-I-Migliori-Brand-Fashion-E-Ecologici/>.

²¹⁴ <http://www.greenme.it/consumare/mode-e-abbigliamento/14800-piumino-oche-report>.

che rispettano criteri etici e di sostenibilità. Al riguardo, segnaliamo “Friend of the Earth - Certificazione per la Moda sostenibile”; gli articoli di moda ed i prodotti tessili così certificati sono derivati dall’utilizzo di materie prime provenienti dall’agricoltura e dall’allevamento sostenibili aventi la medesima certificazione, o da materiali riciclati prodotti nel rispetto dell’ambiente e dei lavoratori; gli *standard* per la certificazione “Friend of the Earth” includono²¹⁵:

- messa in opera di un sistema di gestione sociale e ambientale,
- conformità legale,
- conservazione degli ecosistemi.
- protezione della flora e della fauna selvatica,
- uso appropriato di sostanze pericolose,
- gestione appropriate delle risorse idriche,
- controllo delle emissioni,
- gestione dei rifiuti,
- gestione dell’energia,
- responsabilità sociale,
- sostenibilità economica.

Esistono poi delle certificazioni come quella rilasciata dalla “GOTS” (Global Organic Textile Standard), che è *leader* mondiale nel controllare i criteri ambientali e sociali utilizzati nella produzione delle fibre organiche; questa associazione verifica, in particolare, che all’interno delle fibre organiche non ci siano sostanze chimiche che danneggino la biodegradabilità del materiale²¹⁶.

L’UE dispone, inoltre, di un marchio “Ecolabel UE” utilizzabile dalle aziende che, nella loro produzione, rispettino i criteri ecologici, garantendo un uso limitato di sostanze nocive e un minore inquinamento idrico e atmosferico; infine, l’UE ha introdotto alcune misure per attenuare concretamente l’impatto dei rifiuti tessili sull’ambiente con “Orizzonte 2020” che finanzia “RESYNTEX”, un progetto basato sul riciclo chimico, che potrebbe fornire un modello di economia circolare per l’industria tessile ed il settore della moda²¹⁷.

Come vedremo meglio in seguito, grazie alla *start up* italo-svizzera Genuine Way, lo scorso anno è stata lanciata anche una piattaforma digitale che consente alle aziende di moda di autocertificare, tramite la

²¹⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Moda_ecosostenibile, cit.

²¹⁶ <http://www.global-standard.org/>.

²¹⁷ *L’impatto della produzione e dei rifiuti tessili sull’ambiente (infografica)*, in <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/1-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica>.

blockchain, l'attenzione dalle stesse prestata all'ambiente nella realizzazione dei propri prodotti²¹⁸.

3.2 LE SFIDE, OPPORTUNITA' E RISCHI DELL'ICTs. CASI DI ANALISI

Sostenibilità, digitalizzazione ed innovazione tecnologica sono i tre imperativi della nostra era e, come in ogni altro campo, esse sono divenute prioritarie anche nel settore delle creazioni di moda; della prima abbiamo già parlato in precedenza, per cui ci accingiamo ad affrontare di seguito la seconda e la terza, in considerazione della loro grande valenza sia in termini di sfide ed opportunità per l'attuale società e le aziende chiamate ad operarvi, ma anche di rischi e nuove insidie che ne conseguono.

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in acronimo "TIC" o "ICTs", dall'inglese *information and communications technologies*) sono l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni (tecnologie digitali comprese)²¹⁹. L'impiego della tecnologia nella gestione e nel trattamento delle informazioni ha assunto crescente importanza strategica su scala mondiale come effetto del *boom* di Internet negli anni '90; l'informatica (apparecchi digitali e programmi *software*) e le telecomunicazioni (le reti telematiche) sono oggi senz'altro i due pilastri su cui si regge la società dell'informazione e possono essere considerate *general purpose technology*, in quanto sempre più connesse allo sviluppo sociale ed economico delle comunità umane; la globalizzazione del mercato, la mobilità, la multimedialità e l'affermarsi di nuovi modelli di *business*, rendono impossibile, infatti, stabilire dei rigidi confini tra reti private e reti pubbliche, reti cablate e reti senza fili, reti voce e reti dati, reti aziendali e reti domestiche, reti dedicate al lavoro e reti dedicate allo svago e all'informazione/formazione. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono, quindi, una risorsa essenziale di qualsiasi tipo di organizzazioni, per le quali è importante gestire in maniera efficace il volume crescente d'informazioni; per tale ragione esse sono strategiche nel mettere a disposizione dati e informazioni qualitativamente migliori e possono essere utili a ridefinire i propri rapporti con clienti, fornitori e altre organizzazioni.

La crescente diffusione a livello mondiale dell'ITC, ha determinato una vera e propria rivoluzione digitale ancora in atto nelle società moderne, caratterizzate da utenti fortemente connessi tra di loro, con le informazioni e con gli oggetti che li circondano (siti *web*, *app mobile* e tecnologie Cloud rappresentano oggi le forme più conosciute ed utilizzate di TIC). Il *web* amplia l'arena della condivisione, è accessibile a tutti più o meno ovunque, abbattendo barriere geografiche e architettoniche; soprattutto, consente

²¹⁸ N. Ronchetti, <https://www.ilsole24ore.com/art/la-sostenibilita-moda-ora-e-certificata-blockchain-ADeSwyb>.

²¹⁹ [https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell'informazione_e_della_comunicazione#:~:text=Le%20tecnologie%20dell'informazione%20e,informazioni%20\(tecnologie%20digitali%20comprese\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell'informazione_e_della_comunicazione#:~:text=Le%20tecnologie%20dell'informazione%20e,informazioni%20(tecnologie%20digitali%20comprese)).

un'interazione veloce e continua con l'impresa; l'intelligenza artificiale viene applicata sempre più a processi di produzione, anche nelle realizzazioni di tessuti e creazioni di moda.

Come vedremo, tali fenomeni hanno comportato e comportano tutt'ora, tuttavia, rilevanti problematiche in tema di sicurezza; infatti, mentre ad esempio i reati in Italia diminuiscono (-2,4% nel 2019 rispetto al 2018, secondo i dati de *Il Sole24Ore*²²⁰) le frodi informatiche e gli attacchi *cyber* continuano ad aumentare notevolmente ogni giorno; la sicurezza informatica è dunque divenuta, soprattutto negli ultimi anni, un tema che ha conquistato l'attenzione generale di istituzioni e aziende, come la rilevanza e l'urgenza del problema richiedevano e impongono, a maggior ragione oggi. Al riguardo, segnaliamo che recentissimamente, il 10 giugno del corrente anno, è stato approvato dal Governo un decreto legge che istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ("Acn"), un organismo pubblico, che farà capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, e che dovrà ideare e disporre le strategie di tutela della sicurezza nazionale dagli attacchi informatici²²¹.

Ma l'evoluzione sempre più veloce della tecnologia e dell'intelligenza artificiale ha inevitabilmente portato anche a diverse riflessioni sul loro utilizzo in ogni campo del diritto; ad esempio, come vedremo più avanti, la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto e sottolineato che l'avvento della rete impone la riformulazione in termini talora radicalmente nuovi dei quesiti in ordine alla definizione della nozione di uso. Essenziale diviene anche la predisposizione di specifiche clausole contrattuali atte a disciplinare i rapporti instauratisi tra le diverse parti nell'ambito di tali fenomeni, così come diviene fondamentale apprestare tutele del marchio anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, quali la *blockchain*.

3.2.1 La contraffazione in Internet

Grazie al riconoscimento a livello mondiale della moda italiana, la disciplina della *fashion law*, in cui la proprietà intellettuale gioca un ruolo preminente, attira sempre più l'attenzione degli operatori del settore, degli accademici e della giurisprudenza²²².

Come anticipato, a seguito della continua espansione di Internet in ogni Paese e ad ogni livello sociale, in quanto mezzo di tempestiva comunicazione e ricerca di informazioni, oltre alle tante opportunità per le imprese, sono, tuttavia, aumentate in misura sempre più crescente anche nuove problematiche connesse a forme di contraffazione dei marchi meno evidenti ma, non per questo, meno insidiose,

²²⁰ <https://24oresystem.ilsole24ore.com/it/cybersecurity-un-ecosistema-fatto-di-persone/>.

²²¹ M. Guerzoni – V. Piccolillo, *Via libera all'agenzia per la cybersicurezza. Avrà 300 dipendenti*, *Corriere della Sera*, 11 giugno 2021.

²²² E. Varese – S. Barabino – V. Mazza, *Dla Paper, Il diritto di proprietà intellettuale per la protezione delle creazioni di moda*, 2019, in <https://legalcommunity.it/diritto-proprietà-intellettuale-la-protezione-delle-creazioni-moda/>.

consistenti in particolari abusive modalità di impiego *online* dei segni distintivi delle imprese²²³, da quelle più tradizionali quali il c.d. “*cybersquatting*” o “*domain grabbing*”, all'uso del marchio rinomato di terzi come *meta-tag* o come *adword*, oppure come *username* sui *social network*. Con riferimento a tale fenomeno, che ha investito anche il settore della moda ed è oggetto di attenzione ed analisi in tutte le discipline, si è dunque parlato di “nuove pratiche *confusorie nella rete*”²²⁴, che realizzano fattispecie di indebito vantaggio ovvero di pregiudizio alla notorietà ed alla capacità distintiva del marchio. In particolare, si è affermato²²⁵ che le modalità di approccio ai siti, sia che avvengano digitando direttamente il *domain name*, sia che passino attraverso *links* o motori di ricerca, possano dar luogo ad ipotesi di *initial confusion*, ovvero della confusione che si manifesta soltanto in una prima fase dell'approccio al prodotto o al servizio contraddistinto dal segno del contraffattore o, anche, possano essere tali da indurre i navigatori della rete ad instaurare comunque collegamenti (non confusori) tra il *domain name* e il segno distintivo ad esso simile; anche in tali ipotesi, infatti, si verifica una alterazione del processo decisionale dell'utente, quale conseguenza delle associazioni mentali che vengono comunque a crearsi e, quindi, una interferenza, se non con la funzione distintiva del segno imitato, sicuramente con la più generale funzione del marchio quale strumento di comunicazione di un messaggio.

Tutte le conseguenti diverse criticità presentatesi negli anni, sia in termini di ingenti danni al *business* delle aziende operanti nel settore della moda, sia con riguardo alle influenze, dirette ed indirette, su una libera e consapevole determinazione del pubblico di riferimento e quindi, necessariamente, su una potenziale non affidabilità delle informazioni e transazioni *online*, hanno assunto una rilevanza tale da non poter essere adeguatamente prevista fin dall'inizio, in sede di emanazione della Direttiva CE 2000/31 sul commercio elettronico e della sua attuazione nel nostro ordinamento con il D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (emanato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 1° marzo 2002, n. 39), che non hanno, pertanto, avuto modo di dettare una disciplina adeguata, ma anche equilibrata, al fine di tener conto delle varie esigenze del mercato e delle responsabilità dei vari soggetti attivi via *web*; relativamente a tali responsabilità e ai loro limiti si è, tuttavia, pronunciata la giurisprudenza, soprattutto quella comunitaria, dando delle linee guida in materia e facendo opera di coordinamento tra le previsioni della menzionata Direttiva CE 2000/31 e quelle della Direttiva sui marchi e del Regolamento sul marchio comunitario.

Infatti, già a partire dal 1988, con la prima Direttiva comunitaria sui marchi d'impresa, si è mano a mano

²²³ <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi-e-contraffazione-online-opportunita-e-strumenti-di-tutela>.

²²⁴ L. Trevisan – G. Cuonzo, *Proprietà Industriale, Intellettuale e IT*, Ipsoa, Milano, 2013.

²²⁵ C. Galli, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001.

venuta consolidando una nozione di contraffazione estesa ad ogni illecito parassitismo, sia con riferimento a canali distributivi *online* diversi da quelli originali emanazione delle *maison* del lusso e che, complice anche il sostanziale anonimato offerto dalla rete, alimentano il mercato del falso di lusso, sia con riguardo a varie forme di c.d. “agganciamento” a favore di prodotti che, pur diversi da quelli autentici, sono, tuttavia, presentati ai consumatori facendo leva sulla rinomanza e valore attrattivo dei marchi di famose case di moda, ponendo così in essere nuove forme di contraffazione a mezzo Internet fondate, più che su un rischio di confusione, sullo sfruttamento parassitario del valore comunicativo del marchio, in particolare nel caso di marchi celebri²²⁶.

Inoltre, come vedremo meglio più avanti, l’evidente mancanza di territorialità propria della rete, ha fatto emergere alcune problematiche anche di carattere processuale, non essendo facile individuare e determinare la giurisdizione e la competenza per le peculiari fattispecie di contraffazione tramite Internet sulla base del criterio del *forum commissi delicti*.

3.2.1.1 Le modalità più tradizionali del *domain grabbing* o *cybersquatting*

E’ noto come il “*domain name*” sia senz’altro un indirizzo telematico, una serie di stringhe composte da parole, nomi, numeri, da soli o combinati tra loro, separati da punti, formati dalle regole e dalle procedure del Domain Name System (“DNS”); un nome a dominio rappresenta una risorsa Internet Protocol (“IP”), ad esempio un *computer* utilizzato per accedere ad Internet, un *server* che ospita un sito *web* o il sito *web* stesso, ovvero qualsiasi altro servizio; a differenza degli indirizzi IP, in cui la parte più importante è la prima partendo da sinistra, in un nome DNS la parte più importante è la prima partendo da destra²²⁷. Già in passato dottrina e giurisprudenza erano, tuttavia, piuttosto concordi nel ritenere che esso, oltre ad essere un indirizzo telematico, assolvesse anche ad una funzione distintiva analoga a quella del marchio e dei segni distintivi d’impresa²²⁸; nel 2005, con il Codice della Proprietà Industriale, il legislatore ha

²²⁶ <https://www.torresieassociati.it/studio-legale-macerata/keyword-advertising-contraffazione-marchio/>.

²²⁷ https://it.m.wikipedia.org/wiki/Nome_di_dominio.

²²⁸ In dottrina: G. Bonomo, *Il nome a dominio e relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2001; P.Vari, *La natura giuridica dei nomi a dominio*, CEDAM, Padova, 2001. In giurisprudenza: Trib. Firenze, 7 giugno 2001, *Dir. ind.*, 2001, secondo il quale “Il domain name è un indirizzo, ma non è indifferente che lo stesso sia composto da una certa sequenza di lettere dell’alfabeto piuttosto che da un’altra, poiché detta sequenza, se corrisponde ad un segno distintivo, è capace di orientare le scelte del consumatore che fruisce dei prodotti e che chiunque sarà portato a raggiungere un sito piuttosto che un altro in relazione alla particolare frequenza che suggerisce un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro. Conseguentemente ai domain names è applicabile la disciplina dei segni distintivi ed il principio della circolarità della tutela degli stessi in base al quale ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni di pur diverso tipo.”; Trib. Roma, 23 agosto 2000, in *Riv. giur. trib.*, 2000, per il quale “Allorché integri gli estremi della concorrenza sleale, è sempre illegittimo l’uso di un domain name identico o confondibile con quello già registrato da altri, a nulla

definitivamente riconosciuto tale funzione distintiva, equiparando i nomi a dominio ai segni distintivi, tramite il principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 c.p.i.; rientrando, inoltre, nella categoria dei “segni distintivi diversi dal marchio registrato” ai sensi dell'art. 2.4 c.p.i., sono diritti di proprietà industriale c.d. “non titolati”, la cui registrazione ha natura tecnica, e non di accertamento costitutivo.

Il fenomeno del “*domain grabbing*” o “*cybersquatting*” costituisce uno dei primi fenomeni di contraffazione dei marchi famosi tramite Internet, e viene attuato tramite la registrazione di “*domain names*” corrispondenti a segni distintivi o nomi di terzi, normalmente famosi, compiuta in mala fede con l’obiettivo di sfruttarne la celebrità od arrecare un pregiudizio al titolare del diritto di esclusiva, ovvero ricavarne un indebito profitto. Con la registrazione abusiva come “*domain name*” di un marchio rinomato di terzi, il c.d. “*cybersquatter*” impedisce, infatti, al legittimo titolare del marchio di poter registrare il proprio nome a dominio (essendo la coesistenza sul *web* di due “*domain names*” tecnicamente impossibile, stante il principio del “*first come first served*”), ma può anche conseguire un ingente guadagno offrendo il dominio *web* al legittimo titolare del marchio. Inoltre, avendo la registrazione di un nome a dominio la durata di un anno dalla data del relativo acquisto, salvo rinnovo dietro pagamento di un canone, qualora il legittimo proprietario omettesse, magari per semplice dimenticanza, di versare il necessario importo, il *cybersquatter* potrebbe tranquillamente acquisirlo e poi tentare di rivenderlo al precedente titolare, certamente interessato a mantenere lo stesso indirizzo *web* affinché gli utenti possano raggiungerlo via Internet. Si parla, invece, di “*typosquatting*” quando soggetti terzi utilizzino gli elementi distintivi di un’azienda in modo dolosamente alterato, ovvero apportando al marchio celebre lievissime modifiche per approfittare degli errori di battuta dei navigatori in rete e dirottarli su siti diversi da quelli voluti²²⁹.

I domini di primo livello generici (“gTLDs”) distinguono in linea di massima per settore di operatività e, normalmente, “.com” viene utilizzato per le attività commerciali, mentre “.org” per le organizzazioni *no profit*. Al riguardo, deve segnalarsi che i *cybersquatters* utilizzano talvolta anche dei programmi sviluppati *ad hoc* per ricercare in rete e nei registri *web* “*domain names*” in scadenza; tale pratica, molto diffusa a fine anni '90 negli Stati Uniti, con l’espansione di Internet e la messa a disposizione da parte della International Assigned Number Authority (IANA) dei primi *generic top level domain* si è poi notevolmente sviluppata anche in Europa e nella stessa Italia. I primi a porsi l’obiettivo di contrastare

rilevando che il suddetto domain name” sia stato debitamente registrato dalla “Registration Authority” italiana. Nel giudizio cautelare promosso per ottenere una pronuncia che inibisca al resistente l’uso di un domain name confondibile con quello spettante al ricorrente, la “Registration Authority” italiana non è litisconsorte necessario.”.

²²⁹ S. S. Fiscina, “Brand protection: rischi e tutele del marchio digitale”, 2020, in <https://www.diritto.it/brand-protection-rischi-e-tutele-del-marchio-digitale/>.

tale fenomeno furono, evidentemente, gli Stati Uniti con l'“Anticybersquatting Consumer Protection Act”, entrato in vigore il 29 novembre 1999.

Mancando una apposita normativa, per le relative valutazioni la giurisprudenza italiana si è prevalentemente avvalsa della disciplina sul diritto al nome e, in particolare, dell'art. 7 c.c., ai sensi del quale la persona cui si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall'utilizzo indebito da parte di terzi, può chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. Ma, come anticipato, si è fatto ricorso anche alla normativa sui marchi e segni distintivi ed, in particolare, agli artt. 12 e 20 c.p.i., nonché all'art. 22 c.p.i. che, nell'affermare il principio di unitarietà dei segni distintivi, estende anche all'adozione come nome di dominio di un sito usato nell'attività economica il diritto del titolare del marchio rinomato di vietarne l'uso per prodotti o servizi anche non affini, qualora il relativo utilizzo senza giusto motivo consenta di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o vi arrechi pregiudizi; in particolare, più volte i giudici italiani, esprimendosi in tema di conflitto tra un marchio rinomato anteriore ed un “*domain name*” posteriore, hanno riconosciuto la fattispecie della contraffazione anche sulla base delle norme a tutela del marchio che gode di rinomanza.

Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 1, ha poi modificato la locuzione di cui all'art. 22 c.p.i. “*sito usato nell'attività economica*” con l'aggettivo “*aziendale*”; infatti, la precedente espressione era stata interpretata restrittivamente, nel senso di accordare la tutela soltanto qualora il sito contraddistinto dal dominio fosse utilizzato nell'ambito di un'attività esercitata da un soggetto qualificato come imprenditore e, pertanto, si è sentita l'esigenza di chiarire che la tutela dovesse essere accordata in ogni caso in cui il segno fosse comunque impiegato per finalità economiche²³⁰.

3.2.1.1.1 Caso Armani

In merito ai “*domain names*” ed alla tutela ad essi accordata, quali sopra rappresentata, è senz'altro utile andare ad analizzare il caso che ha coinvolto la società Giorgio Armani S.p.A. con il suo famoso stilista Giorgio Armani, titolare del marchio “Armani”, universalmente riconosciuto come marchio più che notorio per contrassegnare capi di abbigliamento, accessori, profumi, occhiali, orologi e prodotti di pelletteria, ma anche articoli di arredamento.

La *maison* milanese, nell'effettuare le verifiche preliminari alla richiesta di registrazione del “*domain name*” “*armani.it*”, era venuta a conoscenza del fatto che tale dominio fosse già stato registrato nel 1997 da un certo Luca Armani, titolare di un timbrificio di Treviglio, per contraddistinguere il proprio sito

²³⁰ C. Galli (a cura di), *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, Ipsoa, Milano, 2010.

Internet. Nel 1998 Armani si rivolgeva, pertanto, al Tribunale di Bergamo, lamentando che l'uso da parte del detto timbrificio del nome di dominio "armani.it" fosse idoneo a creare un rischio di confusione nel pubblico di riferimento, inducendolo a ritenere che il sito in questione appartenesse alla Giorgio Armani S.p.A.; inoltre, essendo la data di registrazione del marchio "Armani" precedente alla data di registrazione del Timbrificio Armani nel registro delle ditte, si sosteneva che i diritti della Giorgio Armani S.p.A. fossero anteriori a quelli della parte convenuta. Sostenendo un pregiudizio per la *maison* quale conseguenza della perdita di tutti quei navigatori in rete meno esperti che limitavano la propria ricerca al dominio "armani.it", la società milanese chiedeva il riconoscimento della illiceità della condotta della convenuta ai sensi dell'art. 2598 c.c., in quanto idonea a creare confusione, nonché degli artt. 1 e 13 l.m. (oggi artt. 20 e 21 c.p.i.), essendovi le condizioni dell'indebito vantaggio e del pregiudizio.

