

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

A.A. 2015/2016

TESI IN DIRITTO COMMERCIALE I

IL FENOMENO DEL LOOK-ALIKE
(IL CASO SAN CARLO CONTRO AMICA CHIPS)

RELATORE: Chiar.mo Prof A. NUZZO

CORRELATORE: Chiar.mo Prof. G. OLIVIERI

CANDIDATO: ELIGIO MARCO CALÒ

MATR.: 110523

INDICE

INTRODUZIONE	3
--------------------	---

I

SAN CARLO VS. AMICA CHIPS: UN CASO DI *LOOK-ALIKE*

1 PROCEDIMENTI CAUTELARI	4
1.1 L'ordinanza del Trib. Milano (sez. spec.) – 5 aprile 2011.....	4
1.2 L'ordinanza del Trib. Napoli (sez. spec.) – 26 luglio 2011.....	8
1.3 GIUDIZIO DI MERITO (Trib. Milano sez. spec. in materia d'impresa)	12
1.3.1 In fatto.....	12
1.3.2 In diritto.....	14
1.3.2 a) Il carattere distintivo delle confezioni San Carlo.....	14
1.3.2 b) Il rischio di confusione.....	15
1.3.2 c) Concorrenza sleale per agganciamento ex. art. 2598 n. 2 c.c.....	17
1.3.2 d) Sanzioni non risarcitorie.....	18
1.3.2 e) Sanzioni risarcitorie.....	18

II

***LOOK-ALIKE*: FENOMENO ECONOMICO ED ANTICONCORRENZIALE**

2.1 <i>LOOK-ALIKE</i> : NOZIONE ED INTRODUZIONE DEL FENOMENO.....	22
2.1.1 Fenomeno anticoncorrenziale	25
2.2 <i>LOOK-ALIKE</i> E LA DISCIPLINA DEI MARCHI E MODELLI.....	27
2.2.1 <i>Look-alike</i> e marchi di forma.....	29
2.2.1 a) Forme funzionali.....	30
2.2.1 b) Forme sostanziali.....	31
2.2.1 c) Forme necessitate.....	32
2.2.2 Modelli di utilità, disegni e modelli: punti di congiunzione con marchio .di forma ed imitazione servile.....	33
2.2.2 a) Modelli di utilità.....	34

2.2.2 b) Disegni e modelli.....	34
2.3 <i>LOOK-ALIKE</i> E CONCORRENZA SLEALE: I DIVERSI APPROCCI.....	35
2.3.1 Divieto di imitazione servile (art. 2598 n. 1 c.c.).....	37
2.3.1 a) Il giudizio di confusione: approccio tradizionale.....	38
2.3.1 b) (segue) il giudizio di confusione: tra contesto d'uso e standardizzazione.....	41
2.3.1 c) (segue) giudizio di confusione: rischio di associazione.....	47
2.3.2 Agganciamento per mezzo di forme distintive (art. 2598 n. 2 c.c.).....	52
2.3.3 Atti non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda (art. 2598 n. 3 c.c.).....	56
2.4 AZIONI E SANZIONI.....	59
2.4.1 Giudizi in materia di proprietà industriale.....	60
2.4.1 a) Giurisdizione e competenza.....	60
2.4.1 b) Misure cautelari.....	60
2.4.1 c) Sanzioni civili.....	62
2.4.1 d) (segue) sanzioni civili: il risarcimento del danno.....	63
2.4.1 e) (segue) sanzioni civili: la restituzione degli utili del contraffattore.....	65
2.4.2 Concorrenza sleale: processo e sanzioni.....	66

III

PROFILI COMPARATIVISTICI E TENDENZE GIURISPRUDENZIALI

3.1 Dati economici.....	69
3.2 Valutazioni comparatistiche.....	73
3.3 Concorrenza sleale: rischio di confusione imprescindibile?	75
3.4 Concorrenza sleale in assenza di confondibilità: un principio generale di correttezza commerciale.....	81
3.5 Giurisprudenza straniera.....	83
3.5.1 Caso L'Oréal: C-487/07, 18 giugno 2009, L'Oréal SA e a./Bellure NV e a....	87
3.6 Il panorama giurisprudenziale italiano.....	91
3.7 Protezione contro il look-alike.....	103
CONCLUSIONI.....	106

BIBLIOGRAFIA.....	109
--------------------------	------------

GIURISPRUDENZA	113
-----------------------------	------------

INTRODUZIONE

Con la sentenza n. 11010/2014 il Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia d'impresa) si è pronunciato su una controversia in materia di *look-alike*, che ha visto contrapporsi le rinomate aziende San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. ed Amica Chips S.P.A. Volendo fornire una prima sintetica definizione della fattispecie può tornar utile far riferimento alla motivazione della sentenza emessa l'11 luglio 2000 dal Tribunale di Napoli la cui pronuncia rappresenta l'occasione per affermare, per la prima volta, l'esistenza anche in Italia della fattispecie del "*look-alike*": «... *si tratta della immissione sul mercato di prodotti che per aspetto esteriore, ed in particolare per il packaging, richiamano prodotti già esistenti sul mercato. I look-alike imitano il trade dress di un prodotto, [...] veicolo identificatore della provenienza del prodotto*».

Questa pronuncia, oltre a trattare una fattispecie atipica di concorrenza sleale qual è appunto il *look alike*, riveste una particolare importanza in quanto rappresenta uno dei pochi casi giuridici in cui l'illiceità della condotta viene ancorata all'agganciamento parassitario di cui all'art. 2598 n. 2 piuttosto che alla più comunemente utilizzata concorrenza sleale confusoria.

Nel caso in esame ci troviamo di fronte ad una vicenda in cui San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. agisce prima in sede cautelare (Trib. Milano 5 aprile 2011 e Trib. Napoli 26 luglio 2011), poi in sede di merito (sentenza succitata), a seguito della improvvisa commercializzazione da parte della resistente (Amica Chips S.p.a.) di una confezione di patatine che asseritamente riprendeva tutti i caratteri distintivi di quella della ricorrente (San Carlo S.p.a.).

Nel primo capitolo verrà analizzato l'intero iter processuale del caso, partendo ovviamente *prima facie* dalle riflessioni che sono state condotte nei giudizi cautelari di Milano e Napoli. Nel secondo capitolo il *look-alike* verrà analizzato inquadrandolo all'interno delle diverse discipline normative di marchi, modelli e concorrenza sleale, evidenziando le differenze e punti di congiunzione tra le stesse; un focus particolare verrà dato sul concetto di "rischio di confusione" evidenziandone presupposti, evoluzioni del concetto e differenze di ruolo che

riveste a seconda che lo si consideri nella disciplina del marchio o in quella della concorrenza sleale. Infine, nel terzo ed ultimo capitolo, si proverà prima a fornire una valutazione economica e comparatistica del fenomeno; illustreremo poi una rassegna delle principali sentenze straniere e nazionali sul *look-alike*, avendo cura di sottolineare i vari *trend* giurisprudenziali e i passaggi chiave usati di volta in volta dai singoli giudici per accordare o meno la tutela.

CAPITOLO I

SAN CARLO VS. AMICA CHIPS: UN CASO DI *LOOK-ALIKE*

1 PROCEDIMENTI CAUTELARI

1.1 L'ORDINANZA DEL TRIB. MILANO (SEZ. SPEC.) – 5 APRILE 2011

1.1.1 In fatto

Con ricorso del 22 dicembre 2010 la San Carlo Gruppo Alimentare S.p.a. titolare del marchio “San Carlo” chiedeva di inibire ad Amica Chips S.p.a. l’uso della confezione di patatine caratterizzata da uno sfondo bianco con in primo piano l’immagine di due patatine, due bordi colorati e il marchio denominativo nel fronte superiore della confezione.

La confezione adottata invece da San Carlo già dal 2002 era stata registrata nel 2003 come marchio (acquisendo, a detta della ricorrente, i caratteri della rinomanza a seguito del reiterato uso) e presentava le seguenti caratteristiche: uno sfondo bianco, con unica immagine di patatina al centro, una scritta descrittiva semplice sotto l’immagine della patatina e, al posto di vari slogan, due semplici bordi colorati per differenziare con diversi cromatismi i vari tipi di patatine, il marchio denominativo in un riquadro a sfondo rosso in alto in posizione centrale, sopra l’immagine della patatina.

Tale confezione, quindi, sembrerebbe essersi negli anni contraddistinta per uno stile grafico che esprime sobrietà e pulizia, allontanandosi dalle modalità consolidate nel

settore, caratterizzate da una veste grafica sgargiante e vivace, così da acquisire carattere individualizzante.

San Carlo S.P.A. faceva poi notare come la resistente, che negli anni precedenti aveva accreditato in forza di intensa campagna pubblicitaria una confezione interamente trasparente, avesse all'improvviso iniziato a commercializzare le proprie patatine attraverso una confezione che riprendeva tutti i caratteri distintivi di quella propria.

Ritenendo perciò che la condotta di Amica Chips integrasse gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598, n. 1 c.c., per il rischio di confusione nel pubblico e comunque per il richiamo suggestivo alla rinomanza ed ai pregi delle patatine San Carlo, oltre che configurare contraffazione del marchio, la ricorrente dava corso alla procedura cautelare.

Amica Chips resisteva facendo notare la rinomanza anche del suo marchio e contestava l'illecito segnalando preliminarmente che la commercializzazione della suddetta confezione oggetto di censura era di fatto già cessata a prescindere dall'esito del contenzioso.

Nel merito poi, soggiungeva l'inesistenza del carattere individualizzante degli elementi della confezione della ricorrente, sottolineava le differenze grafiche e cromatiche tra i due imballaggi e il differente canale di distribuzione (Ho.Re.Ca.).

1.1.2 In diritto

Nonostante le succitate difese della resistente quindi, il Giudice riteneva che le pretese cautelari della ricorrente fossero fondate quantomeno sotto il profilo del *fumus boni iuris* e inquadrava la condotta di Amica Chips nell'illecito concorrenziale per imitazione servile ex art. 2598, n.1 c.c., concernente le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili. Veniva infatti riconosciuta alla confezione San Carlo la specifica funzione distintiva intesa nel suo duplice effetto: differenziare il prodotto da altri simili e ricondurlo ad una determinata impresa, entrambi requisiti necessari in via

cumulativa per accedere alla tutela contro la dedotta contraffazione per imitazione servile.¹

Si evidenziava poi che *“la protezione concorrenziale contro l’imitazione servile, riguardando gli elementi esterni e appariscenti, si estende, oltre che alla forma del prodotto in sé, anche - e soprattutto – alla sua confezione, nella sua funzione distintiva di collegamento dei prodotti ad una determinata impresa.”*²

Il Giudice, analizzando la confezione della ricorrente, ne confermava la specifica distintività, conferita non dalla presenza di alcuni elementi fondamentali (tra cui la colorazione bianca dell’involucro) bensì dall’insieme delle caratteristiche sopraindicate che, nel loro complesso, si discostavano ampiamente dal panorama delle confezioni snack e patatine nel prescegliere una dimensione essenziale e minimalista.

Proseguendo poi nella comparazione delle due confezioni, lo stesso tribunale faceva notare come l’involucro della resistente riprendesse non una o due ma tutte le caratteristiche principali del *“packaging”* San Carlo, precisando ancora che le uniche e sottili differenze presenti (quali il posizionamento laterale dei bordi colorati, la presenza della scritta *“la patatina”* e la fotografia di due chips anziché una sola) risultassero pressoché impercettibili ad un esame di insieme e, soprattutto, ad una comparazione non contestuale tra i due prodotti.

¹ L’ordinanza specifica poi che incombe sul convenuto in contraffazione l’onere di provare i fatti estintivi dell’altrui diritto: dunque la mancanza di originalità o la perdita sopravvenuta della capacità distintiva; (Cass. sent. n° 29522/08).

² Si ribadisce il principio secondo cui la norma sull’imitazione servile vieta *«soltanto l’imitazione delle parti appariscenti, esterne, vale a dire della forma del prodotto, della sua carrozzeria, della sua confezione perché solo l’imitazione di esse, appunto, poteva ingenerare confusione in chi guardasse il prodotto stesso»* (in dottrina: DI CATALDO, *L’imitazione servile*, 38; FLORIDIA, in Aa. Vv. , *Diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, 353; GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, 146; in giurisprudenza, v. Cass. 12 febbraio 2009, n. 3478; Cass. 31 luglio 2008, n. 20884; Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062; Cass. 27 febbraio 2004, n. 3967; App. Milano, 28 ottobre 2003; App. Milano, 28 luglio 1998; App. Milano, 12 maggio 1998).

Aggiunge inoltre che la protezione riguarda soprattutto l’involucro, ossia il *packaging* del prodotto: spesso infatti è proprio la confezione a presentare un carattere distintivo agli occhi del consumatore. Invero, soprattutto nei grandi magazzini dove i prodotti, già confezionati, si trovano posizionati sugli scaffali, è appunto la confezione che permette al consumatore di riconoscere, fra tanti dello stesso genere, un prodotto come proveniente da una determinata impresa, distinguendolo da quello delle imprese concorrenti. La norma tuttavia, intende poi esplicitare la massima, troverà a applicazione solo nelle fattispecie in cui la confezione possieda effettivamente una capacità di individualizzare la fonte di produzione del prodotto: v. Trib. Napoli, 13 settembre 2000 (ord.); Trib. Verona, 4 giugno 1997, (ord.); Trib. Milano, 4 marzo 1982.

Tra l'altro, osservava ancora il Tribunale, pur assumendo che la diversità dei canali di comunicazione avesse potuto in qualche modo escludere il rischio di confusione in fase d'acquisto, l'effetto per il consumatore finale sarebbe stato quello di considerare "la patatina" della resistente un prodotto San Carlo per il settore Ho.Re.Ca.

Pertanto, il giudice milanese concludeva asserendo che: *"la ripresa degli elementi che caratterizzano le confezioni di un prodotto del concorrente, può essere considerato quale ipotesi di concorrenza sleale confusoria, ex art. 2598, n. 1 c.c. nonché illecito sotto l'ulteriore profilo dell'art. 2598, n. 2, c.c. quando può prospettarsi anche un effetto parassitario della rinomanza e dei pregi del prodotto originale."*³

Tuttavia, sebbene le doglianze della ricorrente potessero trovare accoglimento sotto il profilo del *fumus boni iuris*, il giudice milanese rilevava l'assenza del requisito del *periculum in mora*, inteso come irrimediabile turbamento del mercato, non suscettibile di riparazione per equivalente: la società Amica Chips infatti, aveva radicalmente contrastato l'esistenza di quest'ultimo requisito dimostrando, in corso di procedura, che la confezione contestata era stata sostituita con altra tale per cui l'insieme dei nuovi elementi grafici (la fotografia di più patatine nel quarto inferiore sinistro ed una grande scritta "Ami" in blu lungo tutta la parte destra) non rievocava più l'immagine dell'involucro San Carlo, proponendo invece un nuovo aspetto esteriore atto ad escludere sufficientemente confusorietà e parassitismo.

La circostanza poi che una società delle dimensioni di Amica Chips avesse intrapreso la produzione con la nuova confezione (affrontando costi di studio e realizzazione degli involucri) ed avesse perfino sostituito con la fotografia della nuova "Ami" la cartellonistica della promozione "Montana" (la quale, ormai in fase

³ Secondo il Tribunale di Milano la condotta della resistente integrava l'illecito di concorrenza sleale confusoria per imitazione servile ex art. 2598, n.1, c.c. (in giurisprudenza si vedano Trib. Milano, 21 luglio 2004, ord.; Trib. Milano, 3 marzo 2005, ord.; Trib. Monza, 17 ottobre 2000, ord.; in dottrina, VANZETTI-DI CATALDO, 56 ss.; DI CATALDO, *L'imitazione servile*, 35 ss.; FLORIDIA, in Aa. Vv. , *Diritto industriale*, 353 ss.), nonché un illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c., in quanto il consumatore, per la forte somiglianza o identità delle confezioni, è portato a trasferire anche sul prodotto della concorrente il giudizio positivo delle patatine della ricorrente, agganciandosi parassitariamente alla sua rinomanza (in giurisprudenza si vedano Trib. Milano, 3 marzo 2005, ord.; Trib. Milano, 23 luglio 2008; Trib. Milano, 21 luglio 2004, ord.; Trib. Milano, 17 luglio 2006).

terminale, prevedeva inizialmente la confezione contestata come immagine principale) deponiva nel senso dell'irrevocabilità della scelta così effettuata.

Alla stregua di ciò, il Tribunale respingeva l'istanza cautelare concludendo che: *«a fronte delle mutate caratteristiche della confezione del prodotto della resistente, da ritenersi stabilizzate, non ha alcuna utilità un'inibitoria cautelare, come tale idonea a valere solo per il futuro e gli effetti negativi della imitazione servile per c.d. look alike potranno essere adeguatamente valutati in sede di merito.»*⁴

1.2 L'ORDINANZA DEL TRIB. NAPOLI (SEZ. SPEC.) – 26 LUGLIO 2011

L'azione cautelare in oggetto riguarda proprio la nuova confezione messa in commercio da Amica Chips S.p.a.; confezione che la ricorrente considera ancora imitativa e contraffattiva di quella propria, disattendendo il diffuso esame del Giudice milanese che aveva così ritenuto esclusa la presenza di confusorietà e parassitismo (ord. del 5 aprile 2011).

1.2.1 In fatto

In questo delineato contesto, l'istante ribadiva che le sue confezioni si erano distinte fin dal 2002 per sobrietà e pulizia grafica, i cui elementi peculiari avrebbero asseritamente conferito il carattere della rinomanza ai propri involucri; sottolineava poi come dall'autunno del 2010 avesse subito un'operazione di imitazione degli imballaggi delle sue patatine ad opera di Amica Chips, proponendo istanza

⁴ Nello stesso senso della massima secondo cui per la concessione dell'inibitoria cautelare serve un pericolo concreto che l'illecito continui o possa verosimilmente ripetersi si vedano in materia di concorrenza sleale Trib. Catania, 2 luglio 1998, ord.; Trib. Milano, 12 febbraio 2002, ord.; Trib. Catania, 17 agosto 2002, ord.; nello stesso senso in relazione all'inibitoria di merito si vedano Trib. Reggio Emilia, 9 dicembre 2005; Trib. Bergamo, 7 marzo 2005; Trib. Milano, 15 giugno 1989; *contra*, nel senso che l'inibitoria cautelare «va disposta anche ove la condotta illecita sia cessata e non sia più stata ripetuta» si vedano, sempre in materia di concorrenza sleale, Tri. Frosinone, 2 febbraio 2000, ord.; Trib. Catania, 19 settembre 2000, ord.; Trib. Venezia, 16 dicembre 2011; nello stesso senso in relazione all'inibitoria di merito Trib. Torino, 27 gennaio 1995; App. Roma, 23 dicembre 1996. In dottrina, è stato osservato che ove il resistente abbia *«solennemente assunto l'impegno di cessare la contraffazione...che male può subire se gli viene ordinato ciò che è pronto a fare spontaneamente?»* (SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Il dir. Ind.*, 2, 2008, 185-186; nello stesso senso si veda anche la nota a Trib. Catania, 2 luglio 1998, ord.)

cautelare dinnanzi al Giudice milanese il quale, ritenuto insussistente il *periculum in mora* (avendo Amica Chips introdotto una nuova confezione), rigettava le sue richieste. In merito poi all'affermazione del tribunale milanese⁵ relativa alla nuova confezione di Amica Chips, la ricorrente sosteneva che si sarebbe dovuta interpretare come riflessione meramente incidentale.

Ritenendo imitativa e contraffattiva dunque anche la nuova confezione San Carlo S.P.A. deduceva la violazione dell'art. 2598 n. 1 e 2 c.c., nonché dell'art. 20, comma 1, lett. b) e c), c.p.i., chiedendo l'inibitoria, la comminatoria di una penalità, il ritiro dal commercio delle confezioni indicate, il sequestro o comunque l'accantonamento presso un custode delle confezioni ritirate, nonché la pubblicazione dell'ordinanza.

Amica Chips si difendeva in via preliminare eccependo l'incompetenza territoriale e nel merito adducendo la profonda diversità del suo nuovo involucro oggetto di censura le cui caratteristiche salienti erano: uno sfondo interamente bianco senza strisce poste ai lati superiore ed inferiore della busta, con l'immagine di quattro patatine e la grande scritta verticale «Amì» (in colore azzurro forte di diversa intensità crescente verso il blu lungo le lettere), posta sulla destra prevalentemente verso la parte superiore della confezione, su cui si allinea la scritta rossa «La Classica» a caratteri sensibilmente più piccoli e poi, ancora, la scritta «Amica Chips», questa volta in posizione orizzontale, su due livelli all'interno di un rettangolo inclinato a due colori, posta verso la parte alto-sinistra della confezione.

1.2.2 In diritto

Il Giudice napoletano riteneva di disattendere le richieste cautelari della ricorrente alla luce di diverse ragioni e riflessioni.

Prima di tutto il tribunale decideva di condividere pienamente le osservazioni del Giudice di Milano, qualificando tra l'altro le riflessioni sul nuovo involucro come affermazioni "non meramente incidentali".

⁵ Nella motivazione del Trib. di Milano si legge che «non risulta essere riprodotto quell'insieme di elementi grafici cui può essere stata attribuita efficacia individualizzante ed, anzi, l'enfatizzazione del segno speciale "Amì", che corre lungo tutta l'ampia parte destra appare a sua volta caratterizzante, distanziando l'aspetto esteriore delle due confezioni in modo più che sufficiente ad escludere confusorietà e parassitismo»

Avallando poi l'impostazione della difesa della ricorrente, allorché si sottolineava uno stile degli involucri caratterizzato da sobrietà e pulizia dell'immagine nel suo insieme, nessuno degli elementi in sé considerati veniva però considerato elemento distintivo ai sensi della tutela concorrenziale e contraffattiva.

Il Tribunale di Napoli riteneva poi di aggiungere che occorre guardare alla *connotazione individualizzante [che] può essere rinvenuta nella raffigurazione d'insieme- o meglio nella combinazione- dei singoli elementi e nello stile complessivo che ne deriva o nell'idea comunicativa che il segno esprime.*⁶

Seguendo tale impostazione quindi, a detta del tribunale napoletano, il raffronto tra le confezioni contestate doveva essere condotto muovendo dal riconoscimento

⁶ L'ordinanza esamina il tema del marchio c.d. «d'insieme» in funzione della contraffazione, pervenendo alla conclusione secondo la quale la tutela corrispondente è limitata agli elementi individualizzanti, che, nel caso di specie, sono reperiti non solo, come di consueto, «nella raffigurazione di insieme» e «nella combinazione» dei singoli elementi ma anche, in una prospettiva sintetica, «nello stile complessivo che ne deriva o nell'idea comunicativa che il segno esprime».

Sulla nozione di marchio d'insieme e sulle differenze fra questo e il marchio complesso, dotato - diversamente dal marchio di insieme - almeno di un elemento fornito di carattere distintivo v. Trib. Torino, 17 agosto 2011, in *Il dir. Ind.* 2012, 37 ss. con commento di I.M. PRADO, e Trib. Torino, 21 luglio 2010, ove richiami di giurisprudenza e dottrina nonché VANZETTI-DI CATALDO, 249-50. Particolarmente interessante appare la circostanza che, nell'analizzare l'interferenza fra il marchio di insieme anteriore e il segno successivo, l'ordinanza attribuisca un peso decisivo ai profili di differenziazione della confezione adottata dal terzo, che, nel caso di specie, vengono ritenuti sussistenti sotto tre profili: il carattere lucido e metallico del fondo bianco della confezione, rispetto alla tonalità opaca del bianco nel marchio anteriore; lo stile complessivo, che si collocherebbe in una posizione intermedia tra il «minimalismo» che caratterizzerebbe il marchio anteriore e la «chiassosità», sotto il profilo dei colori e dell'insieme di immagini, delle confezioni della maggioranza degli operatori di settore; ed infine la presenza sulla confezione del terzo di un marchio denominativo dotato di «prevalente impatto visivo», «Ami», nettamente differenziato rispetto all'anteriore San Carlo. Normalmente si ritiene che il rischio di confusione in cui si manifesta la contraffazione non sarebbe affatto escluso dall'inserimento dei marchi: in senso conforme, sotto quest'ultimo profilo, Cass. 25 giugno 2007, n. 14684; Trib. Roma 29 febbraio 2008, Trib. Milano, 16 gennaio 2007; ma v. in senso diverso Trib. Bari, 8 marzo 2006, ord., che, rilevata la somiglianza fra due marchi speciali, ha attribuito rilievo decisivo alla diversità tra i rispettivi marchi generali.

Da questo punto di vista l'ordinanza sembra assumere una - ragionevole - posizione intermedia, ritenendo che la circostanza che sulla confezione del terzo sia presente un segno denominativo dotato di impatto visivo e fortemente differenziato sarebbe non decisivo per escludere la contraffazione ma un elemento rilevante nel giudizio su rischio di confusione.

Il tema dei marchi che presentano una pluralità di elementi individualmente privi di capacità distintiva e tuttavia nel loro complesso sufficientemente caratterizzanti è anche esaminato spesso dalla giurisprudenza comunitaria, che, però, più frequentemente lo considera nella prospettiva degli impedimenti assoluti alla registrazione ed a questo fine ricorre alla nozione non di marchio di insieme ma di marchio «di combinazione». Secondo i giudici comunitari, questo sarebbe proteggibile se ed in quanto la combinazione medesima «produca un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione di tali elementi»: così Corte di Giustizia CE, 19 aprile 2007, causa C-273/05, *Celltech*, par. 78, seguita ad esempio da Trib. UE, 30 giugno 2011 (Quinta Sezione), causa T.463/08, caso *Dynamic HD*, par. 32.

dell'indiscutibile sobrietà e pulizia d'immagine che comunicavano le confezioni delle patatine San Carlo.

Tuttavia, proseguendo nel ragionamento del giudice, proprio partendo dall'essenzialità della confezione dell'istante non poteva non riconoscersi che quella della resistente se ne fosse discostata nettamente sotto diversi profili: il colore lucido/metallico della busta; la grande e colorata scritta «Amì» di immediato impatto visivo; le quattro figure di patatine e le due scritte (il tipo di patatina- «la classica»- in funzione descrittiva/qualitativa del prodotto e «Amica Chips» che indica il marchio) disposte in modo sparso con la chiara finalità di creare movimento, un'immagine vivace, qualificata anche dalla diversità e dalla forte tonalità dei vari colori (giallo, rosso ed azzurro/blu).

In questa differente e complessa combinazione si ravvisava allora nella confezione della resistente la ricerca di uno stile proprio che, attraverso un concetto volto a rappresentare una complessiva immagine di dinamicità e di esuberanza, voleva porsi a metà strada tra la chiassosità degli involucri comunemente presenti nel mercato ed il minimalismo e l'essenzialità delle linee e dell'aspetto globale delle confezioni San Carlo.

1.3 GIUDIZIO DI MERITO

(TRIB. MILANO SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA)

All'esito del procedimento cautelare poc'anzi esaminato, la società San Carlo S.P.A decide, con atto notificato il 26 luglio 2011, di promuovere un giudizio di merito avente per oggetto l'accertamento della contraffazione dei marchi della società attrice e della condotta illecita di concorrenza sleale posta in essere da Amica Chips S.P.A. nell'estate del 2010 mediante la commercializzazione di confezioni di patatine con la riproduzione dei caratteri distintivi di quattro confezioni San Carlo, caratterizzate dallo sfondo bianco e da alcuni elementi fondamentali costituiti dall'immagine di una patatina al centro della confezione, da una scritta descrittiva del prodotto sotto l'immagine della patatina, da due semplici bordi colorati orizzontali e dal marchio denominativo in alto, in posizione centrale. In sostanza si

tratta della stessa condotta asseritamente anti-concorrenziale oggetto del giudizio cautelare precedentemente instaurato dinnanzi al Tribunale di Milano.

Le difese della parte attrice e quelle della società convenuta si articolano infatti quasi esclusivamente ripercorrendo le argomentazioni sostenute nel suddetto giudizio cautelare *ante causam* in cui il Giudice, ricordiamo, con ordinanza del 5 aprile 2011, aveva ritenuto fondate le pretese della ricorrente sotto il profilo del *fumus boni iuris* negando però al contempo l'esistenza dell'altro e pur sempre necessario requisito del *periculum in mora* (la confezione oggetto di contestazione era stata infatti sostituita con un altro involucro che – a detta del giudice cautelare milanese prima e di quello napoletano poi – era sufficientemente idonea ad escludere qualsiasi profilo di confusorietà e parassitismo).

1.3.1 In fatto

La parte attrice (San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A), con atto di citazione notificato il 26 luglio 2011, citava in giudizio la società Amica Chips S.P.A sottolineando che lo stile della nuova confezione, introdotta fin dal 2002, dotata del carattere della sobrietà e della pulizia grafica, si distanziava dagli altri involucri in commercio; si evidenziava che la registrazione della confezione come marchi era avvenuta con varie declinazioni il 14 febbraio 2007 con data di deposito risalente all' 8 maggio 2003. Si poneva poi l'accento sul carattere distintivo della nuova confezione dato dalla sola presenza di alcuni elementi su sfondo bianco e ribadito da diverse pronunce (Trib. Milano 11 gennaio 2010⁷, Trib. Milano ord. 5 aprile 2011); capacità distintiva che, a detta della ricorrente, si era rafforzata acquisendo il carattere della rinomanza con l'ampio e intenso uso.

Si accennava poi agli investimenti pubblicitari intercorsi tra il 2002 e il 2010 che asseritamente ammontavano a 85 milioni di euro.

La ricorrente poi, nello specifico, lamentava la condotta parassitaria di Amica Chips avvenuta nell'estate del 2010, consistente nella commercializzazione di involucri di patatine che riproponevano i tratti principali e distintivi delle confezioni San Carlo. L'istante ribadiva ancora come la medesima pratica asseritamente anti-

⁷ Vd. nota seguente

concorrenziale era stata accertata precedentemente dal Giudice cautelare di Milano il quale, riconosciuto il *fumus boni iuris*, non aveva concesso la tutela richiesta per l'assenza del *periculum in mora*.

Alla luce di queste premesse l'attrice chiedeva sostanzialmente che venisse accertata la contraffazione dei marchi di cui era titolare e dell'illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e appropriazione di pregi; che venisse inibito ad Amica Chips l'uso della confezione oggetto di censura; che le fosse accordato un risarcimento per danni patrimoniali e morali da liquidarsi rispettivamente nella somma di 7.652.110,40 e 1.147.816,56. Chiedeva, da ultimo, la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il corriere della Sera".

La società convenuta (Amica Chips S.P.A.) si costituiva allora riproponendo d'altro canto la rinomanza anche del suo marchio; ricordava la sostituzione della confezione oggetto di censura la quale, ribadiva, veniva tra l'altro messa in commercio esclusivamente tramite il canale di distribuzione Ho.Re.Ca. che si caratterizza per la tendenziale offerta al pubblico di un unico prodotto, generalmente collocato su un espositore recante il marchio del produttore e/o distributore e, quindi, in modo tale da non ingenerare confusione nel pubblico dei consumatori. Poneva poi l'accento sulla circostanza per cui le caratteristiche delle confezioni San Carlo erano rinvenibili in altri prodotti sul mercato nonché sulla presenza, sul package di Amica Chips, di elementi diversi rispetto al prodotto a marchio San Carlo.

Per cui, alla stregua di queste premesse la società convenuta domandava il rigetto di tutte le domande formulate dalla parte attrice e l'accertamento e dichiarazione che la sua condotta non configurasse una fattispecie delittuosa di cui all'art. 517 c.p. Chiedeva poi ancora il rigetto, in via gradatamente subordinata, delle avverse domande risarcitorie ed accessorie, nonché la riduzione, in via ulteriormente subordinata, degli importi dovuti a titolo di risarcimento

1.3.2 In diritto

Il Tribunale principiava il suo ragionamento chiarendo che il bene oggetto di tutela non era il marchio San Carlo, bensì il confezionamento delle patatine di quest'ultima azienda, come riprodotto nelle quattro confezioni asseritamente oggetto di contraffazione dei diritti di privativa e di concorrenza sleale per confusione e per imitazione servile.

Passava poi in rassegna gli elementi fondamentali che costituivano l'immagine complessiva per cui si chiedeva la tutela e che, nello specifico, erano: il disegno una patatina al centro dell'involucro, una scritta esplicativa e sintetica del prodotto sotto l'immagine della patatina, due bordi colorati lineari e il marchio denominativo posto in alto al centro. Si precisava ancora che i marchi registrati dall'attrice (con domanda depositata nel 2003) non avessero per oggetto tutte e quattro le confezioni azionate, ma solo quelle riprodotte e raffiguranti le patatine con la scritta "classica" e "rustica", con la caratteristica di avere i "lati corti costituiti da due strisce rosse" e con le componenti dei seguenti colori: "bianco, giallo, nero, rosso".

Dopodiché i giudici si pronunciavano su diversi aspetti peculiari del caso.

1.3.2 a) Il carattere distintivo delle confezioni San Carlo

Precisato dunque che l'attrice aveva agito a tutela della "confezione" del prodotto concernente le patatine San Carlo, il tribunale riteneva di confermare le plurime pronunce della giurisprudenza di merito almeno con riguardo al carattere distintivo delle dette confezioni San Carlo (T. Milano 11 gennaio 2010⁸, T. Bari 8 ottobre 11; T. Milano 4 aprile 2011); carattere distintivo rappresentato dalla semplicità grafica e dal "minimalismo comunicazionale" ed adeguatamente delineato nei seguenti elementi precisi: sfondo bianco prevalente, immagine del prodotto (patatina) al centro della confezione, descrizione del prodotto in caratteri minimali, marchio denominativo posto in alto nel centro della confezione, bordi orizzontali colorati.

⁸ Caso *San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A. c. Pata S.P.A.*; nella sentenza il Collegio ritiene che «l'esame dei marchi registrati dalla società attrice nonché dall'aspetto delle confezioni delle patatine non possa che considerare l'aspetto dei medesimi nel suo complesso, cogliendone in maniera più appropriata la loro capacità distintiva anche in relazione al panorama delle confezioni degli snacks generalmente presenti sul mercato».

Come era già stato rilevato precedentemente dallo stesso tribunale, ed anche nei precedenti giudizi cautelari, il complesso di tali elementi confermava la capacità distintiva di tale confezione, prendendo le distanze dalle modalità grafiche utilizzate e caratterizzate nel settore dall'utilizzo di tonalità di colore più decise e svariati elementi grafici, anche sovrapposti, rispetto alle quali gli involucri prodotti e venduti dall'attrice si distinguono per l'essenzialità degli elementi grafici e dei colori ridotti al minimo e su sfondo bianco.

La convenuta poi, precisavano i giudici, non era riuscita a provare che le confezioni che, a suo dire, avrebbero eliminato il carattere distintivo del confezionamento utilizzato dall'attrice per le patatine San Carlo, precedevano la data del deposito della domanda di registrazione (avvenuta nel 2003 per i marchi nazionali "patatina classica", "patatina rustica" e "patatina grill").

1.3.2 b) Il rischio di confusione

Affermato e accertato dunque il carattere distintivo della confezione, al fine del riscontro della fattispecie di contraffazione dei marchi di cui all'art. 20 lett b) e della fattispecie di concorrenza sleale confusoria, era però ancora necessario verificare se la commercializzazione da parte della convenuta della confezione di patatine Amica Chips avesse potuto ingenerare un rischio di confusione per il pubblico, almeno sotto il profilo dell'associazione.

