



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN

“DIRITTO PRIVATO E PROCESSO NELLA PROSPETTIVA
COMPARATISTICA E NELLA DIMENSIONE EUROPEA”

CICLO XXXI

TITOLO DELLA TESI

“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO
I CAMMINI LAURETANI”

RELATORE

Chiar.mo Prof. Romolo Donzelli

COORDINATORE

Chiar.mo Prof. Paolo Palchetti

RESPONSABILE DEL CURRICULUM

Chiar.mo Prof. Ubaldo Perfetti

DOTTORANDA

Dott.ssa Giorgia Frongia

ANNO 2019

Ai miei due piccoli grandi amori
Alessandro (9 anni) e Giorgia (1 anno)
che tutto sanno ...

... perché nel loro sorriso c'è il mio

INDICE

CAPITOLO I – PRESENTAZIONE DEL MARCHIO “I CAMMINI LAURETANI” E ANALISI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1 Le origini storiche della Via Lauretana, il pellegrinaggio alla volta di Loreto ed il progetto dei “CAMMINI LAURETANI”.	p. 9
1.2 La storia del marchio figurativo e verbale “i Cammini Lauretani” dal tatuaggio dei pellegrini alla registrazione e l’insieme dei valori da esso rappresentati.	p. 13
1.3 La disciplina giuridica in materia di marchi nell’ordinamento nazionale	p. 16
1.3.1 Le fonti normative di riferimento (cenni).	p. 16
1.3.2 La nozione giuridica di marchio e le sue funzioni.	p. 21
1.3.3 Le diverse tipologie di marchi.	p. 25
1.3.3.1 Breve focus sui marchi collettivi	p. 28
1.3.4 I requisiti per la registrazione.	p. 30
1.3.5 La registrazione del marchio.	p. 46
1.3.6 I diritti riconosciuti al titolare di un marchio registrato.	p. 49
1.3.6.1 La contraffazione di un marchio	p. 50
1.3.6.2 I limiti al diritto di esclusiva: i c.d. usi consentiti del marchio altrui	p. 60
1.3.7 La tutela accordata ai marchi non registrati: il c.d. marchio di fatto.	p. 64

CAPITOLO II - STRUMENTI PER LA PROMOZIONE, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO “I CAMMINI LAURETANI”

Premessa. La circolazione del marchio: il trasferimento e la licenza del marchio in generale	p. 69
2.1 Il trasferimento	p. 71
2.2. La licenza	p. 75
2.3 Il Franchising	p. 80
2.4 Il Merchandasing	p. 81
2.5 Il contratto di licenza d’uso del marchio “i CAMMINI LAURETANI”, il regolamento, i disciplinari e la domanda di licenza.	p. 83

CAPITOLO III - LE AZIONI A TUTELA DEL TITOLARE DEL MARCHIO ANTERIORE.

Premessa. I casi “Cammini Lauretano” e “Lauretana in Cammino”.	p. 86
3.1. L’uso non autorizzato del marchio altrui e gli strumenti di tutela	p. 88
3.2. Protezione del marchio, atti di concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette.	p. 90
3.3. Le azioni previste dal codice della proprietà intellettuale.	p. 96
3.3.1 Premessa.	p. 96
3.3.2. Giurisdizione, competenza e regole di rito.	p. 98
3.3.3. Il sistema probatorio	p. 100
3.3.4. Legittimazione all’azione nel processo industrialistico	p. 109
3.3.5. L’azione di contraffazione e le misure correttive e sanzionatorie previste dalla legge.	p. 113
3.3.6. Segue: il risarcimento del danno	p. 115
3.3.7. I procedimenti cautelari	p. 128
3.3.8. Descrizione e Sequestro	p. 132
3.3.9. Inibitoria e ritiro dal commercio	p. 136
3.3.10. L’accertamento negativo cautelare.	p. 141
3.3.11. L’azione di nullità e di decadenza di un marchio	p. 142
3.3.12. La tutela penale dei segni distintivi (cenni)	p. 153
3.3.13. Le osservazioni e la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi ed il procedimento avanti la Commissione ricorsi.	p. 157
3.3.14. La mediazione e l’arbitrato in materia di proprietà intellettuale ed industriale.	p. 163
3.3.15. La lotta alla contraffazione online: la disciplina dei nomi a dominio.	p. 165

CAPITOLO IV - IL MARCHIO EUROPEO E LA CERTIFICAZIONE DI ITINERARIO CULTURALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA.