Il Timbrificio Armani contestava, a propria difesa, la qualificazione del "domain name" come segno distintivo, dichiarava di non aver in alcun modo contraffatto il marchio "Armani" essendosi limitato ad inserire il proprio cognome nel relativo indirizzo Internet, affermando, inoltre, l'inesistenza di un rischio di confusione data la considerevole differenza tra tipologie di prodotti.

Il Tribunale²³¹, nell'ambito delle proprie valutazioni, provvedeva *in primis* a descrivere le tre componenti di un nome a dominio: quella iniziale presente in quasi tutti i nomi (www), quella centrale caratterizzante e quella finale, ossia la c.d. estensione (com, net, org, edu, gov, it); veniva, quindi, rilevato come la funzione di indirizzo fosse svolta dal nome a dominio nella sua interezza, mentre la funzione distintiva si concentrasse nella sola parte centrale, assumendo, conseguentemente, qualora si trattasse di siti commerciali, una funzione di segno distintivo d'impresa nonché dei relativi prodotti e servizi, potendo così il "domain name" entrare in conflitto con altri segni distintivi, con tutte le problematiche tipiche dei segni distintivi e dei limiti su una loro possibile tutela. Il Tribunale di Bergamo concludeva, pertanto, che, mancando una legislazione specifica in materia, doveva considerarsi applicabile la disciplina dei marchi registrati; in particolare, rilevava che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui andasse considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio *ex art. 1 l. m.* e che al conflitto tra nome di dominio e marchio dovesse applicarsi la normativa che disciplina i conflitti tra segni distintivi, con la conseguenza che il titolare del marchio potesse opporsi all'adozione di un "domain name" eguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, potesse crearsi un rischio di confusione che poteva anche configurarsi come rischio di associazione. Inoltre, godendo il marchio "Armani" di rinomanza, si affermava che il titolare dovesse beneficiare della protezione ampliata propria di tali marchi, che

²³¹ Trib. Bergamo, 3 marzo 2003, n. 0634/2003; <https://www.diritto.it/articoli/tecnologie/morelli6.html>; <http://www.interlex.it/testi/armani.htm>.

prescinde dal limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi, rendendosi, conseguentemente, possibile vietare a terzi l'utilizzo di un segno identico o simile qualora, a prescindere dal rischio di confusione, esso fosse idoneo a conseguire un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, ovvero recasse ad esso un pregiudizio.

Prendendo in considerazione le motivazioni del Tribunale, possiamo rilevare che, effettivamente, nel caso di specie, ricorrevano tutti i requisiti richiesti *ex lege* (art. 1.1 c l.m., oggi art. 20.1 c c.p.i.). Infatti, il nome a dominio "armani.it" era identico al marchio "Armani"; relativamente all'indebito vantaggio, abbiamo visto che l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità sia entrato nel patrimonio dei consumatori e che, quindi, abbia grande capacità attrattiva e valore evocativo, consente al contraffattore di conseguire una diffusa notorietà; non potendosi dubitare del fatto che l'utente Internet, cercando il sito della celebre *maison* milanese digitasse, ovviamente, "armani.it", con il risultato di trovarsi di fronte ad indicazioni sui prodotti del timbrificio Armani, appariva, pertanto, evidente, a giudizio del Tribunale, come la parte convenuta, sfruttando l'enorme capacità attrattiva del marchio Armani, conseguisse un notevole quanto indebito beneficio in termini di pubblicità.

Il Tribunale di Bergamo rilevava, però, anche un ulteriore pregiudizio derivante dal fatto che, in forza del principio del *first come first served*, il titolare del marchio registrato dalla convenuta come "*domain name*" non potesse utilizzare il proprio segno distintivo come nome a dominio e, quindi, non potesse presentarsi sulla rete Internet con il suo celebre marchio, con conseguente perdita di tutti quei navigatori meno esperti che limitavano la propria ricerca su Internet al dominio "armani.it"; un altro pregiudizio poteva essere, inoltre, arrecato con riguardo all'annacquamento del celebre marchio e, quindi, allo svilimento del suo carattere distintivo, essendo utilizzato in associazione alla vendita di timbri e targhe, venendo, così, a perdere la sua unicità sul mercato e la sua forza di identificazione con i prodotti del famoso stilista milanese.

Veniva, d'altra parte, respinta dal Tribunale l'eccezione della parte convenuta tesa a giustificare la propria condotta alla luce dell'art. 1-bis l. m. (oggi art. 21 c.p.i.), ai sensi del quale si consentiva al terzo di usare nell'attività economica il proprio nome ed indirizzo, anche se coincidente con il marchio altrui; si riteneva, infatti, che l'anzidetto utilizzo, per essere permesso, dovesse avvenire soltanto in un'ottica di funzione descrittiva e non, invece, in funzione di marchio, anche in considerazione del fatto che al "*domain name*" andasse, invece, riconosciuta la funzione di identificazione dell'attività economica e dei relativi prodotti e servizi; infine, la registrazione come nome di dominio della sola parola "armani", anziché di "Armani Luca" corrispondente alla relativa ditta, veniva a confermare, a giudizio del Tribunale di Bergamo, come si fosse in presenza di un utilizzo non conforme ai principi di correttezza professionale. In relazione a tutto quanto sopra, pertanto, il Tribunale concludeva nel senso della

sussistenza della contraffazione del marchio di cui era titolare la parte attrice e ordinava la cancellazione del nome a dominio della parte convenuta, affermandosi che la Giorgio Armani S.p.A., in quanto titolare del marchio “Armani”, avesse il diritto di vietare l'utilizzo nell'attività economica come “*domain name*” del suo patronimico “armani”, qualora non venisse accompagnato da ulteriori elementi idonei a differenziarlo dal marchio della *maison* milanese.

Sembra, tra l'altro, che la “Giorgio Armani S.p.a.” avesse tentato una risoluzione consensuale della vicenda facendosi carico delle spese per la registrazione di un nuovo dominio a favore di Luca Armani ma che questi abbia rifiutato, invitando la controparte ad operare una “*offerta più congrua*”²³².

Da quanto sopra rappresentato, possiamo, infine, porre in evidenza come il Tribunale di Bergamo, in assenza di una normativa che regolamentasse le modalità di risoluzione dei conflitti tra titolari di nomi di dominio e titolari di altri diritti sui segni corrispondenti, abbia preso in considerazione, per la soluzione della controversia, unicamente la funzione del nome di dominio “... *in ragione della quale può pervenirsi alla successiva qualificazione giuridica dello stesso e alla conseguente individuazione della normativa ad esso applicabile*”; inoltre, il Tribunale non ha riconosciuto alle regole dettate dalla Naming Authority (che stabiliscono la procedura per l'assegnazione dei nomi di dominio), alcuna cogenza giuridica esterna al sistema operativo, costituendo le regole di *naming* “...*mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione della rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal giudice atteso che l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna*”²³³.

3.2.1.1.2 Caso Diesel

Dal 2003, anno in cui era stata resa dal Tribunale di Bergamo la sentenza sopra rappresentata, il fenomeno del *cybersquatting* si è andato diffondendo in maniera esponenziale, tanto che, nel tentativo di contrastarlo, diverse aziende di moda, tra le quali il celebre *brand* Diesel, hanno costituito una *task force* operante sui mercati *offline* per tutelare il rispettivo pubblico di riferimento.

Diesel, da tempo impegnata nella lotta contro l'appropriazione dei “*domain names*”, nel 2016 si era vista accogliere da parte della Corte Federale di New York la domanda di condanna di 83 siti, in capo a nove titolari, che avevano erroneamente indotto i consumatori a credere di essere autorizzati ad offrire in vendita capi Diesel, utilizzando, per l'appunto, il nome del marchio veneto nel loro dominio, riuscendo a vendere migliaia di prodotti contraffatti.

La Corte americana, pertanto, aveva ordinato la cessazione immediata di ogni ulteriore attività

²³² <http://web.archive.org/web/20010221220204/www.armani.it/lastoriainfinita.htm>.

²³³ <https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2003/03/03/la-variabile-qualificazione-giuridica-del-nome-di-dominio-tra-segni-distintivi-e-liberta-fondamentali-tribunale-di-bergamo-sez-i-sentenza-3-marzo-2003/>.

commerciale illegale e dell'uso del marchio registrato "Diesel", nonché il trasferimento all'azienda veneta ovvero la cancellazione dei domini in questione, oltre alla distruzione dei prodotti contraffatti ed un risarcimento di due milioni di Dollari²³⁴. Come dichiarato alla stampa dal fondatore di Diesel, Renzo Rosso, *"Abbiamo vinto un'altra grande battaglia, ma la guerra non è finita. Il mercato online è un'opportunità incredibile per tutti i brand e noi siamo stati tra i primi marchi di moda a riconoscerlo: abbiamo aperto il primo e-commerce diesel.com già nel 1996. Ma oltre alle opportunità ci sono anche grandi rischi: contrastare gli attacchi richiede un impegno costante, ma lo dobbiamo al nostro marchio e ai nostri consumatori"*; ed il ceo di Diesel, Alessandro Bogliolo, parlando con il quotidiano *La Repubblica*, ha dichiarato che in quei mesi il marchio aveva *"affrontato ben 2.000 casi analoghi a quelli esaminati dalla Corte Federale di NY, oltre ad avere fatto richiesta a Google di delistare 60.000 url riconducibili a 373 siti dediti a cybersquatting e contraffazioni"*²³⁵.

3.2.1.1.3 Caso Moncler

In materia di commercio di prodotti contraffatti si assiste ad un intreccio di fattispecie penali e ad una stratificazione di interpretazioni giurisprudenziali, dalla valutazione delle quali si è rilevato come emerga che i reali interessi oggetto della tutela penale siano sempre meno la fede pubblica o l'interesse del singolo consumatore o della generalità dei consumatori, e sempre più i diritti di proprietà intellettuale, alla cui tutela penale spesso si provvede con la contestazione di fattispecie incriminatrici nate a presidio di altri beni giuridici²³⁶. Al riguardo, sempre con riferimento alla contraffazione e all'indebito utilizzo dei "domain names", andiamo allora ad analizzare una specifica ipotesi di sequestro preventivo disposta nel 2011 dal Tribunale di Padova a seguito della relativa richiesta da parte del Pubblico Ministero avanzata nel procedimento a carico di persone da identificare per i reati di cui agli artt. 474 (*"Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"*), 517 (*"Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"*) e 648 c.p. (*"Ricettazione"*), nonché della Relazione predisposta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto, con riguardo alla denuncia presentata nel marzo dello stesso anno dalle società Moncler S.p.A. ed Industries S.p.A.

In particolare, Moncler lamentava numerosi episodi di contraffazione dei marchi di cui era titolare e l'utilizzo indebito del marchio di registrazione dei prodotti; nello specifico, denunciava l'indebita registrazione e utilizzazione di nomi a dominio che commercializzavano prodotti contraffatti Moncler

²³⁴ <http://protezionebrand.info/74-diesel-vince-a-new-york-contro-il-cybersquatting>.

²³⁵ <https://inhousecommunity.it/diesel-vince-contro-i-falsari-in-una-causa-di-cybersquatting-alla-corte-federale-di-new-york/>.

²³⁶ E. Pazè, *La repressione penale del commercio dei prodotti contraffatti fra vendite in rete e venditori abusivi di strada: gli interessi protetti*, 2018, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-repressione-penale-del-commercio-dei-prodotti-c_09-05-2018.php.

ovvero che richiamavano indebitamente la nota società di moda e i nomi a dominio dei quali era titolare; contestualmente, chiedeva l'oscuramento di 493 siti Internet, in quanto faceva presente come fossero divenute sempre più frequenti le segnalazioni di consumatori pervenute alla società che dichiaravano di essere stati truffati acquistando capi contraffatti tramite i siti apparentemente registrati con il logo Moncler ma gestiti da persone estranee all'azienda.

Le verifiche svolte dal Compartimento di Polizia Postale sulla rete confermavano quanto oggetto di denuncia, tra l'altro accertando che i siti contestati risultavano registrati per la maggior parte in Cina e negli Stati Uniti d'America. Conseguentemente, il Tribunale, riteneva sussistere il *fumus* dei delitti per cui si procedeva, e che vi fosse fondato pericolo che la libera accessibilità dei siti Internet in questione, utilizzati per la vendita di prodotti contraffatti relativi ai marchi Moncler, aggravasse le conseguenze dei reati e consentisse la reiterazione della indebita vendita di tali prodotti contraffatti, incrementando ulteriormente gli ingenti danni, sia di natura patrimoniale che di immagine, arrecati alla società francese; pertanto, accoglieva la richiesta avanzata da Moncler di sequestro preventivo tramite oscuramento dei siti Internet incriminati, al fine di inibire l'accesso e la consultazione dei siti stessi da parte di utenti che accedevano alla rete tramite *provider* nazionali.

Ancora, nel 2017 la Corte di Cassazione penale²³⁷, nel confermare la sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, anche in ordine alle statuizioni disposte in favore della parte civile Nike International Limited, dichiarava che integrasse il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 c.p., e non il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 c. p., la condotta di acquisto per la rivendita al pubblico di beni (nella specie, calzature) con marchi o segni distintivi falsificati, qualora vi fosse sostanziale identità del logo riprodotto rispetto a quello originale, essendo il primo delitto riferito a prodotti recanti marchi — e, quindi, segni distintivi delle ditte produttrici — contraffatti, mentre il secondo, posto a tutela dell'ordine economico, puniva la messa in circolazione di prodotti dell'ingegno od opere industriali recanti marchi o segni distintivi atti ad ingannare il compratore su origine, provenienza o qualità della merce.

3.2.2 Le ipotesi più recenti del *meta-tag* e del *keyword advertising*

Con il crescente sviluppo di Internet e la sua diffusione esponenziale su scala mondiale, si sono via via andate affermando delle ulteriori e diverse ipotesi di contraffazione tramite Internet di marchi celebri; in particolare:

- l'utilizzo come “*meta-tag*” del marchio rinomato di terzi in maniera non immediatamente

²³⁷ Cass. penale sez. II, 17 febbraio 2017, n. 27376, in *Riv. dir. ind.* 2017.

percepibile dai consumatori e, quindi, meno evidente di altre, anche se per questo non meno insidiosa, e

- l'uso di marchi celebri di terzi nei *link* sponsorizzati a pagamento sui motori di ricerca, ossia sul c.d. “*keyword advertising*” (o servizio di posizionamento a pagamento), che è stato considerato “*un caso particolare di uso come meta-tag di un marchio altrui*”²³⁸;

andremo, quindi, di seguito ad analizzarle entrambe²³⁹.

I “*meta-tag*” o metadati sono delle parole chiave che compaiono nel codice HTML di un sito *web*, e che, in sostanza, indicano ai motori di ricerca cosa si tratta in quel sito, al fine, pertanto, di essere utilizzati per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sul *web* e, quindi, per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina *web* che li impiega e sulla quale non sono immediatamente visibili²⁴⁰. Con il “*meta-tag*” il creatore di un sito può sia rappresentare il contenuto di quanto offerto, sia immettere parole chiave atte a renderlo più visibile nelle ricerche tramite Internet mediante motori di ricerca ai quali consente, in pratica, di abbinare la pagina di un sito alla parola o alle parole che l'utente della rete digita nel campo della relativa ricerca. Pertanto, l'utilizzo come “*meta-tag*” di un marchio permetterà al sito di comparire nei risultati del navigatore in rete che ha attivato la ricerca sulla base di quel marchio, in genere per acquistare *online* i beni dallo stesso contrassegnati o, comunque, acquisire relative informazioni, con ciò interferendo con le funzioni protette del marchio e con gli interessi del suo titolare²⁴¹.

E' ormai opinione unanime, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'impiego del marchio di terzi nei “*meta-tag*” integri, oltre che una pratica di concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza

²³⁸ L. Trevisan – G. Cuonzo, *Proprietà Industriale, Intellettuale e IT*, cit. In senso parzialmente contrario, G. Spedicato, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword*, in *Dir. Inf.*, 2010, che evidenzia come il *keyword advertising* e l'utilizzo come *meta-tag* abbiano in comune soltanto l'impiego di parole chiave da parte dei motori di ricerca nell'esecuzione delle operazioni richieste dagli utenti, individuando, invece, due differenze: l'una consistente nel fatto che i *meta-tag* sono inseriti surrettiziamente nel codice HTML delle pagine *web*, restando invisibili agli utenti, mentre i sistemi di *keyword advertising* rendono normalmente palese l'associazione tra la parola chiave ed il collegamento al *link* sponsorizzato, l'altra consistente, invece, nell'alterazione dei risultati della ricerca naturale, poiché i siti “*meta-tagati*” compaiono tra i risultati ingenerando nell'utente un rischio concreto di confusione almeno in termini di *pre-sale* o *initial-confusion*, mentre gli annunci pubblicitari sono inseriti in una diversa posizione nel contesto della pagina. Anche L. Mansani, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, sottolinea come la digitazione da parte dell'utente della parola chiave sul motore di ricerca attivi la visualizzazione dell'annuncio pubblicitario “*senza influenzare in alcun modo i risultati della ricerca.*”.

²³⁹ <https://www.polimeni.legal/blog/consulenza-legale-su-meta-tag-e-keyword-nei-siti-web/>;
<https://www.dirittopa.it/it/interventi/tecnologie/i-meta-tag-nei-tribunali-italiani-i-casi-genertel-e-technoform/>;
<http://www.synpro-avvocati.it/diritto-internet-e-commerce-e-google-adwords/>; <https://www.cyberlaws.it/2019/marchi-keyword-advertising/>; <https://www.insidemarketing.it/utilizzo-indebito-dei-meta-tag-tra-marchi-concorrenti/>;
<http://www.patnet.it/2015/01/21/contraffazione-del-marchio-tramite-keyword-advertising-camilla-manfredi-rod-partner/#:~:text=Ebbene%2C%20il%20titolare%20di%20un,accusato%20di%20contraffazione%20di%20marchio.>

²⁴⁰ https://it.m.wikipedia.org/Meta_tag; <https://www.italiaonline.it/risorse/meta-tag-cosa-sono-e-come-scrivere-l-alfabeto-della-seo-1105>.

²⁴¹ Così G. E. Sironi, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in (a cura di) A. Vanzetti, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013.

professionale, una ulteriore forma di contraffazione propria dei nostri tempi; infatti, nonostante il marchio celebre non sia apposto sui prodotti e non contraddistingua alcun tipo di servizio, esso viene comunque impiegato per richiamare tali prodotti e/o servizi, deviando gli utenti ed indirizzandoli verso il proprio sito, influenzando così, seppure indirettamente, le loro scelte e creando un rischio di confusione per i consumatori con riferimento alla provenienza di quei prodotti e servizi²⁴². Oltre ad essere idonea a recare pregiudizio alla capacità distintiva del marchio, l'associazione del marchio rinomato di terzi con il segno del titolare del sito può, inoltre, comprometterne anche la notorietà, con un suo svilimento derivante dal fatto di venire accostato ad un segno di valore e/o qualità inferiore; né può tralasciarsi l'indebito beneficio in tal modo conseguito dal contraffattore grazie allo sfruttamento parassitario della celebrità del marchio di terzi, a seguito del maggior numero di accessi al proprio sito e di una conseguente più ampia visibilità per i relativi prodotti o servizi, a detrimento del *business* del legittimo titolare del marchio.

Le prime pronunce italiane in materia di utilizzo del marchio altrui come “*meta-tag*” risalgono ai primi anni duemila; in particolare, i Tribunali di Roma e Napoli nel 2001 e quello di Milano nel 2002 avevano escluso che l'uso come “*meta-tag*” di una parola corrispondente al marchio di un concorrente costituisca contraffazione, principalmente perché, essendo il “*meta-tag*” invisibile all'utente, non poteva dirsi che il segno fosse impiegato in funzione distintiva; si era, invece, ritenuto che ciò potesse costituire un'ipotesi di concorrenza sleale, in particolare per agganciamento; un orientamento preciso si è, invece, affermato a partire dal 2011, con la decisione della Corte di Giustizia con la quale veniva condannata per contraffazione la società inglese M&S, che aveva pubblicizzato il proprio servizio di vendita e consegna a domicilio di fiori e piante utilizzando come “*meta-tag*” il noto marchio Interflora, azienda tra i *leader* di settore²⁴³.

Non tutti gli utilizzi di “*meta-tag*” di marchi rinomati altrui sono, tuttavia, illeciti; infatti, vengono considerati legittimi gli usi effettuati a fini descrittivi da parte di terzi, come, ad esempio, i rivenditori di prodotti originali che inseriscono sul proprio sito i relativi marchi come “*meta-tag*” e che potranno, pertanto, avvalersi dell'esimente di cui all'art. 21, primo comma, c.p.i., sempreché siano rispettosi dei principi sulla correttezza professionale e non si rivelino quali condotte finalizzate ad un indebito agganciamento alla rinomanza del marchio altrui, come potrebbe, ad esempio, accadere qualora il titolare del sito dia all'utente di Internet una erronea impressione di appartenere alla rete ufficiale di distribuzione

²⁴² E. Tosi, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all'innovativo “keyword” marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II.

²⁴³ <https://www.dandi.media/usare-il-marchio-altrui-come-meta-tag/>; F. Gozzo, *L'uso illecito del “meta-tag”. Fattispecie di contraffazione di marchio e concorrenza sleale?*, 2012, in <https://www.francescogozzo.com/luso-illecito-del-meta-tag-fattispecie-di-contraffazione-di-marchio-e-concorrenza-sleale/>.

delle case di moda²⁴⁴.

In dottrina vi è anche un orientamento propenso a riconoscere ai “*meta-tag*” una funzione pubblicitaria, sulla base della considerazione che il loro utilizzo strumentale potrebbe dar vita ad una fattispecie di pubblicità ingannevole²⁴⁵ ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 145/2007, ossia di una pubblicità che in qualsiasi modalità, comprensiva della sua presentazione, fosse idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali fosse diretta o che venissero dalla stessa raggiunte e che, a motivo del relativo carattere ingannevole, potesse pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per tale motivo, fosse idonea a ledere una impresa concorrente.