Dall'esame comparativo degli elementi delle confezioni di cui ai marchi registrati da San Carlo e di quello commercializzato dalla convenuta e da una analisi globale d'insieme del packaging⁹ risultavano rilevanti differenze: la combinazione dei colori bianco-rosso (colori relativi ai marchi registrati) era in realtà rimpiazzata da

⁹ Il concetto della "visione d'insieme", come vedremo anche meglio in seguito nel corso della trattazione, riveste una particolare importanza ai fini dell'esame della pratica del look-alike. La stessa massima della sentenza del Tribunale di Milano del 2010 (su accennata nella precedente nota) ribadisce che «l'apprezzamento della confondibilità tra segni distintivi non deve essere condotto in via analitica, vale a dire attraverso la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in una visione di insieme che tenga conto dell'intera complessità degli elementi grafici che compongono i segni in conflitto e che identifichi gli elementi caratteristici ed individualizzanti degli stessi». Viene in quella sede ribadito appunto un principio già ripetutamente affermato ma sul quale ancora non v'è unanimità di consensi né in giurisprudenza, né in dottrina. Conformi al principio espresso in massima, tra le tante, si vedano Trib. Torino, 7 marzo 2005; App. Milano, 8 maggio 2001; Trib. Milano, 29 gennaio 2000; Trib. Milano, 12 luglio 1999 alle cui note si rinvia per ulteriori richiami giurisprudenziali e dottrinali.

quella bianco-azzurro, i bordi colorati erano verticali (e non orizzontali), con fasce più estese e dalle tonalità più intense, l'imballaggio era lucido (e non opaco), l'immagine consisteva in due patatine (e non una) e, infine, il notorio marchio Amica Chips era posto in bella mostra.

Anche tenuto conto della tipologia dei beni di consumo e del consumatore medio destinatario dei prodotti contrassegnati, il collegio non riteneva dunque che il consumatore potesse incappare in errore sull'origine dei prodotti, neppure per effetto di un'associazione con i prodotti dell'attrice. A ciò poi i giudici aggiungevano l'accertata diversità dei canali di commercializzazione – che per le patatine “Amica Chips”, che avevano (al momento della notifica del ricorso cautelare *ante causam*) il confezionamento in esame, non era stata estesa alla grande distribuzione, ma circoscritta nel periodo di vendita al canale Ho.Re.Ca. (acronimo hotel, restaurant, catering). Specificava poi il tribunale che l'associazione, richiesta dall'art. 20 lett b) c.p.i. per l'integrazione della fattispecie, deve essere pur sempre confusoria, non costituendo “un'alternativa alla nozione di rischio di confusione”, ma limitandosi a precisarne l'estensione. La semplice associazione tra due marchi che potrebbe infatti essere stabilita dal pubblico non è sufficiente, in sé, perché si concretizzi un rischio di confusione.¹⁰

Le divergenze visibili anche in una visione d'insieme e di tipo sintetico, la notorietà della società concorrente e la chiara provenienza del confezionamento da tale soggetto escludevano quindi che il consumatore medio, anche guardando frettolosamente le confezioni, potesse incorrere in errore sulla provenienza del bene eliminando dunque il rischio di confusione associato al packaging.

Non veniva poi riconosciuta nemmeno l'ipotesi di cui all'art. 20 lett c) c.p.i. (contraffazione del marchio rinomato) poiché i segni distintivi di cui trattasi non erano inerenti al noto marchio San Carlo, con riguardo ai quali erano stati effettuati ingenti investimenti, asseritamente pari a euro 85 milioni, ma agli imballaggi delle patatine risultanti dai marchi nazionali che, pur dotati di capacità distintiva, non potevano di per sé soli, -e comunque non era stato provato dall'attrice- elevarsi a marchi notori.

¹⁰ (CGCE 11 novembre 1997, *Sabel*; CGCE 29 settembre 1998 *Canon*; CGCE 22 giugno 1999, *Lloyd*; CGCE 22 giugno 2000, *marca Mode*; 6 ottobre 2005).

Dunque, date le valutazioni sopra compiute con riguardo all'assenza dell'imprescindibile presupposto della confondibilità, si escludeva l'integrazione della fattispecie di concorrenza sleale per imitazione confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. e, a fortiori, di contraffazione ex art. 20 b) c.p.i., negando altresì l'applicabilità della tutela dei marchi rinomati ex art. 20 c) riferendosi quest'ultima fattispecie al marchio San Carlo e non più precipuamente alle confezioni oggetto di discussione della presente.

1.3.3 c) Concorrenza sleale per agganciamento ex art. 2598 n. 2 c.c.

La condotta posta in essere dalla convenuta, e consistente nella commercializzazione di una confezione che ripropone le caratteristiche basilari e tipiche del package della concorrente San Carlo (sfondo bianco, immagine al centro del prodotto, scritta descrittiva del prodotto, posizione del marchio, dell'immagine e della scritta, due bordi colorati) veniva piuttosto ad integrare, a detta dei giudici, la fattispecie della concorrenza sleale per agganciamento di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. Un agganciamento, si precisava, non idoneo, nel caso in esame, a ingenerare nel consumatore errore sulla provenienza del prodotto, ma bensì capace di rievocare nella mente dell'acquirente l'immagine dell'involucro della concorrente, sfruttando così gli altrui costi di studio ed investimento per poter accreditare il nuovo prodotto sul mercato: si trattava, più precisamente, dei costi sostenuti per il lavoro di introduzione sul mercato della nuova confezione e per la strategia di marketing. Il nuovo prodotto commercializzato dalla convenuta, dunque, era stato conosciuto presso il pubblico non solo grazie al marchio denominativo "Amica Chips", ma anche in funzione del nuovo confezionamento, il cui rilievo per i prodotti di consumo, come noto, è particolarmente notevole.

1.3.4 d) Sanzioni non risarcitorie

L'accertamento dell'illiceità della condotta posta in essere dalla convenuta, in quanto concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c., determinava la concessione dell'inibitoria della commercializzazione da parte della convenuta della confezione

di patatine in atti e la fissazione di una penale corrispondente ad euro 50,00, per ogni confezione che fosse stata prodotta e distribuita in violazione del divieto successivamente alla comunicazione della sentenza.

In considerazione dell'attuale cessazione della commercializzazione dell'involucro oggetto di censura, l'inibitoria non poteva che concernere esclusivamente le violazioni future del divieto. Non veniva però ritenuta necessaria l'ulteriore misura della pubblicazione della sentenza richiesta dall'istante nelle conclusioni.

1.3.5 e) Sanzioni risarcitorie

Ora, per la valutazione del risarcimento del danno, i giudici osservavano le stesse regole della responsabilità extracontrattuale nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale con le particolarità della materia e l'indicazione, derivante dalla direttiva Enforcement del 2004 , di tenere conto nella quantificazione del danno, affinché il risarcimento risultasse congruo ma non punitivo, di “tutti gli aspetti pertinenti”, tra i quali i benefici realizzati dall'autore dell' infrazione (art. 125, primo comma c.p.i.).

Secondo i principi generali infatti sono risarcibili sia il danno emergente che il *lucro cessante*; quest'ultimo consiste, in linea di massima, nella riduzione o nel mancato sviluppo del fatturato che il titolare avrebbe potuto realizzare in assenza della contraffazione, ove però sia provato il nesso di causalità tra violazione del diritto e conseguenze patrimoniali negative.

Tuttavia, non può certo presumersi che ogni vendita realizzata dall'autore della violazione sia una vendita non realizzata dal titolare del diritto.

Ecco che allora può essere applicato l'alternativo criterio di liquidazione del danno per lucro cessante, che prescinde da tale relazione causale, prevedendo la commisurazione del danno al prezzo del consenso per la concessione da parte del titolare del diritto leso di una licenza (art. 125 comma secondo c.p.i.).

Per tale liquidazione infatti non vi è necessità di alcuna autonoma domanda perché essa si risolve pur sempre in una domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, come si desume anche dalla lettera della norma, secondo cui “*il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni*

che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare”.

Infine, il titolare del diritto leso, in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento, può in ogni caso chiedere la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione. In attuazione dell'art. 13 della direttiva “Enforcement” 2004/48/CE, il d.lgs. 16 marzo 2006 n 140 ha introdotto il rimedio della retroversione degli utili, a condizione che vi sia l'istanza della parte e che sia alternativa alla domanda del risarcimento del danno da lucro cessante.

Come emerge dalla relazione al d.lgs. menzionato, osservava il collegio, le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili vanno considerate *“operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso ed a quello –ben diverso– dell'arricchimento senza causa”*. La prima misura è diretta a rimuovere il pregiudizio che si è verificato nel patrimonio del titolare del diritto leso, la seconda a rimuovere l'arricchimento illecito realizzato nel patrimonio dell'autore dell'illecito.

La natura autonoma e distinta delle due domande implica sotto il profilo processuale, che la domanda di retroversione degli utili, debba essere formulata nei termini previsti per le nuove domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano essere restituiti, ma solo quelli che siano diretta conseguenza dell'uso non autorizzato del diritto altrui e non anche di altre circostanze.

Nel caso di specie dunque, innanzitutto i giudici constatavano che le confezioni di patatine Amica Chips, contraddistinte dal confezionamento contestato, erano state commercializzate nel solo canale Ho.Re.Ca., nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2010 e il 14 febbraio 2011 e corrispondono a n. 467.880.

Ciò rilevato, poiché l'attrice non aveva dato prova del nesso causale, ovvero della contrazione delle vendite per effetto dell'abusivo sfruttamento da parte della convenuta e giacché la stessa non aveva formulato la domanda di retroversione degli utili, non solo nel termine per le domande nuove, ma neanche

successivamente nel termine per l'*emendatio* delle domande,¹¹ l'unico criterio in concreto utilizzabile per il risarcimento del danno da lucro cessante rimaneva quello della determinazione della royalty.

Tale somma veniva in un primo momento quantificata dal CTU in un intervallo di valore compreso tra euro 2500,00 ed euro 7000,00, a seconda che si considerasse la percentuale del 2,5 % o del 5,67%, rispettivamente indicate dai CTP delle parti, sul fatturato realizzato dalla vendita delle confezioni oggetto del giudizio ad opera di Amica chips.

Tuttavia, il CTU aveva evidenziato le difficoltà incontrate nel caso di specie nell'applicare tale criterio; difficoltà racchiuse non solo nella circostanza per cui si sarebbe fatto riferimento ad una licenza non esclusiva ma anche e soprattutto che la licenza stessa avrebbe riguardato il solo layout e non il marchio, (circostanza che, secondo il CTU, avrebbe motivato una riduzione della percentuale, pari al 4%, applicabile nell'ambito di rapporti commerciali).

Considerando che l'applicazione di tale criterio per la quantificazione del lucro cessante facesse riferimento ad un consenso presunto e quindi penalizzante, sebbene avesse il pregio di assicurare comunque un risarcimento, pur esiguo, nei casi come quello in esame in cui non v'era la prova di contrazione delle vendite da parte del titolare del diritto, il Tribunale riteneva equo liquidare il danno al di sopra del valore più elevato, e cioè in euro 9.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, essendo l'obbligazione di valore, dalla data dell'illecito al saldo.

Una volta terminata la procedura di liquidazione del lucro cessante occorreva però quantificare il *danno emergente*, costituito invece dagli investimenti pubblicitari effettuati dall'attrice per il lancio e dalle pubblicità relative agli involucri che la convenuta aveva parassitariamente sfruttato e che, rapportati al periodo di riferimento e al canale distributivo, erano stati calcolati dal CTU, in euro 5.750,00 e dal CTP dell'attrice in euro 12.798,24, considerando la quota complessiva degli investimenti pubblicitari di periodo, relativi ad entrambi i canali, GDO (Grande Distribuzione Organizzata) ed Ho.Re.Ca.

¹¹«Il criterio della retroversione degli utili, alternativo e non cumulativo con quello del lucro cessante, non deroga alla necessità della sussistenza del nesso causale tra la violazione e il profitto conseguito, da accertarsi in concreto. L'incremento patrimoniale del contraffattore o dell'autore dell'illecito non deve, cioè, essere ascrivibile all'opera da questi autonomamente svolta.»

Valutata la quota degli investimenti pubblicitari relativi ad entrambi i canali, poiché comunque riferentesi alle confezioni in oggetto, si liquidava quindi il danno emergente in euro 12.798,24 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito al saldo.

In definitiva, il Tribunale (sezione specializzata in materia d'impresa), accertata la concorrenza sleale per agganciamento parassitario ex art. 2598 n 2 c.c. ai danni di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., inibiva ad Amica Chips S.p.A. l'uso della confezione di patatine contestata e condannava la convenuta al risarcimento dei danni provocati nella somma complessiva di Euro 21.798,24, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14 febbraio 2011 al saldo.

CAPITOLO II

LOOK-ALIKE: FENOMENO ECONOMICO ED ANTICONCORRENZIALE

2.1 LOOK-ALIKE: NOZIONE ED INTRODUZIONE DEL FENOMENO

Nei paesi anglosassoni (in particolare negli Stati Uniti), la pratica relativa all'imitazione di prodotti, e/o di confezioni di prodotto, viene designata col termine *look-alike* (o *me too*).

Look-alike indica la somiglianza di prodotti e/o di confezioni di prodotto per la loro immagine esteriore ovvero il rivestimento del prodotto (che può essere una scatola o una bottiglia o altro contenitore o il prodotto stesso) comprensivo di tutto ciò che appare visivamente all'esterno (colori, forme, scritte, disegni e/o figure). Volendo partire dal concetto letterale del termine, *look-alike* significa “sembra come”, “simile a”.¹²

Si ha *look-alike*, nell'accezione più ristretta, tutte le volte in cui l'impressione generale di un certo prodotto B fa sì che questo venga considerato simile ad A, con un marchio più noto, attraverso l'applicazione sul prodotto “imitante” di certe

¹² SANTONOCITO MOSNA, *Il lookalike: “saling too close to the wind”*, Riv. dir. ind. 2003, I, 32;

caratteristiche del confezionamento, che i consumatori normalmente attribuiscono a quel determinato prodotto A.

Alla luce di quanto appena detto, può essere utile adottare una definizione di *look-alike* analoga a quella fornita a seguito di una recente ricerca condotta per conto dell'Intellectual Property Office britannico¹³ (IPO), e cioè “*un prodotto simile ad un precedente prodotto noto che, in ragione di tale similitudine, viene ritenuto dai consumatori avere in comune con il prodotto noto più caratteristiche di quante ci si attenda ne abbiano in generale due prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica*”.

In altre parole, anche se non sussiste confusione sulla circostanza che i prodotti abbiano la stessa origine imprenditoriale, viene comunque ad istituirsi tra di loro un nesso più stretto di quello che in generale accomuna i prodotti di quella categoria merceologica, inducendo così il pubblico di riferimento a ritenere che il look-alike possieda una serie di caratteristiche del prodotto noto molto più ampia di quello che si aspetta di ritrovare negli altri prodotti concorrenti

In buona sostanza, il *look-alike* si manifesta tutte le volte in cui due prodotti si assomigliano per le loro caratteristiche esteriori del modo di presentazione (colori, scritte, figure, forme). Il fenomeno, realizzato più spesso da organizzazioni di vendita al dettaglio (in particolare per i prodotti di consumo *fast moving*)¹⁴ risponde ad una precisa logica, e cioè: sfruttare proficuamente la capacità attrattiva della confezione, dell'imballaggio, dell'involucro (c.d. *trade dress*)¹⁵ del prodotto altrui, svilendo immancabilmente il potere di richiamo dell'immagine di riferimento (che di norma il prodotto di marca possiede), con il rischio che tale potere possa giungere ad esaurirsi del tutto.

¹³ JOHNSON, GIBSON, FREEEMN, *The impact of Lookalikes: Similar packaging and fast-moving consumer goods*, ricerca commissionata dall'Intellectual Property Office, Newport, 2013

¹⁴ FRANZOSI, *Look.-alike: illecito proprio della grande distribuzione*, Dir. Ind. 2004, 77, Relazione tenuta nell'ambito dell'incontro di studio INDICAM del 2003 a Milano; l'autore sottolinea come i FMCG (fast moving consumer goods) costituiscono la forma di look-alike intesa nell'accezione più ristretta del termine, generando l'impressione che il prodotto è simile a quello di un brand affermato, realizzato però in modo tale da cercare di minimizzare i rischi legali di un'accusa di contraffazione.

¹⁵ vd. V. FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in AA VV, *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, Milano, 2001, specie pag. 293 ss.; l'autrice, riferendosi al trade dress, riprende una definizione giurisprudenziale: «*the total image of the product, including features such as size, shape, color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques*»

Tale immagine di riferimento poi è un quid complesso, costituito dalla forma del prodotto stesso, dalle tonalità dei colori (sia dell'etichetta che della confezione), naturalmente del marchio; l'insieme è in grado di comunicare ai consumatori un messaggio unico e distintivo rispetto a prodotti simili.

Ciò che infatti viene minato dall'illecito in questione è, non tanto e non solo, ciò che solitamente viene ricondotto al marchio d'impresa, quanto più correttamente il valore della *marca* stessa intesa come *asset* autonomo fondato sulla fiducia che alimenta i rapporti con i distributori e con i consumatori finali.¹⁶

Ed è proprio la confezione di un prodotto che, di per sé, *“ha un ruolo attrattivo e significativo per il consumatore, e per tale motivo essa assume sempre più importanza, non solo per la comunicazione di un'azienda, bensì proprio nel determinare la decisione all'acquisto del consumatore: una bella confezione, con disegni particolari o con una forma originale, faciliterà la decisione”*¹⁷

Il fenomeno del *look-alike* (d'ora in poi *l.a.*) si inserisce nel flusso positivo che si instaura tra impresa e clientela pregiudicando la comunicazione dell'azienda, la reputazione e la fiducia in quest'ultima, ostacolando stabilità e fedeltà del consumatore.

Del resto la confezione del prodotto è l'elemento più immediato, capace di incidere con maggiore forza sulla scelta d'acquisto del consumatore.

Tra l'altro, tanto più è breve il tempo che si presume verrà dedicato all'acquisto, tanto maggiore sarà il rischio che il concorrente dedito ad una politica di *l.a.* sortisca l'effetto desiderato ovvero quello di vedere scalzato il prodotto originale di riferimento, comunque affiancandolo e piluccandone la proficua fetta di mercato.

¹⁶ Nell' articolo *Brand of Logic* del quotidiano inglese *The Times*, il 20 aprile 1994, si poteva leggere *“...l'obiettivo subdolo del packaging di un look-alike è di appropriarsi della reputazione e del simbolismo del marchio conosciuto. Dare ai due prodotti una somiglianza virtuale è come implicare un'identità di qualità, gusto o efficienza”*

¹⁷ SANTONOCITO- MOSNA, *cit.*, secondo cui *“il prodotto si presenta come un insieme di caratteristiche, una delle quali (ma solo una delle tante) è il marchio. La reazione del consumatore, in relazione al prodotto, dipende da quell'insieme di caratteristiche, non invece soltanto dal marchio. Tra queste caratteristiche una delle più importanti è proprio la confezione in cui è racchiuso il prodotto...la confezione del prodotto possiede una attitudine a distinguere, attitudine dimostrata dall'uso”*. Il consumatore potrà percepire la provenienza di un prodotto da una certa fonte produttiva anche per il solo effetto del confezionamento: es. confezione di biscotti con una certa forma, colore e figure, che riporta anche il marchio denominativo, il consumatore potrà riconoscerla anche senza il marchio.

Ed è proprio per questa ragione che il luogo di elezione in cui si consuma l'illecito in questione è la grande distribuzione.¹⁸

2.1.1 Fenomeno anticoncorrenziale

L'emersione giuridica del l.a., in Italia, è stata lenta e recente ¹⁹, e risente delle difficoltà di adattamento al nostro ordinamento di un istituto proprio del diritto angloamericano.

Va anzi subito segnalato che si tratta tuttora di un concetto contenitore, ricomprendente in sé, riassuntivamente ma efficacemente, una serie di fenomeni riconducibili a vari istituti giuridici, questi sì di diritto positivo. Nell'ordinamento italiano i primi strumenti di tutela a fronte di *look-alike* dell'imitazione delle confezioni, sono certo offerti dalla normativa su marchi (di forma), anche di fatto, e modelli. I l.a., infatti, comportano un forte rischio di annacquamento, ma anche di svilimento del marchio originario; la qualità dei prodotti l.a. può infatti essere ben inferiore rispetto a quella degli originali, sicché il consumatore, deluso, ben può trasferire la valutazione negativa del prodotto l.a. a quello imitato (ritenendo sussistere un qualche collegamento tra i produttori). Si tratta di una tutela piena, ma non agevolmente conseguibile: basti qui ricordare che la tutela del marchio di forma è accordata non ad ogni forma, ma solo a quelle che possono essere oggetto di protezione monopolistica, e quindi a quelle dotate di

¹⁸ SANTONOCITO-MOSNA cit., per i quali “Per quello che qui interessa, si pensi ai prodotti di grandi catene distributive (Coop, Esselunga, Despar, ecc.), c.d. “*own brand product*”. Tali prodotti presentano, talvolta, (spesso) confezioni molto simili a quelle di marchi noti e solitamente vengono vendute ad un prezzo inferiore; vd. anche CAZZANIGA-CANELLA (studio legale SUTTI), *Dalla contraffazione dei marchi alla contraffazione dei prodotti: come tutelarsi (il fenomeno del Look-alike; la normativa per tutelarsi contro i prodotti contraffatti; la protezione dei modelli e la repressione dell'imitazione servile)*, secondo i quali «Tuttavia, non si deve riduttivamente ritenere che il fenomeno del look alike sia da confinarsi ai prodotti da supermercato, perché si finirebbe inevitabilmente col cadere in errore...E' inevitabile constatare come risultino colpiti dal fenomeno almeno anche i settori del parafarmaceutico, dei cosmetici, dei giocattoli ed ancor più il settore della moda».

¹⁹ Fondamentali sono stati due incontri di studio INDICAM, tenuti a Milano rispettivamente il 14 ottobre 1998, “*Le imitazioni nella presentazione e nell'imballo dei prodotti: il problema dei “Look – alike*”, e l'11 giugno 2003, “*Il problema dei look- alike: limiti alla libertà di imitare*”, quest'ultimo con relazione, tra l'altro, Giudice GEREMIA CASABURI e dell'avvocato e professore MARIO FRANZOSI. La prima è stata pubblicata con il titolo: *Look- alike: situazione e prospettive, Dir. Ind.* 2003, 6, 560, la seconda è stata pure pubblicata con il titolo *Look- alike : illecito proprio della grande distribuzione*, id., 2004, 77.

capacità distintiva; quest'ultima è allora fondamento e limite della tutela. Da qui la ricerca di altri e più agevoli strumenti di tutela. Punto di partenza è che i l.a. , lungi da costituire uno strumento di sviluppo del mercato (come pure configurato da una certa dottrina nordamericana²⁰), presentano una forte carica anticoncorrenziale e distorsiva del mercato, senza alcun vantaggio per i consumatori.

Gli imitatori sfruttano gli investimenti altrui, senza essere gravati da spese di ideazione, di innovazione, ma anche di marketing: da qui, per gli imprenditori imitati, un forte disincentivo agli investimenti e, in ultima analisi, alla stessa “cura” del marchio; gli effetti sono negativi anche sulla distribuzione: “la pratica di imitare un marchio altrui al fine di migliorare la percezione del proprio prodotto fa sì che il prodotto distribuito da esercizi concorrenti sembri meno attrattivo. In questo modo si determina un effetto monopolistico presso i maggiori distributori”. Anche il vantaggio per il consumatore è solo iniziale, a breve termine, nel senso che— a fronte del look alike – il produttore del prodotto originario da un lato non è più incentivato ad effettuare investimenti e, dall'altro, forse più gravemente, è indotto a sprecare risorse ingenti vuoi per affermare il prodotto iniziale, vuoi per cambiare (sovente reiteratamente) la confezione (con conseguenti onerosi investimenti pubblicitari).

Tali spese promozionali e pubblicitarie si risolvono in un costo maggiorato per il consumatore, e soprattutto, in termini “macroeconomici” in un pregiudizio irreparabile per i produttori più piccoli. Per questi ultimi *“la posizione competitiva...viene indebolita, ciò che rende necessaria una concentrazione a livello della distribuzione superiore a quella che si verificherebbe per la ricerca di una migliore organizzazione...Il risultato finale è una concentrazione di prodotti. Solo i leading brands possono sopravvivere, ma solo sviluppando una continua*

²⁰ SARACINO, *La situazione statunitense*, Relazione tenuta nell'ambito dell'incontro INDICAM del 1998 (“Le imitazioni nella presentazione e nell'imballo dei prodotti: il problema dei “Look – alike””). L'autore richiama in quella sede l'orientamento dottrinale- ma anche giurisprudenziale (caso *Conopco*)- che valuta positivamente il fenomeno dei prodotti che offrono ad un minor costo l'equivalente di un prodotto di marca, in quanto si consente così a tali prodotti l'accesso sul mercato, per poter competere con quelli più famosi e riconosciuti, in quanto i consumatori si rendono conto della loro esistenza. Vd. anche infra nota 33

*serie di prodotti, di confezioni, di iniziative promozionali. I marchi secondari sono destinati a scomparire”*²¹

2.2 LOOK-ALIKE E LA DISCIPLINA DEI MARCHI E MODELLI

Addentriamoci quindi tra quelli che nell'ordinamento italiano costituiscono i primi strumenti di tutela a fronte di look-alikes, ovvero gli istituti offerti dalla disciplina su marchi e modelli, atteso il carattere sostanzialmente residuale dell'illecito concorrenziale (conformemente alla stessa previsione dell'art. 2598.1 c.c., che tiene ferme le normative sui segni distintivi, salvo poi approfondire in seguito l'interferenza e la possibile cumulabilità tra i diversi rimedi). Dobbiamo preliminarmente specificare, a scanso d'ogni equivoco e/o generalizzazione che la fattispecie del l.a. si muove in una direzione di strategico aggiramento delle norme a tutela del design e dei marchi, così da venire in rilievo solo in caso di macroscopici errori da parte di chi opera slealmente sul mercato. Ma procediamo dunque con ordine.

In particolare, quanto ai marchi, la novella di cui al d.lgs. 480/1992 – riscrivendo l'art. 16 R.D. 929/1942 - ha ormai espressamente ammesso i marchi di colore e quelli di forma, che ben possono essere tridimensionali, purché dotati di funzione distintiva.

Tali marchi possono quindi coincidere con la forma stessa del prodotto o della confezione²². Considerazioni non diverse valgono per il marchio comunitario (considerato d'altronde che la nuova normativa italiana è di fonte comunitaria).

²¹ FRANZOSI, cit., dove l'autore segnala anche che i piccoli produttori non possono sostenere i costi, spesso elevati, per conseguire la collocazione dei propri prodotti sugli scaffali più “ambiti”; d'altronde anche le piccole catene di distribuzione sono ormai indebolite a fronte delle grandi catene: la *store loyalty* ha la precedenza sulla *brand loyalty*. Cfr. anche GHIDINI, *Relazione all'incontro di studio INDICAM 1998*, cit., il quale ha osservato che vi è anche un rischio di svilimento dell'originale, e ciò anche allorché il prodotto l.a. ne imita uno affine ma non identico, neanche realizzato dal titolare dell'originale. E' il caso del l.a. consistente in un cosmetico maschile, che imita la confezione di un cosmetico femminile, il cui produttore non ne realizza (ancora) di maschili. Qui non c'è sottrazione di vendite, ma il mercato può percepire il nuovo prodotto come estensione che la casa tradizionale ha operato nel nuovo campo, c'è non solo rischio di confusione, ma anche approfittamento, agganciamento illecito alla fama altrui, con il rischio ulteriore di trasmettere all'originale il giudizio negativo che potrebbe manifestarsi su quello di imitazione.

²² V. ampiamente SANDRI – RIZZO, *I nuovi marchi, forme, colori, odori, suoni e altro*, Milano, 2002.

Per altro verso, l'ancor più recente d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, dando attuazione alla Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998, ha radicalmente innovato la disciplina dei disegni e dei modelli ornamentali; in particolare è stato abrogato, per questi ultimi, il criterio dello "speciale ornamento". È così superata la tradizionale contrapposizione tra marchi di forma e modelli: per alcuni sarebbe possibile il cumulo di tutele (sul punto si veda più approfonditamente i successivi paragrafi 2.2.1 e 2.2.2).

Beninteso, non ogni forma di prodotto può divenire marchio di quel prodotto: il discrimine è dato pur sempre dal carattere della *distintività*, proprio dei marchi, fondamento della tutela e limite della stessa nel delicato e prudente equilibrio da sempre ricercato con la libertà di concorrenza.²³

La riconduzione dei look-alikes ai segni distintivi, unitamente ad una nuova attenzione per i marchi tridimensionali di forma, trova tra quindi una prima conferma anche in una decisione della Commissione ricorsi UAMI del 2000.²⁴

La giurisprudenza ammette anche i marchi di forma, ovviamente tridimensionale, di fatto, v. Trib. Napoli, 5 novembre 1998, GADI, 3841/12 (relativo a pasticche per lavastoviglie). La tutela è qui quella offerta dalla disciplina della concorrenza sleale, in sostanza non meno incisiva di quella della legge speciale per i marchi registrati.

²³ In concreto, sarà il contesto di uso a far sì che la forma di una cosa divenga - anche - un compendio di informazioni, suggestioni, comunicazioni, e quindi un marchio; v. SENA, *la diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, Riv. dir. ind., 2002, I, 577 ss.

Per la giurisprudenza comunitaria si veda, ex multis, *Corte Giust. Ce, 18 giugno 2002 (in causa C-299/99)* dove si sottolinea che i requisiti che devono essere assolti affinché sia accertato il carattere distintivo di un marchio di forma tridimensionale non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi; ribadisce lo stesso concetto anche la sentenza della *Corte Giust. CE, 8 aprile 2003 (in proc. Riuniti C-53/01 - C-55/01)* dove tuttavia si precisa che il carattere distintivo di un marchio costituito dalla forma del prodotto può risultare più difficile da provare rispetto a quello di un marchio verbale o figurativo.

²⁴ Decisione della prima commissione di ricorso UAMI 20 dicembre 2000, ric. Cabot Safety Intermediate Corporation, documento Internet: «*I produttori usano costantemente una varietà di segni, simboli e caratteri distintivi ideati per individuare i loro prodotti e per distinguerli da quelli dei loro concorrenti. E' normale ed è confermato dalla comune esperienza che si faccia uso non soltanto di un marchio denominativo, ma anche di un logo, un colore o una combinazione di colori, e che si conferisca una forma particolare ai prodotti e ai loro imballaggi, al fine di creare una immagine visiva distintiva che consentirà ai consumatori di individuare i prodotti provenienti da una determinata fonte commerciale. I contraffattori di prodotti hanno certo ben compreso questo aspetto, come è dimostrato dalla pratica ben nota di immettere sul mercato prodotti look-alikes (simili nell'aspetto) tale pratica è nota a chiunque visiti un supermercato, dove accanto a un prodotto di marca conosciuto si trova un prodotto della concorrenza che ha la stessa forma e la stessa combinazione di colori, ma con un marchio denominativo completamente diverso. È evidente che i produttori di tali prodotti non partono dal presupposto che l'attenzione del consumatore medio si concentrerà esclusivamente sul marchio denominativo; al contrario essi sono ben consapevoli del fatto che molti consumatori identificano i prodotti in base al loro aspetto generale, in particolare in base alla loro forma. Il fatto che i consumatori vedano sempre un*

2.2.1 LOOK-ALIKE E MARCHI DI FORMA

Nell'analisi della disciplina dei marchi di forma, merita anzitutto di essere richiamato il principio per cui il segno, per adempiere alla sua funzione di marchio, dovrebbe essere assolutamente estrinseco al prodotto.²⁵

Il che sembra essere incompatibile con la esistenza stessa dei marchi di forma nei quali, proprio come nella fattispecie dei l.a, la funzione distintiva è attribuita direttamente alla forma stessa del prodotto o al suo confezionamento, l'uno e l'altro percepibili, da uno o più sensi contemporaneamente.

In realtà il principio di cui sopra, per questa specifica categoria di marchi, va riferito piuttosto all'insieme degli elementi che, nel dare alla forma il suo carattere distintivo, si presentano come “mere aggiunte” delle quali può immaginarsi l'assenza, senza che venga meno la piena utilità del prodotto per le funzioni cui è destinato.

Ad ogni modo, il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (nuovo “Codice della Proprietà Industriale”, d'ora in poi C.P.I) ha fornito un generale accorpamento ed un riassetto organico delle disposizioni in materia di marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni e così via.

Ed è proprio dal C.P.I che occorre partire per tracciare il quadro di riferimento per l'analisi della fattispecie ad oggetto.

L'art. 9 c.p.i infatti, recita chiaramente che “*non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto*”.

prodotto con un determinato marchio denominativo o logo colorato non impedisce loro di riconoscere tale prodotto in base alla sua forma. La bottiglia di coca cola è un esempio di questo tipo; se una bottiglia di coca cola vuota fosse lasciata su una spiaggia e ogni traccia del marchio denominativo fosse cancellata dall'azione erosiva delle onde del mare, è probabile che i consumatori la riconoscerebbero immediatamente come bottiglia di coca cola; il fatto che l'abbiano sempre vista con il marchio denominativo non impedirebbe loro di riconoscere dalla sola forma che si tratta di una bottiglia di coca cola»

²⁵ VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto Industriale*, Milano, 2012, GIUFFRÈ – pag. 166;

2.2.1. A) *Forme funzionali*

Procediamo con ordine partendo dalle forme atte ad arricchire un prodotto dal punto di vista tecnico (cd. *forme funzionali*): è chiaro che qui subito emerge un problema di compatibilità fra questa protezione e la disciplina delle innovazioni tecniche (suscettibili, mediante la brevettazione come invenzioni o come modelli di utilità, di una tutela limitata nel tempo, mentre la tutela del marchio è potenzialmente di durata illimitata); il legislatore dunque ha cercato di evitare che, mediante la registrazione come marchi, tali forme sfuggissero alla caduta nel pubblico dominio a seguito del decorso del limite temporale per la tutela brevettuale.

Affinché quindi determinate forme possano aspirare al riconoscimento della disciplina dei marchi, esse non possono trattarsi di forme funzionali suscettibili di costituire oggetto di brevettazione (come invenzione o come modello di utilità) dovendo invece essere indifferenti sotto tale profilo, presentando quindi il carattere della “arbitrarietà”, “gratuità”, “capricciosità”.²⁶

Detto ciò, per non limitare eccessivamente e inutilmente lo spazio da concedere a questi marchi occorre precisare che l'utilità che consente di brevettare la forma di un prodotto (oltre che a presentare il requisito della novità) deve superare una certa soglia, detta “originalità”.²⁷

Da ciò si desume che non ogni nuova forma utile è suscettibile di brevettazione per modello di utilità, e che esistono forme che, per quanto utili, poiché non dotate appunto di sufficiente originalità possono ritenersi registrabili come marchi qualora fornite di capacità distintiva, non ponendosi pertanto alcun conflitto con la legislazione brevettuale.

Può aggiungersi poi che, in virtù dell'art. 82 comma 3 c.p.i in materia di modelli di utilità, saranno escluse dalla registrabilità come marchio solo quelle forme utili che rappresentino però un nuovo *concetto innovativo* la cui presenza, per i modelli di

²⁶ Vanzetti - Di Cataldo, *Manuale di diritto Industriale*, Milano, 2012, GIUFFRÈ, pag. 168.