Premessa. L'istituto europeo degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa	p. 168
4.1 Il marchio europeo.	p. 182
4.1.1 La registrazione del marchio europeo	p. 184
4.1.2 La disciplina dei marchi europei alla luce della nuova normativa vigente	p. 188
4.1.3 Controversie in materia di contraffazione e validità dei marchi UE	p. 189
4.2 Il marchio internazionale.	p. 206
4.3 Profili internazionalprivatistici (cenni)	p. 211
4.4 La candidatura ad itinerario culturale del Consiglio d'Europa e problematiche connesse	p. 215
4.4.1 Le interviste a scopo didattico	p. 215
4.4.2 Lo stage in Lussemburgo: il marchio del COE e dell'Istituto europeo degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa	p. 217
4.4.3 Il partenariato internazionale	p. 222
4.4.4 Il soggetto giuridico: l'associazione "Via Lauretana"	p. 224
4.4.5. Laboratorio LUCI e bando imprese culturali creative	p. 238
Conclusioni	p. 240
Allegati	p. 242
Bibliografia	p. 271

CAPITOLO I. PRESENTAZIONE DEL MARCHIO “I CAMMINI

LAURETANI” E ANALISI DELLA NORMATIVA DI

RIFERIMENTO.

1.1 Le origini storiche della Via Lauretana, il pellegrinaggio alla volta di Loreto ed il progetto dei “CAMMINI LAURETANI”. 1.2 La storia del marchio figurativo e verbale “i Cammini Lauretani” dal tatuaggio dei pellegrini alla registrazione e l’insieme dei valori da esso rappresentati. 1.3 La disciplina giuridica in materia di marchi nell’ordinamento nazionale 1.3.1 Le fonti normative di riferimento (cenni). 1.3.2 La nozione giuridica di marchio e le sue funzioni. 1.3.3 Le diverse tipologie di marchi. 1.3.3.1 Breve focus sui marchi collettivi 1.3.4 I requisiti per la registrazione. 1.3.5 La registrazione del marchio. 1.3.6 I diritti riconosciuti al titolare di un marchio registrato. 1.3.6.1 La contraffazione di un marchio 1.3.6.2 I limiti al diritto di esclusiva: i c.d. usi consentiti del marchio altrui. 1.3.7 La tutela accordata ai marchi non registrati: il c.d. marchio di fatto.

1.1. Le origini storiche della Via Lauretana, il pellegrinaggio alla volta di Loreto ed il progetto dei “Cammini Lauretani”.

La via Lauretana è un’antica via di pellegrinaggio mariano che, fin dal Medioevo, ha collegato le due città sante di Roma - custode della tomba di San Pietro - e di Loreto - che ospita la Santa Casa in cui, secondo la tradizione, la Vergine Maria nacque, visse e ricevette l’annuncio dall’Arcangelo Gabriele-, attraversando altri importanti luoghi di culto quali i Santuari di San Nicola di Tolentino e di San Francesco di Assisi¹.



Il Santuario di Loreto conserva, infatti, secondo un’antica tradizione, la casa nazarethiana della Madonna².

¹ Un’indicazione particolareggiata delle varie tappe da Loreto a Roma (e viceversa) si trova nel testo di G. Moro, *Viaggio spirituale per visitare la Santissima Casa di Loreto e i Santi Corpi de i gloriosi Apostoli Pietro e Paolo*, Pavia, 1613.