Un’altra parte della dottrina, invece, ritiene che si possa parlare di pubblicità occulta, giacché il consumatore si troverebbe di fronte ad un prodotto o servizio che, in realtà, non aveva cercato, e non comprenderebbe in maniera evidente di essere destinatario di un messaggio promozionale suscettibile di condizionare le sue scelte di prodotti e/o servizi; ciò, sulla base dell’art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 145/2007, secondo il quale la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. D’altra parte, tale orientamento non viene condiviso da coloro i quali sostengono che “*il concetto di «nascosto» nel caso dei meta-tag è parzialmente diverso, poiché non porta con sé l’idea dell’ingannevolezza. Il meta-tag, infatti, è nascosto nel senso letterale del termine, e non camuffato*”²⁴⁶.

Non possiamo in tale sede non menzionare, almeno sinteticamente, anche l’*hashtag*²⁴⁷, un tipo di *tag* utilizzato su alcuni servizi *web* e *social network* come aggregatore tematico, con la funzione di rendere più semplice per gli utenti trovare messaggi su un tema o contenuto specifico. In un servizio che lo supporta, l’*hashtag* può essere creato da un utente inserendo il carattere cancelletto # davanti a una parola o a una frase del testo principale di un messaggio; la parola può essere composta da lettere, cifre e sottolineature, ma non sono permessi spazi e caratteri speciali; la ricerca di un *hashtag* restituisce tutti i messaggi che con esso sono stati etichettati. Ci si è chiesti se l’*hashtag* sia un segno distintivo²⁴⁸; su questo si è pronunciato lo scorso anno il Tribunale di Roma, affermando che qualsiasi uso pubblicitario e promozionale dei segni, anche in forma di *hashtag* o di rimando (mediante *link*) del consumatore al sito Internet o ad altri profili *social*, costituisce contraffazione dei marchi²⁴⁹ e, ancora, che l’uso del marchio quale *hashtag* costituisce violazione del marchio in virtù del principio dell’unitarietà dei segni distintivi ex art. 22 c.p.i.²⁵⁰; precedentemente, nel 2017, il Tribunale di Bologna aveva ritenuto

²⁴⁴ L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, & P. Johnson, *Intellectual Property Law*, 2018, Oxford University Press, in www.oxforduniversitypress.uk, cit.

²⁴⁵ R. Sciaudone, *L’uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II; L. Turini, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell’Internet*, 2008.

²⁴⁶ G. Cassano, *Meta-tag: il primo caso italiano*, in *Corr. giur.*, 2001.

²⁴⁷ <https://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag>.

²⁴⁸ Bird & Bird, *Webinar Digital Talks: nuovi scenari nella tutela dei diritti IP e IT*, 2020.

²⁴⁹ Trib. Roma, 15 luglio 2020, caso “Facile.it”.

²⁵⁰ Trib. Roma, 17 ottobre 2020, caso “Airway International limited vs. Calzados Die”, relativo al marchio Martens.

confondibili i marchi di ristorazione Sushikò e Fushiko, anche perché la confondibilità era documentata dalla ricorrente in relazione ad un utente che aveva pubblicato una foto relativa al ristorante Fushiko con *hashtag* Sushikò, con ciò dimostrando di non distinguere i due segni²⁵¹.

Anche il “*keyword advertising*”, come anticipato, è una innovativa ipotesi di contraffazione tramite Internet dei marchi che godono di rinomanza, e che consiste nell’utilizzo di marchi celebri di terzi nei *link* sponsorizzati a pagamento sui motori di ricerca, ossia sul c.d. “*keyword advertising*” o servizio di posizionamento a pagamento; mediante quest’ultimo l’ordinaria ricerca *online* viene nella sostanza forzata, con risultati conseguentemente differenti da quella normale, in quanto, immettendo la c. d. “*keyword*”, tra gli esiti della ricerca appare il *link* pubblicitario dell’inserzionista²⁵². Tale modalità promozionale si basa, quindi, essenzialmente, sull’impiego di *link* sponsorizzati dagli inserzionisti, insieme ad un breve messaggio pubblicitario, che compaiono nell’apposita sezione del motore di ricerca tutte le volte che il navigatore in rete digiti una parola chiave (“*keyword*”) specifica per la ricerca stessa; tale servizio, inoltre, non è gratuito ma ha un costo per accesso al sito (c.d. “*pay per click*”)²⁵³.

Sono consentite e considerate di per sé lecite le varie tecniche di *marketing* telematico fondate sull’utilizzo di *link* sponsorizzati impiegati da altri motori di ricerca, quali, evidentemente, “Adwords” di Google²⁵⁴, il più celebre sistema di “*keyword advertising*”; il problema si pone, tuttavia, nel caso in cui, ad esempio, un inserzionista impieghi come “*keyword*” una parola uguale o simile al marchio altrui, a prescindere dal fatto che poi inserisca realmente il marchio in questione nel suo sito o nella relativa pubblicità, in quanto tale sistema pubblicitario rischia di provocare conflitti con i diritti della proprietà industriale di terzi²⁵⁵. Quindi, affinché possa ritenersi illecito l’uso del marchio altrui come parola chiave, è necessaria la violazione di una delle funzioni che la legge e la giurisprudenza considerano proprie del marchio; ciò può accadere quando l’utilizzo concreto fatto del marchio altrui non consenta o consenta solo difficilmente all’utente della rete normalmente informato e attento di conoscere se i prodotti o i servizi ai quali si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio, da un’impresa ad esso collegata o da un terzo. Se si tratta poi di un marchio rinomato, la relativa valutazione, come visto anche in precedenza, si arricchisce inevitabilmente di ulteriori elementi, quali il comportamento parassitario, pur se non confusorio del terzo, ed il rischio di pregiudizio alla notorietà del marchio (*dilution by blurring or tarnishment*)²⁵⁶.

²⁵¹ Trib Bologna, 19 ottobre 2017, caso “G. L. Group Italia S.r.l. vs. Fushiko”.

²⁵² N. Shemtov, *Searching for the Right Balance: Google, Keywords Advertising and Trade Mark Use*, in *EIPR*, 2008.

²⁵³ <https://www.glossariomarketing.it/significato/keyword-advertising/>.

²⁵⁴ <http://www.synpro-avvocati.it/diritto-internet-e-commerce-e-google-adwords/>, cit.

²⁵⁵ M. Decata, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2005; P. Sammarco, *Illeciti contraffattori: responsabilità del provider, rischio di impresa e ruolo della registration authority*, in *Dir. inf.*, 2002.

²⁵⁶ <https://www.torresieassociati.it/consulenza-proprietari-industriale/keyword-advertising-contraffazione-marchio/>, cit.

3.2.2.1 Caso *Google France*

Di fronte al dilagare dei fenomeni sopra rappresentati, sia la giurisprudenza nazionale che quella comunitaria si sono insistentemente interrogate sulle modalità e sui limiti entro i quali l'utilizzo dell'altrui marchio in un servizio di *keyword advertising* vada considerata un'ipotesi di contraffazione di marchio da parte dell'inserzionista e del motore di ricerca che fornisca il servizio.

Al riguardo, un precedente interessante da analizzare è quello che ha portato nel 2010 la Corte di Giustizia ²⁵⁷ a soffermare la propria attenzione sulle tematiche riguardanti i servizi di posizionamento a pagamento nel famoso caso “Google France”, in merito alle quali la Cour de Cassation francese si era pronunciata su una serie di questioni pregiudiziali relative al diritto del titolare, ai sensi degli artt. 5.1 lett. a) e b) e 5.2 della Direttiva CE 89/104 nonché dell'art. 9.1 lett. a), b) e c) dell'allora Regolamento sul marchio comunitario n. 40/94, di vietare a terzi l'uso, nell'ambito di un servizio di *keyword advertising* offerto da un motore di ricerca, quale quello “Adwords” di Google, di una parola chiave identica o simile al proprio marchio, al fine di pubblicizzare i propri prodotti o servizi, identici, affini o anche non affini a quelli per cui il marchio era registrato. La Corte francese aveva, quindi, sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia tre distinti rinvii pregiudiziali, derivanti da tre distinte cause per contraffazione del 2008 che avevano visto contrapposte, nei confronti di Google France, la *maison* francese Louis Vuitton, le società Viaticom e Luteciel, rispettivamente agenzia di viaggi e prestatore di servizi informatici per conto di tale agenzia, e il Centre national de recherche en relations humaines, la società Tiger ed i sig.ri Thonet e Raboin quali agenzie matrimoniali, e che riguardavano la visualizzazione su Internet di *link* pubblicitari a partire da parole chiave corrispondenti ai rispettivi marchi d'impresa. Con riferimento alla prima causa, Vuitton aveva, in particolare, denunciato il fatto che, usando il motore di ricerca della Google, l'immissione da parte dei navigatori in rete delle parole costituenti i marchi “Vuitton”, “Louis Vuitton” e “LV” faceva apparire nella rubrica dei *link* sponsorizzati annunci relativi a siti che offrivano ai consumatori imitazioni dei prodotti della celebre casa di moda francese; inoltre, essendo stato accertato che Google consentiva agli inserzionisti non solo di selezionare parole chiave corrispondenti ai marchi di Vuitton, ma anche di associarle a parole quali “imitazione” e “copia”, Vuitton aveva citato in giudizio Google France al fine di veder accertato il pregiudizio arrecato ai suoi marchi.

²⁵⁷ Corte di Giustizia, 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08; M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit; L. Berto, *L'utilizzo del marchio altrui come keyword nel sistema adwords dal caso Google France vs. Louis Vuitton alle più recenti pronunce italiane*, 2018, in <https://www.iusinitinere.it/lutilizzo-del-marchio-altrui-come-keyword-nel-sistema-adwords-dal-caso-google-france-vs-louis-vuitton-alle-piu-recenti-pronunce-italiane-9159>.

Google France, essendo stato condannato per contraffazione sia in primo che in secondo grado, aveva proposto ricorso in Cassazione che, conseguentemente, aveva effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia perché chiarisse il significato da attribuire ad alcune norme comunitarie.

Considerato che nelle cause principali l'impiego come parole chiave di segni corrispondenti a marchi altrui aveva per oggetto e per effetto di determinare la visualizzazione di *link* pubblicitari verso siti che offrivano prodotti o servizi identici a quelli per i quali i marchi erano registrati, ossia, rispettivamente, prodotti di pelletteria, servizi relativi all'organizzazione di viaggi e servizi di agenzia matrimoniale, la Corte di Giustizia limitava l'esame delle questioni pregiudiziali relative alla responsabilità per contraffazione agli artt. 5.1 lett. a) della Direttiva e 9.1 lett. a) del Regolamento e, soltanto in via incidentale, alla lett. b) dei detti articoli, in quanto quest'ultima disposizione concerneva l'ipotesi di prodotti o servizi del terzo soltanto simili a quelli del titolare del marchio registrato. Conseguentemente, la Corte procedeva con l'interpretazione degli anzidetti artt. 5.1 lett. a) e 9.1 lett. a), riguardanti, per l'appunto, le ipotesi di contraffazione mediante l'uso di marchi identici per contraddistinguere prodotti identici, applicabili in presenza essenzialmente delle seguenti tre condizioni: impiego nel commercio, uso per prodotti o servizi, ed utilizzo idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio.

Relativamente all'impiego nel commercio, la Corte affermava che tale fosse quello effettuato nell'ambito di una attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico, con esclusione dell'ambito privato; pertanto, mentre l'inserzionista che acquistasse il servizio di posizionamento e scegliesse come parola chiave un segno identico o simile ad un marchio altrui al fine di indirizzare l'utente verso il sito di offerta in vendita dei propri prodotti o servizi poneva senza dubbio in essere un utilizzo del marchio di terzi nell'ambito delle proprie attività commerciali, doveva escludersi che il prestatore del servizio di posizionamento, pur svolgendo un'attività commerciale, nel momento in cui memorizzasse per conto dei propri clienti parole chiave corrispondenti a marchi altrui e, partendo da questi, strutturasse la visualizzazione degli annunci pubblicitari, facesse commercio di tali marchi, pur percependo un compenso dai propri clienti per quel servizio. Si concludeva, pertanto, che la violazione delle funzioni di marchio dovesse essere valutata con esclusivo riferimento alla figura dell'inserzionista. Con riguardo, invece, all'uso per prodotti o servizi, la Corte di Giustizia, nel chiarire che dovesse farsi riferimento ai prodotti o servizi dell'inserzionista e come il fatto che il segno utilizzato dal terzo non comparisse nel messaggio pubblicitario non escludesse automaticamente l'utilizzo stesso dalla nozione di uso per prodotti o servizi, affermava che la visualizzazione, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, di *link* pubblicitari verso siti di offerta in vendita di prodotti o servizi di concorrenti del titolare del marchio, costituiva uso per prodotti o servizi ai sensi della normativa comunitaria allorché il segno identico o simile al marchio anteriore fosse selezionato come parola chiave dal concorrente al fine di sottoporre ai navigatori in rete una alternativa rispetto ai prodotti o servizi di detto titolare, ovvero al

fine di indurre in errore gli utenti sull'origine dei propri prodotti o servizi offerti in vendita, sollecitando in essi la convinzione di provenire, invece, dal titolare del marchio o da un'azienda comunque ad esso economicamente legata.

Relativamente alla terza condizione, consistente nell'utilizzo di un segno identico al marchio altrui come *keyword* tale da recare un pregiudizio ad una delle funzioni del marchio, la Corte di Giustizia escludeva l'idoneità di un tale uso a pregiudicare la funzione di pubblicità del marchio, definita come la funzione di strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale volta ad informare e persuadere i consumatori; ciò, essendo garantito al titolare del marchio - peraltro gratuitamente, sulla base della pertinenza del sito rispetto alla parola chiave inserita dall'utente nel motore di ricerca - il collegamento diretto alla pagina iniziale ed al sito dallo stesso sponsorizzato, che normalmente sarebbe comparso nell'elenco dei risultati naturali della ricerca tra le prime voci dell'elenco stesso, consentendo, conseguentemente, ai consumatori di visualizzare immediatamente i prodotti o servizi commercializzati dal titolare del marchio.

Infine, con riferimento alla funzione di indicazione d'origine dei prodotti o servizi, definita come funzione di *“garanzia per il pubblico dell'identità di origine del prodotto o servizio contrassegnato”*, la Corte affermava la sussistenza di una violazione di tale funzione qualora l'annuncio promozionale del terzo adombrasse la sussistenza di un collegamento economico fra tale terzo ed il titolare del marchio oppure, pur non adombrandola, fosse *“talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo”*.

Sulla base di tali valutazioni, la Corte di Giustizia dichiarava, pertanto, che gli artt. 5.1 lett. a) della Direttiva e 9.1 lett. a) del Regolamento dovessero essere interpretati nel senso che il titolare potesse inibire ad un inserzionista di fare pubblicità, partendo da una parola chiave identica ad un suo marchio, scelta nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso del titolare del marchio, qualora venisse violata la relativa funzione di indicazione d'origine, ossia qualora la pubblicità in questione non consentisse all'utente medio di Internet, ovvero lo consentisse solo con difficoltà, di sapere se i prodotti o i servizi inseriti nell'annuncio provenissero dal titolare del marchio o da una impresa ad esso economicamente connessa piuttosto che da un terzo.

Dall'analisi delle motivazioni della Corte di Giustizia, possiamo, pertanto, affermare che l'utilizzo dell'altrui marchio nell'ambito di un *link* sponsorizzato in un sito che offra in vendita prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio era stato registrato non debba considerarsi di per sé illegittimo, essendo la sua eventuale illiceità derivante, invece, dal contenuto del messaggio inserito nel *link* pubblicitario e, in particolare, dalla sua idoneità o meno ad escludere ogni tipo di rischio di confusione

sull'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi.

Possiamo, altresì, osservare, come la Corte non si sia, invece, pronunciata, sulla configurabilità di una responsabilità per contraffazione dell'inserzionista che scelga come *keyword* un marchio identico o simile ad un marchio famoso, ai sensi degli artt. 5.2 della Direttiva e 9.1 lett. c) del Regolamento; ciò, in quanto l'unica domanda pregiudiziale sottoposta alla sua attenzione relativamente ai marchi rinomati era riferita al solo comportamento del motore di ricerca che, consentendo all'inserzionista di selezionare parole chiave corrispondenti a marchi rinomati di terzi, anche in associazione con parole quali imitazione e copia, aveva fatto apparire annunci pubblicitari di siti che ponevano in vendita addirittura prodotti che costituivano imitazioni di quelli del titolare dei marchi in discussione. La Corte aveva, infatti, escluso che quella condotta consistesse in un uso del marchio notorio idoneo ad essere vietato dal suo titolare ai sensi della normativa sulla contraffazione, dichiarando che *“il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza, come parola chiave, un segno identico a un marchio notorio, e a partire dalla stessa, organizza la visualizzazione di annunci, non fa uso di tale segno ai sensi dell'art. 5.2 della Direttiva 89/104 ovvero dell'art. 9, n. 1, lett. c) del Regolamento 40/94.”*.

Il comportamento dell'inserzionista che, nel caso di specie, utilizzava i marchi di Vuitton per offrire in vendita delle imitazioni dei relativi prodotti veniva, peraltro, censurato, sia pure incidentalmente, con il riferimento fatto dalla stessa Corte alla sentenza resa dalla medesima nel 2009 sul caso “L'Oréal”²⁵⁸, e con la quale veniva riconosciuta come violazione del marchio notorio l'offerta in vendita di imitazioni realizzata tramite l'utilizzo di un segno ad esso identico o simile, in quanto traducesse nel tentativo di beneficiare del potere attrattivo di quel marchio e di sfruttare parassitariamente lo sforzo commerciale profuso nel crearne e conservarne l'immagine, traendo così un indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà propri di quel marchio.

Relativamente, invece, alla responsabilità del motore di ricerca come prestatore del servizio di posizionamento, la Corte di Giustizia riteneva che il relativo comportamento dovesse considerarsi corrispondente a quello di un prestatore intermediario ai sensi dell'art. 14 della Direttiva CE 2000/31 sul commercio elettronico, qualora fosse di carattere *“meramente tecnico, automatico e passivo”* (c.d. *“attività di hosting”*) e, conseguentemente, il motore di ricerca non avesse conoscenza né controllasse le informazioni trasmesse o memorizzate²⁵⁹. Il fatto che il servizio di posizionamento avesse un costo, che Google ne definisse le relative modalità di pagamento e desse informazioni generali ai suoi clienti

²⁵⁸ Corte di Giustizia, 18 giugno 2009, cit.

²⁵⁹ In particolare, secondo la Corte, *“Il prestatore di un servizio di posizionamento trasmette informazioni del destinatario di detto servizio, ovvero dell'inserzionista, su una rete di comunicazione accessibile agli utenti di Internet e memorizza, vale a dire salva sul proprio server, taluni dati, quali le parole chiave selezionate dall'inserzionista, il link pubblicitario ed il messaggio commerciale che lo accompagna, nonché l'indirizzo del sito dell'inserzionista.”*; il motore di ricerca, pertanto, può essere qualificato come un fornitore di un *“servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio”*.

veniva, infatti, ritenuto irrilevante, in quanto, al fine di stabilire in che misura fosse eventualmente responsabile il motore di ricerca, occorre, invece, secondo la Corte, accertare il ruolo concretamente svolto da Google nella redazione del messaggio commerciale che accompagnava il *link* pubblicitario nonché nella determinazione o selezione delle parole chiave, valutazione che veniva dalla Corte demandata ai giudici nazionali. Conseguentemente, la Corte di Giustizia concludeva nel senso che il prestatore di un servizio di *keyword advertising* non potesse essere ritenuto responsabile per i dati memorizzati su richiesta di un inserzionista, ad eccezione del caso in cui, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o delle attività di tale inserzionista, avesse omesso di rimuovere prontamente tali dati o disabilitarne l'accesso.

La sentenza che abbiamo appena analizzato è stata ampiamente criticata, in quanto si è ritenuto che abbia in qualche modo depotenziato la peculiare protezione storicamente accordata ai marchi che godono di rinomanza; per tale motivo, parte della dottrina²⁶⁰ ha cercato di recuperare maggior spazio di tutela sostenendo che, pur avendo escluso una autonoma responsabilità del motore di ricerca per contraffazione del marchio, la sentenza avesse, comunque, lasciato aperta la questione di una sua responsabilità ad altro titolo, quale, in particolare, quella a titolo di concorso nella contraffazione del marchio (c.d. “*contributory infringement*”).

In ogni caso, l'orientamento della Corte di Giustizia sopra rappresentato è stato confermato dalla medesima nel 2011, in occasione della sua successiva pronuncia sul caso “L’Oréal vs. Ebay”²⁶¹.

3.2.3 La c.d. “rete sociale” o *social network*

Una rete sociale, più comunemente definita e nota con la locuzione inglese “*social network*”, consiste in un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro da diversi legami sociali, quali, per gli esseri umani, quelli che spaziano dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari²⁶². Negli Stati Uniti il fenomeno dei *social network* viene definito come una “*two way street*”, ossia una strada a doppio senso, in contrapposizione alle modalità tradizionali di pubblicità normalmente utilizzate dai *brand*, che sono, invece, “*one way street*”, ossia una strada a senso unico.

La pubblicità e la promozione di articoli di moda non sono più, pertanto, legate al solo messaggio pubblicitario diretto ai consumatori quali ricettori passivi ma, invece, vengono in tal modo alimentate da tutta una serie di scambi di opinioni, delle quali i consumatori sono protagonisti attivi e partecipi,

²⁶⁰ C. Galli, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit.; G. E. Sironi, *Social Network e Segni Distintivi*, in *AIDA*, 2011; G. E. Sironi, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit.

²⁶¹ Corte di Giustizia, 12 luglio 2011, C-324/09, caso “L’Oréal vs. Ebay”.

²⁶² https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale.

affidandosi ai giudizi e agli orientamenti di amici e coetanei prima di acquistare un prodotto. Si assiste, quindi, ad una sorta di *totalbrand engagement*, in cui il cliente è membro di una *community*, è amico e partner sui *social*, ma diviene anche, se così si può dire, *designer*, *stylist*, critico di moda e *trend scout*, *city-journaliste photographer*, perchè critica ed orienta, posta e commenta, anche auto-registrandosi e filmandosi, magari mentre segue anteprime e sfilate di moda via *web*.