²⁷ Vd. nota sopra

utilità, sembra ragionevole identificare con quella del requisito di originalità succitato.²⁸

2.2.1 B) Forme sostanziali

Passiamo ora ad analizzare un'altra ipotesi impeditiva della registrazione come marchio di forma, specificamente quella relativa alle *forme che danno valore sostanziale* al prodotto.

Anche qui, il discorso appena fatto in materia di compatibilità tra il sistema brevettuale e quello dei marchi registrati a proposito delle forme utili, poteva ripresentarsi anche per le forme ornamentali, data la presenza dell'istituto dei brevetti per disegni e modelli ornamentali. Ora invece, eliminato questo istituto con l'attuazione della direttiva 98/71/CE, un problema di compatibilità tra la tutela potenzialmente perpetua del marchio e quella temporanea dei brevetti non sembra più porsi per le forme ornamentali.

A prescindere dalla possibilità di cumulo della tutela di una forma come modello registrato con la sua tutela come marchio di forma (che vedremo più nel dettaglio nel successivo paragrafo 2.2.2., appositamente dedicato alla disciplina sui disegni e modelli) occorre precisare quanto segue: poiché il legislatore si preoccupa di evitare la monopolizzazione perpetua di una forma il cui carattere ornamentale ecceda la normalità di un aspetto semplicemente gradevole del prodotto, influenzando o addirittura determinando le scelte d'acquisto, appare dunque coerente con quest'impostazione l'esclusione della registrabilità come marchio

²⁸ VANZETTI – DI CATALDO, cit., p. 169, i quali poi aggiungono che la Corte di Giustizia UE sembrerebbe aver affermato in un primo momento l'esclusione dalla registrabilità come marchio di qualsiasi forma utile, non considerando la legislazione in tema di modelli d'utilità, peraltro sconosciuta all'ordinamento comunitario (Corte Giust. CE, 18 giugno 2002, caso *Philips*, per la quale la forma non è registrabile “*anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme*”). Recentemente invece la Corte Ue pare comunque aver rimodulato la sua posizione in termini più espansivi, affermando che l'impedimento in questione non osta alla registrazione di una forma “*nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia*”, dato che “*in tal caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica*” (Corte Giust. UE, 14 settembre 2010, caso *Lego*).

delle forme che diano al prodotto stesso un «valore sostanziale» ai sensi dell'art. 9 c.p.i.

Ora, sebbene vi sia stato chi abbia ritenuto che codeste forme dovessero coincidere appunto con le forme ornamentali il cui valore estetico superi una determinata soglia, c'è chi al contrario ha obiettato al riguardo sostenendo che rimangono comunque forme che possono risultare fortemente appetibili anche se non esteticamente pregevoli (ad esempio per la loro bizzarria, per la loro idoneità ad evocare valori, etc.) e, d'altra parte, non sempre forme da valutarsi positivamente in un giudizio estetico risultano influenti nelle decisioni d'acquisto.²⁹

2.2.1 C) Forme necessitate

E approdiamo ora all'ultima delle 3 ipotesi indicate dall'art.9 c.p.i., ovvero le *forme imposte dalla natura stessa* del prodotto.

Sembra qui che il legislatore abbia voluto impedire che attraverso la registrazione si monopolizzassero quelle forme che attenessero al genere, al tipo di prodotto ed alla forma essenziale che lo caratterizza (cd. *forma base*).

Sebbene taluno avesse ipotizzato una sorta di parallelismo tra questa norma e l'art. 13 comma 1 c.p.i.,³⁰ ritenendo per tale via la norma in esame superflua in quanto si ricondurrebbe tutto alla mancanza di capacità distintiva, tale tesi non sembra convincere; è chiaro infatti che il dato normativo sulla forma imposta dalla natura stessa del prodotto si occupa della libera appropriabilità di quel tipo di forma, e con ciò del tipo di prodotto, mentre l'art. 13 comma 1 c.p.i riguarda il carattere distintivo degli eventuali elementi o varianti non essenziali aggiunti al tipo.

²⁹ Una simile impostazione sembra coerente con la recente linea d'interpretazione adottata al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria. Vedi Sent. Tribunale UE, 8 ottobre 2011, caso *Bang & Olufsen*, relativa alla forma di un diffusore acustico. Il Tribunale dell'UE – applicando l'art. 7, n. 1, lett. e), del Reg. CE n. 40/94 (ora n. 207/09), corrispondente all'art. 9 c.p.i. – ha infatti chiarito che il divieto di registrazione di forme che attribuiscono “valore sostanziale” al prodotto si riferisce alle forme che conferiscono al prodotto un particolare “valore di mercato” (aumentandone la “forza attrattiva”), vale a dire appunto un *appeal* che contribuisce a determinare le decisioni di acquisto del pubblico.

³⁰ Tale orientamento è avallato dalla giurisprudenza italiana che afferma in modo pressoché unanime che la forma “imposta dalla natura stessa del prodotto” consiste nella forma “naturale...ovvero standardizzata del prodotto”, vd. Cass. 18 maggio 2008, n. 7254, riconducendo l'impedimento alla mancanza di capacità distintiva.

E' comunque la prima tesi riferita sopra della "forma base" che sembra essere preferita dalla giurisprudenza comunitaria.³¹

Nell'ambito dei marchi di forma, concludendo, è necessario poi che le confezioni e le forme per cui è richiesto l'accesso alla tutela assolvano sempre e comunque gli altri requisiti di validità del marchio, in quanto la loro mancanza determina la nullità di esso: novità (art. 12 c.p.i.), capacità distintiva (art. 13 c.p.i.), e liceità (art. 14 c.p.i.).

Rinviando per ora la trattazione del giudizio di confondibilità al paragrafo 2.3.2 (vedremo meglio nel dettaglio le interferenze tra le due tutele e come si articola il paradigma della "confondibilità" nelle due discipline), è necessario, ai fini di questo lavoro, soffermarci brevemente anche sulla tutela dei modelli e sui rapporti di questi con i marchi di forma e l'imitazione servile.

2.2.2 MODELLI DI UTILITÀ, DISEGNI E MODELLI: PUNTI DI CONGIUNZIONE CON MARCHIO DI FORMA E IMITAZIONE SERVILE

Accanto ai brevetti per invenzione, il nostro sistema prevede da tempo un secondo tipo di brevetto per trovati che sono chiamati *modelli industriali*.

Tale espressione comprende due differenti classi di creazioni, definite rispettivamente modelli di utilità e, dal 2001, disegni e modelli³².

I modelli di utilità (artt. 82-86 c.p.i.) proteggono, tramite brevetto, le forme nuove del prodotto che diano a quest'ultimo una specifica efficacia o comodità funzionale. I modelli e disegni invece, tramite registrazione (e non più brevetto), proteggono l'aspetto esterno del prodotto che sia privo di valori funzionali, ed abbia dunque un rilievo puramente estetico, senza d'altronde sia richiesta la presenza di una sua particolare gradevolezza.

³¹ Vd. Corte Giust. CE, 18 Giugno 2002, caso *Philips*; in questa sentenza la Corte, pur non pronunciandosi espressamente sul significato dell'impedimento in questione, ritiene l'esame relativo alla "forma imposta" (e d'altronde a tutti gli impedimenti di cui all'art. 9 c.p.i.) diverso e preliminare rispetto all'esame sulla capacità distintiva.

³² L'Italia ha adeguato la disciplina nazionale in materia a seguito dell'adozione da parte della Comunità Europea di una direttiva particolarmente innovativa per i "disegni e modelli" (che hanno preso il posto, ma con consistenti differenze, di quelli che la nostra legge chiamava disegni e modelli ornamentali).

2.2.2 A) Modelli di utilità

Il modello di utilità, abbiamo accennato poc' anzi, consiste nella forma nuova di un prodotto industriale, che dia al prodotto stesso “una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”.

I requisiti che devono essere soddisfatti per accedere alla tutela sono la *novità* (intesa in senso assoluto, negli stessi termini che per le invenzioni) e l'*originalità*, che è espressa dall'aggettivo “particolare” nella formula “particolare efficacia o comodità” dell'art. 82 c.p.i. (da intendersi questa in senso meno elevato che per le invenzioni).

Ora, per il campo di ricerca che ci riguarda, una linea di confine difficile da tracciare è quella che passa tra modello di utilità, marchio di forma e divieto di imitazione servile. In concreto, il problema è se forme utili (che hanno accesso al brevetto per modello) possono anche essere registrate come marchio o protette ex art. 2598, n. 1, c.c.

Per evitare di concedere a tali forme una tutela potenzialmente illimitata, vanificando così il limite temporale del brevetto per modello (10 anni), si deve quindi affermare che le forme utili che rappresentano un “nuovo concetto innovativo” (art. 82, comma 3, c.p.i.), e che pertanto sono brevettabili come modello, non possono accedere alla registrazione del marchio o alla tutela ex art. 2598, n. 1, c.c., neppure se dotate di valore distintivo. Le forme utili che non esprimano un nuovo concetto innovativo potranno, invece, essere registrate come marchio o protette ex art. 2598, n. 1, c.c.

2.2.2. B) Disegni e modelli

La disciplina dei disegni e modelli invece, soddisfatti i requisiti richiesti della *novità* e de *carattere individuale*, protegge “l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e (o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento” (art. 31 c.p.i.)

Come per i modelli d'utilità anche qui si presenta la medesima possibilità di accesso delle forme estetiche ed ornamentali (oltre che alla registrazione come modello e

disegno) alla registrazione come marchio ed alla tutela del divieto di imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c.

Potrà dunque senz'altro ammettersi il cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio, nonché il cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale solo per le forme il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo.

Infine, la forma dotata di un valore ornamentale significativo potrà accedere alla registrazione come modello, ma le sarà preclusa sia la registrazione come marchio (si tratta infatti, come descritto sopra, di una forma che da “valore sostanziale al prodotto”), sia la tutela concorrenziale.

2.3 LOOK-ALIKE E CONCORRENZA SLEALE: I DIVERSI APPROCCI

Di qui allora, nel nostro ordinamento, seppur potrebbe apparire come residuale, assume centralità la disciplina della concorrenza sleale, atteso anche il carattere “elastico” dell’art. 2598 c.c., costruito su previsioni generali “aperte” (o almeno tali sono le norme di chiusura), che ne hanno consentito il continuo adeguamento negli oltre 70 anni di vigenza. I primi tentativi di riconoscimento in Italia dei l.a. hanno fatto leva soprattutto sulla previsione finale dell’art. 2598 n. 3) c.c.: “*costituiscono atti di concorrenza sleale quelli posti in essere da chi si vale, direttamente o indirettamente, di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, e idonei a danneggiare l'altrui azienda*”.

Sembra però prevalere l’orientamento che riconduce il fenomeno in parola, piuttosto che alla ipotesi residuale di cui al n. 3) art. 2598 cit., alla concorrenza sleale per imitazione servile. Non si tratta di un mero formalismo, di una questione solo nominalistica. Il richiamo alle fattispecie sopra richiamate di concorrenza sleale meglio si conforma alla caratteristica peculiare dei knock – off³³ e dei l.a.,

³³ CASABURI, *Look- alike: situazione e prospettive*, in *Dir. Ind.* 2003, 6, 560. L’autore, ricordando la matrice statunitense del fenomeno, asserisce che i knock-off - quali imitazioni non confusorie – assolverebbero quindi alla funzione di attirare l’attenzione dei consumatori su prodotti equivalenti a quelli di riferimento, ma venduti a minor costo: in sostanza, quindi, garantirebbero la stessa possibilità di una efficace immissione sul mercato di tali prodotti.

Alla base di tale orientamento vi è certo l’assoluto rilievo che ha, negli USA, il principio di libertà di concorrenza (e di opposizione ai monopoli) da un lato, e – dall’altro – la crescente attenzione per

l'imitazione – contraffattoria o meno – della forma degli altrui prodotti, confezioni, contenitori.

Inoltre l'imitazione servile consente più agevolmente l'effettuazione del bilanciamento degli interessi – potenzialmente confliggenti – sottesi alla piena affermazione della libertà di concorrenza, da un lato, e alla tutela dei titolari dei prodotti imitati, dall'altro. Abbiamo poi recentemente assistito ad una presa di posizione da parte di un certo filone della giurisprudenza che, soprattutto in merito a talune fattispecie di look alike che eludono il rischio di confondibilità, riconduce tali violazioni sotto l'alveo dell'appropriazione di pregi altrui per agganciamento ex art 2598, n. 2, c.c.

2.3.1 DIVIETO DI IMITAZIONE SERVILE (ART. 2598 N.1 C.C.)

È opportuno dunque muovere proprio dalla c.s. per imitazione servile (i.s. d'ora in poi), cui è tradizionalmente demandata la tutela della forma dei prodotti e delle loro confezioni. Va qui sommariamente ricordato che la c.s. per i.s. è una species della c.s. confusoria, di cui all'art. 2598 n. 1 c.c.

In particolare si afferma che integra gli estremi della c.s. per i.s. la condotta dell'imprenditore che imiti servilmente i prodotti di un concorrente, sempre però:

- a) che si tratti della riproduzione delle forme esteriori del prodotto del concorrente, atteso d'altronde che eventuali differenze interne o strutturali non sarebbero visibili all'esterno e quindi non sarebbero idonee a scongiurare il rischio confusorio;
- b) che tali forme abbiano un valore individualizzante e distintivo, vale a dire idoneo a diversificare il prodotto rispetto ad altri simili; quindi deve trattarsi di forme

i consumatori, i quali hanno il diritto di poter pagare il minor prezzo possibile – a parità di qualità – per un certo prodotto. *«un knock-off imita un prodotto solitamente più caro, o la cui distribuzione è limitata, e risponde a quella parte della domanda che l'originale non può o non vuole soddisfare. I knock-off svolgono una funzione che una certa dottrina ritiene di stimolo alla concorrenza, offrendo al pubblico, almeno in apparenza, un prodotto "equivalente" ad un prezzo inferiore».*

SARACINO, cit.; l'autore segnala che negli USA si tratta di un fenomeno non nuovo, che risale alle origini stesse della distribuzione di massa di prodotti di largo consumo, dei prodotti farmaceutici che non hanno bisogno di ricetta. Oggi il fenomeno è diffuso soprattutto nel campo della moda, almeno da quando *“gli stilisti, particolarmente quelli non americani, non avevano la capacità per produrre negli Stati Uniti le grandi quantità di abbigliamento tipiche del mercato del ready-to-wear statunitense, e quindi i produttori del “fashion district” rispondevano alla domanda di mercato con imitazioni più commerciali e a basso prezzo”.*

idonee- nella percezione del pubblico a ricollegare il prodotto ad una data impresa; (il carattere distintivo ha quindi una duplice accezione: differenzia il prodotto rispetto ad altri simili e appunto lo identifica come riconducibile ad una determinata impresa). Di converso il prodotto che si assume imitazione del primo deve essere privo di elementi distintivi idonei ad esplicitare, agli occhi dei consumatori, la diversa provenienza dei prodotti;

c) che si tratti di forme “arbitrarie”, vale a dire non rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto; in altri termini la tutela è esclusa a fronte dell’imitazione di forme rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto stesso, sempre che non siano coperte da tutela brevettuale; l’imitazione, in altri termini, deve riguardare profili del tutto inessenziali alla funzione quali, ad esempio, le dimensioni, le proporzioni delle parti, l’adozione di un particolare colore o di altri particolari formali, sempre del tutto indifferenti rispetto alla funzione del prodotto;

d) che si tratti quindi di forme originali, non potendosi accordare tutela a forme ormai banali e standardizzate, vale a dire divenute caratterizzanti di quel tipo di prodotto in generale; si noti che distintività e originalità costituiscono entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa;

e) che da tale imitazione ne derivi confusione con il prodotto commercializzato dal concorrente stesso.³⁴

In definitiva la tutela contro l’i.s. può essere accordata solo a forme non generalizzate né standardizzate, ma idonee a rendere il prodotto riconoscibile, e quindi- se riprese - suscettibili di creare confusione circa la provenienza.

³⁴ Per tutte le ipotesi qui esposte da a) ad e), vd. GEREMIA CASABURI, in *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza e i problemi del look-alike*, in occasione della Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale", Università di Parma, 22 ottobre 2010, pagg. 13 e ss.

2.3.1 a) Giudizio di confusione: approccio tradizionale

Affrontiamo adesso, sempre rimanendo nel contesto dell'imitazione servile, il tema della confondibilità, che si muove in termini non sempre coincidenti rispetto ai diritti di proprietà industriale (specie con riferimento alla necessità di un giudizio "in concreto" e non "in astratto").³⁵ Si tratta comunque di impostazione che dovrebbe essere rivista alla luce del superamento, almeno dottrinale, della contrapposizione tra tutela reale (delle privative) e obbligatoria (della c.s.).

Comunque anche nell'ambito in parola è frequente l'affermazione che - al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile- *«la valutazione deve essere condotta avendo riguardo all'impressione che presumibilmente la somiglianza...dell'aspetto esteriore dei prodotti può suscitare nel consumatore medio dotato di ordinaria diligenza ed attenzione, sulla base di un esame rapido e sintetico, tenendo altresì conto che di regola il consumatore opera le proprie scelte non già in virtù di una comparazione diretta tra segni e prodotti, bensì confrontando una realtà con il ricordo, spesso vado ed impreciso, di precedenti esperienze»*³⁶

³⁵ SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, Dir. ind. 2007, 58; id., *Confondibilità e confusione: i diritti non titolati nel CPI*, Riv. Dir. ind., I, 2006, 17. Si osserva che, per i marchi, caratterizzati da una logica proprietaria, la confondibilità va valutata in astratto, con riferimento al segno come è stato registrato, e quindi indipendentemente dall'accertamento o della negazione di un effettivo e concreto rischio di confusione, o presunzione di pericolo; per la c.s. invece la confusione va vista in concreto, in quanto occorre tener conto anche di altri fattori, che possono concorrere a determinare la confusione: omogeneità merceologica, presenza di marchi generali, canali distributivi diversi etc. In definitiva la normativa sulle esclusive attribuisce una esclusiva sul segno in sé, in astratto, mentre la disciplina di cui all'art. 2598 c.c. riguarda la confondibilità in concreto tra prodotti ed attività.

³⁶ Così MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova 1997, p. 518. Analoghi criteri sono enunciati con riferimento al giudizio di contraffazione/confusione riguardo ai marchi; v. anche VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2000, § 26.

Cfr. *Cass. 19 dicembre 2008*, n. 29775 nella cui sentenza si ribadisce che è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, *«ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente»*.

In termini simili la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 23 dicembre 2004, *Giur. dir. ind.*, 2006, 258, secondo cui *«il giudizio di confondibilità in tema di imitazione servile impone di trascurare i particolari di modesta rilevanza e deve riferirsi non tanto alle differenze quanto alle*

La confusione, al pari di quanto previsto per la disciplina dei marchi, ben può manifestarsi nel rischio di associazione³⁷ (vd. infra il paragrafo 2.3.2 per un'elaborazione del concetto, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale). Va ancora concisamente ricordato da un lato che il consumatore di riferimento è quello "medio" (di media diligenza e intelligenza) di quel genere di prodotto (la cui attenzione si ferma sul complessivo aspetto formale del prodotto soprattutto con riferimento ai settori merceologici in cui i prodotti non rivestano rilevante importanza), dall'altro che il carattere confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (cd. «mercato rilevante»), ossia a quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza, occorrendo di volta in volta stabilire, nelle singole vicende, anche ai fini del preuso, se gli imprenditori in conflitto offrano prodotti destinati a soddisfare la stessa esigenza di mercato alla medesima clientela.³⁸ Va anche rammentato che, ai fini del riconoscimento della tutela in questione, è pacificamente ritenuto che l'illecito di cui all'art 2598 n. 1 c.c. sia un illecito di *pericolo*; ciò implica che non occorre che siano accertati concreti episodi di confusione, bastando appunto la presenza di confondibilità fra i prodotti o servizi offerti da un concorrente e quelli offerti da un altro, tenendo conto dei criteri elaborati in tema di marchi registrati (giudizio di impressione e non di riflessione,

somiglianze, tenendo conto che il consumatore non è in grado di procedere ad un diretto esame comparativo, ed opera un giudizio finale di sintesi".

³⁷ SANTONOCITO – MOSNA cit., secondo i quali "non vi è nessuna preclusione di ordine normativo pratico per ritenere che il concetto di rischio di associazione non sia applicabile anche in materia di concorrenza sleale. Al contrario, la nozione di confondibilità concorrenziale è l'unica adeguata all'attuale economia di mercato e alla connotazione che in essa assumono i prodotti: il prodotto non è soltanto quello contrassegnato da un certo marchio; il prodotto è anche pubblicità, valore economico, confezionamento, design, slogan, veicolo dell'immagine dell'imprenditore". Cfr. anche G. CASABURI, *Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio*, in *Segni e forme distintive*, Giuffrè 2001, pag. 103 ss.;

³⁸ VANZETTI – DICATALDO *Manuale di diritto industriale*, cit.; gli autori sottolineano il ruolo cardine del concetto di "notorietà qualificata" per accertare i limiti merceologici e territoriali della tutela. Così un segno di scarsa capacità distintiva (o se si vuole di notorietà qualificata) potrà essere tutelato in relazione ad una cerchia di prodotti o servizi identici o assai vicini a quelli del titolare del segno; conseguentemente quanto più il segno sarà forte e noto, tanto più potrà ampliarsi l'ambito merceologico della tutela di esso. Allo stesso modo, anche in riferimento all'ambito territoriale, ove un segno avesse raggiunto una notorietà qualificata solo in una zona del territorio italiano, non avrebbe senso estendere al di là di questo la tutela del segno stesso, non potendosi produrre in questo caso una possibilità di confusione.

raffronto a distanza, ecc.), nonché in generale di tutte le circostanze peculiari del caso concreto.

Una volta dunque ricondotti i l.a. alla c.s. per i.s., diviene essenziale – per l'accertamento della confondibilità nell'illecito – l'adeguamento dei criteri sopra richiamati alle indubbie peculiarità del *look alike*.

Il riferimento, evidentemente, è in primo luogo alla rilevanza delle confezioni ai fini del giudizio di confusione\confondibilità.

A ben guardare, infatti, in materia di c.s. per i.s. è frequente l'affermazione che – sempre ai fini del giudizio di confondibilità – la capacità distintiva\ forma individualizzante può configurarsi con riferimento alla confezione del prodotto.³⁹

E' quindi proprio con riferimento ai l.a. che la confezione manifesta con pienezza la sua capacità di condizionamento, atteso che si tratta – come più volte rilevato – di prodotti seriali, di largo e continuo consumo (soprattutto prodotti alimentari e di cura della persona).

2.3.1 b) (Segue) il giudizio di confusione: tra contesto d'uso e standardizzazione

La prima specificità dunque da considerare attiene al *contesto d'uso*, o piuttosto di posizionamento delle confezioni. I l.a., come detto, si “annidano” in un ambiente peculiare: essenzialmente lo scaffale del supermercato.

³⁹ Può richiamarsi, in particolare, la sent. Cass. 19 dicembre 2008, n.29775 cit. che, muovendo dall'ovvio principio della tutela, nell'ambito della concorrenza sleale per imitazione servile, delle sole forme esteriori individualizzanti, ha cassato la sentenza di merito che aveva accertato l'illecito concorrenziale a fronte della puntuale riproposizione degli elementi di un gioco da tavolo- fiches, carte, barattoli- che però, in quanto funzionali al gioco stesso, sono liberamente riproducibili, ed inoltre non sono visibili immediatamente da parte dei consumatori, in quanto all'interno della confezione, e quindi privi di funzione distintiva.

In termini Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062, Giur. it., 2006, 1424), pronunciata tra le stesse parti ed in relazione ad una vicenda del tutto corrispondente. Sul punto cfr anche Trib. Milano 30 novembre 2005, Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale ed intellettuale, Genova, De Ferrari 2005, II, 73: “nella valutazione della capacità distintiva della confezione di un prodotto (nella specie rilevante ai fini dell'apprezzamento della lamentata concorrenza sleale per i.s.) deve necessariamente prescindersi dall'analisi di ciascun elemento in esso riprodotto- come ad es. il colore, le immagini, le scritte, in quanto tutti tali elementi, in genere comuni e\o descrittivi in se stessi rispetto allo specifico prodotto o al genere merceologico- per incentrarsi invece sulla specifica combinazione di tali elementi, al fine di verificare se essa...sia o meno dotata di originalità o se al contrario la combinazione in questione risulti già in qualche modo presente nel settore di riferimento”.

I consumatori hanno qui la percezione visiva, quindi la scelta simultanea, nell'ambito di una ampia scelta di prodotti similari; qui il ruolo della "memoria" è ridotto, nel senso che il l.a., come accennato, può trovarsi fianco a fianco con il prodotto di marca imitato. Tuttavia deve considerarsi che il consumatore medio, proprio perché si tratta di prodotti di uso comune e acquisto reiterato, di costo normalmente mai particolarmente elevato, regolarmente è disattento, non presta molta attenzione alla scelta, che effettua rapidamente: è tratto in inganno soprattutto dalle confezioni similari, ed è indotto all'acquisto specie dal prezzo (più basso per i *look – alike*), rassicurato dal fatto che le caratteristiche di forma coincidono o sono similari.

È così fondamentale, nella scelta del consumatore, e successivamente nella valutazione del giudice, il posizionamento del prodotto nell'ambito dell'esercizio commerciale.

Da qui il già accennato ruolo decisivo della distribuzione (specie la grande) che controlla cosa è posto nei negozi, dove è collocato, l'individuazione dello scaffale, il numero di esposizioni, giocando infine un ruolo decisivo anche nelle promozioni e, evidentemente, nella fissazione del prezzo. Potrà essere significativo anche l'apporto della pubblicità (che, pur se in misura ridotta e spesso a traino del prodotto di marca, ben può concernere anche i l.a.). Vi è di più, proprio con riferimento alle confezioni.

È un dato di comune esperienza, e confermata dagli esperti del settore, che l'industria del confezionamento e dei contenitori, forse per difetto di investimento e di ricerca, non si è particolarmente sviluppata e differenziata.

Anzi, a ben vedere, i produttori/distributori concorrenti finiscono per acquistare dalle medesime fonti gli stessi modelli standard. L'effetto è che confezioni (es. scatole) e contenitori sono tutti estremamente simili, differenziandosi essenzialmente per le etichette⁴⁰, e quindi – inevitabilmente – sono diventati di dominio pubblico.

⁴⁰ Di particolare interesse è la testimonianza di PEYRON, intervento all'*incontro INDICAM 1998* cit., il quale, con riferimento ai vini e liquori Martini & Rossi ha ricordato che le bottiglie sono contenitori obbligatori per tutti i liquidi e devono quindi distinguersi dagli altri attraverso l'etichetta: *«l'etichetta, cioè il nostro marchio, rappresenta il nostro patrimonio. Senza quello non siamo nulla. Il nostro prodotto non è mai stato imitato in 150 anni, la nostra etichetta è stata imitata più di duemila volte».*

Alcuni esempi tratti dal patrimonio comune d'esperienze possono contribuire a delineare il quadro di riferimento della questione.

Così per esempio i contenitori del latte sono sovente in brik; le lattine per le bibite, colori a parte, sono tutte uguali; le bottiglie presentano pressoché sempre identici tappi e meccanismi di apertura.

Tale eccezionale appiattimento dei prodotti, facilmente riscontrabile esaminando superficialmente qualunque scaffale di supermercato, è determinato, oltre che dal condizionamento da "packaging", da un ulteriore fattore: l'esigenza di marketing di rendere riconoscibile un prodotto come appartenente ad una certa categoria. Sono così diffusi rigidi abbinamenti colore- prodotto o forma - prodotto, consolidati nella percezione comune a livello pressoché subliminale (per i consumatori: ma il fenomeno è ben conosciuto e consapevolmente voluto dagli operatori commerciali). Si è ancora così osservato che – almeno in alcuni paesi – il rosso è il colore del caffè decaffeinato. Il mercato delle verdure in scatola "pretende" contenitori bianchi o verdi, mai di colore diversi. I pomodori "devono" essere contenuti in una lattina rotonda. D'altro canto il latte non viene percepito come tale se non è inserito nel tetrapak, bianco o blu. Avremo tendenzialmente a che fare con dei pomodori di fronte ad una confezione rossa.

Lo yogurt non è yogurt se non dentro il vasetto. Si è osservato, ironicamente, che il colore della Coca Cola (pure uno dei marchi più conosciuti al mondo) è il rosso... altrimenti sarebbe birra!

Si tratta di veri e propri indicatori di categoria, divenuti quindi a loro volta patrimonio comune. Di più: si tratta nella gran parte dei casi di categorie mentali, nei cui schemi i competitors devono inserirsi.

Certo, una politica di marketing più evoluta, e soprattutto una maggiore attenzione per il marchio, inteso come strumento di comunicazione globale, può vincere tale "dittatura" delle associazioni consolidate cromatico-formali; così se è vero che moltissime bottiglie di acqua minerale (colori prevalenti: bianco, blu, verde) presentano sull'etichetta delle montagne, ha avuto un eccezionale successo la marca che ha avuto la forza di svincolarsi e di distinguersi imponendo bottiglie (di acqua rivolta essenzialmente ai bambini) rosa.

Non mancano esempi più recenti, sempre riguardo a prodotti di uso comune.⁴¹

In conclusione, poiché spesso i costi di differenziazione sono sempre comunque elevati e non alla portata di tutti, molti dei prodotti di un certo tipo finiscono per essere simili.

Il giudizio di confusione finirà allora per essere improntato, almeno sotto il profilo in esame, ad un minore rigore. Ciò nel senso che la confusione, e quindi l'illecito, non potrà riconoscersi a fronte di prodotti/confezioni che ripetono tutti e costantemente determinati elementi standard, finendo così per somigliare tra loro in misura più o meno rilevante. Il giudizio di confondibilità finirà per riguardare in modo decisivo (ma ciò pur sempre secondo i principi generali della materia) gli elementi di differenziazione, quindi quelli creativi ed originali. Se infatti è vero che tutti i prodotti di un certo tipo tendono ad essere simili, il l.a. – abbia o meno un proprio marchio (v. infra in questo paragrafo) – è estremamente simile al prodotto di marca, il che avviene proprio quando ne ricalca, e ne diluisce, i caratteri distintivi, quelli che differiscono dai profili standard. Va allora segnalato che la maggiore resistenza al l.a. (nel senso, evidentemente della maggiore tutelabilità) sarà opposta dai prodotti più curati, che meglio hanno saputo distinguersi, anche attraverso scelte coraggiose di immagini, dalla “massa”: si tratta in particolare dei prodotti il cui marchio è talmente integrato, in termini fisici, ma anche di comunicazione complessiva, da non poter essere rimosso come una qualunque etichetta senza alterare la fisionomia complessiva del prodotto stesso (o, in termini più giuridici, del trade dress).

Ora, la subordinazione dell'illiceità dell'imitazione alla sua idoneità confusoria, fa sorgere il problema della liceità di un'imitazione anche pedissequa (della forma) del prodotto altrui quando sia accompagnata da elementi di differenziazione percepibili dal pubblico, come ad esempio nel caso di apposizione sul prodotto imitato di un marchio dell'imitatore. Sovente infatti, il marchio del prodotto originale non è a sua volta contraffatto (se lo fosse, d'altronde, scatterebbero le norme di repressione della legge speciale), ma anzi il segno distintivo proprio del *look-alike* è evidente e non privo di originalità. La questione è ovviamente delicata,

⁴¹ L'esemplificazione sopra riportata è tratta, essenzialmente, dalla tavola rotonda, coordinata da SANI, dell'*incontro INDICAM* 1998 cit., che sembra ancora largamente attuale.

ove si consideri anche quanto detto prima circa la diffusione, nei settori commerciali interessati dai *look-alikes*, di confezioni ampiamente standardizzate dove quindi, specie a fronte della scarsità di elementi ulteriori caratterizzanti, distintivi, il marchio gioca un ruolo di enorme rilievo.

Ora quindi, a fronte di molti *look-alike* con marchio proprio, pur evocante qualche elemento caratterizzante del prodotto di marca imitato, dovrebbe allora escludersi il rischio di confusione, quanto meno nel senso che difficilmente il consumatore potrà incorrere in un vero e proprio *aliud pro alio*, e ritenere che il *look-alike* sia il prodotto originale (rectius: l'eventuale errore non sarà imputabile all'imitatore).

Sebbene, in un'ottica pro concorrenziale, dovrebbe comunque riconoscersi una libertà di imitare seppur limitata, non s'intende certo affermare la liceità delle imitazioni solo perché recano un proprio marchio: al contrario, vi è comunque spazio per un giudizio in termini di illiceità, sotto i profili fin qui esaminati.

Vi è dunque un ulteriore spazio per l'affermazione della confondibilità specie per associazione, nonostante la presenza del marchio proprio del look alike.

Importanza preponderante rivestirà l'individuazione del preciso posizionamento del marchio del prodotto look-alike, il maggiore o minore rilievo sulla confezione, il volume, i colori, la maggiore o minore somiglianza rispetto al marchio del prodotto imitato (e beninteso: nel confronto dovrà tenersi conto anche della collocazione e del "ruolo" del marchio nel prodotto originale, asseritamente imitato), nonché ovviamente anche l'eventuale fortissima somiglianza dell'aspetto complessivo del look alike al packaging riprodotto e lo stesso contesto di vendita al dettaglio e promozionale in cui i prodotti sono inseriti.

All'esito del giudizio di fatto, nell'ipotesi in cui risulti che effettivamente il preteso *look-alike* abbia un marchio proprio di spicco modesto nella configurazione generale della confezione e che inoltre ne ricalchi gli elementi individualizzanti, potrà riconoscersi l'illecito; ovvero, il consumatore medio può comunque associare il primo prodotto a quello imitato, nel senso che è indotto a ritenere che il *look-alike* provenga comunque dalla stessa fonte di quello originale, ne sia una sottomarca, o che comunque ci sia un qualche nesso negoziale tra i produttori.⁴²

⁴² Trib. Napoli 1 luglio 2007, *Dir. ind.*, 2007, 563, con osservazioni di CAVALLARO; nella seguente sentenza, con riferimento a contenitori per detersivi, il tribunale di Napoli ha individuato

Anche in tal caso i pregi dell'originale sono comunque trasferiti mentalmente (anche a livello inconscio) sull'imitazione, e ne incentivano l'acquisto (poiché, normalmente, il *look-alike* è venduto ad un prezzo più conveniente).

Quello del l.a. con marchio proprio rientra nel tema più vasto dei l.a. non confusori e, più in generale della concorrenza sleale per imitazione servile non confusoria. Si tratta delle fattispecie più insidiose e più difficili da contestare nelle quali il consumatore medio, pur pienamente consapevole della diversità delle fonti produttive, acquista il prodotto l.a. ritenendolo in qualche modo equivalente all'originale: opera in questi casi una sorta di suggestione inconsapevole, determinata dalla chiara somiglianza tra le confezioni, che trasferisce sul prodotto imitante i fattori positivi propri di quello originale, inducendo ad un collegamento mentale tra i due.