Di fronte a tale ulteriore fenomeno, presente e diffuso a livello mondiale, i maggiori stilisti e le più celebri case di moda stanno modificando le loro strategie di *marketing*, inserendosi e partecipando anch'esse ai *social network* in quanto, anche al fine di incrementare le vendite, hanno la necessità di comprendere le emozioni che spingono e definiscono le scelte del pubblico di riferimento, di conoscere le nuove tecnologie ed utilizzare i *social* per poter instaurare un contatto diretto con il cliente, coinvolgendolo nelle singole esperienze di acquisto²⁶³, e diffondendo i relativi valori aziendali.

Tra i *social network* che sembra riscuotano maggiore successo tra i consumatori, contribuendo notevolmente alle vendite degli *e-commerce*, troviamo Facebook, Instagram e Pinterest. Bisogna poi menzionare anche i *blogs*, i c.d. "*image network*" come You Tube, i *social* come MySpace e Twitter; quest'ultimo, in particolare, utilizza anche il sistema della pubblicità "*pay-per-click*", ossia l'invio di *Tweets* pubblicitari aventi ad oggetto la promozione di prodotti che compaiono sulle pagine risultanti da una ricerca. Vi sono poi i *social network* a scopo di *business* quali LinkedIn e, inoltre, le più varie applicazioni/*software* per i telefoni cellulari di nuova generazione con l'individuazione del *target* dei consumatori cui indirizzare la pubblicità.

L'attività promozionale digitale è così sempre più legata al fenomeno dell'*Influencermarketing*, sostanzialmente una forma di pubblicità che utilizza un linguaggio e modalità di comunicazione differenti rispetto a quella tradizionale, che è stato definito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), con un comunicato stampa del 6 agosto 2018²⁶⁴, come:

- una modalità consolidata di comunicazione,
- consistente nella diffusione su *blog*, *vlog* e *social network* (come Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Myspace) di foto, video e commenti,
- da parte di *blogger* e *influencer* che mostrano sostegno o approvazione (*endorsement*) per determinati *brand*,
- generando un effetto pubblicitario,
- inizialmente utilizzata da personaggi di una certa notorietà,

²⁶³ G. Riva, *I social network*, Il Mulino, Milano, 2010.

²⁶⁴ Studio Ghidini, Girino & Associati, Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, cit.

- si è diffusa presso utenti dei *social network* anche con un numero di *follower* non particolarmente elevato.

Diventa, così, evidentemente essenziale valutare anche la predisposizione di accorgimenti e/o specifiche clausole contrattuali atte a disciplinare i rapporti instauratisi tra le diverse parti nell'ambito di tali fenomeni. Ad esempio, per tutelarsi nei rapporti con l'*influencer*, le aziende possono adottare alcuni accorgimenti, quali:

- una attività di sensibilizzazione delle funzioni aziendali sulle tematiche di trasparenza della pubblicità digitale;
- la stesura di Linee Guida per i *partner* commerciali, contenenti le regole di condotta che l'*influencer* deve adottare per rendere palese il contenuto promozionale offerto all'utente;
- la previsione di obblighi contrattuali per l'*influencer* (ad esempio, il rispetto del Codice del Consumo, del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, delle Linee Guida aziendali);
- la previsione di rimedi contrattuali in caso di mancato rispetto degli anzidetti obblighi (ad esempio, l'applicazione di penali e la previsione di clausole di risoluzione del contratto).

Al riguardo, il Regolamento Digital Chart del 29 aprile 2020 prevede, tra l'altro, che diciture o *hashtag* del tipo "Pubblicità/Advertising", o "Promosso da ... brand/Promoted by ... brand", o "#Sponsorizzato da ... brand/#Sponsored by ... brand", ovvero "#ad" unitamente a "#brand", debbano essere inserite in modo ben visibile nella parte iniziale del *post* ovvero entro i primi tre *hashtag*, qualora tra il *brand* e l'*influencer* vi sia un rapporto di committenza; qualora, invece, tale rapporto non vi sia, nel caso di invio occasionale di prodotti dovrà essere inserito un *disclaimer* del tipo "PRODOTTO INVIATO DA ... BRAND" o equivalente, mentre, nel caso di invito alla partecipazione di un evento, i *post* dell'*influencer* che diano notizia di un prodotto o *brand* in relazione all'evento, dovranno informare il pubblico che la partecipazione è avvenuta "SU INVITO DELL'INSERZIONISTA"²⁶⁵.

Date le considerevoli opportunità in termini di *marketing* offerte dai *social network*, le aziende operanti nel settore della moda e del lusso sfruttano, ovviamente, sempre più tali canali investendo nei *social media* per raggiungere i potenziali clienti e raggiungerli, in base alle loro abitudini e preferenze, scambiate pubblicamente su più piattaforme e che, inevitabilmente, influenzano gli orientamenti del pubblico di riferimento e le vendite dei diversi *brand*; il pubblico assume, pertanto, un ruolo decisivo nei confronti delle case di moda e dirige la comunicazione, che non è più unidirezionale (dal *brand* verso il cliente), ma diviene bidirezionale e partecipata.

Se i *social network* rappresentano, indubbiamente, una grande opportunità per le imprese, essi, tuttavia,

²⁶⁵ Studio Ghidini, Girino & Associati, Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, cit.

danno vita a nuove insidie per le case di moda, in quanto risulta inevitabilmente e potenzialmente moltiplicato il numero di contraffattori che possono avvantaggiarsi della sostanziale mancanza di una adeguata regolamentazione della rete nonché della semplicità di accedervi ed operarvi con la garanzia dell'anonimato, con tutte le difficoltà ad essere individuati e, quindi, perseguibili.

D'altra parte, la progressiva evoluzione dei *social media* è, ormai, così veloce da rendere difficoltosa la valutazione e creazione di istituti giuridici di tutela *ad hoc*; necessariamente, quindi, ci si trova a dover valutare i casi concreti procedendo per analogia sulla base della normativa già esistente.

3.2.4 Ipotesi di contraffazione via Internet: quale giurisdizione e competenza?

Internet è ormai il cuore di ogni comunicazione ed è entrato in maniera preponderante nella vita di ciascuno di noi e nelle nostre abitudini, anche se, parafrasando quanto affermato dal Tribunale di Milano nel 2010, nell'ambito della sentenza di condanna di tre dirigenti di Google per violazione della *privacy*, in merito ad un video caricato all'interno del famoso motore di ricerca che ritraeva un minore disabile insultato e picchiato da alcuni compagni di scuola, “*non esiste la sconfinata prateria di internet dove tutto è permesso e niente è vietato*”²⁶⁶.

Con riferimento agli illeciti che possono essere commessi, come abbiamo visto, tramite Internet, si è molto discusso anche in ordine alla corretta determinazione della relativa giurisdizione e competenza, in quanto dalla contraffazione di un marchio compiuta in rete possono derivare effetti dannosi e pregiudizievoli all'interno di più Paesi, rendendo così talvolta difficoltoso stabilire quale debba essere il giudice competente²⁶⁷.

Al riguardo, gli artt. 4 e 7.2 del Regolamento Bruxelles I bis, n. 2012/1215, in tema di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, prevedono, rispettivamente, il criterio generale di giurisdizione del foro del convenuto ed il criterio speciale concorrente del *forum commissi delicti*, ossia del luogo in cui l'illecito sia avvenuto o possa verificarsi.

In relazione a quanto sopra, ci si è posti quindi, anche in giurisprudenza, la problematica della individuazione del luogo di consumazione dell'evento dannoso, nonché se, con riguardo a quest'ultimo, dovesse farsi riferimento al luogo in cui fosse stata posta in essere la condotta illecita, ovvero al luogo in cui fosse insorto il danno alla stregua della c.d. “teoria dell'ubiquità”²⁶⁸. La stessa Corte di Giustizia

²⁶⁶ Trib. Milano, quarta sez. pen, 24 febbraio – 2 aprile 2010, n. 1972, in <https://www.altalex.com/documents/news/2010/04/26/internet-non-e-una-zona-franca-condannati-i-dirigenti-di-google>.

²⁶⁷ M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit.

²⁶⁸ Corte di Giustizia, 30 novembre 1976, C-21/76, caso “Mines de Potasse”, confermata da Corte di Giustizia, 5 febbraio 2004, C-18/02, caso “Danemarks Rederiforening”.

aveva dato in materia, di volta in volta, diverse interpretazioni, quali il luogo di *uploading* dei dati, di stabilimento dell'autore dell'illecito, ovvero il luogo in cui aveva sede il soggetto danneggiato, o, ancora, il luogo in cui il titolare del diritto di proprietà industriale esercitasse il suo diritto²⁶⁹.

Analoghe tematiche interpretative si presentano anche per la determinazione della competenza territoriale dei diversi nostri Tribunali delle Imprese; il criterio principale, ai sensi dell'art. 120, terzo comma, c.p.i., è quello del domicilio eletto; in subordine, l'art. 120, secondo comma, c.p.i., prevede una serie di fori generali concorrenti, quali il giudice del luogo di residenza o di domicilio del convenuto, il giudice della dimora del convenuto, il giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'attore ovvero, infine, la sezione d'impresa del Tribunale di Roma qualora entrambe le parti in causa non abbiano residenza, domicilio o dimora nel territorio italiano.

L'art. 120, sesto comma, c.p.i., stabilisce poi per le sole azioni di contraffazione il criterio speciale del *forum commissi delicti*, prevedendo che le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possano essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione siano stati commessi i fatti, determinando così, come è stato osservato, qualche criticità sotto il profilo interpretativo; infatti, pur essendo la formulazione normativa in apparenza piuttosto semplice, ponendo come riferimento il luogo della condotta lesiva dell'altrui diritto²⁷⁰, si è ritenuto preferibile attenersi ad una interpretazione più coerente a quanto previsto in tema di giurisdizione dal citato art. 7.2 del Reg. n. 2012/1215, ampliando la nozione di *forum commissi delicti* in modo da potervi includere non soltanto il luogo della condotta, ma anche quello in cui si sia perfezionato, in tutto o in parte, il fatto lesivo, anche se non coincidente.

La tematica della competenza territoriale si presenta, evidentemente, anche con riferimento alle fattispecie di contraffazione *online*, in quanto l'illecito perpetrato tramite Internet è virtualmente e contestualmente esteso a tutto il territorio nazionale; ciò crea una ulteriore difficoltà nell'applicazione del criterio del *forum commissi delicti* in quanto la competenza territoriale spetterebbe, infatti, a tutti i Tribunali italiani con sede in qualsiasi località da cui sia possibile accedere ad Internet (orientamento della c. d. "teoria della competenza diffusa"²⁷¹). Proprio seguendo tale ragionamento, nel 2010 il Tribunale di Milano²⁷², nell'ambito di un giudizio cautelare, ha rigettato una eccezione di incompetenza territoriale e, conseguentemente, individuato il *forum commissi delicti* nel luogo della sede della ricorrente.

²⁶⁹ B. Barel - S. Armellini, *Diritto internazionale privato. Manuale Breve*, Giuffrè, Milano, 2015.

²⁷⁰ A. Vanzetti - V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, cit.

²⁷¹ M. Iaselli, *Quale giurisdizione su Internet? Interviene la Corte di Giustizia*, 2013, in <https://www.altalex.com/documents/news/2013/08/28/quale-giurisdizione-su-internet-interviene-la-corte-di-giustizia>; Corte di Giustizia, cause riunite C-509/09 e C-161/10, 25 ottobre 2011.

²⁷² Trib. Milano, 26 aprile 2010.

3.2.4.1 Caso *Tiffany*

Diverso, rispetto all'orientamento del Tribunale di Milano appena citato, è stato quello seguito nel 2016 dal Tribunale di Torino²⁷³, in occasione della controversia insorta tra la famosa *maison* Tiffany and Company, titolare dei marchi “Tiffany”, “Tiffany & Co” e “Colore Blu Tiffany” ed una società messinese; quest'ultima, oltre a svolgere attività commerciale presso un proprio negozio, veniva accusata dalla società americana di offrire in vendita attraverso due siti *web* articoli da regalo, argenteria, cristalleria, bigiotteria ed orologeria impiegando come denominazione e come nome a dominio il marchio “Tiffany”, nonché di utilizzare tale segno anche per pubblicizzare i propri prodotti tramite i *social network* Facebook e Twitter. Conseguentemente, Tiffany chiedeva al Tribunale di inibire alla convenuta qualunque tipo di utilizzo del marchio, come segno distintivo, denominazione sociale, nome a dominio, forma promozionale e pubblicitaria.

Tra le diverse eccezioni sollevate dalla convenuta compariva, innanzitutto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, luogo in cui era stato ordinato e consegnato un prodotto venduto *online*, affermandosi, invece, la competenza del Tribunale di Messina, in cui aveva la sede la società. Con riferimento all'art. 120, sesto comma, c.p.i., il Tribunale poneva in evidenza come parte della giurisprudenza interpretasse in via estensiva il concetto di “commissione del fatto” riferendolo non soltanto al luogo della condotta, ma anche a quello in cui si verificassero i conseguenti effetti pregiudizievoli e, in particolare, al luogo in cui avesse sede il soggetto vittima della contraffazione; inoltre, il Tribunale di Torino affermava che il criterio di competenza speciale prevista dal detto articolo, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trovasse il suo fondamento nella stretta connessione normalmente esistente tra una data controversia ed il luogo individuato dal menzionato criterio.

Tale interpretazione veniva confermata nel 2013 anche dalla Corte di Cassazione, che rilevava come in materia di illeciti civili il giudice del luogo in cui l'evento dannoso si fosse verificato o rischiasse di verificarsi dovesse essere quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, in particolare per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell'amministrazione dell'istruttoria; pertanto, veniva affermato che, sulla base di tale criterio, si potesse intendere sia il luogo in cui il danno si fosse concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno (Cass. S.U. 2700/2013). Inoltre, qualora si facesse riferimento al luogo della condotta, la ragione della deroga sarebbe stata evidente, considerato

²⁷³ Trib. Torino, sez. specializzata in materia di impresa, 19 gennaio 2016, RG. 29252/2015; S. Esposito, *Contraffazione del marchio tramite vendita online: individuazione del Foro territorialmente competente*, in <https://www.forumiuris.it/contraffazione-del-marchio-tramite-vendita-online-individuazione-del-foro-territorialmente-competente/>.

che il luogo di commissione dei fatti lesivi sarebbe stato presuntivamente quello in cui tali fatti avrebbero potuto essere accertati processualmente in maniera più agevole; nel caso, invece, in cui ci si riferisse al luogo in cui si fosse verificato l'evento dannoso, tale concetto avrebbe dovuto essere individuato nel luogo di elezione in cui si fosse verificato il danno da contraffazione. Secondo il Tribunale di Torino, gli anzidetti principi andavano tenuti presenti anche per determinare la competenza nel caso in cui la condotta contraffattiva fosse stata posta in essere tramite un sito *web*; per tale ragione, il Tribunale non condivideva la giurisprudenza richiamata dalla parte attrice, che si riferiva ad un evento dannoso "a raggiera" e ad un danno contestuale, al fine di poter radicare la controversia presso qualunque foro del territorio italiano; infatti, qualora l'illecito fosse consistito in caratteristiche strutturali del sito *web*, realizzato con grafica, colori ed altri elementi tali da concretizzare una fattispecie contraffattiva, il criterio di prossimità alla controversia non poteva che essere, secondo il Tribunale di Torino, quello del luogo in cui, presuntivamente, fosse stata posta in essere l'attività di realizzazione del sito e, quindi, l'inserimento dei relativi dati; analogamente, e per le medesime motivazioni, qualora l'illecito fosse consistito nell'offerta in vendita di prodotti contraffatti tramite il sito, doveva farsi riferimento a, ed essere individuato, il luogo di inserimento sul sito delle offerte di vendita, essendo questi i luoghi, a giudizio del Tribunale, in cui avrebbe potuto realizzarsi un collegamento significativo, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, con la controversia in questione, per la maggiore semplicità di raccoglimento delle prove da parte del giudice del luogo così individuato. In base a tutte le anzidette valutazioni, pertanto, il Tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza territoriale, in quanto, a suo avviso, l'art. 120, sesto comma, c.p.i., non poteva essere interpretato nel senso di consentire l'instaurazione presso qualsiasi foro nazionale delle controversie concernenti atti di contraffazione posti in essere tramite siti Internet alla luce dell'"aterritorialità" della rete, ma andava interpretato nel senso che tale previsione normativa derogasse alle regole generali della competenza al fine di consentire il radicamento della stessa nel luogo in cui vi fosse con essa un effettivo legame, nonché nel senso di essere interpretata con l'obiettivo di dare certezza e prevedibilità alla regola dettata.

Nel 2012 la Corte di Giustizia confermava tale orientamento²⁷⁴, in relazione alla violazione di un marchio nazionale effettuata tramite una inserzione pubblicitaria innescata dalla digitazione di un termine identico al marchio.

Ancora, nel 2018, la Corte di Giustizia (causa C-172/2018) dichiarava che i titolari di marchio potevano agire in giudizio per la contraffazione del marchio realizzata *online* dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui i consumatori fossero stati destinatari di pubblicità e offerte di vendita *online* riguardanti

²⁷⁴ Corte di Giustizia, 19 aprile 2012, C-523/10, "caso Wintersteiger AG vs. Products AU Sondermaschinebau GmbH", relativa alla causa tra due imprese, una austriaca e l'altra tedesca, dedite alla produzione e distribuzione di macchinari per la messa a punto di sci e snowboard.

prodotti che violavano i diritti del titolare del marchio, indipendentemente dal domicilio del convenuto o da dove fossero ubicati il *server* o i prodotti offerti in vendita²⁷⁵.

Nel 2019, il Tribunale di Bologna tornava sulla questione della competenza territoriale in caso di violazioni di diritti di proprietà industriale e di illeciti di concorrenza sleale commessi mediante Internet, sposando la tesi secondo la quale il foro del luogo di commissione dei fatti illeciti non potesse individuarsi nel luogo in cui avesse sede il soggetto colpito dall'altrui attività illecita²⁷⁶.

Concludendo, alla luce delle anzidette pronunce, e considerata la sempre maggiore frequenza con la quale la contraffazione di marchi viene realizzata tramite Internet, nelle relative valutazioni bisognerà tener presente che, nonostante il *forum commissi delicti* sia una opzione legittima per il soggetto che si considera danneggiato, il luogo come sopra individuato dovrà effettivamente avere uno stretto collegamento con la controversia, tale da giustificare l'incardinamento presso un foro differente da quello previsto dalla disciplina generale.

3.2.5 L'e-commerce

La nuova tendenza ad acquistare direttamente su Internet e, quindi, a comperare beni e servizi *online*, ha cambiato totalmente il mondo degli acquisti, il comportamento dei consumatori in rete e, conseguentemente, delle aziende, che diventano sempre più *customer oriented* piuttosto che *product oriented*, prediligendo la fidelizzazione come strumento utile per aumentare la propria credibilità nei confronti dei consumatori *online* ed incrementare quella soddisfazione ed affidabilità necessarie a fidelizzare, per l'appunto, il cliente.

La moda nel corso del tempo, grazie soprattutto allo sviluppo di Internet, ha superato i confini territoriali ed è divenuta, essa stessa, globale, contribuendo alla rapida evoluzione del settore *e-fashion*.

Il *trend* di acquisto di prodotti di abbigliamento *online* è irrefrenabile, in Italia come nel resto d'Europa, ed il numero di coloro che comperano capi di abbigliamento in rete sta' raggiungendo la percentuale di coloro che acquista ancora nei negozi tradizionali; ciò, grazie alla diffusione delle tecnologie digitali ed anche alla minor disponibilità economica da parte dei consumatori europei.

I *fashion shopper* sono tra i consumatori più propensi all'utilizzo del canale *social*, sia come fonte informativa che come mezzo di comunicazione delle proprie preferenze, in quanto gli articoli di moda ben si adattano alla condivisione nel mondo del *web*; infatti, i consumatori che acquistano i prodotti di

²⁷⁵ *Contraffazione online del marchio UE: quale tribunale ha giurisdizione? Risponde la CGUE*, in <https://www.sib.it/flash-news/contraffazione-online-del-marchio-ue-quale-tribunale-ha-giurisdizione-risponde-la-cgue/>.

²⁷⁶ A. Sponzilli, *Locus commissi delicti negli illeciti IP commessi a mezzo Internet*, 2019, in <https://www.diritto.it/locus-commissi-delicti-negli-illeciti-ip-commessi-a-mezzo-internet/>.

moda negli *store online* godono di diversi vantaggi, tutti piuttosto immediati²⁷⁷:

- il catalogo *online* risulta più ampio,
- il cliente riscontra più convenienza (maggiori offerte e promozioni *online*),
- il cliente trova subito quello che cerca,
- il cliente può acquistare in qualsiasi momento della giornata,
- il cliente può scegliere la modalità di pagamento,
- il cliente può comunicare e interagire con l'azienda in modo più tempestivo ed efficace,
- il cliente può acquisire maggiori informazioni in quanto ha a disposizione più canali di contatto (sito *web* istituzionale, pagina *e-commerce* e *social network*),
- il cliente può usufruire del reso qualora sia insoddisfatto dell'acquisto *online*.

Gli articoli di moda possono essere definiti prodotti esperienziali ed emozionali²⁷⁸, nel senso che forniscono al consumatore tutte le informazioni necessarie all'acquisto soltanto dopo l'esperienza diretta; utilizzare un negozio *online* per promuovere e comunicare il proprio *brand* risulta di semplice attuazione, ma vendere *online* un prodotto di moda è per le aziende italiane una vera e propria sfida. E' così che, in questi anni, larga parte delle imprese italiane ha preferito intraprendere la strada del *web* solo esclusivamente per utilizzare il proprio sito come una vetrina virtuale, come un catalogo informativo, conseguentemente sfruttando solo parzialmente le potenzialità di vendita in rete. Le aziende di moda che hanno, invece, investito fin da subito nella vendita attraverso il *web*, hanno dovuto fare i conti con le specificità dei loro prodotti, analizzando e gestendo in maniera strategica le loro vendite *online*²⁷⁹.

L'*e-commerce* nel settore della moda, infatti, soffre di un grande limite, in quanto i consumatori non vivono l'esperienza emozionale data dal processo d'acquisto *offline*, toccando i capi di abbigliamento ed indossandoli per provarli; i negozi e le relative vetrine sono allestiti con cura proprio per contribuire a far vivere questa esperienza ai consumatori, seguendo delle logiche di *visual merchandising*.