Si prospettano dunque soluzioni diverse in riferimento a queste ipotesi che corrono “sul filo del rasoio” della concorrenza sleale:

a) Una lettura antimonopolistica degli istituti porterebbe ad escludere l'illecito confusorio laddove il preteso l.a. si sia appropriato della generale “suggestione” che evoca il prodotto imitato. Secondo tale tesi si è rilevato infatti (con riguardo ai marchi, ma con ragionamento estensibile all'ipotesi in esame), che il titolare di un prodotto suggestivo accetta il rischio che altri vogliano dare la stessa suggestione;⁴³ si tratterebbe pertanto di una confusione di fatto, insuscettibile di essere sanzionata, pena l'introduzione di fattispecie di iperprotezionismo delle forme⁴⁴.

un illecito look alike osservando che «*il marchio del l.a. della resistente ha uno spicco modesto nella configurazione generale del prodotto. Soprattutto rileva il fatto che si tratta di prodotti di uso comune, di basso costo, rispetto ai quali l'attenzione del consumatore è piuttosto bassa e incentrata, piuttosto che sul marchio (peraltro nell'uno e nell'altro caso si tratta di marchi tutt'altro che noti) sul costo e sui profili formali dei prodotti in oggetto*»

⁴³ FRANZOSI, *Marchi descrittivi, suggestivi, arbitrari, di fantasia*, Dir. Ind., 2002, pag. 125 ss.; GALLI, *Protezione del marchio ed interessi del mercato*, in AA VV studi di in onore di A. Vanzetti, Milano 2004, I, 680, Tutela del marchio rinomato oltre rischio di confusione, osserva che per i consumatori acquistare prodotti con un marchio che comunica componenti suggestive è un investimento in reputazione; usando e sfoggiando questi prodotti essi comunicano all'esterno una certa immagine di se stessi, coerente con le suggestione create da quei marchi. Ne segue che consentire ai non titolari di mettere in commercio prodotti con segni che, pur in assenza di confusione, richiamano il messaggio connesso al marchio, sottrae un valore non solo al titolare del marchio medesimo, ma anche a quelli che hanno acquistato il prodotto originale. TREVISAN, cit., osserva criticamente che anche la c.s. non confusoria va repressa, rischiandosi altrimenti un doppio giudizio di confusione, giudiziario e di mercato.

⁴⁴ GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008, reputa che configurare l'illecito concorrenziale anche in assenza del rischio di confusione, in ragione dell'effetto traino, di

b) Può configurarsi una concorrenza sleale per agganciamento o parassitaria⁴⁵ (rispettivamente ex art 2598 n. 2 e n. 3 c.c.); nel caso delle imitazioni servili non confusorie infatti si realizzerebbe un'interferenza tra i prodotti, e quindi un trasferimento della clientela dall'uno (l'originale) all'altro (il *look-alike*), che non dovrebbe sfuggire a censura. Da un lato, infatti, vi è l'esigenza di tutelare l'avviamento del titolare dell'originale, dall'altro vi è comunque l'alterazione del processo decisionale del cliente, consumatore, al momento dell'acquisto del prodotto.⁴⁶

c) Potrebbe esservi spazio però - anche in tali ipotesi "limite" - ad un giudizio di illiceità confusoria, alla stregua di una nozione più ampia di concorrenza confusoria, comprensiva del *rischio di associazione* (previsto espressamente in materia di confondibilità tra marchi a seguito della novella del 1992) e di cui tratteremo approfonditamente ora.

agganciamento parassitario, che comunque si realizza, equivarrebbe a rendere il l.a. come uno strumento di iperprotezionismo; oltretutto in tal modo si farebbe "rientrare dalla finestra" il divieto di imitazioni non confusorie di elementi formali di prodotti altrui, in violazione dell'art. 2598 n. 1 c.c.

⁴⁵ *Trib. Milano 4 gennaio 2007*, Giur. dir. ind. 2007, § 5126, in relazione alle borse Hermes, per l'i.s. non confusoria, esclude però l'agganciamento (che si riscontra in caso di accostamento al prodotto altrui attraverso forme di comunicazione sul mercato di ordine testuale o iconografico, es. espressioni quali "tipo", "metodo", ovvero con l'accostamento diretto o indiretto, comunque capzioso, delle immagini dei prodotti), bensì la fattispecie di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. Sempre con riferimento alle borse Hermes, *Trib. Milano 17 luglio 2006*, Giur. dir. ind. 2006, § 5031, afferma tout court l'illecito per imitazione servile, a fronte della assoluta identità dell'imitazione, ed atteso che l'originale gode di notevole capacità distintiva, anche per la particolare individualità delle forme (nella specie il marchio dell'imitatore era solo all'interno della borsa, su un cartellino rimovibile). L'illecito confusorio non è stato escluso dalla differenza di prezzo e di canali di distribuzione, attesa appunto l'identità dei prodotti.

⁴⁶FRANZOSI, cit., osserva che il consumatore, a fronte di un l.a.:

- può ritenere che sia l'originale;
- avverte che non è l'originale, ma suppone che proviene dalla stessa fonte produttiva;
- lo considera equivalente al prodotto originale;
- lo acquista con disattenzione, senza riflessione, per effetto di una suggestione inconsapevole discendente dalla somiglianza con l'originale, c.d. aliud pro alio.
- l'imitatore "cattura" l'utile che avrebbe acquisito il produttore dell'originale, senza dover sopportare le spese di ideazione e innovazione e i costi del marketing; ne segue che il produttore dell'originale, a sua volta, ridurrà gli investimenti, o ricorrerà ad un nuovo confezionamento, con un costo sociale notevole.

2.3.1 c) (*Segue*) giudizio di confusione: rischio di associazione

L'*associazione*, come noto, viene espressamente contemplata dal diritto di marchio,⁴⁷ in termini ed in relazione alla disciplina della confondibilità. Negli stessi termini poi si esprime il nostro Codice di proprietà industriale⁴⁸, per cui risulta preliminare, ai fini della nostra indagine, affrontare il problema di cosa si debba intendere per associazione in quel contesto. Anche la storica sentenza *SABEL*⁴⁹ ha poi precisato che il concetto di rischio di associazione non è alternativo a quello del rischio di confusione, ma ne qualifica l'oggetto. Il che può anche rendersi asserendo che l'associazione è una delle modalità possibili in cui può estrinsecarsi il rischio di confusione.

Un approccio estensivo del legame associativo, tuttavia, è stato proposto dalla legge del Benelux la cui portata innovativa, probabilmente, è stata impiantata dal legislatore comunitario in materia di marchi di rinomanza la cui disciplina, paradossalmente, prescinde da qualsiasi contesto confusorio.

Sebbene non esista nella giurisprudenza comunitaria e in quella nazionale in tema di marchio alcuna pronuncia che definisca il concetto di *associazione* in quanto tale, né tanto meno, ovviamente, nella prospettiva del rischio di confusione, occorre invece rilevare che, con riferimento al rischio di confondibilità per associazione di cui all'art. 20, comma 1, lett. b del nostro C.P.I., si è sviluppato un intenso dibattito⁵⁰ in dottrina tra chi ha ritenuto il rischio di associazione una sottospecie del rischio di confusione sull'origine dei prodotti/servizi (Di Cataldo, Vanzetti,

⁴⁷ Direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008 e Regolamento 207/09m art. 8, comma 1, lett. b: "se...sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore".

⁴⁸ Il C.P.I. (D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30), modificato dal D.L 13 agosto 2010, n. 131, ripete la formula secondo cui un rischio di confusione per il pubblico può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, in occasione dell'art. 12 (novità), comma 1 lett. b e d, dell'art. 20 (diritti conferiti dalla registrazione), e dell'art. 22, comma 1 (unitarietà dei segni)

⁴⁹C-251/95, 11 novembre 1997, *Sabel*. Vd. anche nota 44

⁵⁰ Il contrasto interpretativo viene riportato da GHIDINI – DE BENEDETTI F., *Codice della proprietà industriale*, Il sole – 24 ore, Milano, 2006, 80 e ss.; GALLI C. – GAMBINO A.M., *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, 270 e ss.; MARCHETTI P. – UBERTAZZI C.L., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2007, 270 e ss.; GADI, 5383/2009, nota redazionale in calce a Tribunale Bologna, 7 ottobre 2008.

Mansani, Olivieri, Sena)⁵¹ e chi si è indotto a superare quella confusione sulle fonti, seppure intesa in senso allargato, ipotizzando una situazione diversa, nella quale il consumatore opererebbe comunque un collegamento/trasferimento dell'immagine di un marchio ad un altro (Franzosi, Casaburi, Galli).⁵²

In particolare, c'è chi sostiene⁵³ che, seguendo un'interpretazione sistematica, e non letterale, il rischio di associazione dovrebbe essere collegato alla funzione di strumento di comunicazione riconosciuto al marchio dalla Direttiva e dall'evoluzione della Giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha tutelato tra le funzioni del marchio anche quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.

Sta di fatto che l'interpretazione estesa del concetto anche al di là della supposizione di un collegamento imprenditoriale o contrattuale è stata sempre rigettata sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella maggioritaria nazionale.

Volendo ora riproporre il ragionamento di una certa giurisprudenza minoritaria che ha avallato l'interpretazione estensiva del concetto, si ha rischio di confusione per associazione *«quando i consumatori riconoscono, anche inconsapevolmente, in un dato segno un richiamo o un riferimento ad un altro segno registrato; il pubblico, in tal caso, associa determinati prodotti e servizi a una immagine seducente e originale, quella espressa dal marchio usurpato. Il titolare di quest'ultimo cattura l'attenzione dei clienti non con la propria capacità imprenditoriale ed inventiva, ma appunto facendo propri i caratteri promozionali dell'altrui segno... La tutela repressiva dovrà intervenire quando il segno "somigliante" è in grado di evocare, per le modalità di utilizzo, e tenuto conto del concreto contesto di mercato, il messaggio proprio del segno imitato.*

Quel che rileva è l' "association entre le signe et la marque" vale a dire "l'impressione di déjà vu che il segno imitante produce sul pubblico, richiamando alla

⁵¹ DI CATALDO, *Segni Distintivi*, GIUFFRÈ, Milano, 1999, pag. 98; VANZETTI, *La nuova legge marchi*, pag. 19; MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in Riv. dir. ind. 1997, I, 133 ss.; OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in *Commento tematico alla legge marchi*, pag. 19; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, GIUFFRÈ, II ed., pag. 66.

⁵² FRANZOSI, *Sulla funzione di marchio e il rischio di associazione, nota all'ordinanza 5/11/98, G.I. Casaburi Tribunale di Napoli*, in Riv. ind. 3/99, 243 s.; CASABURI, *Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio*, in A.A. VV., *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, 47 e ss.; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, GIUFFRÈ, 1996.

⁵³ GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite di confusione*, in AA. VV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, Atti del convegno Milano, 16-17 giugno 2000, Milano 2001, 31-34. Vd. anche sopra nota 31

*mente dei consumatori il messaggio collegato al segno imitato, impressione che-
pur in assenza di un pericolo di confusione sulla provenienza - può consentire al
titolare del segno posteriore di superare la diffidenza iniziale che il consumatore è
indotto a nutrire verso un prodotto su cui è apposto un marchio nuovo, riducendo
così la necessità di iniziative promozionali... non occorre che, la confondibilità tra
i segni comporti anche l' insorgere del dubbio (o anche di un errore) circa la
provenienza imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati.»⁵⁴*

⁵⁴ V. *Trib. Napoli, 3 luglio 1998*, Riv. Dir. Ind. 1999, II, 314 e da *Trib. Napoli, 5 novembre 1998*, ivi 1999, I, 243, GADI, 1998, 3841, Dir. Ind. 1999, 2, 139; si è ammesso qui il collegamento, anche potenziale, meramente psicologico ed al limite inconscio, non spiegando però fino a che limite può spingersi l'associazione.

Per una ricostruzione dell'istituto v. CASABURI, *Rischio di associazione, tutela avanzata del marchio*, in AAVV, Segni e forme, cit., pag. 48 ss.; v. anche RONCAGLIA, *nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio*, ivi, 367 ss. Quindi la confusione per associazione non presuppone necessariamente un errore da parte del pubblico sulla provenienza e qualità dei prodotti contrassegnati: si può verificare anche quando i consumatori siano consapevoli di avere a che fare con due marchi del tutto indipendenti l'uno dall'altro, in quanto facenti capo a soggetti diversi e non collegati.

La trasposizione e la generalizzazione del concetto di rischio di confusione per associazione alla disciplina della concorrenza sleale consente di affermare che la fattispecie normativa (ex art. 2598 n. 1 cit.) è integrata allorché il pubblico è indotto a trasferire il messaggio positivo comunicato dal prodotto o dalla attività di cui è chiesta la tutela al prodotto o alla attività di chi ha posto in essere gli atti appunto qualificati come concorrenzialmente scorretti. Ciò (anche) in forza della imitazione di segni distintivi, prodotti, ed in genere del trade dress e di attività della prima impresa (evidentemente il rischio di associazione si manifesterà in altri modi in relazione alle ipotesi di concorrenza sleale confusoria diverse dalla imitazione servile).

Così *Trib. Napoli 8 luglio 2000* cit.: «L'associazione avrà un ruolo di spicco proprio con riferimento alla imitazione delle confezioni.

Potrà infatti sanzionarsi – in forza del riconoscimento del rischio di associazione come configurato – il fatto che tale imitazione influenza il pubblico nelle sue scelte, inducendolo ad acquistare prodotti (o servizi) la cui confezione evoca quella antecedente, imitata; ciò in quanto il pubblico è indotto a trasferire almeno una parte dell' "immagine" positiva che ha del primo prodotto (ed evidentemente espressa dalla confezione) al prodotto o al servizio dell'imitatore.

Ciò è tanto più vero quando maggiore è il carattere individualizzante ed attrattivo della confezione (massimo, lo si ribadisce, per i prodotti di largo consumo).

In altri termini l'imitazione comporta uno sviamento delle informazioni positive, "espresse" dalla prima confezione, che sono "acquisite" da quella dell'imitatore.

L'imitatore realizza un agganciamento, anche solo indiretto e al limite subliminale tra i propri prodotti e attività (in primo luogo pubblicitarie) e quelle dell'imitato, di cui – appunto – altera e diluisce la funzione attrattiva.

Tanto si verifica indipendentemente dal fatto che il pubblico è indotto in errore sull'origine dei prodotti o delle attività.

Quel che rileva è che dal riconoscibile trasferimento del messaggio sia derivato un pregiudizio alla reputazione del primo imprenditore, ciò nel senso che – in forza della attività concorrenziale in parola – l'imitatore si sia appropriato di parte del "goodwill" (avviamento, credito commerciale) che i prodotti o le attività imitate godono presso il pubblico.

La nozione ampia di confondibilità qui accolta consente allora di assicurare una piena tutela repressiva a fronte delle manifestazioni di knock-off e look-alike prima descritte (e con ben maggior rigore, si noti, rispetto a quanto previsto dal diritto anglosassone)».

Si tratta di una nozione generalizzabile, anche oltre la tutela dei marchi di impresa, e che viene ad integrare il significato normativo della nozione di “confusione”, di cui alla norma contenitore dell’art. 2598 cit., specie con riferimento alle ipotesi di imitazione servile.

L’espressione, dunque, si presterebbe ad essere interpretata in un senso più ampio, cioè come comprensiva anche dell’ipotesi ad esempio di un mero richiamo alla memoria del pubblico dell’altro marchio⁵⁵. Ma, una simile interpretazione, viene rifiutata dalla giurisprudenza perché la legge parla pur sempre del «rischio di associazione» come di una ipotesi del «rischio di confusione per il pubblico» (art. 20 comma 1, lett. b c.p.i.), escludendo dunque che possa trattarsi di associazione non, almeno in senso lato, confusoria. Occorre ribadire, dunque, che la teoria del rischio di associazione intesa come concetto “autonomo” non ha avuto fortuna, anche in forza del diverso orientamento della giurisprudenza comunitaria.⁵⁶

Probabilmente tale figura potrebbe avere un qualche margine di applicazione, nella materia in esame, a tutela esclusivamente dei prodotti con marchi celebri. Ciò a fronte di condotte imitatorie che – pur non causando equivoci sulle fonti di provenienza – si traducono, ben oltre il richiamo a comuni fattori suggestivi, nella pedissequa evocazione delle peculiarità – positive – dei prodotti imitati.

A supporto dell’affermazione dell’illecito confusorio in alcune delle ipotesi considerate viene in rilievo la teoria della c.d. *pre-sale confusion* (o anche “*initial*

⁵⁵ Per una elaborazione di una teoria giuridica del rischio di confondibilità per associazione, cfr. S. SANDRI, *Associazione e confondibilità per associazione*, Riv. Dir. Ind., fasc. 4-5, 2012, pag. 186: l’autore, partendo da una ricostruzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto, analizza la problematica facendo riferimento al concetto di *nesso associativo* più volte discusso nel contesto dei marchi rinomati che, prescindendo dall’accertamento di un rischio di confondibilità, nulla sembrerebbero a che vedere con il rischio di associazione tra marchi. Tuttavia, proprio attraverso l’analisi di tale giurisprudenza e servendosi del contributo delle scienze psicologiche e cognitive (ad es. il contributo della *Gestaltung* nella ricostruzione della meccanica associativa), giunge alla conclusione che, nella situazione in esame, il consumatore opera un trasferimento del “plus factor” dal marchio associante a quello associato, indipendentemente dalla confondibilità tra i segni, modificando di conseguenza il proprio comportamento a danno dell’impresa titolare del marchio associante. Infine, nella sua “teoria dell’incontro”, vengono identificate alcune condizioni essenziali di operatività e caratteristiche tipiche nell’occorrenza che possono essere rappresentate in uno strumento conoscitivo utile al giurista per orientarlo nell’accertamento del giudizio di interferenza tra marchi quando interessati dal fenomeno in esame.

⁵⁶ In questo senso è decisamente orientata la giurisprudenza della Corte di Giustizia (la quale – sin da Corte Giust. CE, 11 novembre 1997, caso *Sabel* – afferma che “*la nozione di rischio di associazione non costituisce un’alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l’estensione*”).

confusion”)⁵⁷: in sostanza la confusione rilevante è anche quella che si manifesta solo in una prima fase dell’approccio al prodotto dell’imitatore.

L’effetto utile per il produttore/distributore del *look-alike* può essere anche, e solo, il momento del primo contatto del consumatore con il prodotto.

Specularmente, il pregiudizio per il titolare del prodotto originale non sta tanto nel fatto che questo rischia di essere confuso con altri: il rischio è il contatto, e sta nel fatto che il consumatore, ad esempio cercando sugli scaffali del supermercato prodotti di un certo genere o marca, è attratto dal prodotto simile, perché fortemente somigliante a prodotto noto (anche in quanto conosciuto a mezzo della pubblicità), e lo acquista - indipendentemente da ogni confusione successiva sulla fonte - perché lo ritiene equivalente a quello originale (o per altre considerazioni, in primis di prezzo).

Senza la somiglianza, il consumatore non sarebbe stato incuriosito dal *look-alike*; una volta che ha manifestato tale attenzione, poco può rilevare che si rende perfettamente conto che il *look-alike* non è l’originale: il danno si annida proprio in quella considerazione iniziale senza la quale il prodotto dell’imitatore sarebbe rimasto nell’ “incognito” delle ampie, abbondanti ma “spersonalizzanti” esposizioni degli esercizi commerciali (che, per ciò stesso, rendono arduo ad ogni prodotto di spiccare rispetto agli altri simili).

Anche in tale ipotesi avrà grande rilievo il contesto di collocazione del *look-alike* (si è detto che in molti casi si riscontra che proprio questo è esposto con maggior rilievo rispetto all’originale). In definitiva, anche in tale ipotesi, il consumatore è stato indotto ad una associazione mentale, quindi ad instaurare un collegamento (concorrenzialmente distorsivo), tra i due prodotti. Tale sovrapposizione comporta:

- i) alterazione del processo decisionale del consumatore;
- ii) possibile sviamento di clientela;
- iii) danno per l’impresa che ha diritti sulla confezione.

L’errore logico quindi, probabilmente, sta nel ritenere che un rischio di associazione tout court non crei confusione e non meriti protezione.

⁵⁷ La pre - sale confusion è stata riscontrata con riferimento ai nomi di dominio Internet, v. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001. In giurisprudenza v. Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, Arch. Civ. 2002, 706; Dir. inf. , 2002, 1005. Anche Trib. Milano 4 gennaio 2007 richiama come fonte di illecito confusorio l’accostamento del consumatore al prodotto, che determina un contatto già potenzialmente pregiudizievole per il concorrente imitato.

2.3.2 AGGANCIAMENTO PER MEZZO DI FORME DISTINTIVE

(ART. 2598 N. 2 C.C.)

Ciò che caratterizza questa fattispecie è la sua natura parassitaria, di approfittamento del frutto dell'altrui lavoro e dell'altrui investimento, costituito dalla conoscenza di un prodotto da parte del mercato e dal credito di cui un prodotto e un'impresa sono giunti a godere sul mercato stesso. Si tratta di una modalità di approfittamento della rinomanza, del prestigio del prodotto altrui, con un indebito "intento di agganciamento alla notorietà altrui"⁵⁸ ottenuto con un meccanismo mentale che, istantaneamente, consente di "dirottare" la buona fama che il concorrente agganciato ha accumulato negli anni, e spesso con grandi spese, su di un altro soggetto economico che, con il primo, non ha nulla a che fare.

Lo stesso meccanismo opera dunque quando il prodotto è noto per una sua forma caratteristica, avente capacità ed effettiva percezione distintiva agli occhi del pubblico, che può venire imitata da terzi pur utilizzando, magari in modo evidente, un marchio totalmente diverso da quello del prodotto imitato.

Questo tipo di condotta ha come scopo, e come effetto, quello di proporre al pubblico un accostamento di un'impresa meno nota a quella più nota affinché la prima tragga da questo accostamento il vantaggio di equipararsi a chi è già conosciuto dal pubblico suggerendo l'idea che i prodotti delle due aziende hanno la medesima qualità o le medesime caratteristiche.

A differenza della più generale figura dell'appropriazione di pregi, anch'essa sanzionata dall'art. 2598 n. 2 seconda parte, nel caso della concorrenza per agganciamento normalmente non v'è uno specifico pregio del quale il concorrente "minore" tenta di appropriarsi, ma l'oggetto dell'agganciamento è il concorrente stesso, la sua buona fama, il suo buon nome commerciale.

Si tratta, quindi, di un approfittamento del lavoro altrui e dell'altrui avviamento nel loro insieme dato che, perché l'agganciamento sia di qualche interesse, questa prassi ha come soggetti passivi imprese che hanno investito nella propria reputazione e quindi, l'oggetto dell'approfittamento è costituito, appunto,

⁵⁸ VANZETTI - DI CATALDO, "Manuale di Diritto Industriale" Milano 2012, p. 95

dall'avviamento altrui che, per la consistenza dello stesso, suscita un certo interesse nella maggior parte dei casi a causa della notorietà della quale gode il concorrente agganciato .

Nella fattispecie in esame poi, il mendacio è elemento meramente eventuale, e può esserci o non esserci. Nel caso ci sia si proporrà il problema della sovrapposizione della fattispecie a quella più generale del mendacio concorrenziale⁵⁹.

La fattispecie in esame si concretizza attraverso il riferimento ad altro imprenditore o ai suoi prodotti, il che è possibile solo con l'uso dei suoi segni distintivi.

Ovviamente deve trattarsi di un uso che non generi confusione, nel qual caso si ricadrebbe nel n. 1 dell'art. 2598 c.c. o nella contraffazione di marchio o di ditta; in sintesi, un uso atipico.

Un uso di tal genere di altrui segni distintivi, e perciò un caso di appropriazione di pregi per agganciamento, si ha quando un concorrente immetta e accrediti sul mercato un prodotto nuovo contraddistinto oltre che da un marchio denominativo anche da una forma particolare del prodotto stesso o, come nel caso di l.a. di cui all'oggetto di questa trattazione, del suo contenitore.

Ecco che allora il nuovo prodotto si diffonde tra il pubblico in funzione non solo del suo marchio denominativo ma altresì della forma distintiva che contraddistingue.

Allorché un secondo imprenditore presenti sul mercato un prodotto, la circostanza di presentarlo in una forma analoga a quella dotata dalla prima impresa, ma contrassegnandolo anche con un segno denominativo profondamente diverso e capace concretamente di escludere ogni possibilità di confusione, costituirà chiaramente un caso di utilizzo di segno distintivo altrui (la forma in questo caso) non confusorio, ma che darà luogo ad un'appropriazione di pregi; sostanzialmente, è come se il concorrente sleale stesse lanciando questo messaggio alla clientela: "Il mio prodotto è equivalente all'altro che tu già conosci e, giustappunto, ti si presenta attraverso la medesima forma".⁶⁰

⁵⁹ VANZETTI – DI CATALDO, cit., p. 96

⁶⁰ Vedasi Cap. III per ulteriore analisi sulla giurisprudenza in materia; VANZETTI – DI CATALDO, cit., dove a titolo meramente esemplificativo menzionano le frequenti imitazioni, talvolta non confusorie, della bottiglia dell'Amaretto di Saronno, della confezione della celebre colonia Acqua di Parma, o il recente caso di imitazione dei colori e della disposizione delle immagini delle tipiche confezioni di alcuni prodotti Barilla.

Tale fenomeno, (tipico, come già ripetuto, dei prodotti di largo consumo venduti nella grande distribuzione organizzata), riguarda beni di limitato valore economico per i quali l'acquisto effettuato dai consumatori avviene con un livello di attenzione particolarmente basso e, quindi, qualsiasi valutazione di liceità od illiceità d'uso di tali caratteristiche "altrui" dovrà compiersi tenendo presente tale limitata attenzione dei consumatori e, quindi, lo specifico effetto raggiunto nella pratica sulle scelte d'acquisto di questi ultimi⁶¹.

Per poter quindi valutare la modalità di tale "uso atipico" della forma altrui (registrata o meno come marchio) dovranno tenersi presenti gli effettivi limiti che, come è stato osservato,⁶² sconta il marchio di forma, al quale si accompagna sostanzialmente sempre un marchio denominativo apposto sulla confezione: ciò significa che dovrà chiedersi che conseguenze giuridiche derivino dall'uso del marchio di forma altrui senza l'impiego del diverso altrui marchio non di forma, visto che l'impresa che effettua l'agganciamento vi sostituirà il proprio.

⁶¹ D'ARTE "La percezione del marchio" in Il Diritto Industriale N. 6/2008 pag. 515 e ss. commento a Tribunale di primo grado CE 2.7.2008 nella causa T-340/06 «La percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio valuterà il segno al momento dell'acquisto del bene, momento in cui d'abitudine non si dedica ad un'analisi dettagliata. Occorre considerare illeggibile non solo il segno che è effettivamente impossibile leggere o decifrare, ma anche il segno così difficile da decifrare, capire o leggere che il consumatore ragionevolmente attento e avvenuto potrà afferrarlo solo impegnandosi in un'analisi che oltrepassi il limite di quanto possa ragionevolmente attendersi da lui al momento dell'acquisto del bene».

⁶² GHIDINI "Profili evolutivi del diritto industriale" Milano 2008 pag. 243 "Sul piano teorico, quel faticoso slalom ermeneutico, teso ad affermare che il carattere "distintivo" ben poteva non urtare contro i paletti del "funzionale" e dell' "ornamentale" appare ampiamente, se non fondamentalmente, nominalistico." "La tutela dei marchi di forma, specie se "di alta rinomanza", finirebbe per equivalere, come diceva appunto Ascarelli, ad un "brevetto per modello e a tempo indefinito" e dunque per sortire un esito nettamente pro-monopolistico (peraltro non imposto, come vedremo fra un attimo, dall'esigenza di evitare il rischio di confusioni sul mercato)." Cfr. anche a p. 248 dove l'autore continua dicendo che "Stante l'esistenza del requisito del carattere "individuale" dei disegni e modelli (art. 33 C.p.i.) risulta difficile "continuare a contrapporre una diversa [soluzione] basata sul cd. cumulo delle tutele, onde, terminata la privativa "breve" l'esclusiva continui *ad infinitum*, grazie alla tutela del marchio". E ancora "Nel caso, invero, del marchio di forma, non si giungerebbe a trascurare complessivamente, appunto, -e ripeto: sul piano sostanziale - la esigenza distintiva: e ciò per una considerazione in fatto, che nella specie mi pare assumere rilievo giuridico. Il marchio di forma ... è tipicamente, nella sostanza un marchio secondario: che - lo confermano anche i giudici comunitari - dai consumatori non è normalmente percepito come segno distintivo - e comunque non come segno distintivo "primario" - tanto che i titolari stessi lo accompagnano indefettibilmente con il marchio - denominativo e/o figurativo etc. - di prodotto, e/o al marchio generale del produttore. Avete mai visto una bottiglia di Coca-Cola sulla quale non sia scritto, con assoluta evidenza e nel particolare carattere grafico, il celebre "nome" ?! Sta scritto dappertutto: sopra, sotto, di lato, financo sul tappo a corona."

Per quanto attiene al marchio di forma di fatto, è utile poi tenere presente che secondo alcuni⁶³ lo sfruttamento degli elementi teoricamente estranei al marchio ma che, comparando sul prodotto o sulla confezione, possono definirsi elementi distintivi, costituisce uno “*sfruttamento in chiave parassitaria del messaggio di cui il marchio è portatore e che viene comunque evocato agli occhi del pubblico dall’imitazione di questi elementi distintivi di contorno*”.

Fatte queste premesse, sebbene non vi sia visione unitaria in materia⁶⁴, si può dire che il fenomeno dell’agganciamento attraverso l’uso non confusorio del marchio di forma altrui (registrato o meno) è possibile.

Tuttavia, dobbiamo riconoscere come si tratti di un fenomeno dai confini limitati: proprio per la difficoltà derivante dalla necessità di escludere funzionalità tecniche o valori estetici intrinseci per potersi riscontrare marchi di forma (come visto nel par. 2.2.1), la valida registrazione di questi tipi di marchi sconterà specifici impedimenti che renderanno, in ogni caso, meno frequente e meno facilmente riscontrabile l’uso illecito da parte di terzi di un tale segno in funzione non distintiva ed assai più frequentemente la diversa fattispecie dell’imitazioni servile di prodotti.

2.3.3 ATTI NON CONFORMI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE E IDONEI A DANNEGGIARE L’ALTRUI AZIENDA (ART. 2598 N. 3 C.C.)

L’ultimo problema da affrontare è il superamento della visione ristretta della imitazione della confezione dal solo punto di vista della disciplina concorrenziale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.), ossia dal solo punto di vista del rischio di inganno per il consumatore⁶⁵.

⁶³ Tra i tanti, vd. GALLI “*Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*” in *Il Diritto Industriale*, N. 1/2007, p. 84

⁶⁴ GHIDINI, cit., reputa che configurare l’illecito concorrenziale anche in assenza del rischio di confusione, in ragione dell’effetto traino, di agganciamento parassitario, che comunque si realizza, equivarrebbe a rendere il l.a. come uno strumento di iperprotezionismo; oltretutto in tal modo si farebbe “rientrare dalla finestra” il divieto di imitazioni non confusorie di elementi formali di prodotti altrui, in violazione dell’art. 2598, n. 1 c.c.

⁶⁵ In questo senso si era già espresso ROTONDI, *Diritto Industriale*, Padova, 1965, pp. 498 ss., il quale ha sostenuto che è ammissibile l’imitazione servile senza la confusione dei prodotti. Tale atto sarebbe scorretto non tanto ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c., ma dell’art. 2598 n. 3 c.c.

L'imitazione della confezione non è un atto sleale solo perché l'imitazione crea confusione. Una tale concezione, spesso adottata dalla prassi giudiziale, finisce col negare tutela alla confezione per il semplice fatto che in concreto la confusione pare non sussistere⁶⁶. E non sussiste per svariati motivi: perché i singoli elementi della confezione sono giudicati non distintivi oppure non sono completamente identici, o ancora perché i canali distributivi sono differenti, oppure il marchio apposto sulla confezione imitante è diverso. Il consumatore, che, come dice la Corte di Giustizia, oggi sempre più spesso è consumatore attento e informato, può sapere che i prodotti, pur presentando una confezione simile e confondibile, provengono da due fonti produttive diverse.

Ma se non sussiste il rischio concreto di confusione, allora, non c'è concorrenza sleale? La conclusione sembrerebbe forse troppo limitativa.

Si perderebbe di vista in tal caso il fondamento logico, la *ratio* dell'istituto della concorrenza sleale, che è quello di colpire il comportamento concorrenzialmente illecito, e non solo quello di proteggere determinate ideazioni – la confezione del prodotto – o eliminare l'effetto confusorio in relazione al consumatore.

Si dovrà, invece, guardare alla slealtà del comportamento in sé considerato. Il rischio di confusione per il consumatore potrà anche essere escluso, ma ciò non deve precludere a priori l'ulteriore valutazione se il comportamento imitativo della confezione altrui sia sleale e debba per ciò solo essere proibito. L'esigenza di tutelare il lavoro di un imprenditore – (studio e realizzazione di una determinata confezione) che permetta al suo prodotto di distinguersi dagli altri – nasce dalla necessità di assicurare che il regime concorrenziale del mercato si realizzi su basi di correttezza e lealtà: *“la legge, se deve evitare il perpetuarsi di un monopolio di sfruttamento oltre la fisiologica durata di una privativa, non può tuttavia, in via di principio, consentire un vero e proprio storno del frutto dell'altrui investimento. Siffatta soluzione finirebbe con l'essere essa anticoncorrenziale, perché toglierebbe*

⁶⁶ SANTONOCITO – MOSNA cit., per i quali non sussiste in termini di scambiabilità, mentre esiste pur sempre il collegamento associativo con la fonte produttiva.

*un presupposto della competizione nel mercato, che è la possibilità di conquistare, secondo regole di correttezza commerciale, la clientela*⁶⁷.

La dottrina straniera, in particolare quella tedesca,⁶⁸ ha affermato che la disciplina della concorrenza sleale trova applicazione allorché si verificano circostanze che permettono di ritenere sleale la condotta dell'imitatore. Tali circostanze devono essere oggettive (il prodotto e/o la confezione imitata devono essere innovative) e soggettive (il concorrente ha sfruttato direttamente la prestazione altrui: "*unmittelbare Leistungsübernahme*").

Un imprenditore che sceglie di immettere sul mercato un nuovo prodotto o un prodotto con una innovativa e accattivante confezione non lo fa certo con l'intento di offrire ai propri concorrenti un esempio da copiare. Gli altri imprenditori potranno sì prendere spunto dalle idee altrui e modificarle per elaborare ancora qualcosa di nuovo e diverso. Ma nel momento in cui il concorrente utilizza quel prodotto per riprodurlo fedelmente, sfrutta la prestazione altrui senza costi, senza fatica, senza lavoro. L'illiceità, ancora una volta, non risiede nel risparmio di costi e fatica da parte del concorrente. Questo risparmio è la conseguenza dell'atto sleale, ma non è la slealtà in sé. L'illiceità, piuttosto, risiede nella volontà di utilizzare conoscenze produttive altrui al fine di fare concorrenza a colui che possiede tali conoscenze.

Ovviamente, non qualsiasi imitazione di una confezione altrui potrà essere considerata concorrenzialmente illecita, dovendosi pur sempre considerare l'imitare l'idea altrui un incentivo al continuo miglioramento,⁶⁹ tuttavia diviene illecita e censurabile qualora sia evidente l'intento del terzo di creare confusione con i prodotti altrui (anche qualora la stessa confusione in concreto –confondibilità

⁶⁷ Cass., 9 marzo 1998 n. 2578, caso *Lego System A/S c. Tyco Industries Inc. e Arco Falc Srl* ; vd. anche Cass., 28 maggio 1999 n. 5243,

⁶⁸ Disciplina della concorrenza sleale secondo il § 1 UWG. Cfr. TROLLER, *Immaterialgüterrecht*, II, Basel-Stuttgart 1971; BAUMBACH HEFERMEHL, *Kommentar VWG*, 1972, 1, par. 1, p. 338, 500.

⁶⁹ CLARK BOARDMAN CALLAGHAN, *Trademarks and unfair competition*, 3d ed., 1992-96, 5v., afferma «Il primo principio della legge sulla concorrenza sleale è che qualsiasi cosa che non è protetta da una privativa industriale può essere copiata. Infatti, copiare è uno degli elementi essenziali dell'intero sistema economico basato sulla libera concorrenza. Così che l'atto di copiare, ben lontano dall'essere intrinsecamente sconsigliato, è essenziale e deve essere lodato ed incoraggiato, non condannato. Non c'è assolutamente nulla di legalmente o moralmente riprensibile in copiare esattamente cose di pubblico dominio».

soggettiva - sia talvolta esclusa, nella prassi, dall'apposizione di un marchio diverso)⁷⁰.

L'imitazione della confezione altrui è anche, o solo, un atto illecito ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., perché contrario ai principi di correttezza professionale.

2.4 AZIONI E SANZIONI

Il look alike, lungi dall'essere totalmente avulso ai diritti di privativa industriale, sarà contrastato da diversi sistemi sanzionatori e cautelari, a seconda che la fattispecie venga qualificata soltanto come atto di concorrenza sleale oppure come violazione di proprietà industriale. La possibilità di duplicazione (concorso e talvolta anche cumulo delle due tutele) è confermata dalla disposizione di cui all'art. 134 c.p.i., che separa le azioni in materia di proprietà industriale e quelle in tema di concorrenza sleale, volendo con ciò dimostrare di non ritenere quest'ultime assorbite dalle prime neppure quando si abbia a che fare con i cosiddetti "diritti di privativa industriale".

Sembra chiaro che, giacché il menzionato art. 134 c.p.i è norma di carattere squisitamente processuale, qualora la scelta dell'attore ricada sulla tutela concorrenziale, misure cautelari e sanzioni saranno solo quelle propriamente attinenti alla disciplina concorrenziale. Tuttavia, c'è da precisare che, essendo il sistema sanzionatorio e cautelare del Codice di Proprietà Industriale più efficiente e completo, verrà tendenzialmente preferito.

⁷⁰ SANTONOCITO – MOSNA cit., per i quali «Se si ritiene che due confezioni seppur identiche o molto simili non determinino una confondibilità a causa del marchio differente, tuttavia non è escluso che una parte rilevante di pubblico, pur ritenendo che i prodotti siano diversi, possano pensare che vengano dalla stessa casa o di case collegate per legami economici, tecnici, commerciali»

2.4.1 GIUDIZI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

2.4.1 a) *Giurisdizione e competenza*

Ora, per i giudizi di contraffazione e di violazione di un diritto di privativa industriale, il sesto comma dell'art. 120 c.p.i. consente all'attore di scegliere il foro del luogo in cui è stato commesso il fatto asseritamente lesivo del proprio diritto; per questa via, per ciò che attiene alla fattispecie illecita qui in esame, nel caso in cui il look alike diffuso dal contraffattore sia distribuito o sia oggetto di pubblicità su tutto il territorio nazionale, l'attore può scegliere il foro tra tutti i fori competenti. In virtù del d.lgs. 27 giugno 2003 n. 168 prima e del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27), le cause in materia di proprietà industriale si concentrano, tramite regole speciali di competenza territoriale, presso un numero ristretto (oggi ventuno) di sedi giudiziarie chiamate "sezioni specializzate in materia di impresa" cui sono attribuite anche competenze ulteriori (tutte le liti in materia di diritto antitrust ed altre competenze in materia di impresa e società).

2.4.1. b) *Misure cautelari*

Sia prima dell'avvio del giudizio di merito, sia nel corso di esso, possono essere chieste diverse misure cautelari speciali (artt. 128-133 c.p.i.) previste dal nostro legislatore per sopperire alla possibile lunghezza del giudizio di contraffazione (o violazione del diritto in caso di diritto non titolato), per fronteggiare la gravità dei danni che in medio tempore il titolare del diritto può subire, in aggiunta alla loro normale non risarcibilità in forma specifica e alla difficoltà di provarne l'esatta entità.

Seguendo le regole generali, tutti i provvedimenti d'urgenza presuppongono l'accertamento da parte del giudice di un pericolo nel ritardo della concessione della tutela di merito e il controllo sommario dell'esistenza del diritto dell'attore.

Quanto al *periculum in mora*, è opinione ormai diffusa e condivisa in giurisprudenza (sia in materia di diritti di privativa industriale che in materia di concorrenza) che un "pregiudizio imminente ed irreparabile" sia *in re ipsa*, e che quindi non sia necessaria una prova specifica; quest'interpretazione è argomentata

dall'idea per cui, in queste materie, gli effetti dell'illecito che si manifestano in una perdita di clientela non sarebbero mai completamente eliminabili successivamente. Occorre peraltro che la condotta illecita contestata sia in corso, o, se cessata, che ne sia probabile la ripetizione.

Nonostante il Codice preveda tra le varie misure anche quelle della consulenza tecnica preventiva e della descrizione, il sequestro e l'inibitoria sembrano tuttavia quelle che appaiono pertinenti ai fini della fattispecie oggetto della seguente trattazione:

-Il *sequestro* ha la funzione di evitare la circolazione del prodotto realizzato tramite la contraffazione, affidandone la custodia ad un soggetto il quale non può disporre senza ordine del giudice.

-L'*inibitoria* (art. 131, c.p.i.) è l'ordine con cui il giudice vieta al contraffattore la prosecuzione o la ripresa dell'attività di fabbricazione, commercio e/o uso di quanto costituisce violazione del diritto altrui. Si tratta di una misura di notevole efficacia e può essere concessa sia ante causam, sia in corso di causa; può essere revocata o modificata, nel corso del giudizio di merito successivo "se si verificano mutamenti nelle circostanze". Il provvedimento cautelare, in quanto "idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito", mantiene la sua efficacia anche se non è seguito dall'instaurazione del successivo giudizio ordinario.⁷¹

L'inibitoria dovrebbe sempre indicare poi con sufficiente analiticità il comportamento interdetto di cui se ne vieta la prosecuzione, ma non sempre i giudici seguono tale prassi, ponendosi spesso problemi di interpretazione del provvedimento di non facile soluzione.⁷² Sebbene non vi sia unicità di pareri in merito all'ipotesi di procedere ad esecuzione forzata in caso di mancata esecuzione

⁷¹ La legge n. 80/2005 ha innovato i commi 6 e 7 dell'art 669-octies c.p.c.; VANZETTI-DICATALDO, cit., pag. 557, secondo cui la disposizione che consente all'inibitoria di conservare la sua efficacia a prescindere dal fatto che venga adito successivamente il giudice di merito risponde a chiare e condivisibili ragioni di economia processuale, e non sembra ledere le ragioni della parte che ha subito ma misura stessa. Il convenuto soccombente, infatti, (oltre a poter proporre reclamo innanzi al Collegio contro il provvedimento cautelare emesso dal giudice monocratico designato) può egli stesso avviare il giudizio di merito per ottenere un accertamento pieno dei diritti in gioco e, eventualmente, la rimozione della misura cautelare.

⁷² VANZETTI-DICATALDO, cit., pag. 559, dove si afferma che «La giurisprudenza tende ad attribuire all'inibitoria un ambito piuttosto ristretto; ed afferma che l'uso di un marchio modificato rispetto a quello che è stato oggetto di inibitoria non può essere ritenuto uso che violi la precedente inibitoria, ma deve essere vietato, eventualmente, attraverso un nuovo provvedimento. Ma forse sarebbe preferibile un atteggiamento un po' meno restrittivo»

spontanea del provvedimento, la legge espressamente prevede la possibilità per il giudice (parallelamente alla concessione del provvedimento) di fissare una somma dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione, o per ogni violazione o inosservanza della stessa.

2.4.1 c) Sanzioni civili

Una volta accertata la violazione di un diritto di privativa industriale, la sentenza può disporre a carico del soccombente una serie di sanzioni civili. Ad eccezione della misura del risarcimento, tutte le altre prescindono dall'accertamento dell'elemento soggettivo e del danno, presupponendo solo la verifica strettamente oggettiva della violazione del diritto del titolare.

La sanzione più richiesta, e di maggior rilievo, è l'*inibitoria* (124, comma 1, c.p.i.), cioè l'ordine rivolto al contraffattore di cessare e di non riprendere la condotta illecita. Tale misura, detta "inibitoria finale" per distinguerla dall'omonimo provvedimento emesso in fase cautelare, presenta le stesse caratteristiche di quest'ultima, e quindi vale anche per essa quanto già detto sopra;

Sempre in virtù dell'art 124, commi 3, 4 e 5 del c.p.i., i prodotti realizzati tramite l'attività illecita (nel caso di l.a. dunque le forme/confezioni contestate) e/o gli strumenti specificamente ed esclusivamente finalizzati allo svolgimento di esso potranno essere rimossi, distrutti, assegnati in proprietà al titolare del diritto, sequestrati (a spese del contraffattore per tutta la durata del titolo), o aggiudicati al titolare del diritto, dietro versamento di un prezzo che, in mancanza di un accordo tra le parti, sarà stabilito dal giudice.

Altra misura assai ambita è quella rappresentata dalla *pubblicazione della sentenza* (art. 126, c.p.i.), perché, in pratica, si sostanzia in una pubblicità commerciale realizzata a spese del concorrente; l'ordine di pubblicazione della sentenza o del suo dispositivo, su giornali o riviste, rientra nei poteri discrezionali del giudice e può essere concesso solo se il titolare del diritto ne formula domanda specifica.

È prevista poi la c.d. *condanna in futuro* (art. 124, comma 2, c.p.i.), cioè la fissazione di una somma che il contraffattore dovrà versare al titolare in caso di violazione dell'inibitoria, cioè in caso di mancata cessazione o di successiva ripresa della condotta censurata.

2.4.1 d) (segue) Sanzioni civili: il risarcimento del danno

Ora, in un sistema di concorrenza sempre più spietata (mi si conceda questo termine) ed incessante, appare poi sempre più necessario risarcire integralmente il danno provocato nel lasso di tempo, anche breve, anteriore alla concessione dell'inibitoria la cui tutela rimane comunque, tradizionalmente, la più ambita nel campo della proprietà industriale. V'è da aggiungere che, inoltre, il diffondersi delle pratiche contraffattorie spinge a valorizzare la funzione deterrente del risarcimento, sebbene finora siano mancati dei seri criteri per quantificare il danno da liquidare. Peraltro, nonostante il nostro Paese riconosca un numero notevole di privative industriali (circostanza che dovrebbe indurre il legislatore a prendere in seria considerazione tali diritti) emerge dirompente il dato secondo il quale l'Italia si collochi al terzo posto nella classifica dei produttori dei beni contraffatti (dopo Corea del Sud e Taiwan), rappresentando una sorta di paradiso dei contraffattori e prestando il fianco all'ineluttabile conclusione evidenziante una sistematica sottovalutazione del danno risarcibile. Tuttavia, il nuovo disposto normativo di cui all'art. 125, c.p.i., introdotto in ottemperanza della direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, suggerisce regole parzialmente nuove, che potrebbero nettamente migliorare la prassi giurisprudenziale.

Ora, il danno risarcibile, seguendo le regole generali, comprende il *danno emergente* ed il *lucro cessante*: il primo, esplicandosi nelle spese rese vane dall'illecito e sopportate per fronteggiare la contraffazione; il secondo, e ben più complesso da liquidare, configurandosi come la differenza tra i profitti che il titolare avrebbe realizzato senza la contraffazione e quelli che effettivamente ha avuto. Sempre a proposito del lucro cessante poi, deve ovviamente distinguersi la riduzione delle vendite del titolare provocata dalla contraffazione da quella che può essere imputata ad altri fattori.

Le difficoltà di quantificazione del danno possono in parte essere superata grazie ad una *valutazione equitativa* del danno stesso in base alle regole generali; si desume poi un'applicazione particolare di quelle stesse regole generali, nell'art. 125, comma 2, c.p.i. (che consente al giudice di liquidare il danno "in una *somma globale* stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano"). È poi

inoltre possibile una *condanna generica* del contraffattore al risarcimento del danno, con rimessione della liquidazione ad un successivo giudizio, che è onere del titolare del diritto promuovere in futuro. Tutte e tre le ipotesi descritte necessitano, almeno in via teorica, della c.d. prova ontologica del danno (la prova, cioè, che un danno esiste, anche se non quantificabile con esattezza).

Il lucro cessante, infine, è determinato in un importo non inferiore a quello del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare il diritto altrui. Tale tetto minimo, sancito dal secondo comma dell'art. 125 c.p.i., viene utilizzato solo in caso di impossibilità di identificare altrimenti le mancate vendite del titolare; e ben se ne comprende la natura residuale di tale rimedio non ottimale: il canone di una ipotetica licenza, infatti, tende sempre a sottostimare il danno (in quanto l'utile di chi produce e vende è sempre maggiore dell'utile di chi produce solo tramite licenze a terzi) e rischia di annullare il diritto di esclusiva, permettendo a chiunque di ottenere una sorta di licenza anche contro la volontà del titolare.

Come precisato all'inizio, la condanna al risarcimento del danno è possibile solo ove si accerti il presupposto oggettivo di cui all'art. 2043 c.c., che è costituito, alternativamente, dal dolo o dalla colpa dell'autore dell'illecito.⁷³

2.4.1 e) (segue) Sanzioni civili: la restituzione degli utili del contraffattore

L'art. 125 c.p.i. prevede che “in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della contraffazione, in alternativa al

⁷³ Per quanto concerne il requisito della colpa si ritiene che la pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale (brevetti e registrazioni) dia origine ad una presunzione relativa a carico del contraffattore; La medesima sorte accompagna chi agisce a tutela di un diritto non titolato, in quanto milita a suo favore la presunzione di colpa (anch'essa relativa) disposta dall'art. 2600, comma 3, c.c., per gli atti di concorrenza sleale; cfr. VANZETTI – DI CATALDO, cit., che a riguardo si esprimono dubitando della ragionevolezza delle suddette presunzioni, peraltro tra loro non identiche. Non avrebbe molto senso infatti una presunzione di colpa per ipotesi in cui la contraffazione di un brevetto o di un marchio venisse accertata solo a seguito di consulenze tecniche spesso molto complesse e dagli esiti incerti).

risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”. La *ratio* sottesa a questa regola è abbastanza semplice e, rispondendo a due ipotesi diverse, tende ad evitare che⁷⁴:

a) L’operazione possa chiudersi con un forte saldo attivo per il contraffattore (se si dovesse limitare il danno risarcibile al mancato utile del titolare), nel caso in cui il contraffattore sia un operatore più efficiente del titolare.

b) Si venga a negare ogni risarcimento (danno emergente a parte) nel caso in cui il titolare non abbia subito alcuna contrazione di vendite (ciò accade perché il contraffattore occupa un mercato diverso, o quando il contraffattore, grazie a proprie operazioni pubblicitarie, fa crescere le vendite anche del titolare).

In generale dunque, la regola consente al titolare di domandare “in ogni caso” la retroversione degli utili realizzati dal contraffattore, evitando che quest’ultimo possa trarre un qualche guadagno dalla contraffazione stessa.

Occorre tuttavia precisare che, per non incorrere d’altro canto in un ingiustificato trattamento premiale per il titolare del diritto, è opportuno identificare esattamente gli utili che il contraffattore è tenuto a restituire: cioè, non tutti gli utili che egli ha realizzato con la commercializzazione e vendita di un certo prodotto ma solo quelli realizzati con l’attività contraffattoria.

La sanzione della restituzione degli utili, traslando la tutela dal profilo della reintegrazione del patrimonio leso a quello dell’arricchimento senza causa, non è tecnicamente una sanzione risarcitoria; motivo per il quale potrebbe quindi ritenersi che tale misura possa essere irrogata anche qualora si accerti l’assenza di dolo o colpa.

Occorre infine ribadire che per la fattispecie del look alike qui in esame, ben potendo essa assumere i connotati di un marchio di forma di fatto (segno distintivo non registrato), potranno trovare applicazione, in ordine al processo ed alle sanzioni, sia le regole della tutela in materia di proprietà industriale, sia le disposizioni della concorrenza sleale. Tali diritti, infatti, sono protetti da entrambe le discipline e spetta al titolare, di norma, la scelta fra le due protezioni che, a

⁷⁴ VANZETTI-DI CATALDO, cit., p. 565

determinate condizioni e in una certa misura, potrebbe anche cumulare.⁷⁵ Ipotesi quest'ultima tutt'altro che superflua, visto e considerato che la disciplina della concorrenza sleale, come vedremo subito dopo, comprende almeno una sanzione che nel c.p.i. non è menzionata: ovvero, quella degli “opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”, ai sensi dell'art. 2599 c.c.

2.4.2 CONCORRENZA SLEALE: PROCESSO E SANZIONI

Nel caso in cui il *look-alike* sia censurato in un giudizio in materia di concorrenza sleale, la lite in questione sarà attribuita, in linea di principio, alla competenza delle Sezioni specializzate di cui sopra.

Fanno eccezione infatti solo le cause inerenti fattispecie “che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale”, e che non “presentano ragioni di connessione anche impropria” con fattispecie concernenti l'esercizio di diritti di proprietà industriale (art. 134, comma 1, c.p.i.).

Per queste ultime, sono competenti tutti i Tribunali della Repubblica, e valgono le regole ordinarie di competenza territoriale.

Dunque mi pare che, in linea teorica, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale registrata negli ultimissimi anni, siano destinati ad essere sempre più rari i casi in cui il fenomeno del *look-alike* venga affidato al giudice ordinario: si percepisce chiaramente infatti la maggiore sensibilità del giudice specializzato all'esigenze di tutela di illeciti di questo tenore che, seppur recanti aspetti peculiari, risultano comunque connessi con l'urgenza di protezione dell'avviamento d'impresa, vero ed autentico “*trait d'union*” di tutta la materia normalmente ricondotta nell'ambito della proprietà industriale.

⁷⁵ VANZETTI-DI CATALDO, cit., che specificano che il marchio di fatto (non registrato) trova la propria fattispecie costitutiva (di diritto assoluto) e l'ambito della propria tutela esclusivamente nell'art. 2598 n.l. «...Le altre disposizioni che se ne occupano, infatti (artt. 2571 c.c. e 12, comma 1, lett. a, c.p.i.), concernono solo il suo potere invalidante o la possibilità di coesistenza con il marchio registrato successivo. Il titolare dunque, qualora terzi pongano in circolazione prodotti eguali o affini a quelli del titolare del marchio di fatto muniti di un segno ad esso eguale o simile, nella zona di notorietà del medesimo, in modo da provocare una possibilità di confusione, potrà reagire con l'azione di concorrenza sleale, chiedendo ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c. l'inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza. Ovvero, in alternativa o cumulativamente, potrà agire per violazione del relativo diritto di proprietà industriale, invocando la tutela prevista nel Codice p.i.»

Tuttavia, se anche si qualificasse il *look-alike* come fattispecie “pura” di concorrenza sleale (venendo dunque a sganciarsi da qualsivoglia tipo di interferenza e/o connessione impropria con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale), ecco che allora troverebbero comunque applicazione le regole del codice di procedura civile e i rimedi speciali proposti dagli artt. 2599 e 2600, c.c., che tuttavia prospettano un quadro abbastanza analogo a quello della disciplina di tutela della proprietà industriale.

Innanzitutto la tutela cautelare in materia concorrenziale è centrata sull’ art. 700, c.p.c., che consente l’irrogazione di inibitoria e sequestro, e sugli artt. 692 e segg., c.p.c., che consentono provvedimenti di istruzione preventiva (sostanzialmente equivalenti alla descrizione). Queste misure si presentano, sul piano dei presupposti, degli effetti, e della stabilità (reclamabilità, revocabilità e modificabilità) praticamente identiche alle misure cautelari della proprietà industriale.⁷⁶

Le sanzioni finali espressamente delineate per la concorrenza sleale dagli artt. 2599 e 2600, c.c., sono l’inibitoria, la pubblicazione della sentenza, ed il risarcimento del danno. Mentre per le prime due valgono regole analoghe a quelle previste per le corrispondenti sanzioni dal c.p.i., in merito al risarcimento del danno l’art. 2600, comma 3, c.c., stabilisce, come già accennato, una presunzione relativa di colpa in capo all’autore dell’atto di concorrenza sleale, nel caso sia accertata la condotta

⁷⁶ VANZETTI-DI CATALDO, cit., pag. 131; trattasi di un “pregiudizio imminente ed irreparabile”, e quanto all’irreparabilità la giurisprudenza ha spesso affermato che in materia di concorrenza sleale sarebbe *in re ipsa*, non necessitando perciò di una prova specifica: dato che il pregiudizio derivante da quest’illecito, consistendo in una perdita di clientela, non sarebbe appunto mai eliminabile del tutto. Quanto all’imminenza del pregiudizio, la concessione della misura cautelare dovrebbe sempre presupporre che la condotta lesiva sia in corso, o, se cessata, che ne sia probabile la ripetizione». Cfr. anche CANELLA-CAZZANIGA, *Dalla contraffazione dei marchi alla contraffazione dei prodotti: come tutelarsi*, dove a proposito della pratica del look alike gli autori sostengono che «In particolare, in sede di verifica dei presupposti dell’azione - *fumus boni iuris* e *periculum in mora* - non sarà possibile giovare degli orientamenti di favore che sono andati consolidandosi in materia di cautela brevettuale, quali ad esempio quello per cui il *periculum* sarebbe da ritenersi *in re ipsa* (ovvero sulla base del fatto stesso della contraffazione), perché capace di produrre effetti pregiudizievoli di una certa rilevanza sui rapporti economici di mercato, suscettibili di ampliarsi gravemente con il passare del tempo. Simmetricamente, per quanto attiene il presupposto del *fumus*, neppure sarà possibile avvantaggiarsi delle presunzioni di validità date dai titoli brevettuali o dagli attestati di deposito/registrazione di marchio. La *prova* dell’urgenza sarà purtroppo affidata ad una valutazione caso per caso e, da ciò, l’accuratezza necessaria all’ottenimento della cautela richiesta dovrà essere il più possibile indirizzata alla sussistenza nello specifico caso concreto di un pericolo al quale il ritardo può esporre il diritto e la ragionevole apparenza del medesimo buon diritto che si vuole tutelare».

contestata⁷⁷; potrebbero poi trovare applicazione le medesime disposizioni sul risarcimento previste dall'art. 125 c.p.i., dato che si caratterizzano comunque come espressione di esigenze comuni all'intero settore della concorrenza.⁷⁸

Infine, l'art 2599 c.c., consente al giudice di adottare “gli opportuni provvedimenti” per eliminare gli effetti dell'atto di concorrenza sleale. Su questa premessa il giudice può dunque emettere ordini di rimozione, distruzione, ecc., analoghi a quelli espressamente previsti in materia di proprietà industriale, che però non possono concernere beni di proprietà di terzi.

CAPITOLO III

PROFILI COMPARATIVISTICI E TENDENZE

GIURISPRUDENZIALI

In questo capitolo vedremo alcuni dati utili ad inquadrare la problematica del look-alike nel contesto economico; continueremo poi operando una valutazione

⁷⁷ Di solito è assai difficile per il convenuto fornire la prova liberatoria, al punto che spesso è lo stesso attore piuttosto a impegnarsi per fornire la prova del dolo, così da indurre il giudice a liquidare in misura maggiore il danno risarcibile

⁷⁸ Ai fini della condanna al risarcimento del danno occorre che vengano sempre e comunque assolti i presupposti generali di cui all'art. 2043 c.c.; e quindi oltre al dolo o la colpa del convenuto, dovrà anche essere fornita prova del danno sofferto (inteso come *danno effettivo* e non solo la mera idoneità dannosa) e del nesso di causalità tra il danno risarcendo e la condotta illecita contestata.

Vd. anche *Cass., sez. II civile, sent. n. 16294/2012*; la Corte di legittimità asserisce che «il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito»

comparatistica della fattispecie in Europa, sottolineando alcune differenze presenti tra le diverse legislazioni nazionali che disciplinano la materia; tratteremo poi un ampio quadro giurisprudenziale straniero e nazionale in materia, avendo cura di sottolineare di volta in volta l'elemento chiave preso in considerazione dalla singola sentenza. Concluderemo infine delineando i presupposti tipici della protezione contro il look-alike così come si profilano anche alla luce delle diverse pronunce della Corte di Giustizia europea in materia di concorrenza sleale.

3.1 Dati economici

Studi recenti⁷⁹ attestano che la “brand loyalty” del pubblico è abbastanza limitata: solo il 30 % dei consumatori sembra dimostrarsi fedele ad una certa marca nelle sue scelte d'acquisto, mentre il rimanente 70 % si dichiara aperto a sperimentare marche alternative.

Questo significa che nonostante le somme cospicue investite dai titolari di marchi noti per accreditare i propri prodotti sul mercato e rafforzarne la loro notorietà, è possibile fidelizzare il consumatore solo fino ad un certo punto.

Ed è proprio in questo contesto che è riuscita ad inserirsi agevolmente la Grande distribuzione Organizzata (GDO), aggredendo il mercato europeo con le sue marche commerciali, arrivando a coprire circa il 23% della domanda di prodotti di largo consumo⁸⁰. Le marche commerciali delle imprese della grande distribuzione infatti riescono ad imporsi facilmente offrendo prodotti ad un prezzo inferiore di circa il 30% a quello dei corrispondenti prodotti di marca, con una riduzione nel prezzo decisamente più marcata di quella attuata dagli altri prodotti concorrenti (c.d. follower) del prodotto leader.⁸¹

Le imprese dei marchi noti allora, lungi dal praticare anch'esse riduzioni stabili di prezzo per cercare di sottolineare la distanza fra loro e la concorrenza, si concentrano per lo più in operazioni pubblicitarie e investimenti per l'innovazione del prodotto, che si sono rivelate strategie molto più opportune ed adeguate.⁸²

⁷⁹ CARLSON MARKETING GROUP, *Marketing*, 2001

⁸⁰ DG ENTERPRISE AND INDUSTRY, n. 11, 11.

⁸¹ DG ENTERPRISE AND INDUSTRY, n. 11, cit., par. 3.4.1.

⁸² VERHOEF, NIJSSEN, SLOOT, *Strategic Reactions of National Brand Manufacturers towards Private Labels*, in 36 *Eur. Journ. Of Marketing*, 2002, 1323.

Nel panorama così delineato, la presenza di prodotti look-alike sul mercato genera effetti concorrenziali molteplici. Alcune indagini hanno dimostrato che, a causa della presenza sugli scaffali dei prodotti copia, aumenta l'incertezza al momento dell'acquisto e si incrementa la percentuale di errori inconsapevoli da parte dei consumatori. A seconda della categoria merceologica interessata, il look-alike sottrarrebbe ai grandi produttori di marca una percentuale di quota di mercato che oscilla dal 5 all'8 %.⁸³ Nonostante questo dato possa considerarsi sovrastimato, il propagarsi a macchia d'olio del fenomeno ⁸⁴dimostra che esiste un concreto interesse economico a commercializzare prodotti con elementi esteriori che rievocano quelli dei prodotti di marca.

Un altro dato interessante che emerge dalle ricerche è quello secondo il quale sarebbero anche gli stessi *brand follower* a subire la presenza dei look-alike: è noto infatti che, anche laddove i prodotti sosia non ingenerino confusione, essi inducano il pubblico ad istituire un nesso tra questi ultimi e il prodotto di marca; nesso che esclude i prodotti *follower*, rendendo di fatto più ardua la possibilità per loro di competere lealmente sul mercato. Ciò che accade è che il consumatore, più di due volte su tre, decide di sperimentare un'alternativa al prodotto notorio, facendo sì che la sua scelta ricada molto più facilmente sul look-alike dato che si propone ai suoi occhi come la scelta più vicina al prodotto di marca, dal momento che la sua attenzione è stata catturata dalle somiglianze con quest'ultimo. E sono proprio tali somiglianze, secondo alcuni studi empirici, a indurre il pubblico ad acquistare il prodotto sosia ben otto volte in più che in assenza delle stesse.⁸⁵

Il look-alike può certamente poi indurre i consumatori ad elaborare delle conclusioni sull'origine dei prodotti decifrabili come prova dell'insorgenza di un rischio concreto di confusione: richiesto di comparare il prodotto di marca con un look-alike e con un prodotti dello stesse genere merceologico sufficientemente differenziato nell'aspetto esteriore, un campione di consumatori inglesi ha ritenuto

⁸³ Interviste a produttori di marca riportate al cap. 6 di JOHNSON, GIBSON, FREEMAN, *The Impact of Lookalikes*, cit., 61 ss.

⁸⁴ JOHNSON, GIBSON, FREEMAN, *The impact of Lookalikes*, cit., 101 ss., dove si specifica che la percentuale interessata dal fenomeno, attinente al settore dei beni di largo consumo, si attesta mediamente attorno al 3-4 % (con punte del 6-8% per alcune tipologie di prodotti).

⁸⁵ RSGB, *Study of Lookalikes: Summary Report* (Prepared for British Brand Group), marzo 1998 (JN 0904/08080/0809).

doppiamente più probabile rispetto al prodotto differente che il prodotto sosia provenisse dalla stessa impresa che commercializzava il prodotto di marca, e verosimilmente in misura ancora maggiore che la somiglianza del packaging fosse indice dell'esistenza di legami commerciali o economici con l'impresa del prodotto imitato.⁸⁶ È poi emerso da svariate indagini demoscopiche⁸⁷ che una percentuale oscillante tra il 6 e il 25% dei consumatori intervistati ha riferito di essere stata indotta in errore almeno una volta negli ultimi 12 mesi nell'acquisto di un prodotto look-alike al posto di quello originale.

A supporto di quanto si è detto è opportuno sottolineare che oggi, i consumatori di beni di largo consumo, tendono ad identificare i prodotti in primo luogo in base al loro colore, poi in base alla forma, successivamente in base delle immagini che spiccano sulle confezioni, e solo in ultima battuta in virtù del loro nome.⁸⁸ È stato poi ancora dimostrato⁸⁹ che se il consumatore associa al packaging di un certo prodotto leader una maggiore qualità, sarà portato a trasferire questo convincimento anche sui prodotti che gli assomigliano, al punto che la qualità attribuita al prodotto copia sarà tanto più elevata quanto maggiore sarà la sua somiglianza col prodotto di marca.

Alcuni studiosi del fenomeno del look-alike, a sostegno della necessità di una repressione più incisiva dello stesso, adducono il pericolo di una riduzione sempre maggiore degli investimenti sull'innovazione di prodotto: questo perché i produttori di marca, dinnanzi al rischio di vedersi sottratti gli eventuali miglioramenti apportati, preferirebbero piuttosto concentrarsi sulla modifica delle confezioni per

⁸⁶ RSGB, *Study of Lookalikes: Summary Report*, cit.

⁸⁷ Riferite in JOHNSON, GIBSON, FREEMAN, *The Impact of Lookalikes*, cit., 46 e ss

⁸⁸ KAPFERER, *The Brand and its Double*, in *Internationales Markentechnicum*, 1997, p. 18; STEINHAUSER, LAMPEL, *Protection and Infringement of Look-alikes*, Marques Unfair Competition Team. Vd. anche SIRONI, Commento all'art. 20 c.p.i., in *Codice della proprietà industriale* a cura di Vanzetti, Milano, 2013, 403, riferisce che negli scaffali della GDO "il consumatore spesso si trova il prodotto desiderato non leggendo i marchi sulla confezione ma individuando l'aspetto generale della confezione, in particolare i suoi colori". In senso simile, parlando di "elemento figurativo dei marchi", c. Giust. CE 3 settembre 2009, C.498/97 (*Aceites del Sur*), nonché Trib. CE 2 dicembre 2008, T 275/07 (*Ebro Puleva*), punto 24 della motivazione; Trib. CE 12 settembre 2007, T- 363/04 (*Aceites del Sur*), punto 109.5

⁸⁹ KAPFERER, *Stealing Brand Equity: Measuring Perceptual Confusion between National Brands and 'Copycat' Own Label Products*, in *Marketing and Research Today*, 1995, 96. Il dato appare confermato dall'indagine di JOHNSON, GIBSON, FREEMAN, *The Impact Of Lookalikes*, cit.

evitare la loro imitazione futura.⁹⁰ Così operando però, si registrerebbe solo un inutile spreco di risorse causato da modifiche altrimenti non necessarie, il cui costo sarebbe sostenuto dalla spesa dei consumatori che non gioverebbero sicuramente di alcuna nuova offerta di prodotti ma subirebbero invece le conseguenze negative di beni sostanzialmente sempre uguali, oggetto solo di sporadiche e insignificanti modifiche migliorative.

Tuttavia, indagini recenti, dimostrano come simili scenari siano più teorici che reali.⁹¹ Sebbene l'impatto del look-alikes sul totale delle vendite realizzate sia significativo, i vertici aziendali dei prodotti leader non ritengono il fenomeno così rilevante da mettere in discussione le strategie di innovazione di prodotto, necessarie per sostenere una domanda di lungo termine. Agire operando delle modifiche sul packaging, visti anche i costi e gli ulteriori effetti negativi che ne conseguirebbero, è infatti solo l'ultima strada percorribile nel caso in cui gli elementi distintivi della confezione siano stati utilizzati dai concorrenti in massa, al punto da essersi 'volgarizzati' ed essere divenuti ormai generici.

3.2 Valutazioni comparatistiche

Secondo il *Report* del 2001 del *Committee on the Internal Market and Consumer Protection* del Parlamento Europeo le "copycats" costituiscono "una pratica inaccettabile che andrebbe fronteggiata senza ritardo"⁹².

Nel marzo dello stesso anno poi la Commissione Europea ha incaricato uno studio legale internazionale di svolgere uno *Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes)*⁹³, mirato a tracciare un quadro normativo e giurisprudenziale in materia negli allora 27 Stati membri dell'Unione Europea, anche per verificare se

⁹⁰ Così ad esempio, nella letteratura italiana, CASABURI, *Look-alike: situazione e prospettive*, cit., 562; FRANZOSI, *Look-alike: illecito della grande distribuzione*, cit., 78.

⁹¹ Cfr. JOHNSON, GIBSON; FREEMAN; *The impact of Lookalikes*, cit., 127 ss.; si sottolinea inoltre l'importanza della 'brand awareness' collegata alla peculiare confezione del prodotto leader: costruita infatti mediante ingenti investimenti di marketing e pubblicità, rappresenta un patrimonio troppo prezioso perché sia soppiantato o sostituito al solo fine di porre un argine all'agganciamento di qualche marca commerciale.

⁹² Report (2010/2019 (INI)), A7-0217-2011, [31].

⁹³ MARKT/2010/20/D.

le differenze esistenti possano creare degli ostacoli al commercio interno dell'Unione. Il *Final Report* sul *look-alike*⁹⁴ è stato pubblicato dalla Commissione il 13 gennaio 2012.

Dal Report emerge che in nessun Stato membro vi sono norme specifiche che disciplinano il *look-alike*. In Gran Bretagna e Irlanda la repressione del fenomeno è affidata alla disciplina del *passing off*⁹⁵, mentre in tutti gli altri Paesi europei, compresi quelli con sistemi di *common law*⁹⁶, le basi normative per fronteggiare il *look-alike* sono fornite dalla disciplina della concorrenza sleale.