Per sopperire alla distanza fisica tra consumatore e prodotto propria dell'acquisto *online*, facendo provare emozioni simili a quelle dell'acquisto *offline*, diventa, dunque, necessario, proporre delle immagini, dei video e delle descrizioni dei prodotti sia editoriali che visive, attraverso ad esempio le immagini delle sfilate, o le interviste allo stilista che racconta delle tendenze future ovvero vere e proprie storie tematiche; le descrizioni dei prodotti, inoltre, devono essere molto dettagliate per far immaginare il capo come se fosse indossato, con foto dei vari articoli anche nell'insieme di un particolare *look*. In

²⁷⁷ R. Ghislandi, *Il manuale dell'e-commerce*, Apogeo, 2012.

²⁷⁸ R. E. Goldsmith & L. R. Flynn, *Psychological and bahavioral drives of online clothing purchase*, *Journal of Marketing Management*, 2004.

²⁷⁹ D. Golizia, *Fashion business model. Strategie e modelli delle aziende di moda*, Franco Angeli, 2016.

tal modo, i siti delle case di moda risultano estremamente curati e strategicamente idealizzati ma, per superare la distanza fisica tra utente *web* e prodotto finale, occorre sfruttare al meglio le innovazioni tecnologiche e tutti gli strumenti digitali disponibili, ad esempio adottando nel proprio sito *e-commerce* delle *virtual fitting rooms*, ossia dei veri e propri camerini di prova digitali. Diventa, quindi, indispensabile che le aziende di moda interagiscano con i propri clienti anche sul *web*, come nei negozi *offline* e negli *atelier* di moda, attraverso la condivisione e la comunicazione in tempo reale, offrendo a ciascuno di loro una esperienza di acquisto personale ed emozionale.

Segnaliamo, inoltre, che, con la crescita a livello mondiale dell'*e-commerce* nel settore della moda, si assiste alla nascita di alcuni particolari fenomeni, quali il c.d. “*showrooming*”, che riguarda oltre la metà delle persone che visitano un negozio e vanno poi a controllare direttamente sui loro *smartphone* o *tablet* se nel relativo sito di *e-commerce* vi sia una promozione migliore rispetto a quella trovata nel negozio tradizionale²⁸⁰.

Passando alle tematiche più propriamente giuridiche derivanti da tale fenomeno, ricordiamo come la Corte di Giustizia UE nel 2017²⁸¹, decidendo sul caso “Coty Germany GmbH vs. Parfümerie Akzente GmbH”, abbia introdotto in tale ambito una particolare tutela del lusso²⁸², affermando la liceità della clausola contrattuale con la quale il produttore di beni di lusso Coty vietava al distributore Parfümerie Akzente di vendere i prodotti contrattuali tramite piattaforme *e-commerce* di soggetti terzi identificabili (i. e. Amazon), stabilendo, inoltre, che detta clausola contrattuale non risultava di per sé incompatibile con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza (ex art.101 TFUE), qualora ricorressero determinate condizioni, ovvero che tale clausola:

- fosse diretta a salvaguardare l’immagine di lusso e di prestigio dei prodotti in questione;
- fosse adottata secondo criteri oggettivi e non discriminatori;
- fosse proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

In applicazione dei principi della sentenza Coty, il Tribunale di Milano si pronunciava nel 2019²⁸³ nell’ambito del caso Sisley vs. Amazon affermando che, in conformità della detta sentenza che tutelava “*i beni e i marchi di lusso*”, l’eccezione del principio di esaurimento del diritto di marchio (ex art .5.2 c.p.i.) non trovava applicazione nel caso di (ri)vendita di prodotti di lusso (i. e. profumi) contraddistinti da un marchio rinomato in un negozio *online* che (i) non fosse un distributore autorizzato e (ii) non rispettasse gli *standard* del sistema di distribuzione selettiva stabilita dal titolare del marchio.

²⁸⁰ Columbia business School, *Showrooming and the rise of mobile-assisted shopper*, 2013.

²⁸¹ Corte di Giustizia, 16 dicembre 2017, causa C-230/16, caso “Coty Germany GmbH vs. Parfümerie Akzente GmbH”.

²⁸² Studio Ghidini, Girino & Associati, Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, cit.

²⁸³ Trib. Milano, ord. cautelare e collegiale, 3 luglio 2019, caso “Sisley vs. Amazon”.

Sempre il Tribunale di Milano, richiamando la sentenza Coty nell'ambito del caso 1° "Oreal – Helena Rubinstein vs. IDS" ("Lillapois")²⁸⁴ aveva negato l'applicabilità dell'eccezione ex art. 5.2 c.p.i. all'ipotesi di (ri)vendita di prodotti di lusso (i. e. profumi) contraddistinti da un marchio rinomato in negozi (fisici) che (i) non fossero distributori autorizzati e (ii) non rispettassero gli *standard* del sistema di distribuzione selettiva fissati dal titolare del marchio.

La Corte d'Appello di Monaco, decidendo nel 2018 sul caso "Sisley"²⁸⁵, aveva, invece, affermato che l'eccezione del principio di esaurimento del diritto di marchio trovava applicazione nel caso di distribuzione di prodotti di *skincare* che fossero già stati immessi per la prima volta sul mercato dal produttore (con il suo consenso); infatti, secondo la Corte, l'esigenza di certezza giuridica dei distributori ed il principio della libera circolazione delle merci già immesse per la prima volta sul mercato doveva prevalere sul diritto del titolare del marchio a preservare l'immagine/il prestigio dei relativi prodotti; anche volendo applicare i principi della sentenza Coty, la Corte riteneva, infatti, fosse necessario imporre limiti stringenti al riconoscimento della sussistenza dei motivi legittimi previsti dalla Legge sulla protezione dei marchi (MarkenG), sussistenza che doveva essere valutata sulla base delle specifiche circostanze del singolo caso concreto, al fine di evitare incertezze giuridiche a scapito della libera circolazione delle merci ed un eccessivo potere del titolare del marchio di influenzare la libera commercializzazione delle merci stesse.

Relativamente all'approccio seguito dalle autorità nazionali antitrust in Europa sulla liceità dei divieti di vendita su piattaforme *online* terze anche per prodotti non di lusso²⁸⁶, l'Autorità Antitrust francese (Autorité de la concurrence) ha ritenuto legittimo il divieto di vendita su piattaforme terze anche di prodotti non di lusso; l'Autorità Antitrust tedesca (Bundeskartellamt), ha affermato che la legittimazione delle restrizioni sancita dalla sentenza Coty avrebbe dovuto essere limitata ai soli beni di lusso e che non avrebbe dovuto essere interpretata come un'autorizzazione in bianco per i titolari di marchi a vietare, al di fuori del settore del lusso, le vendite su piattaforme *online* di terzi; infine, la Corte di Appello di Amsterdam, decidendo nel 2020 sul caso "Action Sport vs. Nike"²⁸⁷, ha ritenuto che la liceità delle restrizioni alle vendite non dovesse essere esclusa a priori per i prodotti non di lusso ma, al contrario, fosse necessario (anche per i prodotti di lusso), operare sempre una valutazione del singolo caso concreto (analizzando le condizioni dei sistemi di distribuzione, le caratteristiche dei prodotti, l'immagine del marchio), onde evitare incertezze giuridiche.

²⁸⁴ Trib. Milano, ord. 16 novembre 2018 e ord. coll. 26 febbraio 2019, caso "1° Oreal – Helena Rubinstein vs. IDS ("Lillapois")".

²⁸⁵ Corte d'Appello di Monaco, 8 novembre 2018, caso "Sisley".

²⁸⁶ Studio Ghidini, Girino & Associati, Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, cit.

²⁸⁷ Corte d'Appello di Amsterdam, 14 luglio 2020, caso "Action Sport vs. Nike".

Con riferimento al negozio *online* ed alla tutela del *lay-out* dei siti *web*, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 gennaio 2015, aveva affermato che il *lay-out* di un sito *web* di vendite *on line* (c. d. “negozio virtuale”) potesse essere tutelabile qualora le sue caratteristiche fossero connotate da carattere creativo e originale, nel senso che recassero l’impronta del suo autore, facendo distinguere l’opera oggettivamente da altre opere, per originalità e novità, quest’ultima non riguardante i dati della realtà rappresentata, ma il modo personale in cui essa fosse rappresentata.

Riguardo, invece, alla tutela del *layout* del negozio tradizionale, l’allestimento del negozio fisico può godere della tutela riservata al marchio tridimensionale qualora abbia capacità distintiva a titolo originario o qualora essa sia stata acquisita attraverso l’uso, ovvero della tutela autorale riservata alle opere architettoniche.

Sempre in tema di negozi ed, in particolare, della registrazione come marchio delle forme e delle modalità espositive del negozio, l’United States Patent and Trademark Office aveva accordato nel 2010 ad Apple la registrazione del marchio tridimensionale consistente nella rappresentazione, con disegno multicolore, dei propri negozi-bandiera, in quanto considerati dotati di *design* ed allestimento distintivi di un negozio al dettaglio; l’estensione tedesca del marchio tridimensionale internazionale richiesto da Apple veniva, invece, negata dall’Ufficio Brevetti Tedesco.

Sulla registrazione come marchio delle forme e delle modalità espositive del negozio Apple si era pronunciata nel 2014 anche la Corte di Giustizia²⁸⁸, affermando che una rappresentazione che raffigurasse l’allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme, poteva costituire un marchio a condizione che fosse atta a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, nel caso in cui l’allestimento raffigurato si discostasse in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato, dovendo il carattere distintivo essere valutato in ogni Stato membro dall’autorità competente mediante un esame concreto, in funzione dei prodotti o dei servizi contrassegnati e della percezione da parte del pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto²⁸⁹.

La registrazione come marchio tridimensionale comunitario (inizialmente figurativo) dell’allestimento dei punti vendita KIKO era stata, invece, rigettata, e tale decisione era stata confermata dalla Commissione di Ricorso EUIPO nel 2016), in quanto ritenuto privo sia di capacità distintiva a titolo originario, sia di capacità distintiva acquisita attraverso l’uso.

²⁸⁸ Corte di Giustizia, 10 luglio 2014, causa C-421/13, caso “Apple”.

²⁸⁹ Studio Ghidini, Girino & Associati, Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, cit.

3.2.5.1 Caso Valentino

Nel febbraio di quest'anno il Tribunale di Milano²⁹⁰ ha accolto il ricorso cautelare promosso dalla Mario Valentino contro Farfetch Uk, gruppo che gestisce l'omonima piattaforma di *e-commerce* di abbigliamento e accessori di lusso, e Modes, titolare di alcune *boutiques* affiliate a Farfetch, inibendo alle due società l'ulteriore utilizzazione dei marchi "Valentino" e "Red Valentino" in relazione a calzature, borse o altri prodotti di pelletteria non provenienti dalla ricorrente, fissando, inoltre, una penale di 500 Euro per ogni prodotto offerto o pubblicizzato in violazione dell'inibitoria e condannando le due resistenti al pagamento delle spese di lite.

L'azienda napoletana, fondata negli anni '50 dallo stilista Mario Valentino, è titolare dei marchi "Valentino" per calzature, borse e prodotti di pelletteria, i quali si inseriscono nell'ambito di un accordo di coesistenza sottoscritto nel 1979 dalla Mario Valentino e dalla Valentino S.p.A., in forza del quale nei settori, appunto, di calzature, borse e accessori soltanto la Mario Valentino avrebbe potuto utilizzare e registrare il nome "Valentino", mentre la Valentino S.p.A. avrebbe, invece, potuto usare e registrare in questo segmento soltanto il nome per esteso "Valentino Garavani"; infatti, il Tribunale di Milano sottolineava che in relazione a calzature, borse e accessori di pelletteria il segno Valentino risultava *“riservato alla titolarità della ricorrente Mario Valentino per effetto delle registrazioni da essa azionate in questo procedimento, titoli che evidentemente devono essere considerati per i diritti che per se stessi attribuiscono alla titolare di essi ed anche a prescindere dagli accordi intervenuti tra la ricorrente e la Valentino S.p.A.”*.

Quanto alla responsabilità per contraffazione di Farfetch, il Tribunale di Milano (come aveva già fatto in un precedente del luglio 2020, relativo alla contraffazione del marchio della cucitura gialla degli scarponcini Dr. Martens), respingeva la difesa sollevata dalla società inglese, secondo la quale la responsabilità si sarebbe dovuta escludere svolgendo Farfetch una mera attività di *"hosting passivo"* delle informazioni fornite dalle *boutiques* affiliate; il Tribunale, infatti, obiettava che l'entità del ruolo e dei servizi prestati da Farfetch Uk risultassero tali da eccedere la mera figura del passivo prestatore dei servizi dell'informazione, senza alcun controllo sulle attività svolte mediante il proprio sito *web*, posto che svolgeva il ruolo di *“agente per conto dei Partner”* (in questo caso per conto di Modes) che, insieme

²⁹⁰ Trib. Milano, 6 febbraio 2021; <https://www.ilsole24ore.com/art/mario-valentino-vince-causa-farfetch-l-uso-nome-valentino-borse-e-accessori-ADTwogQB>; <https://www.toplegal.it/news/2021/03/17/27650/mario-valentino-con-spheriens-vince-sulluso-del-marchio-valentino>; <https://www.marchiedisegni.eu/luso-del-marchio-mario-valentino/>; <https://www.laconceria.it/cronaca/mario-valentino-vs-valentino-la-guerra-legale-travolge-farfetch/>.

all'organizzazione delle vendite ed agli ulteriori servizi forniti alla clientela, consentiva, dunque, di ritenere, invece, sussistente un ruolo attivo nella commercializzazione dei prodotti in questione.

3.3 LA TUTELA DEL MARCHIO ATTRAVERSO STRUMENTI TECNOLOGICI

Come abbiamo precedentemente rappresentato, l'innovazione tecnologica è uno dei *must* della nostra società e, essendo una leva competitiva per le aziende, è divenuta prioritaria, come in ogni altro campo, anche nel settore delle creazioni di moda.

L'intelligenza artificiale è già entrata a gamba tesa nella organizzazione dell'azienda e la sua applicazione nel processo di razionalizzazione della filiera produttiva è in continua progressione, tanto che si è affermato che una sua corretta applicazione sia destinata a ridurre di oltre il cinquanta per cento tanto gli errori di programmazione dei prodotti quanto l'entità degli scarti²⁹¹.

L'Unione Europea ha già in corso di analisi una mole di regole giuridiche, principi etici e sistemi di certificazione per garantire applicazioni affidabili di intelligenza artificiale, al fine di adeguare la legislazione comunitaria; il Parlamento europeo ha gettato le basi di queste riflessioni e valutazioni con una risoluzione conosciuta come Carta della Robotica, in cui si pone fra i vari obiettivi quello di presentare una proposta di atto legislativo sulle questioni giuridiche relative allo sviluppo e all'utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale prevedibili nei prossimi dieci/quindici anni, in associazione a strumenti non legislativi quali linee guida e codici di condotta. Siamo, dunque, in presenza di una vera e propria rivoluzione nell'industria della moda, che porterà, inevitabilmente, ad ampliare la normativa di riferimento determinando, a cascata, la proliferazione di nuovi settori di studio e specializzazione.

Grazie all'intelligenza artificiale, in un prossimo futuro i prodotti saranno progettati in maniera tale da prevederne fin dall'inizio la destinazione una volta diventati rifiuti, e l'innovazione tecnologica sarà, necessariamente, al centro di tutta la catena di valore della filiera.

Già dal 2017, Amazon ha iniziato a testare Echo Look, il primo “consulente di stile” che analizza un abito mediante una particolare combinazione di algoritmi e “specialisti umani” in grado di disegnare abiti valutando immagini e osservando le tendenze più in voga dello *street style*, ossia dell'abbigliamento che nasce dalla strada. Sono già state create delle *smart shoes*: Nike ha, infatti, brevettato le scarpe intelligenti che si allacciano da sole. L'azienda Mirelli e OMP Racing hanno, invece, realizzato la maglia biometrica VISM (*vital signs monitor*) omologata FIA, la prima maglietta da sotto tuta che misura i

²⁹¹ L. Ceresi, *Fashion law nel dopo Covid*, in Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, Studio Ghidini, Girino & Associati, cit.

parametri vitali dei piloti durante le competizioni.

L'azienda 4ward360, che ha in passato restaurato e preservato diversi siti di importanza internazionale, si è invece occupata lo scorso anno, usando la nanotecnologia, dei tessuti per la collezione di Federico Sangalli, rendendo le sue creazioni di moda idrorepellenti, anti macchia e virus e batterio repellenti; come abbiamo in precedenza segnalato, Sangalli, in tale contesto, ha provveduto anche al restauro in *atelier*, tramite il trattamento di protezione nanotecnologica, dello storico frac di gala di Arturo Toscanini, opera di Caraceni²⁹².

Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica applicata alla fase creativa dei prodotti, Huawei e la stilista cinese del marchio Annakiki hanno dato origine alla prima collezione di moda creata dall'intelligenza artificiale, con l'app "Fashion flair". Nel campo dell'*e-commerce*, Yoox NET-A-PORTER ha creato la prima app, denominata "YooxMirror", che consente di creare il proprio avatar digitale e di indossare virtualmente gli abiti del sito *e-commerce*; inoltre, Yoox NET-A-PORTER e AlmageLab hanno avviato un programma di ricerca per rivoluzionare l'acquisto *online* ("Virtual Search" e "Virtual Try On"). Con riferimento, invece, ai negozi *instore*, Natuzzi ha utilizzato l'intelligenza artificiale per creare il primo *augmented store*, ossia uno *showroom* che abbina, grazie alla tecnologia Microsoft HoloLens, realtà virtuale e aumentata, *display* olografici e configuratori 3d in un negozio fisico²⁹³.

L'evoluzione sempre più veloce della tecnologia e della intelligenza artificiale ha inevitabilmente portato a delle riflessioni sul loro utilizzo in ogni campo del diritto. Ci si è, ad esempio, chiesti quali tutele siano garantite a tessuti e capi realizzati tramite intelligenza artificiale; sicuramente, verranno in soccorso la tutela brevettuale, anche del *software*, e la normativa su diritto d'autore e sul segreto commerciale; per le invenzioni generate (autonomamente) dall'intelligenza artificiale, invece, la larga parte delle giurisdizioni internazionali ancora non riconosce, almeno al momento, la tutela brevettuale alle invenzioni generate da *robot* intelligenti.

L'ICT ha aperto anche nuove sfide in materia di lotta alla contraffazione dei marchi, nonostante molti dei sistemi e delle strategie di contrasto ad oggi elaborate presentino ancora profili di criticità, quando i prodotti sono venduti, ad esempio, tramite canali elettronici. E', quindi, necessario continuare ad investire nella ricerca di soluzioni efficaci, che riescano a rispondere ai problemi emergenti legati al commercio elettronico²⁹⁴.

²⁹² <https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/4ward360-tratta-con-la-nanotecnologia-il-frac-di-toscanini-restaurato-da-sangalli.html>.

²⁹³ Studio Ghidini, Girino & Associati, Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, cit.

²⁹⁴ G. Ruggiero, *Contraffazione, le tecnologie come blockchain e internet per proteggere il made in Italy*, 2018, in <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/contraffazione-le-tecnologie-come-blockchain-e-internet-per-proteggere-il->

Le tecnologie a registro distribuito (Distributed Ledger Technology, “DLT”) possono essere senz’altro d’aiuto nel tracciamento delle catene di approvvigionamento (“*supply chain*”), in particolare se affiancate da altri strumenti, quali la condivisione delle informazioni in modo aperto con i consumatori, oltre ad un adeguato sistema di controlli sulla corrispondenza tra certificazioni e realtà. Tra l’altro, un sistema che certifichi il tracciamento del processo, al fine di evitare o ridurre il rischio di alterazioni o frodi, può avere un valore anche in termini di comprensione della capacità produttiva dei vari attori, e magari essere impiegato come elemento, tra gli altri, per valutarne il merito di credito²⁹⁵.

La *supply chain* della moda è costituita da varie fasi, che vanno dall’ideazione sino al cliente, concretizzandosi in un prodotto; tale catena, come abbiamo visto anche in precedenza, include la provenienza dei materiali, la loro trasformazione ed il loro trasporto. Sappiamo che la produzione di tessuti e la loro colorazione sono attività che possono avere un alto impatto, non solo ambientale, ma anche umano; in tale contesto, le DLT sono, dunque, sempre più utilizzate per consentire una tracciatura della filiera moda anche in un’ottica di sostenibilità.

Martine Jarlgaard, *designer* londinese e fondatrice del *brand* che porta il suo nome, nel 2017 ha prodotto la prima collezione che ha come *value proposition* un *mix* tra sostenibilità, tecnologia e moda, applicando ai suoi capi delle “etichette intelligenti” (*smart labels*), coinvolgendo il consumatore, attraverso dei dispositivi di *location mapping*, in tutto il processo di realizzazione della collezione, sia nel tempo che nello spazio.

Le c.d. “etichette intelligenti” consentono, infatti, mediante la scansione, di rilevare i diversi passaggi che attraversa il prodotto, così contribuendo alla creazione di quella che è stata definita una “casa di vetro”, la quale, grazie alla trasparenza dei singoli processi, può consentire a chiunque, almeno entro certi limiti, di verificare la coerenza tra le informazioni evidenziate e la realtà sottostante. Così anche la svedese H&M, sebbene sia accusata di essere una delle case di moda che spingono sulla *fast fashion*, ha creato un sistema di tracciatura che, attraverso la scansione delle etichette, consente ai clienti di verificare quali siano i suoi fornitori, le relative fabbriche ed i loro indirizzi.

In passato le aziende, in particolare quelle operanti nel settore moda e *lifestyle*, attribuivano alla riservatezza nella *supply chain* un vantaggio competitivo, in quanto, garantendo il massimo riserbo sia sui fornitori che sulla provenienza delle materie prime, riuscivano ad assicurare l’esclusività e la non replicabilità del prodotto/servizio; ora sembra non sia più così. Infatti, secondo una ricerca condotta da *Pwc* (*network* di consulenza strategica) il 66% degli appartenenti alla “Generazione Z” (i nati tra il

made-in-italy/.