Tuttavia, un'*impasse* comune alla maggior parte di quegli ordinamenti è data dal requisito del rischio di confusione nella mente del pubblico in merito all'origine imprenditoriale dei prodotti a confronto; requisito imprescindibile, senza il quale le norme in materia di concorrenza sleale non sono applicabili. Rappresentano un'eccezione la Francia ed il Belgio, dove la giurisprudenza ha elaborato una distinzione fra concorrenza sleale "classica" e "parassitaria"; la Spagna, in cui vengono considerati sleali anche gli atti con i quali si ottiene un indebito vantaggio dalla notorietà o dagli sforzi commerciali del concorrente, tra i quali però non viene annoverata l'imitazione non confusoria; l'Italia, in cui il nostro art. 2598, n. 2, c.c. vieta la condotta di chi si "appropria dei pregi dei prodotti o dell'impresa del concorrente" anche in assenza di un pericolo di confusione.

Per la Germania sembrerebbe potersi fare un discorso più complesso in quanto, in linea di principio, un prodotto che gode di un elevato grado di riconoscibilità da

⁹⁴ *Hogan Lovells Final Report on Parasitic Copying for the European Commission*, 23 settembre 2011. Nel nostro ordinamento l'espressione letterale di 'copia parassitaria' richiamerebbe il concetto che noi definiamo come "concorrenza parassitaria", che tuttavia noi utilizziamo per identificare una fattispecie differente, consistente in una serie sistematica di operazioni di messa in commercio di un ampio numero di prodotti simili a quelli del concorrente, pur senza dar luogo ad alcun rischio di confusione. Tuttavia appare assente tale requisito della sistematicità nel fenomeno del *look-alike* in esame, la cui illiceità può scaturire anche dal compimento anche di un singolo atto di imitazione. Ecco perché nel proseguimento della trattazione si è preferito continuare ad utilizzare sempre e solo il termine di *look-alike*

⁹⁵ La normativa sul *passing off* presuppone che il consumatore sia tratto in inganno in merito all'origine del prodotto, così da lasciare prive di sanzioni le condotte in cui manca un rischio di confusione, in particolare perché è l'imitatore stesso che molto spesso inserisce espressioni o descrizioni atte a specificare che il suo è un prodotto diverso da quello più noto cui assomiglia.

⁹⁶ Cioè Malta e Cipro che, a differenza di Gran Bretagna e Irlanda, dispongono però di una disciplina sulla concorrenza sleale.

parte del pubblico grazie alla capacità distintiva degli elementi del suo packaging può essere tutelato nei confronti di un *look-alike* che riprende quegli elementi.

C'è da precisare tuttavia che, in assenza di una reiterazione degli atti o di altri elementi idonei a conferire illiceità alla condotta imitativa, l'apposizione di un marchio diverso viene ritenuta sufficiente, di solito, ad escludere l'illecito, sulla base di valutazioni che, ancora una volta, prendono in considerazione il verificarsi o meno di un effetto confusorio.

Emerge poi un altro dato significativo: anche se la legge di alcuni Stati membri consente in linea di principio la repressione del *look-alike* in assenza del rischio di confusione, le ipotesi in cui questo accade sono quantitativamente molto poche⁹⁷, e sulla base di valutazioni dalle quali non può desumersi un univoco indirizzo giurisprudenziale. Né sembrano esserci altri appigli normativi su cui far leva per arginare il fenomeno in questione. In particolare, non sembrano poter offrire un aiuto diretto le leggi nazionali introdotte in attuazione della Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette⁹⁸, sia per l'assenza di norme specificamente utilizzabili a riguardo (a meno che il *look-alike* non sia fonte d'inganno per il consumatore), sia più in generale perché nella maggior parte delle singole legislazioni nazionali che hanno recepito le disposizioni della Direttiva le condotte sanzionabili sono solo le pratiche commerciali dirette al consumatore finale e non alla concorrenza fra imprese, così che solamente i consumatori o loro associazioni⁹⁹, o addirittura solo autorità pubbliche¹⁰⁰, sono legittimati a chiederne l'applicazione.

Ora, negli ordinamenti in cui sono presenti norme che offrono protezione ai marchi non registrati, queste possono essere utilizzate per sanzionare i casi di *look-alike*, ma solo quando i tratti esteriori ripresi sono dotati dei requisiti della novità, carattere

⁹⁷ In quasi tutti gli studi precedentemente citati che si sono occupati del *look-alike* si evidenzia come una delle ragioni primarie per cui la giurisprudenza in materia è alquanto scarsa va ricercata nel fatto che i prodotti sosia sono realizzati principalmente dalla GDO, contro la quale i produttori di marca spesso sono restii a promuovere azioni giudiziarie per non subire ritorsioni economiche che coinvolgano i loro brands. Come osserva MEALE in *Consumer Concerns cause Consultation on Copycat Crackdown. A parasitic Product Packaging Private Prosecution Power?*, in *The IPKat*, 28 aprile 2014, le scarse reazioni al problema del *look-alike* sembrano dovute più a ragioni commerciali che a limiti legali, “with brand owners acutely aware that many of the most prolific copycats are also their biggest customers”

⁹⁸ 2005/29/EC

⁹⁹ Così in Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania e Romania.

¹⁰⁰ Così in Bulgaria, Cipro, Estonia, gran Bretagna, Irlanda, Lettonia.

distintivo e notorietà sufficienti per ricevere tutela come segni distintivi figurativi o complessi. Inoltre, se è vero che la Direttiva 89/104 svincola la tutela dei marchi dotati di rinomanza dal requisito della confondibilità, tale protezione è accordata solo per i segni registrati. Ciò implica che per tutelare il packaging come segno distintivo non registrato occorrerà che vi sia sempre un rischio di confusione.¹⁰¹

3.3 Concorrenza sleale: rischio di confusione imprescindibile?

Dai dati e dalle osservazioni che precedono può senz'altro dedursi che il fenomeno del *look-alike* presenta un impatto di natura economica di crescente rilievo in tutta Europa, specialmente nel mercato dei beni di largo consumo, il quale sta muovendo gran parte delle imprese colpite dal fenomeno verso la ricerca di una soluzione contro questa pratica concorrenziale scorretta: una condotta sleale, ad opera per lo più della GDO, che realizza un indebito profitto riproponendo l'aspetto esteriore particolarmente riconoscibile di un prodotto già accreditato sul mercato, causando un condizionamento rilevante nelle scelte d'acquisto dei consumatori.

Abbiamo però visto che, a fronte di tale problematica dilagante, nessuna legislazione di alcun Paese membro offre spunti normativi e sanzioni specifiche per colpire suddetta pratica come atto di concorrenza sleale. Infatti, sebbene il *look-alike* possa essere sanzionato in alcuni Paesi membri come illecito concorrenziale anche in assenza del rischio di confusione, i presupposti per la concessione della tutela non sono individuati nell'ingiusto vantaggio economico ottenuto dall'imitatore o dal pregiudizio arrecato al produttore del prodotto imitato.

Occorre invece che sia accertata la sistematicità delle condotte imitative, tale da configurare un "parassitismo" nell'attività di chi si inserisce nel solco tracciato dal concorrente sfruttandone a proprio vantaggio gli investimenti economici effettuati per accreditarsi sul mercato.

¹⁰¹ Come ricordato sopra nel secondo capitolo, si potrà in alcuni rari casi invocare la tutela come design, registrato o non registrato, quando le caratteristiche esteriori del prodotto o della confezione presentino novità, carattere individuale e nel caso in cui il *look-alike* non susciti nell'informatore informato un'impressione generale diversa da quella fornita dal prodotto imitato. Esiste anche una remota possibilità che ci si possa avvalere della normativa in tema di diritto d'autore, relegata alle rare ipotesi in cui la confezione del prodotto imitato presenti disegni o altri tratti esteriori tutelabili in base al diritto d'autore e quella dell'imitatore li riproponga in modo così fedele da integrarne il plagio.

In Italia, (v. cap 2, paragrafo 2.3.2), la fattispecie normativa utilizzata talvolta da una certa giurisprudenza (per lo più milanese) per arginare la pratica del *look-alike*, è quella fornita dall'appropriazione di pregi, disciplinata dall'art. 2598, n. 2, c.c. Tramite questa soluzione infatti, si sono repressi pratiche imitatorie che riproducevano alcuni tratti esterni caratteristici della confezione anche quando la presenza di segni distintivi diversi potesse escludere l'insorgenza di un pericolo di confusione sull'origine imprenditoriale.¹⁰²

Il fatto tuttavia che anche in quelle poche decisioni il *look-alike* sia stato inquadrato sia nella fattispecie dell'appropriazione di pregi sia in quella dell'imitazione confusoria non consente di considerarle come manifestazione di un solido e consapevole indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la ripresa di alcuni elementi esteriori del prodotto del concorrente o della sua confezione configura un atto concorrenzialmente illecito anche nel caso in cui non vi sia pericolo di confusione, quanto meno per associazione, nella mente del consumatore.

Occorre a questo punto verificare se tale conclusione possa essere accettata in termini più generali e, dunque, anche a prescindere dai singoli dati normativi delle diverse legislazioni nazionali che di volta in volta potrebbero essere chiamati in causa per regolare la fattispecie. Appare dunque d'obbligo un'analisi maggiormente articolata, che cerchi di bilanciare i contrapposti interessi chiamati in causa, cercando di far correre su binari coerenti tra loro la disciplina della concorrenza sleale e quella dei marchi, ormai ampiamente armonizzata nei Paesi dell'Unione Europea.

Le origini dell'armonizzazione delle normative nazionali in tema di concorrenza sleale sono da ricercarsi nell'art. 10-bis della Convenzione d'Unione di Parigi¹⁰³, che al n. 2 definisce atto di concorrenza sleale “*qualsiasi atto contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale*”, fornendo poi un'indicazione non

¹⁰² In particolare si veda Trib. Milano, 21 luglio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 433, dove si legge che “*costituisce un indebito agganciamento ex art. 2598, n. 2, c.c. all'attività e al prodotto di un concorrente, volto a sfruttarne la notorietà e il successo, la riproduzione delle forme di presentazione esteriore del prodotto stesso al fine di trarre indebito vantaggio dal positivo accreditamento da essa conquistato presso il consumatore, in modo da riversare su in prodotto di fasce di prezzo più bassa l'effetto della rinomanza del prodotto concorrente*”. In senso analogo si vedano Trib. Milano, 23 luglio 2008; Trib. Milano, 6 marzo 2007; Trib. Milano, 8 settembre 2006; Trib. Milano, 17 luglio 2006; Trib. Milano, 3 marzo 2005.

¹⁰³ Introdotto con la revisione dell'Aja del 6 novembre 1925.

tassativa di tre classi di atti scorretti, vale a dire atti confusori, denigratori e decettivi. In particolare, la prima categoria comprende *“tutti gli atti idonei a creare con qualsiasi mezzo confusione con lo stabilimento, i prodotti o l’attività industriale o commerciale di un concorrente”*.

Escludendo le ipotesi di denigrazione (illecita, secondo la disposizione convenzionale, solo se fondata su *“allegazioni false”*) e le condotte decettive o ingannevoli, e al di là della possibilità di considerare altre pratiche comunque contrarie agli usi onesti imprenditoriali, l’offerta di prodotti simili a quelli di un concorrente è dunque vietata dall’art. 10-bis CUP soltanto se si configura un rischio di confusione nella mente del pubblico, persuadendolo falsamente a considerare quei prodotti appartenenti alla medesima fonte imprenditoriale.

In tema di concorrenza sleale dunque la giurisprudenza ha elaborato questi principi rimarcando una certa coerenza sistematica con la disciplina dei segni distintivi. È stato inoltre osservato che: così come è impedita la registrazione di segni generici, descrittivi o comunque privi di carattere distintivo (lasciando nella libera disponibilità degli operatori di settore gli altri elementi che non istituiscono un legame immediato con l’impresa che li ha dotati), allo stesso modo l’imitazione, anche pedissequa, dell’aspetto esteriore del prodotto altrui costituisce un illecito concorrenziale soltanto se gli elementi formali riprodotti sono tipici del prodotto imitato, e quindi dotati di autonoma capacità distintiva.¹⁰⁴

Inoltre, come già visto ampiamente nel secondo capitolo, le forme utili o conferenti valore sostanziale al prodotto non sono tutelate dalla disciplina della concorrenza sleale, allo stesso modo in cui non possono ricevere protezione come marchi tridimensionali.

Se è vero dunque che gli ordinamenti europei (e soprattutto quelli, come l’Italia, che garantiscono protezione anche ai marchi non registrati) hanno visto viaggiare su binari paralleli la normativa sulla concorrenza sleale e quella in tema di segni

¹⁰⁴ VANZETTI-DI CATALDO, in *Manuale di diritto industriale*, settima ed., Milano 2012, 60, osservano che *“quanto alla capacità distintiva, intesa soprattutto come percezione del segno da parte del pubblico come segno distintivo, si ritiene che più difficilmente essa possa essere riconosciuta alla forma di un prodotto, essendo il pubblico portato a considerare questo tipo di forme come elementi strutturali del prodotto medesimo, e non come segni distintivi d’origine di esso”*

distintivi registrati per quanto concerne la tutela degli elementi distintivi che contraddistinguono un prodotto, è altrettanto certo che, a partire dalla fine degli anni '80 del secolo scorso, abbiamo assistito ad un'importante divaricazione delle due discipline a seguito dell'attuazione del sistema comunitario dei marchi.¹⁰⁵

Sia la Direttiva n. 89/194, sia il Regolamento n. 40/94, infatti, stabiliscono¹⁰⁶ un regime speciale per i marchi che godono di rinomanza: la protezione a suddetti marchi appunto può essere accordata anche in assenza di un rischio di confusione, nei confronti di un segno identico o simile, per categorie di prodotti/servizi non affini¹⁰⁷, *“se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi”*.

L'abbondante giurisprudenza della Corte di Giustizia CE e del Tribunale CE ha specificato più volte il significato da attribuirsi alle nozioni di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio notorio anteriore e di pregiudizio arrecato ai medesimi, sottolineando che *“più l'evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio”*¹⁰⁸. In particolare, riveste un'importanza decisiva il carattere distintivo del marchio anteriore, visto che *“più il carattere distintivo e la notorietà di un marchio anteriore sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una*

¹⁰⁵ Attraverso la *Prima Direttiva 80/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa* e il *Regolamento n. 40/94/CE del Consiglio 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario*.

¹⁰⁶ L'art. 5.2 della Direttiva opera solo come norma opzionale per gli Stati membri

¹⁰⁷ La Corte di Giustizia, com'è noto, a partire dal caso *Davidoff* (C. Giust. CE, 9 gennaio 2003, C-292/00), ha statuito ripetutamente che la speciale offerta ai marchi notori si applica anche nei confronti dei segni apposti su prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica di quelli per cui il marchio è stato registrato, sottolineando la necessità, *“anche in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema di cui la norma fa parte”* (punto 24 della motivazione), di garantire protezione al titolare di un marchio notorio anche in relazione all'uso di segni simili per prodotti identici o simili, dal quale tuttavia non discenda un rischio di confusione (punto 29 della motivazione). Nello stesso senso di questa sentenza, fra le altre, cfr. C. Giust. CE, 23 ottobre 2003, C-408/01, caso *Adidas*; C. Giust. CE, 18 giugno 2009, C. Giust. 487/07, caso *L'Oréal*; C. Giust. CE, 22 settembre 2011, C-323/09, caso *Interflora*.

¹⁰⁸ C. Giust. CE, 27 novembre 2008, C-252/07, caso *Intel*, punto 67 della motivazione.

violazione”¹⁰⁹. Per ciò che concerne la somiglianza fra il marchio notorio anteriore e il segno successivo, è sufficiente che la loro similitudine, da affermarsi in base ad “*elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale*”¹¹⁰, “*abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio di impresa*”¹¹¹. Nella sentenza del caso *Intel*¹¹² la Corte di Giustizia CE ha poi specificato il senso del concetto di “nesso”¹¹³, precisando che “*il fatto che il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente e ragionevolmente attento ed avveduto, equivale all’esistenza di un tale nesso*”.¹¹⁴ Il concetto di “nesso associativo” poi, seppur possa risultare ambiguo e per certi versi piuttosto generico¹¹⁵, presenta un profilo particolarmente interessante per l’interpretazione della nozione della “confondibilità per associazione” (art. 20 n.1, lett. b, c.p.i.). È noto infatti che una parte della dottrina italiana¹¹⁶ (con un seguito limitato anche da parte di una timida e minoritaria giurisprudenza), ha cercato di elaborare un concetto di “rischio di associazione” che esulasse dalla generale dicotomia confondibilità-non confondibilità tra segni, per andare invece a formare un’ autonoma e distinta categoria mentale: un’associazione mentale cioè

¹⁰⁹ *Ibidem*, punto 69 della motivazione, e già C. Giust. CE, 14 settembre 1999, C-375/97, caso *General Motors*, punto 30 della motivazione.

¹¹⁰ C. Giust. CE, 23 ottobre 2003, C-408/01, caso *Adidas*, punto 28 della motivazione.

¹¹¹ *Ibidem*, punto 31 della motivazione.

¹¹² C. Giust. CE, 27 novembre 2008, C-252/07

¹¹³ L’art. 16.3 dell’*Accordo TRIPs sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio*, firmato a Marrakech il 5 aprile 1994 subordina la protezione, anche in relazione a prodotti o servizi non affini, di un marchio internazionalmente noto ai sensi dell’art. 6-bis CUP al fatto che l’uso di tale marchio “*indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato*”.

¹¹⁴ C. Giust. CE, 27 novembre 2008, C-252/07, caso *Intel*, punto 60 della motivazione.

¹¹⁵ Dalla lettura della sentenza non si intravede con chiarezza in cosa consista questo nesso, oltre il fatto lapalissiano che si tratterebbe di un caso di associazione, configurando forse un’evidente tautologia. La sentenza ha poi cura di precisare che l’interpretazione ha per oggetto “*un nesso, come definito nella sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux*”, punto 1, che peraltro, a sua volta non sembra definire alcunché. Più pertinenti forse sembrano a riguardo il rimando alle “*qualità positive del marchio anteriore*” (sentenza T-128/06, 30 gennaio 2008, punto 65, caso *Japan tobacco/OHMI*) e l’affermazione che “*l’immagine del marchio reputato o le caratteristiche che proietta sono trasferite ai beni contrassegnati*” (sentenza T-21/07, 25 marzo 2009, caso *L’oréal SA v. Spa Monopole*).

¹¹⁶ Per un’analisi del dibattito si rinvia al paragrafo sul “rischio di associazione” del capitolo 2 di questa trattazione.

comprensiva anche dell'ipotesi, ad esempio, di un merito richiamato alla memoria del pubblico dell'altro marchio, e quindi di un mero agganciamento non confusorio.¹¹⁷

3.4 Concorrenza sleale in assenza di confondibilità: un principio generale di correttezza commerciale

Appare dunque lampante che il filo conduttore che, in tema di imitazione degli elementi distintivi del prodotto, legava nei Paesi europei la disciplina della concorrenza sleale a quella dei marchi d'impresa si sia ormai spezzato.

Se infatti, fino alla fine degli anni '80, i presupposti per la tutela contro l'imitazione degli elementi distintivi caratterizzanti l'aspetto esteriore di un prodotto erano sostanzialmente i medesimi (confondibilità sull'origine e, nel caso di forme tridimensionali, assenza di carattere funzionale o ornamentale) a prescindere dal fatto che si trattasse o meno di segni registrati, si è poi assistito invece ad una graduale estensione della protezione offerta dalla disciplina dei marchi rispetto a quella della concorrenza sleale, in corrispondenza dell'entrata in vigore della Direttiva e, subito dopo, del Regolamento sul marchio comunitario.

La concorrenza sleale quindi è rimasta "vincolata" alle previsioni dettate dal CUP, e dunque ancorata all'insorgenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico; mentre invece l'adozione di elementi distintivi simili a marchi rinomati

¹¹⁷ Si è cercato quindi di analizzare il ruolo rivestito dal "nesso mentale" nella disciplina dei marchi rinomati per trasferirlo nel concetto di associazione tra segni "normali" (non rinomati) non confusoria, attraverso un'interpretazione sistematica e non letterale. Tuttavia il nostro legislatore non ritiene sufficiente che nell'opinione pubblica si istituisca un nesso, un collegamento tra il segno dell'imitatore ed il marchio imitato perché si configuri una situazione normativamente sanzionabile in termini di illiceità confusoria. Quindi il *discrimen* tra l'associazione confusoria e il nesso del marchio di rinomanza sta proprio nella corretta identificazione delle situazioni considerate: rischio di confondibilità nel primo caso e pregiudizio alla distintività/reputazione o indebito vantaggio nel secondo.

può essere ripresa anche in assenza di confondibilità, ricorrendo alternativamente l'indebito vantaggio per l'imitatore oppure un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio imitato, essendo poi sufficiente che il segno posteriore evochi il marchio notorio al consumatore medio dei prodotti in questione (configurando quel "nesso mentale" di cui abbiamo trattato sopra).

Questo diverso approccio è stato a più riprese giustificato dalla Corte di Giustizia CE sempre più attenta e sensibile alle condizioni di operatività di un mercato concorrenziale molto dinamico ed in continua evoluzione. La Corte infatti non ha mancato di sottolineare come alla più tradizionale funzione d'indicazione d'origine del marchio (definita ancora quale "funzione essenziale") se ne siano affiancate altre dettate anche da un nuovo quadro economico in cui rivestono crescente rilievo le politiche di differenziazione adottate dalle imprese), che hanno portato a tutelare i segni distintivi anche in riferimento al potere attrattivo da loro esercitato come strumenti di promozione delle vendite e di strategia di posizionamento commerciale, così da acquisire o rinforzare una reputazione che possa richiamare i consumatori ¹¹⁸. Il che ha portato a concludere che *"la tutela del marchio finisce con l'estendersi ad ogni ipotesi in cui il valore di esso viene in qualche modo sottratto al suo titolare perché un terzo se ne impossessa, ricavandone un vantaggio proprio ovvero pregiudicando il titolare stesso: ad ogni ipotesi cioè di comportamento parassitario realizzato attraverso l'adozione di un marchio uguale a quello di un terzo. Si potrebbe dunque dire che alla tradizionale funzione di indicazione d'origine si affianca oggi quella di tutela contro ogni orma di parassitismo realizzata mediante l'uso del marchio altrui"* ¹¹⁹.

In questo contesto così delineato si inserisce perfettamente la sentenza del 18 giugno 2009 della Corte di Giustizia sul caso *L'Oréal SA v. Bellure NV* che probabilmente segna un punto di svolta nella lotta al fenomeno del look-alike e che illustreremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo.

Proseguendo il discorso precedente invece possiamo dunque affermare che l'obiettivo della normativa sulla concorrenza sleale, così come indicato dall'art. 10-bis CUP, è quello di reprimere *"qualsiasi atto contrario agli usi onesti in materia*

¹¹⁸ Così C. Giust. CE, 23 marzo 2010, C-236-7-8/08, caso *Google*, punti 91-92 della motivazione e C. Giust. CE, 22 settembre 2011, C-323/09, caso *Interflora*, punti 60-61 della motivazione.

¹¹⁹ Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale*, cit., 161.

industriale o commerciale”, lasciandosi al giudice il compito di individuare, anche in base al cangiante panorama legislativo ed economico, quali pratiche si pongano in contrapposizione con i principi di correttezza commerciale che gli operatori economici sono tenuti ad osservare. Se è così allora, appare arduo negare, alla luce delle riflessioni sopra condotte, che rappresenti una regola di correttezza commerciale recepita e costantemente applicata nell’ordinamento europeo e in quelli degli stati membri dell’UE, sul cui rispetto le imprese confidano nello svolgimento della competizione concorrenziale, il principio secondo cui è vietata, anche in assenza di confondibilità, l’adozione di segni distintivi uguali o simili a quelli che caratterizzano un prodotto altrui notorio, nel momento in cui l’imitazione di quegli elementi distintivi istituisca un nesso fra i medesimi nella mente del pubblico e consenta di trarre un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà degli elementi distintivi riprodotti o rechi loro pregiudizio.¹²⁰

3.5 Giurisprudenza straniera

Passiamo ora a presentare una selezione di sentenze, straniere prima e nazionali dopo, riguardanti il *look-alike*, ponendo attenzione ai criteri e agli approcci di volta in volta utilizzati per sanzionare la condotta anticoncorrenziale o, come talvolta accade, per escluderne la tutela.

Il fenomeno in esame trova un’adeguata risposta giuridica più all’estero che in Italia; questo almeno fino a qualche anno fa, principalmente per il fatto che la grande distribuzione non è mai intervenuta nel nostro Paese in modo massiccio ed efficace lanciando e promuovendo i suoi “brand” sul mercato.

In particolare sono stati i giudici inglesi ad occuparsi del fenomeno del *look-alike*.

¹²⁰ Una conferma del fatto che i principi in base ai quali viene offerta protezione ai marchi notori anche in assenza di un rischio di confusione hanno assunto il rilievo di principi generali di correttezza commerciale, da tenere in considerazione nel valutare la liceità di condotte concorrenziali, può tra l’altro essere tratta dall’art. 4, lett. f) della Direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa, il quale pone come condizione di liceità della pubblicità comparativa il fatto che essa “*non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti*”

Nel caso *Spalding & Bros c. AW Gamage Ltd.*¹²¹, il Giudice ebbe cura di precisare che in un'azione di “*passing off*” di prodotti che si rassomigliano per il marchi e l'immagine globale della confezione, è necessario dimostrare, non solo la sussistenza di una confusione (oggettiva) tra i due prodotti, ma anche che il consumatore è indotto a credere che i prodotti del convenuto (imitanti) provengono dall'attore. È dunque necessaria la volontà di “copiare per ingannare”.

Nel 1984 poi, nel caso *JPF*¹²², l'attore ebbe a promuovere un'azione di “*passing off*” a seguito della commercializzazione delle sigarette “Raffles” vendute in una confezione nera con le scritte oro del tutto analoga al celebre pacchetto delle sigarette “John Player Special”.



In quell'occasione il giudice non concesse il provvedimento d'inibitoria richiesto dal titolare al marchio “John Player Special”: il giudice ritenne infatti che gli elementi figurativi e denominativi riprodotti sulla confezione delle sigarette “John Player Special”, non avessero sufficiente capacità individualizzante. Infatti sul mercato venivano già vendute altre sigarette in pacchetti dello stesso colore anche se, ad onor del vero, al momento della causa, nessun altro marchio godeva della notorietà del marchio della ricorrente.

Differenti gli esiti nel caso *Jif Lemon*¹²³ e *Marmite*¹²⁴.

¹²¹ 1915, 32 RPC 279, 284

¹²² *Imperial Group plc & Another c. Philip Morris Ltd & Another*, 1984 RPC 293

¹²³ *Reckitt & Colman Products Ltd c. Borden Inc*, 1990 RPC 241.

¹²⁴ *Beecham Group plc & Another c. J Sainsbury plc*, 1987, inedita.

Nel primo caso il giudice attestò che la particolare confezione per succo di limone adottata dall'attore (avente forma e colore del limone) fosse dotata del carattere della distintività (acquisita anche grazie all'uso decennale da parte del produttore. Nella seconda invece, si confermò la riproduzione della nota confezione dell'estratto di lievito "Marmite" ad opera del prodotto a marchio Sainsbury's (nota catena distributiva inglese) di cui ne fu inibito l'ulteriore uso. Di seguito riportiamo le confezioni sottoposte a verifica.



Altro esempio di imitazione del packaging da parte di un "own brand product" si rinviene nel caso *Puffin*¹²⁵, in cui il giudice ha riconosciuto la contraffazione del marchio e della confezione di biscotti la cioccolato contrassegnati dal marchio "Penguin" da parte del marchio e della confezione "Puffin" dell'ASDA (nota catena distributiva).



Significativi i seguenti casi di look-alike di note marche da parte dei supermercati inglesi Sainsbury's.

¹²⁵ *United Biscuits (UK) Ltd c. Asda Stores Ltd*, 1997



Interessante è, infine, il caso *Red Bull*¹²⁶, in Australia, in cui il Giudice ha ritenuto che la confezione del concorrente (*Limewire*) fosse così simile all'originale "slimline" di Red Bull da ingenerare un rischio di confusione tale che anche l'apposizione di un marchio completamente diverso non fosse idonea ad escludere la responsabilità per concorrenza sleale¹²⁷. Per usare le parole del giudice australiano "*LIMEWIRE drinks were sailing too close to the wind*".

3.5.1 Caso *L'Oréal*: C-487/07, 18 giugno 2009, *L'Oréal SA e a./ Bellure NV e a.*

¹²⁶ *Sydney Distributors PTY Limited v. RED BULL Australia Pty Limited*, PricewaterhouseCoopers Legale, 2002, Winter Edition.

¹²⁷ L'argomento del diverso marchio apposto sulla confezione sufficiente ad eliminare il rischio di confusione è un criterio dai "confini" molto indefiniti, spesso utilizzato, come vedremo meglio in seguito, anche da taluna giurisprudenza italiana per escludere la sussistenza in concreto di un rischio di confusione nella mente del pubblico.

E veniamo invece ora al caso europeo *L'Oréal* nel quale i giudici comunitari, pur trattando precipuamente dell'uso di un marchio noto in elenchi comparativi a fini pubblicitari, fondano le loro argomentazioni finali su un'analisi accurata del concetto di "indebito vantaggio" acquisito tramite la commercializzazione di prodotti *look-alike*, chiarendo dunque la posizione della Corte sulle nuove funzioni assolute dal marchio e specificando se un prodotto sosia debba necessariamente causare pregiudizio al "*brand*" notorio precedente perché quest'ultimo riceva tutela. Nella sentenza la Corte di giustizia ha perseguito lo scopo di proteggere un marchio registrato e rinomato, punendo la condotta di "*free-riding*" effettuata da un altro operatore commerciale a danno degli investimenti in marketing.

La vicenda può essere così sinteticamente esposta: il gruppo L'Oréal produce e commercializza un certo numero di profumi di lusso prestigiosi; in particolare è titolare di alcuni marchi notori come Trésor, Miracle, Anais-Anais e Noa.

Il gruppo Bellure produce imitazioni dei citati profumi che commercializza tramite due sue società (la Malaika e la Starion). Si tratta di profumi "knock-off look" and "smell-alike" (cioè aventi aspetto esteriore e fragranza simili). In particolare i flaconi e le scatole utilizzati per commercializzare dette imitazioni mostrano una generale somiglianza con quelli di cui si serve la L'Oréal, i quali sono protetti da marchi denominativi e figurativi. Inoltre le società Malaika e Starion si servono di elenchi comparativi, trasmessi ai rivenditori, in cui è indicato il marchio denominativo del profumo di lusso di cui il profumo commercializzato è l'imitazione.

Il Gruppo L'Oréal intenta causa dinanzi alla High court of Justice (England & Wales) con un'azione per contraffazione di marchi contro la Bellure, la Malaika e la Starion. Nel 2006 la High Court sentenza a favore della ricorrente confermando che le società convenute avevano tratto un indebito vantaggio dai marchi registrati del gruppo L'Oréal. Dopo la pronuncia, entrambe le parti appellano la sentenza e in questa circostanza la Court of Appeal si rivela incerta sul decretare se un prodotto economico "smell/look alike" possa essere sanzionato in assenza di confusione o di altro danno ai marchi precedenti. Il giudice nazionale a questo punto adisce la Corte di Giustizia perché si pronunci sulla interpretazione di alcune disposizioni della

direttiva sui marchi¹²⁸ e della direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

In riferimento all'utilizzo di scatole e flaconi simili a quelli dei profumi di lusso commercializzati dalla L'Oréal, la Corte ha riflettuto sulla circostanza se si possa ritenere che un terzo che usa un segno simile ad un marchio notorio tragga indebitamente vantaggio dal marchio, qualora detto uso gli procuri un vantaggio ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti o servizi, senza tuttavia creare, per il pubblico, un rischio di confusione o arrecare un pregiudizio al titolare del marchio.

La Corte si pronuncia in termini affermativi su tale questione, asserendo che *“l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio al titolare del marchio”*. Al fine perciò di determinare se l'uso di un segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, la Corte considera necessario effettuare una valutazione complessiva che tenga conto, in particolare, dell'intensità della notorietà e del grado del carattere distintivo del marchio, del grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché della natura e del grado di prossimità dei prodotti interessati.

Nella fattispecie in esame i giudici comunitari ritengono che la Malaika e la Starion abbiano tratto un vantaggio commerciale dall'utilizzo, per la messa in commercio delle loro imitazioni di “scarsa qualità”, di scatole e flaconi simili a quello utilizzati dalla L'Oréal per i propri profumi di lusso. Peraltro, la somiglianza è stata consapevolmente voluta, al fine di realizzare un'associazione nella mente del pubblico, con lo scopo di agevolare la commercializzazione dei prodotti. La Corte poi dichiara che, in tale contesto, occorre tenere in considerazione soprattutto il fatto che l'utilizzo di scatole flaconi simili a quelli dei profumi imitati è diretto a sfruttare, a scopi pubblicitari, il carattere distintivo e notorio dei marchi con cui suddetti profumi sono venduti al pubblico. Infine la Corte, al termine del suo iter argomentativo sul tema del *look-alike* in questione, conclude dicendo che *“quando*

¹²⁸ Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

*un terzo tenta, con l'uso di un segno simile ad un marchio rinomato, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover compiere sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in parola*¹²⁹. Seguendo l'orientamento della Corte di Giustizia, l'High Court Of Appeal ha confermato l'indebito vantaggio tratto dai marchi rinomati della ricorrente.

Questa sentenza segna un punto di svolta anche in riferimento al precedente del 2008 sul caso *Intel*, dove la Corte di Giustizia, nel dare un'interpretazione all'art. 5 n. 2 della Direttiva europea sul marchio, ha rilevato come oltre al "nesso" il titolare del marchio rinomato dovesse fornire anche un'adeguata prova del pregiudizio subito. Secondo la pronuncia L'Oréal invece, non c'è alcuna necessità di dimostrare il rischio di confusione né il pregiudizio al marchio anteriore registrato e rinomato.

Si potrebbe commentare sostenendo che tale sentenza introduca una "normativa sulla concorrenza sleale a maglie larghe", giacché la tutela offerta si proietta al di là del tipico ruolo d'indicazione di provenienza del marchio estendendosi fino a garantire le ulteriori funzioni di investimento, immagine, comunicazione e pubblicità connesse ai marchi rinomati.

E non tutti accettano una simile prospettiva: Lord Justice Jacob, ad esempio, un giudice noto e rispettato della Court of Appeal inglese sostiene che l'espansione dei diritti dei cosiddetti "*brand owner*" soffochi la concorrenza e crei un inutile

¹²⁹ Nella lingua originale della sentenza (inglese) : "*the advantage arising from the use by a third party of a sign similar to a mark with a reputation is an advantage taken unfairly by that third party of the distinctive character or the repute of that mark where that party seeks by the use to ride on coat-tails of the mark with a reputation in order to benefit from the power of attraction, the reputation and the prestige of that mark and to exploit, without paying any financial compensation, the marketing effort expended by the proprietor of the mark in order to create and maintain the mark's image*"

monopolio dove i consumatori sono “esonerati” dal fare scelte autonome d’acquisto¹³⁰.

Alla luce di questa pronuncia non è mancato anche chi ha formulato delle considerazioni pratiche per i titolari dei marchi rinomati, come Lord Justice Arnold, anch’egli membro della UK High Court of Appeal, che si è espresso a proposito dei costi processuali e le complessità coinvolte nelle dispute sui *look-alikes*: come riportato sul *World Trademark Review* blog, il giudice Arnold suggerisce ai titolari di marchi notori di agire con più reattività al fenomeno del look-alike per evitare di pagare spese legali più ingenti. E questa sembra essere senz’altro una saggia raccomandazione, dal momento che il look-alike si affaccia sul mercato lentamente e prudentemente avendo cura di testare se il “*brand owner*” agisca in qualche maniera. È dunque fondamentale agire non appena la sospetta violazione è stata verificata. Le possibilità infatti di raggiungere un accordo tra le parti sono migliori nelle fasi iniziali. Nello scenario peggiore la parte avversa potrebbe lanciare infatti una serie di look-alike sul mercato, creando un contrasto con un numero maggiore di prodotti.

In definitiva, la sentenza L’Oréal è decisamente favorevole per i titolari di marchi rinomati - in particolare per quelli coinvolti nel business dei beni di consumo venduti nei supermercati- che sono consapevoli che forme sempre più sottili e subdole di imitazione danneggiando i loro marchi, sviano la clientela e sfruttano indebitamente il valore della “*brand loyalty*” e degli investimenti dai leader del mercato.

¹³⁰ JACOB LJ in L’Oréal SA v. Bellure NV [2010] EWCA Civ 635 (hereafter L’Oréal CoA II) at [12].

3.6 Il panorama giurisprudenziale italiano

Offriamo adesso una panoramica di alcune pronunce nazionali sull'argomento, articolandole in modo da far emergere l'evoluzione ed il cambiamento dei "trend interpretativi" e dei parametri utilizzati di volta in volta dalle corti italiane.

Una prima fase della lotta contro questo fenomeno (che ancora non vede definita la fattispecie col nome proprio di *look-alike*) corrisponde ad un "orientamento tradizionale" che si contraddistingue, tra i vari elementi, nella necessaria prova di: capacità individualizzante della confezione, notorietà qualificata, rischio di confusione. Pochi sono i problemi in caso di agganciamento palese a marchi ed estetica delle confezioni, come emerge dal confronto di queste due immagini.



In questo caso l'ordinanza (inedita) del Tribunale di Bari, 22 novembre 2005, accoglie la richiesta di emissione del provvedimento cautelare.

Ma l'orientamento tradizionale comincia a delinarsi diversi anni prima, agli inizi degli anni '80, come dimostrano due tra le numerose decisioni in materia.

Esse sono il caso *Galatine*¹³¹ e quello Colla *UHU*¹³².

Nel primo viene ritenuta rilevante, ai fini della configurabilità dell'art. 2598, n. 1 c.c., solo l'imitazione servile attinente agli elementi che, nel quadro delle forme sterne non standardizzate e non dettate da esigenze di funzionalità del prodotto, specificamente ed unitariamente "concorrono ad esercitare la funzione distintiva, determinando il conseguente collegamento tra il prodotto stesso ed una determinata

¹³¹ Trib Milano, 19/3/1983, *Soc. Polenghi Lombrado c. Soc. Truffini-Reggè*

¹³² Trib. Milano, 22/9/1983, *Linger und Fischer GmbH c. Soc. Bernucci Sforza*

fonte produttiva”. Proseguono poi i giudici nella motivazione della sentenza asserendo che “anche in materia di concorrenza sleale, l’accertamento della confondibilità dei prodotti non può essere eseguito sulla base di una valutazione analitica e separata dei singoli elementi, ma deve essere necessariamente affidato ad un giudizio globale e di sintesi, e riferito all’impressione d’insieme in tal modo suscitata dalla forma del prodotto nel consumatore di media avvedutezza e diligenza”

Nel caso *Colla UHU*, sempre in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, si ribadisce che è fondamentale accertare se l’impressione generale che scaturisce dall’aspetto esterno dei prodotti possa generare nella mente del consumatore la confusione tra l’uno e l’altro prodotto. Sulla scia delle medesime considerazioni si colloca l’ordinanza del Verona, 21 settembre 1992, con la quale i giudici sono stati chiamati ad esprimersi sulla possibilità di confusione fra il packaging di due dentifrici.



Ed ancora il caso *Grissini Fagolosi*¹³³ (1999), in cui è stata invece esclusa la tutela poiché “in materia di concorrenza sleale confusoria da imitazione di confezioni di prodotti di largo consumo, l’apposizione del marchio del prodotto in larga evidenza deve portare ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione”.¹³⁴

¹³³ Tribunale di Bergamo, 27/11/1999, inedita.

¹³⁴ Il Tribunale segue un orientamento giurisprudenziale assai diffuso, ritenendo che l’apposizione di marchi diversi sulle confezioni (da un lato “Fagolosi” e dall’altro “Amor di Pane”) fosse sufficiente ad escludere ogni rischio di confusione per il consumatore, indipendentemente dal fatto che le due confezioni presentassero elementi tra di loro molto simili.



Ciò che emerge da queste prime pronunce è il tentativo da parte dei giudici di sussumere queste primissime manifestazioni di *look-alike* nella sola fattispecie dell'imitazione servile confusoria.

Fin qui la giurisprudenza italiana che però fa espresso richiamo ai *look-alike* è comunque piuttosto scarsa. Va dunque richiamato ora quello che è stato il primo provvedimento italiano edito che abbia specificamente affrontato la questione dei *look-alike*, un'ordinanza cautelare del tribunale di Napoli relativa al caso del biscotto “*Gran Turchese*”¹³⁵. In estrema sintesi, il giudizio nasce da un ricorso cautelare, proposto ex. Art. 700 c.p.c., dalla Colussi, che lamenta la commercializzazione, ad opera a della Elledì, di confezioni per biscotti per prima colazione (frollini) del tutto simili a quelle dei propri biscotti Gran Turchese Colussi.



Il tribunale ha accolto il ricorso, disponendo la richiesta misura inibitoria, ciò in

¹³⁵ Trib. Napoli, 11/2/2000, *Colussi c Elledì*, in *Giur. Nap.*, 2000, 10357 e in *Giur. Dir. Ind.*, 2000, 1053.

quanto ha ritenuto sussistere la concorrenza sleale confusoria, ex. art. 2598 n. 1 c.c., alla stregua di un confronto tra le confezioni (l'illecito è stato riscontrato anche sotto il profilo de c.d. rischio di associazione previsto dalla legge marchi, ma esteso al campo della concorrenza sleale).¹³⁶ In sostanza “*si realizza un'associazione*

¹³⁶ La confondibilità è stata accertata nei termini che seguono:

“la confezione Colussi presenta, sulla facciata principale, in alto, per tutta l'estensione, la scritta turchese “gran turchese”, con in un rettangolo giallo, sotto la prima parola, la scritta “Colussi”. Sotto ancora, vi è la scritta “Il classico dorato frollino”.

La confezione della resistente presenta al centro in alto, in un quadrato con i bordi rossi, la scritta (pure con lettere aventi margini rossi) la parola Elledì; sotto, per esteso, le parole “Prima Colazione” (quest'ultima con maggiore rilievo dimensionale e grafico).

Pure, gli elementi simili del packaging prevalgono nettamente (e d'altronde già la scritta Gran Biscotti richiama – inevitabilmente – il Gran Turchese).

Va subito rilevato che le due confezioni hanno pressoché la stessa dimensione (quella Gran Turchese è leggermente rettangolare, quella Elledì quadrata) e lo stesso peso dichiarato (400 grammi)

In entrambe predomina il colore turchese, che sfuma dall'alto verso il basso della confezione. Entrambe presentano, in basso a destra, il disegno di una tazza turchese piena di latte; in quella Colussi vi cadono quattro frollini, di cui uno, nell'intingersi nel latte, ne increspa la superficie; invece nella tazza Elledì si vede intingersi un solo frollino, che pure increspa la superficie del latte. Sulla sinistra della tazza vi sono alcuni frollini alla rinfusa, in una prospettiva tridimensionale (vi è l'ombra) e leggermente obliqua (come se visti dall'alto): due nella confezione Colussi, sei in quella Elledì.

Vi è un altro elemento di notevole rilievo da considerare: i frollini Elledì, quali riprodotti sulla confezione, sono del tutto simili a quelli Gran Turchese: tondi, piatti e “col buco”, vale a dire con una sorta di griglia a quadratini. Elledì contesta l'originalità (capacità individualizzante) della confezione Gran Turchese, assumendo che la Colussi non può pretendere di monopolizzare il colore turchese, e che comunque sul mercato esistono numerose confezioni (esibite) che presentano gli stessi elementi della confezione Gran Turchese. Da qui, a suo dire, la generalizzazione e standardizzazione degli elementi presenti sulla confezione Colussi....In realtà, e come correttamente rilevato dalla resistente, qui non è in discussione l'uso in quanto tale del colore turchese, e neanche l'uso di singoli elementi della confezione Gran Turchese: la tazza, i frollini che cadono ecc. Quel che rileva (ed è sanzionabile se imitato pedissequamente) è “l'assemblaggio”, la composizione di tutti tali elementi in una confezione: appunto, il packaging. Anzi, la (relativa) omogeneità del messaggio promozionale sotteso a tutte le confezioni di biscotti rende particolarmente importante il “come”, vale a dire la rappresentazione grafica e la composizione degli elementi formali riprodotti sulle confezioni.

Proprio l'esame delle numerose confezioni esibite da Elledì (ma anche da Colussi) consente di confermare l'illiceità della condotta di tale società, come correttamente rilevato da Colussi. Infatti tutte le confezioni esibite si differenziano in modo sensibile da quella Gran Turchese, quanto agli elementi caratterizzanti: alcune sono a sacchetto, altre presentano tazze di colore bianco, altre ancora una caraffa invece della tazza, in altre i biscotti non sono a griglia eccIn definitiva, e nonostante la presenza di questo o quell'elemento comune (ma mai tutti contestualmente), la confezione Gran Turchese non è mai confondibile con le altre; ad una grammatica comune, vale a dire gli elementi di partenza (tazza, biscotti ecc.) corrisponde una sintassi (composizione) differenziata e non confondibile.

Certo, qui il concetto di originalità deve intendersi in senso relativo: proprio la ricorrenza, nel mercato dei biscotti per prima colazione, degli stessi elementi descrittivi (tazza, biscotti, luce del giorno ecc.) consente di affermare che si tratta di una originalità “marginale”; ma quando se ne riconosce l'esistenza, la tutela non può che essere piena, a fronte di imitazioni prive di significative differenziazioni.

anche inconscia, anche solo subliminale (ma maggior ragione pericolosa) tra le confezioni e quindi tra prodotti. L'imitatore si appropria così del messaggio positivo associato dai consumatori a Gran Turchese, ottenendo di fatto un'attenzione per i suoi prodotti che, altrimenti, non avrebbe ottenuto.

Poco rileva poi la circostanza che il prodotto dell'imitatore presenti un proprio marchi, distinto da quello dell'imitato: egli ha comunque ottenuto una entrata (foothold) illecita e sleale”.

Viene dunque riconosciuto al packaging un ruolo essenziale il quale, lungi dall'essere solo un elemento decorativo o estetico, diventa veicolo identificatore della provenienza del prodotto, giacché nella dinamica generale del mercato la grande maggioranza dei prodotti di uso comune non viene commercializzata “direttamente”, ma appunto, in confezioni. È il packaging appunto che ormai cade sotto la diretta percezione del consumatore e, si sottolinea, assolve una cruciale funzione distintiva e attrattiva. La confezione cioè viene ad essere “vettore” del messaggio positivo, ottiene attenzione da parte dei consumatori, e (se riuscita) incentiva l'acquisto.

Ciò che dunque rappresenta l'elemento più interessante di questo provvedimento è che, pur facendo sempre e solo riferimento alla fattispecie della concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598 n. 1, si riconosce una tutela anche a prescindere da un rischio di confusione circa la fonte produttiva, sia utilizzando l'argomento del “rischio di un'associazione inconscia o solo subliminale” tra i prodotti sia

Si consideri, poi, che la confezione con cui è commercializzato il gran Turchese presenta da decenni, e nell'aspetto attuale (a seguito di un restyling) dal 1991, i medesimi elementi, sopra richiamati. Né può trascurarsi che i Gran Turchese sono un prodotto leader della Colussi, un sorta di simbolo, rinforzato da una presenza pubblicitaria massiccia e continua; si consideri, poi, che il legame Colussi – colore turchese è tanto forte che lo stesso stabilimento della società ricorrente è dipinto, all'esterno, con tale colore....In definitiva, quindi, nonostante le marginali differenze, le due confezioni per cui è causa suggeriscono potentemente una medesima immagine: quella, familiare ed accattivante, dei biscotti per prima colazione, visti naturalisticamente sia “in primo piano” che “all'opera”, mentre sono intinti, o cadono, in una tazza di latte.

E' allora evidente che la confezione Elledì imita, inescusabilmente, quella Gran Turchese. Da qui anche – palesemente - la configurabilità di una ipotesi di knock – off: Elledì, riproducendo pressoché pedissequamente la confezione del ben più noto Gran Turchese, ha fatta propria l'immagine positiva ed il messaggio di qualità acquisita dal Gran Turchese da quasi mezzo secolo, ed in forza di una massiccio e continuo supporto pubblicitario; tale immagine e messaggio, lo si ribadisce, si manifestano (trovano lo strumento di comunicazione più immediato) proprio nella confezione.

Così Elledì ha conseguito illecitamente una entrata (foothold) presso la stessa potenziale clientela del prodotto Colussi.

riconoscendo gli indebiti introiti economici ottenuti da Elledì la quale, riproponendo il medesimo packaging ideato dalla ricorrente, si è così appropriata ed avvantaggiata degli investimenti di Colussi sotto il profilo del marketing e pubblicitario (pur senza far menzione dell'autonoma fattispecie di appropriazione di pregi di cui all'art 2598 n. 2 c.c.).

E' ancora il Tribunale di Napoli ¹³⁷ ad affermare la sussistenza della fattispecie di concorrenza sleale in un caso di imitazione servile (della forma e) della confezione delle patatine Cipster della Saiwa da parte di un produttore meno noto.

Stessa tutela che viene concessa subito dopo, dallo stesso tribunale alle stessa Saiwa S.p.a¹³⁸. In questa occasione viene ribadita la ormai autonoma funzione distintiva ed attrattiva della confezione, in grado di esprimere la qualità del prodotto e il messaggio positivo che l'imprenditore vuole trasmettere. Nell'ordinanza in esame si riconosce poi un fortissima capacità individualizzante della confezione imitata ¹³⁹ ma, soprattutto, il rischio di un'associazione "subliminale" da parte dei consumatori al messaggio positivo della confezione imitata.¹⁴⁰ Quindi, proprio per l'importanza del ruolo comunicativo che riveste il *packaging* di un prodotto viene riconosciuta la "*tutelabilità come marchio (complesso) della immagine riprodotta sulla confezione stessa (che, per altro verso, costituisce marchio di forma tridimensionale)*".

¹³⁷ Tribunale di Napoli, 28 settembre 2001, in *Giur. Napoletana*, 12, 2001, 444.

¹³⁸ Trib. Napoli, (ord) 5/11/2001, *Amica chips S.p.A c. Saiwa S.p.A.*;

¹³⁹ "*Quel che più rileva, è che le due confezioni raffigurano -realisticamente- in "caduta libera" i prodotti, come rilevato pressoché identici*".

"*La rilevata ormai fortissima capacità distintiva delle Cipster consente di affermare che l'immagine delle stesse costituisce l'elemento caratterizzante (il cuore) del marchio della relativa confezione*".

"*Da qui, allora, il carattere contraffattorio della confezione (rectius, il marchio bidimensionale complessivo ivi apposto) della resistente, che - appunto - presenta simile raffigurazione: in altri termini dal sommario confronto delle due confezioni emerge una ingiustificabile rassomiglianza di quelle Amica Chips alla scatola dei Cipster*"

¹⁴⁰ "*Certo, la scatola, sia Saiwa che Amica Chips, di per sé è piuttosto banale; tuttavia, nel complesso, la somiglianza tra le due confezioni è palese: depongono, in tal senso in primo luogo il colore rosso, nella stessa gradazione, inoltre elementi apparentemente marginali, ma "subliminalmente" rilevanti: ad esempio le scritte principali, Cipster e star Chips, in caratteri bianchi molto simili, presentano la stessa inclinazione verso sinistra; vi è poi, in entrambe le confezioni, la scritta "sfogliatine di patate" (piuttosto marginale, in verità, nelle Cipster)*".

In un'altra pronuncia sul *look-alike*, l'originalità del packaging è passata al vaglio del Tribunale di Milano¹⁴¹ in un altro caso che ha visto oggetto di analisi un particolare tipo di lucidalabbra della *L'Oréal S.ai.p.o.*

In breve, l'azienda leader nel settore cosmetico adiva il tribunale affinché questi si pronunciasse con un provvedimento di sequestro ed inibitoria nei confronti della concorrente Coty Italia S.p.a. Quest'ultima infatti, a detta della ricorrente, avrebbe commercializzato un particolare tipo di lucidalabbra il cui packaging si presentava asseritamente del tutto simile a quello venduto dalla stessa L'Oréal per un prodotto identico.

Il giudice milanese, preso atto della necessità di un confronto visivo del packaging come elemento strettamente correlato all'analisi e decisione del caso, si pronunciava negando la tutela inibitoria richiesta. Di indubbio rilievo sono state le considerazioni svolte, anche alla luce di un dibattito molto vivace, sia in dottrina che in giurisprudenza, relativo alla norma codicistica in tema di concorrenza sleale per imitazione servile. Il nucleo qualificante della pronuncia in esame è dato dal concetto di confondibilità. In particolare, due sono state le motivazioni principali: l'assenza di distintività delle soluzioni trasfuse nel packaging dalla ricorrente e la presenza dei marchi ("Rimmel" per Coty e "Maybelline New York" per L'Oréal). In merito al primo punto il giudice contestava l'effettivo potenziale individualizzante degli elementi esterni del prodotto, poiché risultavano comuni *"alla stregua delle tipologie settoriali ed alle esigenze commerciali proprie della fascia di pubblico destinataria"*¹⁴². Sembra che qui il Giudice Designato abbia recepito quell'orientamento giurisprudenziale in base al quale deve necessariamente sussistere un certo gradiente di distintività nella forma o, comunque, nella combinazione nei diversi elementi che compongono la confezione

¹⁴¹ Trib. Milano, 21 ottobre 2004. A fronte di un *look-alike* con marchio proprio, pur evocante qualche elemento caratterizzante il prodotto di marca, si è ritenuto di escludersi il rischio di confusione, quanto meno nel senso che difficilmente il consumatore potrà incorrere in un vero e proprio *aliud pro alio*, e ritenere che il *look-alike* sia il prodotto originale (o almeno: l'eventuale errore non può essere imputabile all'imitatore). Viene insomma a configurarsi implicitamente un principio di libertà di concorrenza che comporta il riconoscimento di una pur limitata libertà di imitare.

¹⁴² *"...laddove tubi trasparenti, bordi argentati ad effetto luminescente, tappi trasparenti o lattiginosi sembrano rispondere a costanti stilemi estetici ad un pubblico femminile giovanile"*

di un prodotto perché possa essere accordata la tutela prevista e dall'art. 2598 c.c.¹⁴³

Si fa richiamo quindi dei concetti di "tipologia settoriale" ed al rapporto tra i canoni estetici impiegati in relazione ad un determinato prodotto ed il "pubblico" dei consumatori, al quale tale prodotto si rivolge.

In merito invece al secondo punto, cioè riguardo la presenza dei rispettivi marchi sulle confezioni, l'ordinanza non lascia trapelare dubbi nel sottolineare come il pericolo di confusione risulti "*grandemente diluito*", proprio dalla presenza dei rispettivi segni distintivi caratterizzanti "*elementi denominativi forti ed individualizzanti in funzione univocamente distintiva, che diluiscono grandemente il pericolo di confusione*"¹⁴⁴

¹⁴³ Si segue perciò un costante orientamento della Suprema Corte, la quale ebbe modo di chiarire che "*In tema di concorrenza sleale confusoria l'originalità del prodotto integra uno degli elementi costitutivi dell'azione, nel senso che l'attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così atti ad ingenerare confusione nel pubblico*" Cass. civ., Sez. I. 13 marzo 2003, n. 3721. Mass.

¹⁴⁴ Sulla idoneità della semplice apposizione del marchio ad escludere la confondibilità tra prodotti concorrenti si veda ampiamente Tribunale di Trento secondo cui "*ciò che maggiormente vale ad escludere in senso stretto la fattispecie di imitazione servile delle specifiche linee di produzione è l'evidenza del marchio a cui anche la giurisprudenza assegna rilievo nel senso di esclusione di ipotesi di imitazione servile*". La presenza del marchio, prosegue l'ordinanza in parola, varrebbe ad evitare ogni rischio di confusione nel senso che "*il consumatore mediamente avveduto può ravvisare con una certa facilità gli elementi distintivi di una piuttosto che dell'altra produzione, pur nell'ambito di linee simili*". Trib. Trento, 5 aprile 2001, ordinanza inedita. Aderisce a tale orientamento Trib. Milano, 19 gennaio 2004, in *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale ed intellettuale*, DE FERRARI, 2004 I, 116/117. In senso conforme si vedano anche (Trib. Napoli, 22 maggio 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 563; App. Milano, 11 novembre 1994, *ivi*, 1995, 664; Trib. Milano, 28 novembre 1994, *ivi*, 1995, 729; App. Milano, 16 dicembre 1994, *ivi*, 1995, 757; Trib. Modena, 15 luglio 1996, *ivi*, 1996, 903; App. Milano, 9 febbraio 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991/2619). Di estremo interesse appare anche una recente ordinanza del Tribunale di Firenze nella quale i due aspetti sopra menzionati — distintività degli elementi individualizzanti del prodotto e apposizione del marchio — sembrano trovare una soluzione omogenea in base alla quale "*(...) la semplice affermazione che un prodotto sia clonato non basta ad integrare la fattispecie dell'art. 2598, n. 1, c.c., occorrendo provare che il potenziale acquirente sia in grado di individuare la paternità del prodotto imitato. (...) E' quindi superflua ogni indagine circa la capacità differenziatrice del marchio apposto sul prodotto o della veste grafica dell'involucro, dovendo detta valutazione effettuarsi solo allorquando i tratti morfologici del prodotto abbiano in sé una loro capacità individualizzante*". 9 febbraio 2004, I, DE FERRARI, 72/73. Frequenti sono anche le pronunce che tendono a negare che la semplice apposizione del marchio sia circostanza di per sé capace di elidere il rischio di confusione. Di particolare interesse cfr. Trib. Napoli, 17 luglio 2003, che ha riconosciuto la ricorrenza di un'ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile allorché ricorra l'imitazione pedissequa della "*confezione di un prodotto concorrente, pur se l'imitatore abbia apposto un marchio proprio, allorché questo abbia una posizione marginale, e comunque allorché i consumatori siano attratti dal prodotto dell'imitatore in virtù della sua somiglianza con l'originale*", in *Giur. napoletana*, 2003, 533. Nello stesso senso, sempre Trib. Napoli, 11 luglio 2000, laddove si afferma la sussistenza della concorrenza sleale confusoria, anche nel caso in cui la confezione dell'imitatore presenti impressi con evidenza i marchi di

Procedendo con l'analisi della giurisprudenza sul *look-alike*, una sentenza degna di nota è quella pronunciata dal tribunale milanese nel caso *Tesori d'Oriente*¹⁴⁵.

In tale contesto l'attore ha agito per tutelare il suo marchio "TESORI D'ORIENTE" e la forma e la grafica della confezione del prodotto contraddistinto dal marchio (doccia-schiuma) imitati dal convenuto con un marchio simile ("VENTI D'ORIENTE) ed una confezione simile per prodotti identici.



Al riguardo, il tribunale milanese ha ritenuto che l'integrale ripresa della forma e del colore della confezione, anche se banali, insieme a quella dell'etichetta, dei suoi caratteri, dei relativi colori e di quelli dello sfondo, e persino della composizione del prodotto, sono idonei a creare una percezione complessiva funzionale alla confondibilità dei prodotti. Tale integrale riproduzione, a detta dei giudici, vale pertanto a configurare gli illeciti concorrenziali ex. art. 2598n. 1 c.c. (imitazione servile confusoria) o quantomeno, nel caso si ritenesse non raggiunta la prova della

impresa di quest'ultimo, in *Giur. napoletana*, 2000, 357. Così anche App. Firenze 27 settembre 2004, *Foro It.*, Rep. 2005, voce Concorrenza (disciplina), n. 252 (anche con riferimento agli imballaggi, alle diciture apposte sulla confezione ed al prezzo); Trib. Bologna, 14 aprile 2003, id. Rep. 2006, voce cit., n. 277; Trib. Napoli 14 agosto 2000, id., Rep. 2003, voce cit., n. 276, in termini Trib. Napoli 6 luglio 2000 cit.; Trib. Torino 12 giugno 1998, id., Rep. 2000, voce cit., n. 284 (con riferimento all'apposizione della denominazione dell'impresa produttrice), Trib. Firenze 7 maggio 1998, ibid., voce cit., n. 285 (secondo cui la possibilità di confusione dei consumatori determinata dall'imitazione servile dell'aspetto esteriore di una calzatura non viene meno per il fatto che all'interno della calzatura sia apposto un marchio). Trib. Milano 14 luglio 2006, *Giur. dir. ind.* 2006, 860, riscontra l'imitazione servile nonostante l'apposizione di un marchio, privo di specifica notorietà e diffusione nel settore, oltretutto inserito in modo stabile solo all'interno del prodotto e su un cartellino rimovibile all'esterno.

¹⁴⁵ Trib di Milano, sent. 6 Marzo 2007.

capacità distintiva degli elementi ripresi, gli illeciti previsti dall'art. 2598 n. 2 (per appropriazione di pregi) e n. 3 c.c. (per scorrettezza professionale) dal momento che tale pratica imitativa non può trovare giustificazione se non nell'intento del concorrente di sfruttare a proprio vantaggio la maggiore riconoscibilità tra i consumatori dei prodotti di marchio della ricorrente, a seguito dei pluriennali ed ingenti investimenti pubblicitari da quest'ultimo effettuati.

Sempre relativo alla forma e marchio "TESORI D'ORIENTE" è un ulteriore caso esemplificativo dove il Tribunale di Firenze¹⁴⁶ ha riconosciuto tutela in forza di alcuni elementi rilevanti: la similarità semantica dei marchi ("Tesori d'oriente" e "Vento del deserto"); il largo avviamento del prodotto imitato; la serialità dei marchi "Tesori d'oriente" ("Tesori d'Egitto", etc.); la ridotta attenzione dei consumatori all'atto d'acquisto trattandosi di prodotti da banco (presenza di prezzi limitati); comunanza degli elementi grafici (lettering, colori, medaglione sopra l'etichetta) e di forma della confezione.



E' stata invece esclusa la tutela nel caso *Nivea* ¹⁴⁷.



¹⁴⁶ Trib. Firenze, 28 dicembre 2011

¹⁴⁷ Trib. Napoli, ord. 1 giugno 2007, inedita

Il Tribunale ha raggiunto conclusioni apparentemente in contrasto con precedenti del medesimo tribunale, in virtù di due ragioni principali: il ritardo nella reazione (visto che il prodotto asseritamente imitante era presente sul mercato da anni) e la presenza di altri prodotti sul mercato con caratteristiche estetiche e di colore simili (viene dunque l'allegata la mancata reazione anche contro i precedenti imitatori).

Su un piano diverso si muove un provvedimento cautelare del Tribunale di Milano¹⁴⁸ del 2004 che ha ritenuto applicabile al *look-alike* non solo la disciplina della imitazione servile, ma anche quella della appropriazione di pregi, con riferimento ad una confezione di tortellini della “Barilla”; in particolare è stata esclusa la contraffazione della parte grafica del marchio Barilla, perché l'originale presenta un parte grafica, la riproduzione dell'interno di un uovo, non ripreso dall'imitatore (che pure ha ripreso a tipica ellisse del marchio Barilla).

Il ricorso è stato appunto accolto sotto il profilo dell'indebito agganciamento, con riferimento all'aspetto complessivo della confezione dell'imitatore.¹⁴⁹

Le confezioni delle “Emiliane Barilla” sono state poi ancora oggetto di un altro atto di *look-alike* nel 2008. In questa sede¹⁵⁰, la Sezione specializzata del Tribunale di Milano ha decretato che, sebbene sulle confezioni sosia sia stato apposto un marchio diverso e non confondibile, la commercializzazione di tortellini il cui *packaging* riproduce i tratti salienti di quelli della nota linea di pasta secca ripiena “Emiliane Barilla” costituisce atto di concorrenza sleale.

¹⁴⁸ Trib. Milano 21 luglio 2004, *Giur. dir. ind.* 2005, n. 4829. Delle medesime confezioni si è poi occupato Trib. Milano 3 marzo 2005, id., 2007, n. 5074, che pure ha ritenuto integrare l'art. 2598 n. 1 e 2 la “*sostanziale pedissequa riproduzione del complesso degli elementi compositivi grafici presenti sulle confezioni di una linea di prodotti del concorrente*” (nella specie vi era stata una mera modifica del colore rispetto alla confezione considerata dal precedente provvedimento).

¹⁴⁹Il provvedimento cautelare ribadisce che “*Il confronto tra il packaging dei due prodotti non può essere condotto in base all'analisi ed al confronto dei singoli elementi di ciascuno di essi e al grado di maggiore o minore utilizzazione dei medesimi da parte degli operatori del settore. Invero nella valutazione della capacità distintiva delle confezioni di un prodotto deve necessariamente prescindere dall'analisi di ciascun elemento in esse riprodotte – sia il colore, le scritte, le immagini, etc. in quanto tutti elementi in genere comuni e o descrittivi in se stessi rispetto allo specifico prodotto o al genere merceologico, per incentrarsi invece sulla specifica combinazione di tali elementi, al fine di verificare se la particolare combinazione stessa, al di là dei singoli elementi in essa contenuti e in una considerazione sintetica e complessiva, sia o meno dotata di originalità, o se al contrario, la combinazione in questione risulti in qualche modo presente nel settore di riferimento*”. Da qui il riconoscimento del carattere non decisivo anche dell'apposizione di marchi differenti sui prodotti di riferimento.

¹⁵⁰ Trib. di Milano, 28 luglio 2008



Il tribunale di Milano, analizzando e ponendo a confronto le immagini delle due confezioni (riportate sopra), ha accertato che il *packaging* riprende il complesso degli elementi che caratterizzano quelle delle “Emiliane”: ovvero rappresenta una condotta “*diretta ad introdurre elementi di confusione sul mercato*”, e finalizzata ad “*ottenere un agganciamento all’immagine dell’impresa concorrente*”.

3.7 Protezione contro il look-alike

In virtù del ragionamento condotto sopra e alla luce della giurisprudenza illustrata finora possiamo dunque cominciare a delineare un quadro finale più chiaro e puntuale sulla possibile tutela che può essere accordata al fenomeno del *look-alike*. Se dunque in linea di principio la riproduzione di elementi distintivi uguali o simili a quelli che caratterizzano un prodotto altrui notorio può essere ritenuta integrante un atto di concorrenza sleale in presenza di condizioni analoghe a quelle in base alle quali si afferma la violazione dei diritti su segni distintivi notori registrati, nell’individuare i presupposti di slealtà concorrenziale della prima condotta appare necessario una più ampia comparazione organica con la normativa sui marchi registrati, onde evitare che all’imitazione di elementi distintivi non registrati venga riconosciuta tutela secondo parametri più blandi di quelli richiesti per accordare protezione ai segni oggetto di registrazione.

Prima di tutto, occorrerà che i tratti esteriori del prodotto altrui o, più spesso, della sua confezione, la cui riproduzione determina l’effetto di *look-alike*, siano dotati dei requisiti della novità e capacità distintiva, e non siano imposti da esigenze

funzionali o idonei a conferire valore sostanziale al prodotto¹⁵¹: condizioni richieste dalla disciplina in tema di marchi registrati affinché possa essere concessa la registrazione ad un segno. In particolare, in merito al carattere distintivo richiesto, non potranno ricevere protezione forme, disegni, colorazioni o altri elementi esteriori del prodotto o della sua confezione rispondenti a canoni stilistici genericamente diffusi nel settore merceologico di riferimento; che chiariscano la natura, le modalità d'uso o altre proprietà del prodotto; che siano impiegati nel commercio come simboli di qualità o di eccellenza. Sarà invece essenziale che quegli elementi vengano percepiti dal pubblico come tipici e caratteristici del prodotto di cui si lamenta l'imitazione, assolvendo in concreto la funzione di segni distintivi dell'impresa che lo commercializza.

La prova del carattere distintivo intrinsecamente assolto o successivamente acquisito dagli elementi imitati potrà essere fornita con qualsiasi mezzo, tenendo però in conto gli insegnamenti ormai consolidati della giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo i quali per valutare la capacità distintiva di un marchio devono essere *“prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotti come proveniente da un'impresa determina grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali”*¹⁵². Anche nella sentenza *General Motors*, infatti, si afferma che a tale scopo *“il giudice nazionale deve prendere in*

¹⁵¹ Da notare l'osservazione fatta da GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 92, secondo il quale (anche se nella prospettiva di un'applicazione analogica ai segni distintivi non registrati delle disposizioni dettate in tema di marchi notori registrati) il presupposto per la tutela contro il look-alike della confezione o comunque dell'aspetto esteriore, non registrato come marchio, del prodotto originale, è che *“la confezione o l'aspetto esteriore del prodotto siano effettivamente percepiti dal pubblico come segni (e quindi non come semplici elementi ornamentali o funzionali) e più precisamente come segni distintivi (e quindi non come elementi puramente descrittivi o evocativi dello “stile” del prodotto contrassegnato, ma anche come indicatori dell'esistenza di un'esclusiva sull'uso di tali segni), e che abbiano conseguito una notorietà appunto come segni distintivi, tale per cui l'imitazione di essi induca gli acquirenti a ricordarsi della confezione originale e così a “dirottare” sul prodotto-copia una parte almeno delle valenze positive che il pubblico ricollega a tale confezione”*

¹⁵² Così C. Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108/97 e C-109/97, caso *Windsurfing Chiemsee*; nello stesso senso, si vedano Trib. CE, 10 novembre 2004, T-396/02; C. Giust. CE, 22 giugno 2006, C-24/05, caso *Stork*; C. Giust. CE, 18 giugno 2002, C-299/99, caso *Philips*; C. Giust. CE, 7 luglio 2005, C-353/03, caso *Nestlé/Mars*.

*considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè in particolare la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico, e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo*¹⁵³.

Il fatto che i criteri in base ai quali venga accertata la capacità distintiva di un segno corrispondano quelli necessari per certificare la notorietà dello stesso risponde ad un dato di comune esperienza: un marchio notorio è per definizione assai noto al pubblico di riferimento, che lo collega immediatamente alla sua fonte imprenditoriale, ed è quindi necessariamente dotato di un elevato grado di distintività. Tale principio è stato espressamente ribadito nel caso *Intel*, dove la Corte di Giustizia appunto stabilisce che un marchio dotato di notorietà “*ha necessariamente carattere distintivo, acquisito se non altro grazie all'uso*”¹⁵⁴.