²⁹⁵ M. Di Giulio, *Come la blockchain può cambiare il settore della moda in modo etico e sostenibile*, 2020, in <https://www.blockchain4innovation.it/mercati/industria4-0/come-la-blockchain-puo-cambiare-il-settore-della-moda-in-modo-etico-e-sostenibile/>, cit.

1995 ed il 2010), chiamati anche “consumatori del futuro” poiché rappresentano il futuro dell’economia globale, considerano come elemento determinante nel processo di acquisto non soltanto la qualità di un prodotto, ma anche iniziative ad esso associate in termini di sostenibilità e trasparenza lungo tutta la *supply chain*, dal fornitore al consumatore²⁹⁶.

In ottica di questo scenario futuro è nato un nuovo modello tecnologico chiamato “*Blockchain*”, che ora andremo ad analizzare.

3.3.1 La *Blockchain* nella moda

La “*Blockchain*” è stata introdotta per la prima volta nel 2009 dal suo fondatore Satoshi Nakamoto, ed era all’epoca legata principalmente al sistema dei *Bitcoin* o cryptovalute, utilizzato nell’ambito di movimentazioni finanziarie e pagamenti virtuali non intermediati da una banca od altra istituzione. Negli ultimi anni tale tecnologia si è sviluppata, tuttavia, anche in altri settori economici, tra i quali l’industria delle creazioni di moda. Essa si basa su un sistema decentralizzato di informazioni registrate in un *database* (o *digital ledger*) e condivise all’interno di una *community* definita “*network*”; può essere pubblica o privata, ovvero essere accessibile solo a determinate aziende o individui²⁹⁷.

Quando un utente inserisce un’informazione all’interno del *digital ledger*, sarà disponibile e visibile a ogni membro del *network*, che potrà seguire la storia delle informazioni in entrata, mantenendo la propria copia di informazioni personale che verrà aggiornata qualora un prodotto dovesse cambiare proprietà, costituendo, così, un certificato di garanzia sul rispetto di determinati *standard* di produzione²⁹⁸.

Il fatto che l’aggiornamento della “*Blockchain*” sia possibile senza contare su un’amministrazione centrale, consente alle aziende di interagire direttamente con i loro consumatori, aumentando conseguentemente il senso di appartenenza al *brand*.

Il Parlamento Europeo, nel 2018, ha riconosciuto la rilevanza della tecnologia “*Blockchain*” come strumento che può democratizzare i dati e rafforzare la fiducia e la trasparenza, in quanto “*rafforza l’autonomia dei cittadini*” e migliora “*l’efficienza dei costi delle transazioni eliminando intermediari e costi di intermediazione, oltre ad aumentare la trasparenza delle transazioni*”.

I vantaggi della “*Blockchain*” nell’industria della moda iniziano ad essere noti anche ai non addetti ai

²⁹⁶ Tracciabilità 4.0 nel sistema moda fra blockchain ed etichettatura smart, in <https://rencollective.org/blockchain-ed-etichettatura-smart/>.

²⁹⁷ S. Cedrola, *Blockchain e Proprietà Intellettuale*, 2018, in <https://www.iusinitinere.it/blockchain-caratteristiche-e-possibili-applicazioni-8228>.

²⁹⁸ K. Massimei, *Blockchain: ambiti applicativi nel mondo del Lusso e della Moda*, 2020, in <https://www.iusinitinere.it/blockchain-ambiti-applicativi-nel-mondo-del-lusso-e-della-moda>.

lavori; infatti, secondo il “Lanieri Fashion Tech Insights 2018”, uno studio commissionato a Istituto Piepoli da Lanieri (*e-commerce* di abiti maschili su misura Made in Italy), circa 1 italiano su 5 pensa che la “*Blockchain*” contribuirà a garantire l’originalità di un capo ed a prevenire la contraffazione (18% del campione), e che aiuterà a verificare la provenienza dei materiali (19%)²⁹⁹.

L’adozione della tecnologia “*Blockchain*”, se utilizzata sapientemente, in una sorta di attore *super partes*, potrebbe contribuire ad innalzare notevolmente il livello di sicurezza; infatti, le informazioni che riguardano ogni passaggio della filiera potrebbero essere inserite come transazioni su una catena di blocchi opportuna, con obbligo di riconoscimento certo dell’utente, tramite la firma digitale, e l’impossibilità per un *hacker* di modificare l’informazione depositata, dal momento che la tecnologia *Blockchain* garantisce l’immutabilità delle informazioni gestite³⁰⁰.

Le applicazioni “*Blockchain*” consentiranno, inoltre, a *designer* e stilisti di documentare ogni fase del processo creativo, fornendo una prova inalterabile in caso di controversia; quindi, chi concederà in licenza i propri disegni o *brand* potrà utilizzare la tecnologia “*Blockchain*” per tenere traccia dei pagamenti delle vendite e delle *royalty*, analogamente a quanto già avviene per l’industria musicale.

La stilista londinese Martine Jarlgaard, come abbiamo visto in precedenza, ha creato una sorta di *token* digitale per ogni capo di abbigliamento che produce, registrando l’intera storia del prodotto, dalla sua origine al punto vendita; in tal modo, i consumatori possono scansionare un *QR code* o un’etichetta abilitata per Near-Field Communication (“*NFC*”) e accedere a tutte le informazioni relative ai prodotti.

Nell’ottobre 2016, durante la Shanghai Fashion Week, Babyghost, un marchio di moda, ha presentato una collezione dotata di *chip NFC* abilitati alla tecnologia “*Blockchain*” e un’app per *smartphone* anti-contraffazione chiamata “*VeChain*”, che sarebbe stata sviluppata da BitSE, una “*Blockchain*” *startup* con sede a Shanghai, fondata da ex dipendenti IBM, Louis Vuitton e Alibaba; questa potrebbe essere una intelligente soluzione per la gestione dei prodotti basata su tecnologia “*Blockchain*”, in quanto, con l’inserimento di un ID univoco sulla *blockchain*, può verificarsi se un articolo sia autentico o meno. Sempre Babyghost, per la sua collezione primavera/estate 2017, ha coinvolto direttamente il pubblico che, attraverso l’utilizzo del proprio telefono, poteva scoprire la storia dei singoli capi ed interagire direttamente con il *brand*, grazie all’utilizzo di un *digital tag*³⁰¹.

²⁹⁹ <https://www.techeconomy2030.it/2018/12/24/blockchain-un-alleato-per-la-moda-made-in-italy/>.

³⁰⁰ G. Ruggiero, *Contraffazione, le tecnologie come blockchain e internet per proteggere il made in Italy*, 2018, in <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/contraffazione-le-tecnologie-come-blockchain-e-internet-per-proteggere-il-made-in-ital, cit.>

³⁰¹ *Tracciabilità 4.0 nel sistema moda fra blockchain ed etichettatura smart*, in <https://rencollective.org/blockchain-ed-etichettatura-smart/>, cit.

Come avevamo in precedenza evidenziato, lo scorso anno, grazie alla *start up* italo-svizzera Genuine Way, è stata, inoltre, lanciata una piattaforma digitale che permette alle aziende di autocertificare l'attenzione all'ambiente senza l'intervento di enti terzi³⁰². Tra i primi clienti ci sono stati il *brand* svizzero di abbigliamento femminile Avani Appareal, la veneta Womsh (*sneakers* da città) e Matchless London, marchio del gruppo Belstaff (giacche di pelle e abbigliamento *street* prodotti a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso); tutte aziende della moda che hanno iniziato a sfruttare la “*Blockchain*” per certificare la sostenibilità della loro produzione, sia dal punto di vista ambientale che da quello sociale. La “*Blockchain*” può offrire anche un gran numero di possibilità per la protezione della proprietà intellettuale, la registrazione e come prova, sia nella fase del registro che in tribunale³⁰³; le prove e le informazioni sull'uso effettivo di un marchio nonché la frequenza del suo utilizzo potrebbero, infatti, essere prontamente condivise ed essere disponibili nel registro ufficiale dei marchi. Un altro campo di potenziale applicazione della tecnologia “*Blockchain*” potrebbe essere quello relativo alla certificazione e ai marchi collettivi, in particolar modo per quanto riguarda la moda, il lusso, il tessile e le industrie correlate.

Per tutto quanto sopra, non stupisce che la “*Blockchain*” stia trovando diverse e sempre maggiori applicazioni, anche grazie alle sue proprietà di creare una catena di informazioni sicura e incorruttibile. Concludendo, nella lotta alla contraffazione sono ora disponibili tecnologie di identificazione univoca di nuova generazione che, grazie all'automazione e ad una sensoristica via via più evoluta, aiutano le aziende a sfruttare al meglio le informazioni per proteggere il loro *business*. Il successo di tali strumenti tecnologici di tutela del marchio dipenderà, fondamentalmente, dalla qualità dei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità. In tale contesto il *web*, oltre a fare da piattaforma di collegamento e comunicazione, diventa, quindi, una piattaforma di servizi integrati, utilizzabili in multi-canalità da dispositivi fissi e mobili. È così che la c.d. “*Internet of Things*” consentirà di supportare ed aiutare il settore della moda a combattere il mercato del falso, migliorando sia il relativo *business*, sia la qualità del servizio reso al pubblico di riferimento.

³⁰² N. Ronchetti, *La sostenibilità della moda ora è certificata dalla blockchain*, 2020, in <https://www.ilsole24ore.com/art/la-sostenibilita-moda-ora-e-certificata-blockchain-ADeSwyb>, cit.

³⁰³ *Blockchain, IP e industria della moda*, 2017, in <https://www.managingip.com/article/b1kbpknf78y8tz/blockchain-ip-and-the-fashion-industry>.

CONCLUSIONI

La pandemia da Covid19 è servita, quantomeno, a dare un ulteriore e forte segnale di allarme sulla crescente insostenibilità delle tradizionali forme di sviluppo, divenendo, così, una occasione importante per accelerare il processo già in corso riguardo alla consapevolezza di improntare anche l'attività economica e l'industria della moda ad un'ottica di etica e sostenibilità, investendo nell'innovazione tecnologica e nell'economia circolare, al fine di evitare sprechi e disastri ambientali, sperimentando soluzioni innovative per un utilizzo efficiente e più sostenibile delle risorse.

Negli anni precedenti l'epidemia, le collezioni di moda erano normalmente presentate dalle *maison* nel corso di eventi esclusivi, solo per pochi eletti; ora, invece, le sfilate sono digitali e, quindi, pubbliche, come tali aperte anche ai contraffattori, in barba alla precedente inviolabilità del segreto sulle nuove creazioni di moda dei marchi celebri. Ma si è data vita anche ad innovative modalità pubblicitarie, che dovranno essere oggetto di attenta riflessione al fine di predisporre adeguati nuovi strumenti giuridici e normativi di tutela. Prada, ad esempio, ha lanciato una campagna promozionale insieme alla famosa casa d'aste Sotheby's, diffondendo via *web* annunci di vendita all'asta di modelli *vintage*, aumentando così la visibilità e rinomanza del suo marchio. Post Covid anche la grande distribuzione sta studiando e mettendo in atto rivoluzionarie strategie di vendita, che passano attraverso una importante riduzione dei punti di vendita *offline*. Alcune *boutiques* del lusso sono state trasformate in luoghi di esposizione contemporaneamente fisica e virtuale, in quanto i relativi capi di moda indossati da modelle e modelli vengono ripresi in diretta su schermi giganti disponibili anche via *web*. E una innovativa applicazione di una celebre società di moda consente ai clienti di simulare in 3D la prova dei capi utilizzando sei modelli di varie taglie e forme per più di 500 articoli. Le vendite *on line* sono dunque destinate, ancor più dopo la pandemia, a divenire la principale modalità di vendita nonché l'insostituibile strumento della distribuzione anche selettiva, come sostenuto recentemente anche della Corte di Giustizia dell'Unione

Europea in occasione della pronuncia sul caso Coty³⁰⁴, con tutte le conseguenze in tema di tutela del marchio che abbiamo avuto modo di vedere trattando dell'*e-commerce*.

A distanza di circa un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, sembra possibile iniziare a fare una sorta di bilancio ed esaminare anche le ultime tendenze in tema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, valutando come sia stata colpita la propensione alla tutela e all'*enforcement* di tali diritti sul territorio nazionale, considerata la peculiarità del 2020 anche con riferimento a tali aspetti, sia in Italia che all'estero³⁰⁵. Infatti, nonostante la terribile crisi economica e sociale, vi è stato un picco nel numero di domande di registrazione di brevetto depositate, mentre è diminuita la registrazione di altri diritti di proprietà industriale, quali i marchi di impresa. Per quanto riguarda il nostro Paese, in base ai dati ufficiali dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, le domande di registrazione di marchi d'impresa (incluse le domande di rinnovo) hanno subito un calo significativo rispetto al 2019 ed, in particolare, i mesi di marzo-giugno 2020 hanno registrato una riduzione del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; l'anzidetta rilevante contrazione deve, probabilmente, interpretarsi quale conseguenza del blocco delle attività produttive legate ai provvedimenti governativi emergenziali. La pandemia sembra, invece, non aver fermato l'innovazione, considerato il rilevante incremento di domande di brevetto depositate sia presso l'UIBM sia presso l'EPO; infatti, per la prima volta in Italia, le domande di brevetto per invenzione industriale hanno toccato e superato di poco la cifra di 11.000 domande (878 in più rispetto al numero complessivo del 2019), mentre i brevetti richiesti nel 2020 per modello di utilità sono stati 2.396, con un incremento di 480 domande depositate; ma anche a livello internazionale sono state depositate il 2.9% di domande in più di brevetto provenienti dall'Italia rispetto allo scorso anno; l'aumento più significativo, anche questo probabilmente per ragioni legate all'epidemia, si è registrato nei principali settori tecnici italiani dei mobili e giochi e nei prodotti farmaceutici.

Nonostante al momento non siano disponibili dati statistici per il 2019, segnaliamo che negli ultimi dieci anni si è registrata in Europa una generale diminuzione dei contenziosi con riferimento alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, vuoi per la generalizzata sofferenza di molti settori produttivi (come quelli del lusso e della moda), vuoi per la maggiore sensibilizzazione dei contraffattori su rischi e conseguenze delle loro condotte illecite, con la crescente tendenza a ricorrere a metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie ed alla conclusione di accordi transattivi, anche al fine di

³⁰⁴ L. Ceresi, *Fashion law nel dopo Covid*, in Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, Studio Ghidini, Girino & Associati, 7.10.2020.

³⁰⁵ <https://nunziantemagrone.it/wp-content/uploads/2021/04/210414-Alert-IP-La-protezione-dei-diritti-di-propriet%C3%A0-intellettuale-nuove-tendenze-quale-bilancio-a-un-anno-dall-inizio-della-pandemia.pdf>, cit.

evitare i procedimenti giudiziari e la maggiore severità dei Giudici nel sanzionare le contraffazioni, comminando anche la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali. In secondo luogo, considerata la diffusione di nuovi fenomeni contraffattivi tramite Internet, *social media* o piattaforme di *e-commerce*, di cui abbiamo parlato in precedenza, una tutela efficace può essere perseguita anche tramite procedure di *take-down*, ossia procedimenti amministrativi che, a seconda dei casi, possono essere predisposti *ad hoc* dalla piattaforma o dai *social media* (si pensi, ad esempio, al programma eBay VeRO per la verifica dei diritti di proprietà, oppure agli strumenti messi a disposizione su Instagram per segnalare violazioni); tra l'altro, tali procedure sono, di solito, meno costose e più celeri dei procedimenti giurisdizionali. Lo stesso Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale fornisce dal 1° luglio 2020 meccanismi di Alternative Dispute Resolution, ("ADR"), quali mediazione, conciliazione, negoziazione assistita e valutazione peritale, utilizzabili in combinazione o singolarmente, che possono contribuire ad una risoluzione efficace delle controversie mediante accordi rapidi, globali e finanziariamente vantaggiosi.

Concludendo, non può non dedicarsi qualche parola anche allo *storytelling*³⁰⁶, per tale intendendosi tutto ciò che riconosciamo in termini di capacità di narrare un fatto, una vicenda, un'esperienza vissuta, catturando l'attenzione di chi ci ascolta e colpendo la sua immaginazione, suscitando emozioni, ricordi, piacere intellettuale e benessere estetico. Oggi come non mai, nell'era del c. d. "*Internet of Things*", lo *storytelling* è ritenuto un fattore centrale per la comunicazione d'impresa anche nel settore della moda, così denso di valenze emozionali ed estetiche, al fine di condividere virtualmente ogni giorno con i potenziali clienti i valori delle *maison*. Infatti, raccontare al pubblico di riferimento, ad esempio, quanto la casa di moda faccia a favore dell'ambiente e della sostenibilità, è ormai divenuto un *must*, sempre che sia credibile e non diventi una mera operazione di *greenwashing*; e così si racconta in termini valoriali anche l'abito, l'accessorio, il profumo ed il gioiello, con l'obiettivo di farne uno stile di vita. Possiamo citare il caso di Canepa, azienda tessile di Como e *leader* internazionale per la lavorazione della seta e di tessuti pregiati, che da diversi anni investe in ricerca e sviluppo al fine di ottenere una filiera produttiva più sostenibile e ha saputo raccontare il processo produttivo di un semplice *foulard*, evidenziando la provenienza delle materie prime usate e dei coloranti utilizzati, il drastico consumo di acqua ed energia impiegate, facendone il fulcro della propria comunicazione anche in termini di valori aziendali. Interessante è sicuramente anche il cortometraggio di Gucci dedicato al mito di Orfeo ed Euridice, o la campagna video di Stella McCartney che, traendo spunto dalla fiaba "I viaggi di Gulliver", nel filmato

³⁰⁶ P. Salvaterra, *Si fa presto a dire Storytelling. Racconto valoriale e comunicazione in diretta: i must-have del settore Moda, Papers di diritto europeo, Edizione speciale, The fashion industry in the European Union*, Centro di documentazione europea – Università degli Studi di Verona, 2017.

“*Deforestation: A story of sustainable viscose*”, fa’ apparire la modella Carmen Kass come un gigante che cammina in un mondo fragile ed in miniatura e narra, con uno *storytelling* valoriale, come si sia addivenuti alla scelta di produrre i capi in viscosa, materiale che non interferisce con la natura così cara alla stilista inglese, che da anni promuove un programma di riforestazione. Vengono così condivisi in diretta, oltre alla filosofia delle *maison*, anche la semplice quotidianità, sia dell’azienda che delle persone, siano queste modelle, lavoratori o gli stessi stilisti (emblematico il sito “Alice + Olivia” della *designer* Stacey Bendet che si è mostrata, con o senza figlia, durante tutti i momenti salienti, positivi e negativi, della sua giornata), in una cascata di messaggi ed immagini che danno vita talvolta anche a peculiari operazioni di *co-marketing*, in cui i marchi si supportano l’uno con l’altro, con l’aiuto di *blogger* e *testimonial* di successo, facendo così scattare processi di identificazione con i protagonisti, ovvero desideri ed aspirazioni. Ci sono poi gli eventi in diretta di presentazione delle collezioni di moda e le interviste in esclusiva; e si parla anche del lavoro che c’è dietro ogni singolo prodotto, di coloro che lo hanno ideato e realizzato, come nel caso della *start-up* Superduper, azienda di manifattura artigianale di cappelli in feltro e in paglia, nata nel 2010 a Firenze, che ha optato per una comunicazione quasi esclusivamente digitale ed una distribuzione interamente *on line*, attraverso portali di *e-commerce* quali Luisaviaroma.com o Yoox.com, e di cui gli stessi fondatori si mostrano mentre indossano i vari cappelli, per dividerne comodità e vestibilità con il pubblico di riferimento. Da menzionare anche l’iniziativa “*Les Journées Particulières*” del gruppo LVMH, che vede gli artigiani del marchio Louis Vuitton accogliere migliaia di clienti nelle sedi e negozi europei per illustrare tutte le fasi di creazione e manifattura di una loro creazione di moda.

Del resto, “*Chi corre verso il futuro dimenticando il passato smarrisce la propria identità*”, come ha dichiarato Nicoletta Spagnoli, Presidente ed AD della *maison* Luisa Spagnoli e nipote della fondatrice della relativa casa di moda³⁰⁷.

³⁰⁷ M. Bogni, *Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione*, Convegno *Fashion & the Ip Law*, Università di Parma, 2012, in <https://www.filodiritto.com/moda-e-proprietà-intellettuale-tra-estetica-e-comunicazione>.

BIBLIOGRAFIA

- B. ACCONCIAIOCO, *Quando il colore identifica una firma piuttosto che una forma: il caso Louboutin*, 2018, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.
- Z. O. ALGARI, *Tutela giuridica delle creazioni di moda*, in *Volume Celebrativo del XXV anno della Riv. dir. ind.*, Giuffrè, Milano, 1977.
- S. ALVANINI, *Le Famiglie di marchi*, in *Il Dir. ind.*, 2012.
- B. BAREL - S. ARMELLINI, *Diritto internazionale privato. Manuale Breve*, Giuffrè, Milano, 2015.
- S.K. BEN AMOR, *Birkin Bag: il caso Hermes c. Emperia e la rivendicazione dei diritti della maison*, 2021, in <https://www.iusinitinere.it/birkin-bag-il-caso-hermes-c-emperia-e-la-rivendicazione-dei-diritti-della-maison-36032>.
- L. BENTLY, B. SHERMAN, D. GANGJEE, & P. JOHNSON, *Intellectual Property Law*, 2018, *Oxford University Press*, in www.oxforduniversitypress.uk.
- E. BERTI ARNOALDI, nota a Corte UE 18 aprile 2013 (Quinta Sezione), causa C-12/12, Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss, in *Riv. dir. ind.*, 2013, II, (caso *etichetta rettangolare rossa*).
- L. BERTO, *L'utilizzo del marchio altrui come keyword nel sistema adwords dal caso Google France vs. Louis Vuitton alle più recenti pronunce italiane*, 2018, in <https://www.iusinitinere.it/lutilizzo-del-marchio-altrui-come-keyword-nel-sistema-adwords-dal-caso-google-france-vs-louis-vuitton-alle-piu-recenti-pronunce-italiane-9159>.
- BIRD & BIRD, *Webinar Digital Talks: nuovi scenari nella tutela dei diritti IP e IT*, 2020.
- M. BOGNI, *Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione*, Convegno *Fashion & the Ip Law*, Università di Parma, 2012, in <https://www.filodiritto.com/moda-e-proprietà-intellettuale-tra-estetica-e-comunicazione>.
- G. BONOMO, *Il nome a dominio e relativa tutela. Tipologia delle pratiche confusorie in Internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2001.