Possiamo dunque ritenere che, per ottenere tutela contro il look-alike attraverso la disciplina della concorrenza sleale, l'impresa che realizza il prodotto imitato debba fornire la dimostrazione che gli elementi formali imitati sono dotati di effettivo carattere distintivo e diffusa notorietà sul mercato, e pertanto meritevoli di ricevere protezione anche in presenza di imitazione non confusoria, provando in particolare:

- 1) una significativa quota di mercato (che certifica il posizionamento come prodotto leader o tra i prodotti leader);
- 2) l'effettivo carattere distintivo degli elementi esteriori imitati (intrinseco o acquisito nel tempo con la durata e l'estensione dell'uso);
- 3) la novità degli elementi distintivi riprodotti (e l'eventuale prova che l'impresa produttrice si è attivata, ove necessario, per impedirne l'adozione da parte di terzi)¹⁵⁵;
- 4) campagne pubblicitarie e promozionali atte ad accreditare quegli elementi distintivi come tipici di quello specifico bene di consumo;
- 5) che indagini di mercato attestano il collegamento univoco che il pubblico opera tra gli elementi imitati da una parte e il prodotto rinomato o l'impresa produttrice dall'altra;
- 6) che

¹⁵³ C. Giust. CE, 14 settembre 1999, C-375/97, caso *General Motors*; nello stesso senso, nella giurisprudenza italiana, cfr. Cass. 28 ottobre 2005, n- 21086.

¹⁵⁴ C. giust. CE, 27 novembre 2008, C-252/07, caso *Intel*.

¹⁵⁵ Vd. anche VANZETTI- DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 45; gli autori, in merito al requisito della novità (in riferimento alla concorrenza per confondibilità di cui all'art. 2598 n. 1 c.c.), affermano che la tutela è riservata solo a chi è titolare di segni che sono “legittimamente” sul mercato: “*E sembra che l'uso di un segno uguale o simile ad uno anteriore altrui non possa definirsi legittimo, e che conseguentemente la tutela sia riservata a chi si sia presentato sul mercato non solo prima di colui contro il quale si chiede la tutela, bensì per primo in assoluto (più precisamente si sia presentato in assenza di attuali diritti anteriori su segni eguali o simili)*”.

le dichiarazioni di associazioni di categoria confermano la natura distintiva e tipica degli elementi imitati del prodotto leader.

Una volta accertati questi indici, dovrà poi verificarsi l'indebito vantaggio potenzialmente tratto dall'agganciamento del look-alike al prodotto più noto e/o del pregiudizio potenzialmente subito per effetto della pratica imitativa, nonché la prova del "nesso" istituito nella mente del pubblico tra il prodotto originale e quello sosia a causa della somiglianza fra gli elementi distintivi.¹⁵⁶

Concludendo, a fronte di un principio generale di correttezza¹⁵⁷, ricavabile anche dal dettato normativo e giurisprudenziale in tema di tutela dei segni distintivi registrati rinomati, secondo il quale non è lecito adottare elementi distintivi identici o simili a quelli tipici del prodotto altrui più noto al fine di sfruttarne la rinomanza, traendo indebito vantaggio dal nesso così instaurato tra i due prodotti (e ciò anche in presenza di somiglianza non caratterizzata da un rischio di confusione), la ricorrenza delle condizioni sopra elencate potrà rivestire un rilievo decisivo, anche in un confronti sistematico con gli elementi di prova richiesti nel caso di imitazione di segni distintivi registrati, al fine di decretare se la condotta di chi realizza un *look-alike* sia da considerarsi sleale.

CONCLUSIONI

Oggetto di questo elaborato è il caso *San Carlo*, in materia di *look-alike*.

Il *look-alike* è un fenomeno che si manifesta tutte le volte in cui due prodotti si assomigliano per l'insieme delle caratteristiche esterne con cui si presentano al pubblico di riferimento (colori, scritte, figure, forme). Tale condotta, perseguita perlopiù da organizzazioni di vendita al dettaglio (in particolare dalla GDO per i prodotti di consumo c.d. *fast moving*) risponde ad un obiettivo preciso, e cioè: sfruttare proficuamente la capacità attrattiva della confezione, dell'imballaggio, dell'involucro (c.d. *trade dress*) del prodotto altrui, svilendo immancabilmente il

¹⁵⁶ Effetti che dovrebbero essere connaturati alla problematica del *look-alike*, e quindi agevolmente dimostrabili, in particolare se supportati da materiale che attesta le difformità qualitative, di reputazione e di prezzo del prodotto copia, oltre che la contrazione delle vendite subite.

¹⁵⁷ Rinvenibile nel nostro ordinamento a seguito di una lettura dell'art. 2598, n. 2, c.c. in riferimento al divieto di appropriazione di pregi e dunque di agganciamento alla notorietà dei prodotti e dei segni distintivi di altra impresa più nota

potere di richiamo dell'immagine di riferimento (che di norma il prodotto di marca possiede), con il rischio che tale potere possa giungere ad esaurirsi del tutto.

Nel caso specifico, trattato nel primo capitolo, la società attrice *San Carlo S.p.a.* citava in giudizio la società *Amica Chips S.p.a.* dopo che quest'ultima, nell'estate del 2010, aveva commercializzato una confezione di patatine il cui *packaging*, ad un'impressione generale e d'insieme, riproponeva le medesime caratteristiche estetiche esterne del confezionamento del prodotto a marchio *San Carlo* (che ricordiamo nel 2007, con data di deposito risalente al 2003, aveva ottenuto la registrazione come marchio per le sue confezioni asseritamente oggetto di imitazione). In questa sede la società attrice chiedeva dunque l'accertamento della contraffazione di marchi e della concorrenza sleale per imitazione servile e appropriazione di pregi, invocava la concessione dell'inibitoria della vendita per il futuro della confezione della convenuta contestata, chiedendo altresì un risarcimento danni tra patrimoniali e morali nella cifra di più di 8 milioni di euro.

Il carattere distintivo della confezione della società attrice veniva dunque accertato nei due procedimenti cautelari che hanno preceduto quello di merito, dove tuttavia non veniva concessa la tutela inibitoria richiesta in assenza del requisito del *periculum in mora*, poiché la confezione della convenuta oggetto di contestazione era stata infatti sostituita con un altro involucro che – a detta del giudice cautelare milanese prima e di quello napoletano poi – era sufficientemente idonea ad escludere qualsiasi profilo di confusorietà e parassitismo.

Emerge però soprattutto in sede di merito il profilo più problematico del *look-alike*: trattasi infatti di un fenomeno primo di una definizione normativa; la sua definizione si sta formando a livello giurisprudenziale, il che rende complesso elaborare degli strumenti normativi di tutela del prodotto che viene imitato.

Nel giudizio di merito infatti, non si è considerata integrata né la fattispecie di concorrenza sleale confusoria né quella di contraffazione di marchio ex. art. 20 b) c.p.i. poiché mancante il requisito fondamentale del "rischio di confusione": gli elementi presi in considerazione per valutare la confondibilità in concreto del consumatore sono stati le confezioni, i diversi canali di commercializzazione utilizzati dalla convenuta e la notorietà del marchio della stessa. Il Tribunale ha valutato che non ci fosse confondibilità in concreto del consumatore, negando

altresì la presenza di un “rischio di associazione” tuttora ancorato all’impostazione tradizionale che lo vede inscindibilmente connesso al presupposto della confondibilità. Ha considerato invece integrata la fattispecie della concorrenza sleale per agganciamento (ex. art. 2598 n. 2 c.c.), certamente non idonea a ingenerare confusione sulla provenienza del prodotto ma capace di richiamare nella mente del consumatore l’aspetto del packaging della società *San Carlo*, sfruttandone i costi di marketing e quelli sostenuti per l’accreditamento del prodotto sul mercato. Veniva così sanzionata la condotta sleale di *Amica Chips* accordando altresì alla società attrice un risarcimento complessivo di 21.798,24 euro. Si ribadisce quindi anche in questa sentenza, soprattutto per i prodotti di largo consumo, il ruolo fondamentale assolto dal confezionamento nella funzione di comunicazione con il pubblico di riferimento.

È evidente quindi come specie per i prodotti di largo consumo la confezione rappresenti un elemento di richiamo complesso che, in un’immagine d’insieme, comunica un messaggio unico e distintivo rispetto a prodotti simili, connettendosi immancabilmente al marchio d’impresa di appartenenza. Il *look-alike* dunque interviene in questo processo attrattivo, spezza il rapporto di fiducia che alimenta i rapporti con distributori e consumatori finali, ma soprattutto svilisce il potere evocativo dell’immagine di riferimento che di norma il prodotto a marchio noto possiede, giungendo talvolta ad estinguere del tutto tale potere. Come reagire dunque a questa condotta anticoncorrenziale?

È bene ribadire che il *look-alike* può essere definito come un “ombrello concettuale” all’interno del quale vengono a raggrupparsi i diversi atti contestati i quali, a seconda di come si atteggiavano di volta in volta, vengono ad esser sanzionati alternativamente o cumulativamente dalla disciplina dei marchi di forma, dei disegni e modelli, o della concorrenza sleale. Perché possa ricevere tutela secondo la disciplina dei marchi di forma saranno necessari gli stessi requisiti previsti per i marchi in generale, con particolare focus sulla “distintività” degli elementi distintivi di cui si chiede la tutela. Secondo il disposto normativo di cui all’art. 9 del c.p.i. poi, il marchio tridimensionale potrà ricevere protezione giuridica solo qualora non consista in una forma funzionale, dettata dalla natura stessa del prodotto o che non attribuisca un valore sostanziale al prodotto. Si vuole così evitare di conferire una

tutela illimitata a forme che, secondo la tutela brevettuale, dovrebbero cadere nel pubblico dominio una volta trascorso un determinato lasso temporale, in un'ottica chiaramente antimonopolistica. Potranno quindi essere registrati come marchi di forma tutte quelle configurazioni esterne che: a) presentino i requisiti della "arbitrarietà" e "capricciosità", svincolati da qualsiasi forma funzionale suscettibile di brevettazione come modello di utilità; nonché quelle forme che presentano carattere distintivo e, sebbene utili da un punto di vista tecnico, non superino una determinata soglia costituita dal "nuovo concetto innovativo";

b) non superino una determinata soglia di gradevolezza, andando ad influenzare o a determinare con il proprio *appeal* la scelta d'acquisto finale del consumatore;

c) non siano "*forme base*" così come sostenuto anche dalla giurisprudenza comunitaria; cioè forme tipiche della categoria merceologica di cui il prodotto fa parte.

L'altra disciplina normativa che affianca quella dei marchi di forma e dei modelli d'utilità è quella costituita dai "disegni e modelli", così come riformata dal d.lgs. n. 95 del 2001 che ha recepito la direttiva comunitaria n. 71 del 1998, eliminando il criterio dello "speciale ornamento". Se quindi i modelli di utilità, tramite brevetto conferiscono tutela alla forma di un prodotto nel caso in cui diano a quest'ultimo una "particolare efficacia o comodità funzionale", i modelli e disegni invece, tramite registrazione, proteggono il rilievo puramente estetico dell'aspetto esterno di un prodotto, purché vengano soddisfatti i requisiti della *novità* e del *carattere individuale*. Potrà addirittura configurarsi un cumulo di tutele tra registrazione come modello e quella come marchio, nonché tra modello e disciplina concorrenziale; questo a patto che il requisito del *carattere individuale* coincida con un vero e proprio *carattere distintivo* (necessario per il conferimento della tutela all'insegna sia della disciplina dei marchi che di quella della concorrenza sleale) e che, al tempo stesso, non si tratti di forma con un particolare valore ornamentale tale da conferire "valore sostanziale al prodotto".

Abbiamo poi visto come, sebbene la fattispecie della concorrenza sleale si inserisca nel nostro ordinamento normativo come strumento meramente residuale, risulti in realtà essere in concreto la disciplina cui più spesso si fa riferimento per sanzionare la pratica del *look-alike*, visto il carattere elastico della norma di cui al 2598 c.c.

che sembra dare risposte più incisive, specifiche ed adattabili ai continui mutamenti che interessano il campo della concorrenza tra i diversi operatori economici.

Primo strumento tra tutti è l'imitazione servile di cui all'art. 2598 n.1, il cui profilo più problematico consiste nella presenza e prova del "rischio di confusione", requisito imprescindibile e filo conduttore dell'intera fattispecie della concorrenza sleale confusoria. Affinché venga riconosciuta la tutela in esame occorre poi non solo che si tratti di forme esterne al prodotto, ma è necessario altresì che esse possiedano: una forma distintiva ed individualizzante (nel duplice significato di forma in grado di differenziare il proprio prodotto dagli altri simili presenti sul mercato e idonea a identificare la fonte imprenditoriale d'origine); una forma non banale o standardizzata dettata dalla prassi commerciale in uso nel settore merceologico di appartenenza; una "forma arbitraria", cioè non dettata da una particolare funzione tecnica che verrebbe soddisfatta dalla particolare configurazione esterna utilizzata; una forma (come già detto anche per la disciplina dei marchi) che non conferisca "valore sostanziale" al prodotto.

L'imitazione dell'aspetto esteriore poi, affinché venga confermata la tutela, dovrà ingenerare un pericolo di confusione in merito alla provenienza del prodotto. Confondibilità che dovrà tener conto, nel singolo caso, della figura del "consumatore medio" coinvolto nell'acquisto, del genere di prodotto cui fa riferimento il confezionamento asseritamente imitato e del mercato di riferimento inteso come "mercato rilevante" in cui operano o possono operare gli operatori economici in concorrenza, adeguando questi criteri alle peculiari caratteristiche del fenomeno del *look-alike*. È stata poi smentita dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie la possibilità di configurare il concetto di "rischio di associazione" come fattispecie autonoma e svincolata dalla confondibilità, concedendo tuttalpiù nuovo spazio di riconoscimento al concetto della c.d. "*pre-sale confusion*" in cui il consumatore, lungi dall'incorrere al momento dell'acquisto in un errore circa la differente origine imprenditoriale del prodotto copia, è attratto solo in un primo momento da una somiglianza molto forte esistente con l'immagine esterna del prodotto più conosciuto. Successivamente però, appurata la diversa fonte imprenditoriale del prodotto imitante, acquista comunque quest'ultimo ritenendolo equivalente all'originale e spinto da svariate altre considerazioni (non ultima la

rilevante differenza di prezzo). Quindi il danno subito dal titolare del marchio notorio sta proprio nella circostanza per la quale il prodotto sosia, senza quel primissimo contatto iniziale che incuriosisce il consumatore, sarebbe rimasto nella sua condizione di anonimato insieme a tanti altri prodotti simili sugli espositori commerciali. Probabilmente quindi, anche in un'ottica futura di rielaborazione e rivitalizzazione del concetto, anche una semplice associazione mentale è idonea a realizzare un collegamento concorrenzialmente distorsivo tra due prodotti e, come tale, meritevole di essere autonomamente sanzionato.

Nel caso invece in cui si utilizzi la forma del prodotto del concorrente come segno distintivo in modo atipico, cioè senza ingenerare alcun rischio di confusione, si potrà fare riferimento all'autonoma fattispecie di cui all'art. 2598 n. 2 c.c. che si configura nel momento in cui il concorrente si appropria del lavoro di accreditamento e degli ingenti investimenti altrui. L'oggetto della condotta punita in questo caso è l'agganciamento alla reputazione e al buon nome commerciale dell'imprenditore titolare del marchio rinomato.

Per chiudere il quadro delle fattispecie della concorrenza sleale invocabili nello specifico per sanzionare la condotta del *look-alike*, bisogna fare riferimento all'art. 2598 n. 3 relativo ai principi di correttezza commerciale che si ergono a tutela dell'altrui azienda danneggiata. A prescindere dunque dal rischio di confusione, è sentita l'esigenza di tutelare il lavoro di un imprenditore, di assicurare che il regime concorrenziale in cui operano i vari concorrenti si basi su fondamenta di correttezza e lealtà. Nel caso di specie infatti, è sì vero che in un'ottica pro-concorrenziale i vari operatori possono prendere spunto dalle idee altrui per modificarle e creare un elaborato diverso e originale, ma il fenomeno del *look-alike* sfrutta la prestazione altrui senza generare alcun costo, senza dispendio di alcuna fatica con l'unica conseguenza di utilizzare le conoscenze di produzione altrui al fine di fare concorrenza a colui che possiede tali conoscenze. Si concentra proprio in questo il vero nucleo dell'illiceità della pratica sleale. Il risparmio di costi e lavoro ottenuto dal produttore imitante infatti è soltanto un effetto dell'atto sleale, non ne è la causa. Ecco che allora l'imitazione della confezione altrui sarà anche, o solo, un atto illecito perché contrario, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., ai principi di correttezza professionale.

A modesto parere di chi scrive, in conclusione, alla luce dell'analisi svolta e delle riflessioni fin qui condotte sul fenomeno in questione, gli effetti complessivi del *look-alike* sui consumatori e sul benessere generale non possono che essere negativi. Il *look-alike* è una condotta abilmente studiata, con l'intento di sfruttare l'investimento effettuato dal titolare del prodotto a marchio noto. I margini dei produttori vengono così a ridursi così come la loro capacità di investire in nuovi prodotti e, nel lungo periodo, si registrerà una drastica diminuzione degli investimenti da destinare ad un'adeguata ed efficace politica di marchio.

La pratica del *look-alike*, rappresenta una perdita considerevole per la società nonché un comportamento sleale. Consente infatti di appropriarsi delle qualità e valori sottesi al prodotto notorio generando tre diversi effetti, alternativi o cumulativi tra di loro, così come ribadito dalla sentenza *L'Oréal*:

- pregiudizio arrecato al carattere distintivo o “diluizione”: quando il marchio non è più in grado di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.

- pregiudizio arrecato alla notorietà o “annacquamento”: quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso.

- vantaggio indebitamente tratto o “parassitismo”, “free-riding”: quando esiste un vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile e sussiste quindi un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio.

I *look-alikes*, come ampiamente visto, non sono certo estranei alla realtà del nostro ordinamento giuridico. Assistiamo sempre di più ad una crescente importanza del ruolo del *packaging* o più in generale dell'aspetto esteriore di un prodotto, che da mero elemento esterno, decorativo ed ornamentale si trasforma in veicolo di comunicazione privilegiato, creando un ponte tra azienda e consumatore.

Alla luce di queste considerazioni c'è da chiedersi allora se, al giorno d'oggi, la confezione di un prodotto non abbia ormai scalzato o, perlomeno, affiancato come importanza il marchio denominativo e/o figurativo nella sua funzione essenziale di indicazione della fonte imprenditoriale.

In una dimensione sociale in cui il consumatore è sottoposto a sempre più numerosi stimoli pubblicitari, continui impulsi e suggestioni visive date da un'infinità di colori e composizioni grafiche diverse, sicuramente la confezione riveste un ruolo indiscutibile: per la sua capacità di attirare l'attenzione del consumatore, di guidarlo nella sua esperienza d'acquisto e ripeterla anche in futuro, qualora quest'ultima si riveli positiva. E se dunque il *packaging* di un prodotto può e deve essere tutelato contro l'imitazione altrui alla stregua di qualsiasi altro elemento distintivo dell'azienda, è lecito chiedersi se il nostro sistema normativo attuale fornisca gli strumenti adeguati per fronteggiare il *look-alike*.

Sebbene infatti, *prima facie*, un intervento diretto del legislatore in materia parrebbe auspicabile ai fini della repressione del fenomeno in esame, un espresso riconoscimento legislativo in materia sarebbe controproducente.

Manca infatti sia una configurazione ben precisa e delineata del *look-alike* (viste le diverse modalità in cui può presentarsi), sia una definizione legislativa dello stesso fenomeno. Ma soprattutto, inquadrare la fattispecie in oggetto in una specifica norma di legge, sarebbe probabilmente inutile, avendo a che fare, come si è visto, con pratiche riconducibili- e dunque sanzionabili, a seconda delle concrete circostanza- alla disciplina dei marchi di impresa, o a quella dei modelli ornamentali o di utilità e certamente, non da ultime, alle ampie categorie della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c.

Un possibile intervento legislativo in materia - che potrebbe risolversi non solo nell'ampliamento della sfera di operatività dell'art. 2598 c.c., ma anche nell'introduzione di una legge o di un articolo ad hoc del codice civile - indebolirebbe il carattere elastico della norma sulla concorrenza sleale e, ancor peggio, da una parte aumenterebbe il rischio di eccessive sottigliezze e distinzioni che già affollano la nostra esperienza giurisprudenziale, dall'altra invece si incentiverebbero nuovi comportamenti anticoncorrenziali "*borderline*" che abilmente riuscirebbero ad eludere la nuova disciplina adottando abili e sottili modifiche alla condotta sleale così come sanzionata dal nuovo tracciato normativo. Il nostro sistema normativo quindi, in definitiva, dispone di strumenti sufficienti ed efficaci per reprimere il *look-alike*. Occorre dunque utilizzarli, con rigore e maggiore severità.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

CARLSON MARKETING GROUP, *Marketing*, 2001

CASABURI, *Look- alike: situazione e prospettive*, in *Dir. Ind.* 2003, 6, 560.

CASABURI, *Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio*, in A.A. VV., *Segni e forme distintive*, Milano, 2001.

CAZZANIGA-CANELLA (studio legale SUTTI), *Dalla contraffazione dei marchi alla contraffazione dei prodotti: come tutelarsi (il fenomeno del Look-alike; la normativa per tutelarsi contro i prodotti contraffatti; la protezione dei modelli e la repressione dell'imitazione servile)*.

CLARK BOARDMAN CALLAGHAN, *Trademarks and unfair competition*, 3d ed., 1992-96, 5v

D'ARTE “*La percezione del marchio*”, in *Il Diritto Industriale* N. 6/2008 p. 515 e ss.

DE SANCTIS, *La protezione delle forme nel CPI*, Milano, 2009

DI CATALDO, *L'imitazione servile*, 38;

DI CATALDO, *Segni Distintivi*, Milano, 1999.

entrata (foothold) presso la stessa potenziale clientela del prodotto Colussi.

FLORIDIA, in Aa. Vv. , *Diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2009, 353;

FRANZOSI, *Look.-alike: illecito proprio della grande distribuzione*, Dir. Ind. 2004, 77, Relazione tenuta nell'ambito dell'incontro di studio INDICAM del 2003 a Milano.

FRANZOSI, *Marchi descrittivi, suggestivi, arbitrari, di fantasia*, Dir. Ind., 2002, pp. 125 ss.

FRANZOSI, *Sulla funzione di marchio e il rischio di associazione, nota all'ordinanza 5/11/98, G.I. Casaburi Tribunale di Napoli*, in Riv. ind. 3/99, p. 243 s.

FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in AA VV, *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, Milano, 2001.

GEREMIA CASABURI, *Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio*, in *Segni e forme distintive*, Milano, 2001.

GALLI "Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione" in *Il Diritto Industriale*, N. 1/2007, p. 84

GALLI C. – GAMBINO A.M., *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, UTET, 270 e ss.;

GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, GIUFFRÈ, 1996.

GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Milano, 2001

GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite di confusione*, in AA. VV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, Atti del convegno Milano, 16-17 giugno 2000, Milano 2001, 31-34.

GALLI, *Protezione del marchio ed interessi del mercato*, in AA VV studi di in onore di A. Vanzetti, Milano 2004, I, 680, *Tutela del marchio rinomato oltre rischio di confusione*,

GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 92,

GEREMIA CASABURI *Look- alike: situazione e prospettive*, Dir. Ind. 2003, 6, 560,

GEREMIA CASABURI, in *La concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza e i problemi del look-alike*, in occasione della Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale", Università di Parma, 22 ottobre 2010.

GHIDINI – DE BENEDETTI F., *Codice della proprietà industriale*, Il sole – 24 ore, Milano, 2006.

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008.

HOGAN LOVELLS *Final Report on Parasitic Copying for the European Commission*, 23 settembre 2011

GHIDINI, *Relazione all'incontro di studio INDICAM 1998*. cit.,

MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in Riv. dir. ind. 1997, I, 133 ss.;

JACOB LJ in *L'Oréal SA v. Bellure NV* [2010] EWCA Civ 635 (hereafter L'Oréal CoA II)

JOHNSON, GIBSON, FREEEMN, *The impact of Lookalikes: Similar packaging and fast-moving consumer goods*, ricerca commissionata dall'Intellectual Property Office, Newport, 2013

KAPFERER, *Stealing Brand Equity: Measuring Perceptual Confusion between National Brands and 'Copycat' Own Label Products*, in *Marketing and Research Today*, 1995, 96.

KAPFERER, *The Brand and its Double*, in *Internationales Markentechnicum*, 1997.

MARCHETTI–UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, Padova 1997, p. 518.

MARCHETTI P. – UBERTAZZI C.L., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007.

MEALE in *Consumer Concerns cause Consultation on Copycat Crackdown. A parasitic Product Packaging Private Prosecution Power?*, in *The IPKat*, 28 aprile 2014,

OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998.

RONCAGLIA, *nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio*, in AA. VV., *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, Milano, 2001

ROTONDI, *Diritto Industriale*, Padova, 1965.

RSGB, *Study of Lookalikes: Summary Report* (Prepared for British Brand Group), marzo 1998 (JN 0904/08080/0809).

S. SANDRI, *Associazione e confondibilità per associazione*, Riv. Dir. Ind., fasc. 4-5, 2012, 186

SANDRI – RIZZO, *I nuovi marchi, forme, colori, odori, suoni e altro*, Milano, 2002.

SANTENOCITO MOSNA, *Il lookalike: "saling too close to the wind"*, Riv. dir. ind. 2003, I, 32;

SARACINO, *La situazione statunitense*, Relazione tenuta nell'ambito dell'incontro INDICAM del 1998 ("Le imitazioni nella presentazione e nell'imballo dei prodotti: il problema dei "Look – alike").

SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, Dir. ind. 2007, 58;

SENA, *Confondibilità e confusione: i diritti non titolati nel CPI*, Riv., Dir. ind., I, 2006, 17.

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, II ed.

SENA, *la diversa funzione ed i diversi modelli di tutela della forma del prodotto*, Riv. dir. ind., 2002, I, 577 ss.

SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in "Codice della proprietà industriale" a cura di Vanzetti, Milano, 2013, 403

SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in Il dir. Ind., 2, 2008, 185-186;

STEINHAUSER, LAMPEL, *Protection and Infringement of Look-alikes*, Marques Unfair Competition Team

VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993.

VANZETTI-DI CATALDO, in *Manuale di diritto industriale*, settima ed., Milano 2012.

VERHOEF, NIJSSEN, SLOOT, *Strategic Reactions of National Brand Manufacturers towards Private Labels*, in 36 *Eur. Journ. Of Marketing*, 2002, 1323.

Giurisprudenza nazionale

App. Firenze 27 settembre 2004, *Foro It.*, Rep. 2005, voce Concorrenza (disciplina), n. 252

App. Milano, 11 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 664.

App. Milano, 12 maggio 1998.

App. Milano, 16 dicembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 757.

App. Milano, 28 luglio 1998.

App. Milano, 28 ottobre 2003.

App. Milano, 8 maggio 2001.

App. Milano, 9 febbraio 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 2619

App. Roma, 23 dicembre 1996.
Cass. 12 febbraio 2009, n. 3478.
Cass. 18 maggio 2008, n. 7254.
Cass. 19 dicembre 2008, n. 29775.
Cass. 19 dicembre 2008, n.29775.
Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062, *Giur. it.*, 2006, 1424
Cass. 19 gennaio 2006, n. 1062.
Cass. 25 giugno 2007, n. 14684.
Cass. 27 febbraio 2004, n. 3967.
Cass. 28 ottobre 2005, n. 21086.
Cass. 31 luglio 2008, n. 20884.
Cass. civ., Sez. I. 13 marzo 2003, n. 3721.
Cass. sent. n. 29522/08
Cass., 28 maggio 1999, n. 5243.
Cass., 9 marzo 1998, n. 2578, caso *Lego System A/S c. Tyco Industries Inc. e Arco Falc Srl* .
Cass., sez. II civile, sent. n. 16294/2012
Trib. Milano, 6 Marzo 2007.
Trib Bologna, 14 aprile 2003, *Foro It.*, Rep. 2006, voce Concorrenza (disciplina), n. 277.
Trib Milano, 17 luglio 2006, in *Giur. dir. ind.* 2006, n. 5031.
Trib Milano, 19/3/1983, *Soc. Polenghi Lombrado c. Soc. Truffini-Reggè*
Trib. Milano, 19 gennaio 2004, in *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale ed intellettuale*, DE FERRARI, 2004 I, 116/117.
Trib. Bari, 8 marzo 2006, ord.
Trib. Bergamo, 27/11/1999, ord. inedita.
Trib. Bergamo, 7 marzo 2005.
Trib. Catania, 17 agosto 2002, ord.
Trib. Catania, 19 settembre 2000, ord.
Trib. Catania, 2 luglio 1998, ord.
Trib. Catania, 2 luglio 1998, ord.
Trib. Firenze 7 maggio 1998, *ibid.*, voce cit., n. 285

Trib. Firenze, 28 dicembre 2011
Trib. Frosinone, 2 febbraio 2000, ord.
Trib. Milano, 6 marzo 2007
Trib. Milano 14 luglio 2006, *Giur. dir. ind.* 2006, 860
Trib. Milano 3 marzo 2005, id., 2007, n. 5074.
Trib. Milano 30 novembre 2005, *Le sezioni specializzate italiane della proprietà industriale ed intellettuale*, DE FERRARI 2005, II, 73.
Trib. Milano 4 gennaio 2007.
Trib. Milano, 12 febbraio 2002, ord.
Trib. Milano, 12 luglio 1999
Trib. Milano, 15 giugno 1989.
Trib. Milano, 16 gennaio 2007.
Trib. Milano, 17 luglio 2006.
Trib. Milano, 17 luglio 2006.
Trib. Milano, 21 luglio 2004, *Giur. dir. ind.* 2005, n. 4829.
Trib. Milano, 21 luglio 2004, ord.
Trib. Milano, 21 luglio 2004, ord.
Trib. Milano, 22/9/1983, *Linger und Fischer GmbH c. Soc. Bernucci Sforza*
Trib. Milano, 23 luglio 2008.
Trib. Milano, 28 luglio 2008
Trib. Milano, 28 novembre 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 729.
Trib. Milano, 29 gennaio 2000.
Trib. Milano, 3 marzo 2005, ord.
Trib. Milano, 3 marzo 2005, ord.
Trib. Milano, 3 marzo 2005.
Trib. Milano, 4 gennaio 2007, *Giur. dir. ind.* 2007, n. 5126,
Trib. Milano, 4 marzo 1982.
Trib. Milano, 8 settembre 2006.
Trib. Modena, 15 luglio 1996, *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 903.
Trib. Monza, 17 ottobre 2000, ord
Trib. Napoli 1 luglio 2007, *Dir. ind.*, 2007, 563, con osservazioni di CAVALLARO
Trib. Napoli 14 agosto 2000, in *Foro it.*, Rep, 2003, voce Concorrenza (disciplina)

Trib. Napoli, (ord), 5 novembre 2001, *Amica chips S.p.A c. Saiwa S.p.A*;

Trib. Napoli, 11 febbraio 2000, *Colussi c Elledì*, in *Giur. Nap.*, 2000, 10357 e in *Giur. Dir. Ind.*, 2000,

Trib. Napoli, 11 luglio 2000 *Giur. napoletana*, 2000, 357.

Trib. Napoli, 13 settembre 2000 (ord.);

Trib. Napoli, 17 luglio 2003, in *Giur. napoletana*, 2003, 533.

Trib. Napoli, 22 maggio 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 563.

Trib. Napoli, 23 dicembre 2004, *Giur. dir. ind.*, 2006, 258

Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *Arch. Civ.* 2002, 706; *Dir. inf.* , 2002, 1005.

Trib. Napoli, 28 settembre 2001, in *Giur. Napoletana*, 12, 2001, 444.

Trib. Napoli, 5 novembre 1998, *GADI*, 3841/12

Trib. Napoli, 5 novembre 1998, *Riv. Dir. Ind* 1999, I, 243,

Trib. Napoli, 1 giugno 2007, ord. inedita

Trib. Reggio Emilia, 9 dicembre 2005.

Trib. Roma, 29 febbraio 2008,

Trib. Torino, 12 giugno 1998, in *Foro It.*, Rep, 2000, voce Concorrenza (disciplina), n. 284

Trib. Torino, 17 agosto 2011, in *Il dir. Ind.* 2012, 37 ss. con commento di I.M. PRADO,

Trib. Torino, 21 luglio 2010,

Trib. Torino, 27 gennaio 1995;

Trib. Torino, 7 marzo 2005;

Trib. Trento, 5 aprile 2001, ord. inedita.

Trib. Venezia, 16 dicembre 2011

Trib. Verona, 4 giugno 1997, ord.

Trib. Napoli, 3 luglio 1998, *Riv. Dir. Ind* 1999, II, 314

Giurisprudenza straniera

Beecham Group plc & Another c. J Sainsbury plc, 1987

Imperial Group plc & Another c. Philip Morris Ltd & Another, 1984 RPC 293

Reckitt & Colman Products Ltd c. Borden Inc, 1990 RPC 241

Sydney Distributors PTY Limited v. RED BULL Australia Pty Limited

United Biscuits (UK) Ltd c. Asda Stores Ltd, 1997

Giurisprudenza comunitaria

- C. Giust. CE 22 giugno 2000, *marca Mode*;
- C. Giust. CE, 22 settembre 2011, C-323/09, caso *Interflora*.
- C. Giust. CE, 29 settembre 1998 *Canon*
- C. Giust. CE 3 settembre 2009, C.498/97 (*Aceites del Sur*),
- C. Giust. CE 6 ottobre 2005, *Medion*.
- C. Giust. CE, 22 giugno 1999, *Lloyd*;
- C. Giust. CE, 11 novembre 1997, C-251/95 caso *Sabel*
- C. Giust. CE, 14 settembre 1999, C-375/97, caso *General Motors*;
- C. Giust. CE, 18 giugno 2002, C-299/99, caso *Philips*;
- C. Giust. CE, 18 giugno 2009, C. Giust 487/07, caso *L'Oréal*;
- C. Giust. CE, 22 giugno 2006, C-24/05, caso *Stork*;
- C. Giust. CE, 23 marzo 2010, C-236-7-8/08, caso *Google*
- C. Giust. CE, 23 ottobre 2003, C-408/01, caso *Adidas*;
- C. Giust. CE, 27 novembre 2008, C-252/07, caso *Intel*,
- C. Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108/97 e C-109/97, caso *Windsurfing Chiemsee*
- C. Giust. CE, 7 luglio 2005, C-353/03, caso *Nestlé/Mars*.
- C. Giust. CE, 8 aprile 2003 (in proc. riuniti C-53/01 – C-55/01)
- C. Giust. CE, 9 gennaio 2003, C-292/00 caso *Davidoff*
- C. Giust. UE, 14 settembre 2010, caso *Lego*.
- Prima commissione di ricorso UAMI 20 dicembre 2000, *ric. Cabot Safety Intermediate Corporation*.
- Trib. CE, 25 marzo 2009, T-21/07, caso *L'oréal SA v. Spa Monopole*.
- Trib. CE 2 dicembre 2008, T 275/07 (*Ebro Puleva*).
- Trib. CE 12 settembre 2007, T- 363/04 (*Aceites del Sur*).
- Trib. CE, 10 novembre 2004, T-396/02
- Trib. CE, 30 gennaio 2008, T-128/06, caso *Japan tobacco/OHMI*.
- Trib. UE, 30 giugno 2011 (Quinta Sezione), causa T.463/08, caso *Dynamic HD*.
- Trib. UE, 8 ottobre 2011, caso *Bang & Olufsen*