- N. BOTTERO - M. TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet, Torino, 2009.
- G. CAPUZZI, *I Segni Distintivi*, in (a cura di) G. GHIDINI – G. CAVANI, *Lezioni di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2014.
- G. CASSANO, *Meta-tag: il primo caso italiano*, in *Corr. Giur.*, 2001.
- A. CASTELLI, commento a sentenza Tribunale di Milano 27 agosto 2015, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/impedimenti-alla-registrazione-del-marchio-di-forma-presupposti-temporali-per-la-configurabilita-della-concorrenza-parassitaria-e-limiti-alla-relativa-tutela-inibitoria>.
- M. CAVALIERE, *La registrazione del marchio e il controverso marchio Louboutin*, 2020, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.
- G. CAVANI, *La nuova legge marchi. Commento generale*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, CEDAM, Padova, 1995.
- S. CEDROLA, *Blockchain e Proprietà Intellettuale*, 2018, in <https://www.iusinitinere.it/blockchain-caratteristiche-e-possibili-applicazioni-8228>.
- L. CERESI, *Fashion law nel dopo Covid*, in Webinar *Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI, 7.10.2020.
- COLUMBIA BUSINESS SCHOOL, *Showrooming and the rise of mobile-assisted shopper*, 2013.
- G. CRIVELLI, *La filiera della moda va salvata: 2 miliardi per le emergenze*, in *Il Sole 24 ORE*, 7.4.2021.
- G. CUONZO, *Il caso «Krizia»: revirement della Corte di Appello di Milano sulla tutela dei marchi celebri dei creatori del gusto e della moda*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, II.
- M. DECATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider*, in *Riv. dir. ind.*, 2005.
- V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993.
- M. DI GIULIO, *Come la blockchain può cambiare il settore della moda in modo etico e sostenibile*, 2020, in <https://www.blockchain4innovation.it/mercati/industria4-0/come-la-blockchain-puo-cambiare-il-settore-della-moda-in-modo-etico-e-sostenibile/>.
- S. ESPOSITO, *Contraffazione del marchio tramite vendita online: individuazione del Foro territorialmente competente*, in <https://www.forumiuris.it/contraffazione-del-marchio-tramite-vendita-online-individuazione-del-foro-territorialmente-competente/>.
- Ph. FABBIO, *Azione di classe ex art. 140-bis c.c. e illeciti “concorrenziali”: ambito di applicazione oggetti e soggettivo*, in *AIDA*, 2010.
- E. FANO, *La tutela del design nel mondo della moda tra registrazione e diritto d'autore: una*

comparazione tra Europa e Stati Uniti, 2016, in <https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2016/10/Tutela-del-design-nel-mondo-della-moda.pdf>.

P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Giuffrè, Milano, 1971.

S. S. FISCINA, “Brand protection: rischi e tutele del marchio digitale”, 2020, in <https://www.diritto.it/brand-protection-rischi-e-tutele-del-marchio-digitale/>.

R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

P. FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001.

C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996.

C. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001.

C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2004.

C. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009.

C. GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*, Ipsoa, Milano, 2010.

C. GALLI, *Lo “statuto di non decettività” del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Riv. dir. ind.*, 2010.

C. GALLI, *Commento all'art 20 c.p.i.*, in (a cura di) C. GALLI e A. M. GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale ed intellettuale*, Utet, Torino, 2011.

C. GALLI, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, 2016, in <https://sistemaproprietaintellettuale.it/angolo-del-professionista/7244-l-ultima-decisione-della-corte-suprema-sulla-saga-dei-fiorucci.html>.

G. GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, in P. SCHLESINGER, *Il Codice Civile – Commentario*, Giuffrè, Milano, 1991.

G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale: Innovazione – Concorrenza – Benessere dei consumatori – Accesso alle informazioni*, Giuffrè, Milano, 2008.

G. GHIDINI - G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi ‘dotati di rinomanza’*, in *Riv. dir. ind.*, 2017.

R. GHISLANDI, *Il manuale dell'e-commerce*, Apogeo, 2012.

R. E. GOLDSMITH & L. R. FLYNN, *Psychological and bahavioral drives of online clothing purchase*, *Journal of Marketing Management*, 2004.

D. GOLIZIA, *Fashion business model. Strategie e modelli delle aziende di moda*, Franco Angeli, 2016.

F. GOZZO, *L'uso illecito del “meta-tag”. Fattispecie di contraffazione di marchio e concorrenza*

sleale?, 2012, in <https://www.francescogozzo.com/luso-illecito-del-meta-tag-fattispecie-di-contraffazione-di-marchio-e-concorrenza-sleale/>.

M. GUERZONI – V. PICCOLILLO, *Via libera all'agenzia per la cybersicurezza. Avrà 300 dipendenti*, *Corriere della Sera*, 11 giugno 2021.

G. GUGLIELMETTI, *Parole, Figure o segni di uso generale in funzione di marchi di impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1961.

M. IASELLI, *Quale giurisdizione su Internet? Interviene la Corte di Giustizia*, 2013, in <https://www.altalex.com/documents/news/2013/08/28/quale-giurisdizione-su-internet-interviene-la-corte-di-giustizia>.

F. IRACI GAMBAZZA, *Il Tribunale di Shanghai Huangpu sul caso New Balance: una vittoria attesa quindici anni*, 2 marzo 2021, in <https://www.e-lex.it/it/il-tribunale-di-shanghai-huangpu-sul-caso-new-balance-una-vittoria-attesa-quindici-anni/>.

F. IRALDO – M. MELIS, *Green marketing, come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, Milano, 2012.

S. IZZI, *Lotta alla contraffazione. Analisi del fenomeno, sistemi e strumenti di contrasto*, Franco Angeli, Milano, 2008.

F. LA ROCCA, nota a sentenza Corte d'Appello Firenze, 9 giugno 2016, sez. spec. Impresa, in *Riv. dir. it.*, 2017, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

F. LA ROCCA, *I marchi di forma nel campo della moda*, *Riv. dir. it.*, 2017, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

A. LA ROSA, *Carattere notorio e rinomato del marchio: la tutela dei “gancini” Ferragamo*, in <https://www.previti.it/carattere-notorio-e-rinomato-del-marchio-la-tutela-dei-gancini-ferragamo/>.

L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il Dir. ind.*, 2007.

L. MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010.

M. MANTELLI - M. GARDELLIN, *“Diritto della moda: Il caso Fiorucci – lo stilista che cede il marchio con il suo nome può continuare ad utilizzare il proprio nome nel suo futuro business?”*, 2020, in <https://imantelli.eu/diritto-della-moda-il-caso-fiorucci-lo-stilista-che-cede-il-marchio-con-il-suo-nome-puo-continuare-ad-utilizzare-il-proprio-nome-nel-suo-futuro-business/>.

A. MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. ind.*, 1996.

K. MASSIMEI, *Blockchain: ambiti applicativi nel mondo del Lusso e della Moda*, 2020, in <https://www.iusinitinere.it/blockchain-ambiti-applicativi-nel-mondo-del-lusso-e-della-moda>.

C. MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, in *Giur. it.*, 2009,

(caso “Bottega Veneta”).

G. MORGESE, *La tutela della proprietà intellettuale nell’Unione Europea*, Bari Economia & Cultura, 2014.

G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964.

A. PAGANI, *Il Tribunale di Firenze si pronuncia a difesa del celebre marchio “Bulgari”*, 2017, in <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/12/27/il-tribunale-di-firenze-si-pronuncia-a-difesa-del-celebre-marchio-bulgari>.

M. PAPPONE, *Il marchio d’impresa nei sessant’anni di Unione Europea*, 2018, in <https://giustiziacivile.com/unione-europea/approfondimenti/il-marchio-dimpresa-nei-sessantanni-di-unione-europea>.

E. PAZE’, *La repressione penale del commercio dei prodotti contraffatti fra vendite in rete e venditori abusivi di strada: gli interessi protetti*, 2018, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-repressione-penale-del-commercio-dei-prodotti-c_09-05-2018.php.

M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015.

F. R. RINALDI – S. TESTA, *L’impresa moda responsabile. Integrare etica ed estetica nella filiera*, Egea, Milano, 2013.

F. R. RINALDI, *Fashion Industry 2030, Reshaping the Future through Sustainability and Responsible Innovation*, Egea, Milano, 2019.

G. RIVA, *I social network*, Il Mulino, Milano, 2010.

B. RODESCHINI, *Voilà*, aprile 2021.

N. RONCHETTI, *La sostenibilità della moda ora è certificata dalla blockchain*, 2020, in <https://www.ilsole24ore.com/art/la-sostenibilita-moda-ora-e-certificata-blockchain-ADeSwyb>.

G. RUGGIERO, *Contraffazione, le tecnologie come blockchain e internet per proteggere il made in Italy*, 2018, in <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/contraffazione-le-tecnologie-come-blockchain-e-internet-per-proteggere-il-made-in-italy>.

P. SALVATERRA, *Si fa presto a dire Storytelling. Racconto valoriale e comunicazione in diretta: i must-have del settore Moda*, *Papers di diritto europeo, Edizione speciale, The fashion industry in the European Union*, Centro di documentazione europea – Università degli Studi di Verona, 2017.

P. SAMMARCO, *Illeciti contraffattori: responsabilità del provider, rischio di impresa e ruolo della registration authority*, in *Dir. inf.*, 2002.

A. SARACENO, *Brevi note in tema di marchi alfabetici*, in *Riv. dir. ind.*, 2009.

R. SCIAUDONE, *L’uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II.

G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001.

- G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.
- G. B. SHAW, *Il dilemma del dottore*, Mondadori, Milano, 1959.
- N. SHEMTOV, *Searching for the Right Balance: Google, Keywords Advertising and Trade Mark Use*, in *EIPR*, 2008.
- L. SIEGLE, *Die For: Is Fashion Wearing out the World?*, 2011.
- C. SIGNORINI, *Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette*, in (a cura di) G. GHIDINI – G. CAVANI, *Lezioni di Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2014.
- G. SIMMEL, *La Moda*, Mondadori, Milano, 1998.
- G. E. SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004.
- G. E. SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, in *AIDA*, 2011.
- G. E. SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in (a cura di) A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013.
- G. E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2014.
- P. SPADA, *Diritto industriale. Introduzione*, Giappichelli, Torino, 1999.
- G. SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword*, in *Dir. inf.*, 2010.
- A. SPONZILLI, *Locus commissi delicti negli illeciti IP commessi a mezzo Internet*, 2019, in <https://www.diritto.it/locus-commissi-delicti-negli-illeciti-ip-commessi-a-mezzo-internet/>.
- STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI, *Webinar Fashion Law nel dopo Covid: Ridisegnare il Futuro*, 2020.
- G. TESAURO, *Diritto dell'Unione Europea*, CEDAM, Padova, 2012.
- E. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "keyword" marketing confusorio*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II.
- L. TREVISAN – G. CUONZO, *Proprietà Industriale, Intellettuale e IT*, Ipsoa, Milano, 2013.
- P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2009.
- L. TURINI, *Link sponsorizzati e meta-tag, tra liceità e violazione di marchio*, in *Diritto dell'Internet*, 2008.
- A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961.
- A. VANZETTI, *Commento alla Direttiva CE 89/104*, in *NLCC*, 1989.
- A. VANZETTI, *Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto*, in *Riv. dir. ind.*, 2002.
- A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002.

- A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012.
- E. VARESE – S. BARABINO – V. MAZZA, DLA PAPER, *Il diritto di proprietà intellettuale per la protezione delle creazioni di moda*, 2019, in <https://legalcommunity.it/diritto-proprietà-intellettuale-la-protezione-delle-creazioni-moda/>.
- P. VARI, *La natura giuridica dei nomi a dominio*, CEDAM, Padova, 2001.
- C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale, Le Persone*, F.lli Bocca, Torino, 1893.

GIURISPRUDENZA

- Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, (caso *Biki*).
- Corte di Giustizia, 30 novembre 1976, C-21/76, (caso *Mines de Potasse*).
- Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, (caso *Cartier*).
- Trib. Milano, 26 febbraio 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*
- Trib. Roma, 26 febbraio 1982, in *GADI*, (caso *Rochas*).
- Corte d'Appello Milano, 20 luglio 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*
- Cass., 7 maggio 1983, n. 3109, in *GADI*, 1983, (caso *Fendi*).
- Trib. Milano, 14 aprile 1986, in *GADI*, 2033, (caso *Krizia*).
- Cass., 18 giugno 1990, n. 6119.
- Trib. Firenze, 3 novembre 1993, in *GADI*, 1994.
- Corte d'Appello Torino, 9 gennaio 1997, Chanel s.a. vs. Fodermec s.a.s. e altri, in *Giur. It.* 1997, I, (caso *Chanel*).
- Trib. Firenze, 15 settembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, n. 3838.
- Trib. Milano, 30 dicembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, n. 4118.
- Cass., 19 aprile 2000, n. 5091, Soc. Chanel vs. Soc. Fodermec e altri, in *Foro It.* 2001, I, (caso *Chanel*).
- Trib. Roma, 23 agosto 2000, in *Riv. giur. trib.*, 2000.
- Trib. Firenze, 7 giugno 2001, *Dir. ind.*, 2001.
- Cass., 23 novembre 2001, n. 14863, (caso *Etro*).
- Corte d'Appello Firenze, 10 maggio - 29 ottobre 2002, n. 1407/2002.
- Corte di Giustizia, 18 giugno 2002, causa C-299/99, (caso *Philips*).

Trib. Bergamo, 3 marzo 2003, n. 0634/2003.

Corte di Giustizia, 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion SA e Sadas Vertbaudet SA, in *Racc. 2003*, I, e in *Giur. ann. dir. ind.*, (caso *LTJ Diffusion/Arthur*).

Corte di Giustizia, 8 aprile 2003, cause C-53/01, C-54/01 e C-55/01, (caso *Linde*).

Corte di Giustizia, 6 maggio 2003, C-104/01, in *Dir. ind.*, 2004, (caso *Libertel*).

Trib. Forlì, sez. distaccata di Cesena, 27 giugno 2003, Marcorossi S.r.l. e Sergio Rossi S.p.A., in *Giur. ann. dir. ind.*, (caso *Rossi*).

Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs, 10 luglio 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux vs. Fitnessworld Trading Ltd., in *Racc.*, 2003, I, (caso *Adidas-Fitnessworld*).

Corte di Giustizia, 5 febbraio 2004, C-18/02, (caso *Danemarks Rederiforening*).

Trib. Milano, 22 giugno 2004 (ord.), Robiz S.r.l. vs. Louis Vuitton Mallettier SA, in *Giur. ann. dir. ind.*, (caso "ritagli Vuitton").

Trib. CE, 6 ottobre 2004, in *eur-lex.europa.eu*, (casi *NLSport*, *NLJeans*, *NLActive* e *NLCollection*).

Corte di Giustizia, 7 ottobre 2004, causa C-136/02, (caso *Mag Instrument*).

Divisione di Annullamento UAMI, 24 dicembre 2004, 545-C. 199, (caso *Fiorucci vs. Edwin*).

Trib. Bologna, 19 luglio 2005, Polo Ralph Lauren Fashions of Europe S.r.l. e Poloco s.a vs. A.C F., (caso *Polo Ralph Lauren*).

Cass., 28 febbraio 2006, n. 4405, Canali S.p.A. vs. Centro Moda Canali di Luciano Canali & C., in *Giur. ann. dir. ind.* 4942 e in *Foro it.* 2006, I, (caso *Canali*).

Corte di Giustizia, 30 marzo 2006, causa C-259/14, (caso *Emanuel*).

Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI, 6 aprile 2006, R 238/2005-1.

Corte di Giustizia, 25 gennaio 2007, causa C-321/03, (caso *Dyson*).

Trib. Milano, 8 febbraio 2007, in *GADI*, 2007, (caso *Chanel S.a.s. vs. Bottonificio Silga S.n.c.*).

Corte di Giustizia, 12 giugno 2007, in *eur-lex.europa.eu*, (caso *Limonchelo D*).

Cass., 25 giugno 2007, n. 14684, in *GADI*, 2008, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>, (caso Ω).

Trib. Roma, 30 agosto 2007, in *IDA* 2008.

Trib. Torino, 26 novembre 2007, in *GADI*, 2008, (caso *Il Mondo S.r.l. vs. Louis Vuitton Mallieter S.A.*).

Trib. Milano, 12 marzo 2008, Christian Dior Couture vs. Guess Italia S.r.l. e l'Innominato S.p.A., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009.

Trib. Torino, sez. speciale PI., 17 marzo 2008, in *Riv. dir. ind.*, 2009, (caso *Hermès International vs. Laurence S.r.l.*).

Cass., 18 marzo 2008, n. 7254, in *GADI*, 2008, (caso *Louis Vuitton Mallieter S.A. vs. Robert Diffusion S.r.l., Giorgia S.r.l. e Gioe S.r.l.*).

Corte di Giustizia, 10 aprile 2008, causa C-102/07, Adidas AG e Adidas Benelux BV vs. Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV e Vendex KBB Nederland BV, in *Racc.*, 2008, I, e in *Giur. ann. dir. ind.*, (caso *Adidas III*).

Trib. Milano, 24 aprile 2008, Guess Italia S.r.l e l'Innominato S.p.A. vs. Christian Dior Couture, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009.

Corte d'Appello Milano, 17 settembre 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009.

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston, 9 ottobre 2008, causa C-276/05, par. 14, (caso *Wellcome*).

Cass., 10 ottobre 2008, n. 24909, Florence Fashion Jersey Ltd. vs. Valentino S.p.A., in *Giur. ann. dir. ind.*, (caso *Valentino*).

Trib. Torino, sez. speciale PI., 14 novembre 2008, in *Riv. dir. ind.*, 2009, (caso *Cosci F.lli di F. e S. & C S.a.s. vs. Bottega Veneta International S.a.r.l.*).

Trib. Milano, 29 dicembre 2008, in *GADI*, 2009, (caso *Bulgari S.p.A. e Bulgari Italia S.p.A. vs. B.C. Collection S.r.l. e Bulgari Stefania S.n.c.*”).

Trib. Torino, 13 gennaio 2009, Cosci F.lli di Franco e Sergio & C. S.a.s. vs. Bottega Veneta International S.r.l., in *Giur. it.* 2009, con nota di C. Mezzetti, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, (caso *Bottega Veneta*).

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi, 10 febbraio 2009 (caso *L'Oréal*).

Trib. CE, 14 maggio 2009, T-165/06. 201.

Corte di Giustizia, 18 giugno 2009, C-487/07, (caso *L'Oréal*).

Cass., 29 ottobre 2009, n. 22929, in *Foro it.*, 2011.

Trib. Torino, 17 novembre 2009, Coin vs. Bottega Veneta International S.a.r.l. e B.V. Servizi S.r.l., in *Giur. it.* 2009, con nota di C. Mezzetti, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, (caso *Bottega Veneta*).

Trib. Milano, IV Sez. Pen, 24 febbraio – 2 aprile 2010, n. 1972, in <https://www.altalex.com/documents/news/2010/04/26/internet-non-e-una-zona-franca-condannati-i-dirigenti-di-google>.

Corte di Giustizia, 23 marzo 2010, causa C-236-238/08, Google France SARL e Google Inc. vs. Louis Vuitton Mallettier SA, Google France SRL vs. Viaticum SA, Luteciel SARL e Google France SARL vs. Bruno Raboin, Tiger SARL vs. CNRHH, Pierre Alexis Thonet, in *Racc.*, 2010, I, (caso *Google-Adwords*).

Trib. Milano, 26 aprile 2010.

Trib. Torino, 11 giugno 2010, in *GADI*, 2010, (caso *Hermés International S.c.p.a. ed Hermés Sellier S.A. vs. Laurence S.r.l.*).

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

Corte di Giustizia, 5 luglio 2011, C-263/09.

Corte di Giustizia, 12 luglio 2011, C-324/09, (caso *L'Oréal vs. Ebay*).

Trib. Milano, 16 luglio 2011, in *GADI*, 2011.

Trib. Padova, sez. uff. indagini prel., 30 settembre 2011, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

Trib. UE, quinta sez., 20 ottobre 2011, (caso *Horse Couture/Horse*).

Corte di Giustizia, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/10, in <https://www.altalex.com/documents/news/2013/08/28/quale-giurisdizione-su-internet-interviene-la-corte-di-giustizia>.

Trib. UE, terza sez., 14 dicembre 2011, causa T-237/10, (caso *fibbia di chiusura*).

Trib. Catania, 22 dicembre 2011, in *GADI*, 2011.

Cass., 29 dicembre 2011, n. 29879, in *Dir. ind.*, 2012, V.

Corte di Giustizia, 19 aprile 2012, C-523/10, (caso *Wintersteiger AG vs. Products AU Sondermaschinebau GmbH*).

Trib. UE, quarta sez., 8 maggio 2012, (caso *superficie con puntini neri*).

Cour de Cassation, 30 maggio 2012, (caso *Christian Louboutin S.A. vs. Zara France*).

Court of Appeals for the Second Circuit, 5 settembre 2012, (caso *Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent America Holding Inc.*).

Trib. UE, 22 marzo 2013, cause riunite T-409/10 e T-410/10.

Corte di Giustizia, quinta sez., 8 aprile 2013, causa C-12/12, *Colloseum Holding AG vs. Levi Strauss*, in *Riv. Dir. Ind.* 2013, II, con nota di E. Berti Arnoaldi, (caso *etichetta rettangolare rossa*).

Trib. Milano, sez. specializzata in materia d'impresa, 2 maggio 2013, *Guccio Gucci S.p.A. vs. Guess Inc. e Guess Italia, Zappos.com Inc. e con l'intervento di Luxury Goods Italia S.p.A.*, in *Foro it.*, 2013, (caso *Guccio Gucci S.p.A. vs. Guess Inc. e Guess Italia*).

Trib. Firenze, 6 maggio 2013, n. 2871, con nota di F. La Rocca, *Riv. dir. it.*, 2017, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

Trib. Firenze, 6 dicembre 2013.

Trib. UE, quarta sez., 14 marzo 2014, causa T-131/13, (caso *fiore sul bavero*).

Tribunal de Commerce Brussels, 20 marzo 2014, n. AR 2013-6154, *Christian Louboutin vs. Van Dalen*

Footwear BV.

Trib. Milano, 8 aprile 2014, n. 4079, in *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

Corte di Giustizia, ottava sez., 5 maggio 2014, (caso *fibbia di chiusura*).

Corte di Giustizia, nona sez., 8 maggio 2014, causa C-35/13, Assica –Associazione Industriali delle carni e dei salumi e Kraft Foods Italia vs. Associazione per la tutela del Salame di Felino, La Felinese Salumi, Salumificio Monpiù e altri, (caso *Salame di Felino*).

Corte di Giustizia, 10 luglio 2014, causa C-421/13, (caso *Apple*).

U.S. District Court of California, 31 luglio 2014, n. 2.14-CV-03522, (caso *Hermès International vs. Emperia Inc.*).

Corte d'Appello Milano, 15 settembre 2014, n. 6095.

Corte di Giustizia, 18 settembre 2014, cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P.

Hof van beroep, 18 novembre 2014, n. AR/734, Christian Louboutin vs. Dr. Adams Footwear BV.

Cass., 17 febbraio 2015, n. 3118.

Trib. UE, 21 aprile 2015, cause riunite T-359/12 e T-360/12.

Trib. Milano, 27 agosto 2015, con nota di A. Castelli, in <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/impedimenti-alla-registrazione-del-marchio-di-forma-presupposti-temporali-per-la-configurabilita-della-concorrenza-parassitaria-e-limiti-alla-relativa-tutela-inibitoria>.

Trib. Torino, sez. specializzata in materia di impresa, 19 gennaio 2016, RG. 29252/2015.

Cass. 25 maggio 2016, n. 10826.

Corte d'Appello Firenze, 9 giugno 2016, sez. spec. Impresa, con nota di F. La Rocca, *Riv. dir. it.*, 2017, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

Trib. Firenze, 20 ottobre 2016, citato da F. La Rocca, *I marchi di forma nel campo della moda*, *Riv. dir. it.*, 2017, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

Cass. penale, seconda sez., 17 febbraio 2017, n. 27376, in *Riv. dir. ind.*, 2017.

Trib Bologna, 19 ottobre 2017, (caso *G. L. Group Italia S.r.l. vs. Fushiko*).

Corte di Giustizia, 16 dicembre 2017, causa C-230/16, (caso *Coty Germany GmbH vs. Parfümerie Akzente GmbH*).

Corte di Giustizia, 12 giugno 2018, causa C-163/16, Christian Louboutin e Christian Louboutin SAS vs. Van Haren Schoenen BV.

Cass. S.U., 17 ottobre 2018, ordinanza n. 26000, (caso *Gucci*).

Cass. S.U., 17 ottobre 2018, ordinanza n. 26001, (caso *Gancini Ferragamo*).

Corte d'Appello di Monaco, 8 novembre 2018, (caso *Sisley*).

Trib. Milano, ord. 16 novembre 2018 e ord. coll. 26 febbraio 2019, (caso *l'Oreal – Helena Rubinstein vs. IDS “Lillapois”*).

Tribunale UE, 8 febbraio 2019, causa T-647/17, in <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=210621&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=12353531>, Serendipity S.r.l. e a. vs. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale Marchio dell'Unione europea.

Trib. Milano, 3 luglio 2019, ord. cautelare collegiale, (caso *Sisley vs. Amazon*).

Corte Suprema del Popolo cinese, 26 marzo 2020, in <https://www.e-lex.it/it/il-tribunale-di-shanghai-huangpu-sul-caso-new-balance-una-vittoria-attesa-quindecim-anni/>, (caso *Michael Jordan vs. Qiaodan Sports Co. Ltd.*).

Corte d'Appello di Amsterdam, 14 luglio 2020, (caso *Action Sport vs. Nike*).

Trib. Roma, 15 luglio 2020, (caso *Facile.it*).

Trib. Roma, 17 ottobre 2020, (caso *Airway International limited vs. Calzados Die*).

Japan IP Court n. Heisei 31(wa) 9997, 17.12.2020, in <https://www.iusinitinere.it/birkin-bag-il-caso-hermes-c-emperia-e-la-rivendicazione-dei-diritti-della-maison-36032>, 2021, (caso *Hermès International vs. Tia Maria*).

Tribunale di Shanghai Huangpu, 5 gennaio 2021, in <https://www.e-lex.it/it/il-tribunale-di-shanghai-huangpu-sul-caso-new-balance-una-vittoria-attesa-quindecim-anni/>, (caso *New Balance*).

Trib. Milano, 6 febbraio 2021.

Trib. UE, 21 aprile 2021, causa T-44/20, in <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/chanel-perde-primario-grado-contro-registrazione-ue-marchio-huawei-AEpZvdC>.

SITOGRAFIA

B. ACCONCIAIOCO, *Quando il colore identifica una firma piuttosto che una forma: il caso Louboutin*, 2018, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

S.K. BEN AMOR, *Birkin Bag: il caso Hermes vs. Emperia e la rivendicazione dei diritti della maison*, 2021, in <https://www.iusinitinere.it/birkin-bag-il-caso-hermes-c-emperia-e-la-rivendicazione-dei-diritti-della-maison-36032>.

L. BENTLY, B. SHERMAN, D. GANGJEE, & P. JOHNSON, *Intellectual Property Law*, 2018, Oxford, University Press, in www.oxforduniversitypress.uk.

L. BERTO, *L'utilizzo del marchio altrui come keyword nel sistema adwords dal caso Google France vs. Louis Vuitton alle più recenti pronunce italiane*, 2018, in <https://www.iusinitinere.it/lutilizzo-del-marchio-altrui-come-keyword-nel-sistema-adwords-dal-caso-google-france-vs-louis-vuitton-alle-piu-recenti-pronunce-italiane-9159>.

BIRD & BIRD, Webinar *Digital Talks: nuovi scenari nella tutela dei diritti IP e IT*, 2020.

M. BOGNI, *Moda e proprietà intellettuale, tra estetica e comunicazione*, Convegno "Fashion & the Ip Law", Università di Parma, 2012, in <https://www.filodiritto.com/moda-e-proprietà-intellettuale-tra-estetica-e-comunicazione>.

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

M. CAVALIERE, *La registrazione del marchio e il controverso marchio Louboutin*, 2020, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

M. DI GIULIO, *Come la blockchain può cambiare il settore della moda in modo etico e sostenibile*, 2020, in <https://www.blockchain4innovation.it/mercati/industria4-0/come-la-blockchain-puo-cambiare-il-settore-della-moda-in-modo-etico-e-sostenibile/>.

- S. ESPOSITO, *Contraffazione del marchio tramite vendita online: individuazione del Foro territorialmente competente*, in <https://www.forumiuris.it/contraffazione-del-marchio-tramite-vendita-online-individuazione-del-foro-territorialmente-competente/>.
- E. FANO, *La tutela del design nel mondo della moda tra registrazione e diritto d'autore: una comparazione tra Europa e Stati Uniti*, 2016, in <https://www.marchiedisegni.eu/wp-content/uploads/2016/10/Tutela-del-design-nel-mondo-della-moda.pdf>.
- S. S. FISCINA, *Brand protection: rischi e tutele del marchio digitale*, 2020, in <https://www.diritto.it/brand-protection-rischi-e-tutele-del-marchio-digitale/>.
- C. GALLI, *L'ultima decisione della Corte Suprema sulla saga dei Fiorucci*, 2016, in <https://sistemaproprietaintellettuale.it/angolo-del-professionista/7244-l-ultima-decisione-della-corte-suprema-sulla-saga-dei-fiorucci.htm>.
- F. GOZZO, *L'uso illecito del "meta-tag". Fattispecie di contraffazione di marchio e concorrenza sleale?*, 2012, in <https://www.francescogozzo.com/luso-illecito-del-meta-tag-fattispecie-di-contraffazione-di-marchio-e-concorrenza-sleale/>.
- M. IASELLI, *Quale giurisdizione su Internet? Interviene la Corte di Giustizia*, 2013, in <https://www.altalex.com/documents/news/2013/08/28/quale-giurisdizione-su-internet-interviene-la-corte-di-giustizia>.
- F. IRACI GAMBAZZA, *Il Tribunale di Shanghai Huangpu sul caso New Balance: una vittoria attesa quindici anni*, 2 marzo 2021, in <https://www.e-lex.it/it/il-tribunale-di-shanghai-huangpu-sul-caso-new-balance-una-vittoria-attesa-quindici-anni/>.
- F. LA ROCCA, *I marchi di forma nel campo della moda*, Riv. dir. it., 2017, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.
- A. LA ROSA, *Carattere notorio e rinomato del marchio: la tutela dei "gancini" Ferragamo*, in <https://www.previti.it/carattere-notorio-e-rinomato-del-marchio-la-tutela-dei-gancini-ferragamo/>.
- M. MANTELLI e M. GARDELLIN, *Diritto della moda: Il caso Fiorucci – lo stilista che cede il marchio con il suo nome può continuare ad utilizzare il proprio nome nel suo futuro business?*, 2020, in <https://imantelli.eu/diritto-della-moda-il-caso-fiorucci-lo-stilista-che-cede-il-marchio-con-il-suo-nome-puo-continuare-ad-utilizzare-il-proprio-nome-nel-suo-futuro-business/>.
- K. MASSIMEI, *Blockchain: ambiti applicativi nel mondo del Lusso e della Moda*, 2020, in <https://www.iusinitinere.it/blockchain-ambiti-applicativi-nel-mondo-del-lusso-e-della-moda>.
- A. PAGANI, *Il Tribunale di Firenze si pronuncia a difesa del celebre marchio "Bulgari"*, 2017, in <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/12/27/il-tribunale-di-firenze-si-pronuncia-a-difesa-del-celebre-marchio-bulgari>.

M. PAPPONE, *Il marchio d'impresa nei sessant'anni di Unione Europea*, 2018, in <https://giustiziacivile.com/unione-europea/approfondimenti/il-marchio-dimpresa-nei-sessantanni-di-unione-europea>.

E. PAZE', *La repressione penale del commercio dei prodotti contraffatti fra vendite in rete e venditori abusivi di strada: gli interessi protetti*, 2018, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-repressione-penale-del-commercio-dei-prodotti-c_09-05-2018.php.

N. RONCHETTI, *La sostenibilità della moda ora è certificata dalla blockchain*, 2020, in <https://www.ilsole24ore.com/art/la-sostenibilita-moda-ora-e-certificata-blockchain-ADeSwyb>.

G. RUGGIERO, *Contraffazione, le tecnologie come blockchain e internet per proteggere il made in Italy*, 2018, in <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/contraffazione-le-tecnologie-come-blockchain-e-internet-per-proteggere-il-made-in-italy>.

A. SPONZILLI, *Locus commissi delicti negli illeciti IP commessi a mezzo Internet*, 2019, in <https://www.diritto.it/locus-commissi-delicti-negli-illeciti-ip-commessi-a-mezzo-internet/>.

E. VARESE – S. BARABINO – V. MAZZA, DLA PAPER, *Il diritto di proprietà intellettuale per la protezione delle creazioni di moda*, 2019, in <https://legalcommunity.it/diritto-proprietà-intellettuale-la-protezione-delle-creazioni-moda/>.

Blockchain, IP e industria della moda, 2017, in <https://www.managingip.com/article/b1kbpknf78y8tz/blockchain-ip-and-the-fashion-industry>.

Consultazione della Commissione *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile*, 8 marzo 2018, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN>.

Contraffazione online del marchio UE: quale tribunale ha giurisdizione? Risponde la CGUE, in <https://www.sib.it/flash-news/contraffazione-online-del-marchio-ue-quale-tribunale-ha-giurisdizione-risponde-la-cgue/>.

HERMES, *Birkin story*, in <https://www.hermes.com/it/en/story/106191-birkineu-n?s=birkin+bag>.

HERMES, *Kelly Story*, in <https://www.hermes.com/it/en/story/106196-kellyeu-en?s=Kelly+bag>.

L'impatto della produzione e dei rifiuti tessili sull'ambiente (infografica), in <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/l-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica>.

Tracciabilità 4.0 nel sistema moda fra blockchain ed etichettatura smart, in <https://rencollective.org/blockchain-ed-etichettatura-smart/>.

Tmdn.org., *Kelly bag*, in <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#>.

Tmdn.org, *Lindy bag*, in <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>.

Tmsearch.uspto.gov., *U.S. Birkin Trademark*, in <http://tmsearch.uspto.gov/showfield?f=>

doc&state=4806:py9w8n.2.1.

Tmsearch.uspto.gov., *U.S. Turn-lock Trademark*, in <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=>.

Uibm.gov.it., *Birkin bag*, in <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>.

Uibm.gov.it., *Dispositivo di chiusura Birkin*, in <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>.

University Press, in www.oxforduniversitypress.uk.

Trib. CE 6 ottobre 2004, in eur-lex.europa.eu, (casi *NLSport*, *NLJeans*, *NLActive* e *NLCollection*).

Corte di Giustizia, 12 giugno 2007, in eur-lex.europa.eu, (caso *Limonchelo I*).

Cass., 25 giugno 2007, n. 14684, in *GADI*, 2008, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>, (caso Ω).

Trib. Milano, quarta sez. pen, 24 febbraio – 2 aprile 2010, n. 1972, in <https://www.altalex.com/documents/news/2010/04/26/internet-non-e-una-zona-franca-condannati-i-dirigenti-di-google>.

Trib. Milano, 8 aprile 2014, n. 4079, in *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

Trib. Firenze, 20 ottobre 2016, citato da F. La Rocca, *I marchi di forma nel campo della moda*, *Riv. dir. it.*, 2017, *DeJure Banche Dati Editoriali GFL*, in <https://www.iusexplorer.it>.

Trib. UE, 21 aprile 2021, causa T-44/20, in <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/chanel-perde-primograd-contro-registrazione-ue-marchio-huawei-AEpZvdC>. Uibm.gov.it., *Borsa Kelly*, in <http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>.

Japan IP Court n. Heisei 31(wa) 9997, 17.12.2020, in <https://www.iusinitinere.it/birkin-bag-il-caso-hermes-c-emperia-e-la-rivendicazione-dei-diritti-della-maison-36032>, 2021, (caso *Hermès International vs. Tia Maria*).

<https://aippi.it/materiali/la-riforma-del-codice-della-proprietà-industriale/>.

https://cde.univr.it/wp-content/uploads/UnivrFW_Papers-di-diritto-europeo_edizione-speciale-2017_1def.pdf.

<https://dirittoaldigitale.com/2020/07/07/marchio-damier-louis-vuitton/>.

<https://inhousecommunity.it/diesel-vince-contro-i-falsari-in-una-causa-di-cybersquatting-alla-corte-federale-di-new-york/>.

<https://inhousecommunity.it/ferragamo-vince-la-tutela-del-celebre-marchio-forma-omega/>.

https://it.m.wikipedia.org/Meta_tag.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Nome_di_dominio.

<https://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag>.

https://it.wikipedia.org/wiki/Moda_ecosostenibile.

https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale.

[https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione#:~:text=Le%20tecnologie%20dell%27informazione%20e,informazioni%20\(tecnologie%20digitali%20comprese\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_dell%27informazione_e_della_comunicazione#:~:text=Le%20tecnologie%20dell%27informazione%20e,informazioni%20(tecnologie%20digitali%20comprese)).

<https://legalcommunity.it/la-cassazione-riconosce-la-validita-la-notorieta-dei-marchi-damier-louis-vuitton1> <https://www.gucci.com/it/it/st/eco-packaging>.

<https://nunziantemagrone.it/wp-content/uploads/2021/04/210414-Alert-IP-La-protezione-dei-diritti-di-propriet%C3%A0-intellettuale-nuove-tendenze-qualche-bilancio-a-un-anno-dall-inizio-della-pandemia.pdf>.

<http://protezionebrand.info/74-diesel-vince-a-new-york-contro-il-cybersquatting>.

<https://senaiplaw.com/2018/11/23/e-possibile-tutelare-la-chiusura-di-una-borsa-come-marchio-di-forma-la-cassazione-torna-sul-caso-gancini-il-marchio-tridimensionale-di-ferragamo/>.

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi-e-contraffazione-online-opportunita-e-strumenti-di-tutela>.

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi/il-codice-della-propriet%C3%A0-industriale>

<https://24oresystem.ilsole24ore.com/it/cybersecurity-un-ecosistema-fatto-di-persone/>.

<https://web.archive.org/web/20180405214454/https://www.altramoda.net/it/material/tencel>.

<http://web.archive.org/web/20010221220204/www.armani.it/lastoriainfinita.htm>.

<https://web.archive.org/web/20180405154621/https://www.vestilana.it/top-10-brand-moda-sostenibile-italiana-blog>.

https://www.adnkronos.com/moda-nanotecnologie-presentata-la-prima-collezione-di-abiti-protetti-da-batteri_6W03boLlP0pw0wIFGEN3WA.

<https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/4ward360-tratta-con-la-nanotecnologia-il-frac-di-toscanini-restaurato-da-sangalli.html>.

<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2003/03/03/la-variabile-qualificazione-giuridica-del-nome-di-dominio-tra-segni-distintivi-e-liberta-fondamentali-tribunale-di-bergamo-sez-i-sentenza-3-marzo-2003/>.

<https://www.bioambassador.com/green-fashion-moda-ecosostenibile/>.

<https://www.cyberlaws.it/2019/marchi-keyword-advertising/>.

<https://www.dandi.media/usare-il-marchio-altrui-come-meta-tag/>.

<https://www.dcuci.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid342084.pdf>.

<https://www.dirittopa.it/it/interventi/tecnologie/i-meta-tag-nei-tribunali-italiani-i-casi-genertel-e-technoform/>.

<https://www.diritto.it/articoli/tecnologie/morelli6.html>.

<https://www.fashionmagazine.it/market/dopo-anni-di-battaglie-legali-gucci-e-forever-21-accordo-trovato-sulle-strisce-colorate-101315>.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/08/19G00026/sg>.

<http://www.global-standard.org/>.

<https://www.glossariomarketing.it/significato/keyword-advertising/>.

<http://www.greenme.it/consumare/mode-e-abbigliamento/14800-piumino-oche-report>.

https://www.ilmattino.it/societa/moda/dopo_nove_anni_di_battaglie_legali_torna_sereno_gucci_guess-3686410.html.

<https://www.ilsole24ore.com/art/nastri-contraffatti-gucci-denuncia-catena-americana-forever-21-AE718GAC>.

<https://www.ilsole24ore.com/art/mario-valentino-vince-causa-farfetch-l-uso-nome-valentino-borse-e-accessori-ADTwogQB>.

<https://www.ilvestitoverde.com/>.

<https://www.insidemarketing.it/utilizzo-indebito-dei-meta-tag-tra-marchi-concorrenti/>.

<http://www.interlex.it/testi/armani.htm>.

<https://www.italiaonline.it/risorse/meta-tag-cosa-sono-e-come-scrivere-l-alfabeto-della-seo-1105>.

<https://www.laconceria.it/cronaca/mario-valentino-vs-valentino-la-guerra-legale-travolge-farfetch/>.

<https://www.marchiedisegni.eu/capacita-distintiva-del-marchio-damier-di-louis-vuitton>.

<https://www.marchiedisegni.eu/luso-del-marchio-mario-valentino/>.

<https://www.msn.com/it-it/notizie/milano/il-frac-di-toscanini-%C3%A8-salvo-grazie-alle-nanotecnologie/ar-BB19ri4i?fullscreen=true#image=1>.

<http://www.patnet.it/2015/01/21/contraffazione-del-marchio-tramite-keyword-advertising-camilla-manfredi-rodll-partner/#:~:text=Ebbene%2C%20il%20titolare%20di%20un,accusato%20di%20contraffazione%20di%20marchio>.

<https://www.polimeni.legal/blog/consulenza-legale-su-meta-tag-e-keyword-nei-siti-web/>.

https://www.repubblica.it/economia/rubriche/fashion-e-finance/2021/02/22/news/confindustria_moda-288703435/.

<https://www.stylight.it/Magazine/Fashion/Moda-Sostenibile-I-Migliori-Brand-Fashion-E-Ecologici/>.

<http://www.synpro-avvocati.it/diritto-internet-e-commerce-e-google-adwords/>.

<https://www.techeconomy2030.it/2018/12/24/blockchain-un-alleato-per-la-moda-made-in-italy/>.

[http://www.thelocal.it/20151117/italys-moncler-wins-china-counterfeit-case, \(caso Moncler\)](http://www.thelocal.it/20151117/italys-moncler-wins-china-counterfeit-case, (caso Moncler)).

<https://www.toplegal.it/news/2021/02/09/27549/spheriens-con-louis-vitton-vince-sui-marchi-damier>.

<https://www.toplegal.it/news/2021/03/17/27650/mario-valentino-con-spheriens-vince-sulluso-del-marchio-valentino>.

<https://www.torresieassociati.it/consulenza-proprietà-industriale/keyword-advertising-contraffazione-marchio/>.

<https://www.torresieassociati.it/studio-legale-macerata/keyword-advertising-contraffazione-marchio/>.

<https://www.un.org/en/>.

<https://www.wondernetmag.com/2020/10/22/i-migliori-brand-ecosostenibili/>.

“Dedico questo mio agognato traguardo a mamma e papà, miei punti di riferimento, che mi hanno sempre seguito e supportato con amore in questi anni, anche nei momenti più difficili.

Lo dedico alle mie dolcissime nonne e ai miei due meravigliosi nonnini che, da lassù, spero siano fieri di me, ed anche a zio Riccardo, che fin da subito si è preoccupato del mio percorso.

Infine, lo dedico alle mie amiche Eleonora, Chiara, Maria e Bianca, mie sorelle non di sangue ma per scelta, che mi sono sempre state vicine e hanno creduto in me ancor prima che lo facessi io.

A tutti voi, dedico così, ora, uno dei miei primi successi, sperando ce ne siano molti altri ancora! Grazie di tutto.”