² così descritta: “... di pietre terrestri, di colore olivastro, ma non troppo curiosamente fabbricata, era parimente di figura quadrangolare; aveva da settentrione una sola porta; d’occidente una finestra; non aveva pavimento, né meno il solare, aveva nondimeno il tetto con il campanile capace d’una campana, ma non troppo grande, il soffitto poi era adorno di certe stelle...” F. GLAVINICH, *Historia tersattana: oue si contiene la vera relatione della translatione della Santa Casa*, Convento di Tersatto, 1648.

In base ai documenti rinvenuti è possibile affermare che *“la dimora terrena di Maria a Nazareth era costituita da due parti: da una Grotta scavata nella roccia, tuttora venerata nella basilica dell'Annunciazione a Nazaret, e da una camera in muratura antistante, composta da tre pareti di pietre poste a chiusura della grotta.*

Secondo la tradizione, nel 1291, quando i crociati furono espulsi definitivamente dalla Palestina, le pareti in muratura della casa della Madonna furono trasportate “per ministero angelico”, prima in Illiria (a Tersatto, nell'odierna Croazia) e poi nel territorio di Loreto (10 dicembre 1294), percorrendo tutto il mediterraneo.

Oggi, in base a nuove indicazioni documentali, ai risultati degli scavi archeologici effettuati a Nazareth e nel sottosuolo della Santa Casa (1962-65) e in base a studi filologici e iconografici, si va sempre più confermando l'ipotesi secondo cui le pietre della Santa Casa sono state trasportate a Loreto su nave, per iniziativa della nobile famiglia Angeli, che regnava sull'Epiro. Infatti, un documento del settembre 1294, scoperto di recente, attesta che Niceforo Angeli, despota dell'Epiro, nel dare la propria figlia Ithamar in sposa a Filippo di Taranto, quartogenito di Carlo II d'Angiò, re di Napoli, trasmise a lui una serie di beni dotali, fra i quali compaiono con spiccata evidenza: “le sante pietre portate via dalla Casa della Nostra Signora la Vergine Madre di Dio”. Murate tra le pietre della Santa Casa sono state trovate cinque croci di stoffa rossa di crociati o, più probabilmente, di cavalieri di un ordine militare che nel medioevo difendevano i luoghi santi e le reliquie. La Santa Casa inoltre, per la sua struttura e per il materiale in pietra non reperibile in zona, è un manufatto estraneo alla cultura e agli usi edilizi marchigiani”³.

Secondo l'interpretazione di Franjo Glavinich, uno dei più celebri padri studiosi delle origini storiche del Santuario, alla fine del XIII sec. l'Europa era scossa da guerre e quando il Sultano d'Egitto minacciò i cristiani della Palestina entrando in Terra Santa, la Sacra Casa di Nazareth *“...fu da quel luogo dagli Angeli*

³ Contenuti estratti dal portale online del santuario di Loreto (sito internet: <http://www.santuarioloreto.it>)

spicata da fondamenti netta e trasportata in luogo di pace e più sicuro, cioè nell'ampiezza dell'Illirico, nel Regno della Dalmazia citeriore..”⁴.

La traslazione avvenne quindi per tre motivi principali: i tumulti delle guerre, il pericolo dell'oltraggio da parte degli infedeli e la necessità di dare un culto conveniente alla Santa Casa.

La Santa Casa si fermò a Tersatto fino al 10 dicembre 1294 “...io direi che Iddio Glorioso e sublime non aveva determinato il luogo di Tersatto per la perpetua abitazione di quella S. Casa, ma sì bene con l'aiuto di lei ha voluto consacrarlo, e quelli popoli oltremarini incitare alla devozione della Vergine, e poi farla trasportare nel luogo più opportuno, cioè in Italia per audienza di tutto il mondo”⁵.

Per consolare il popolo afflitto dalla perdita di questo grande dono celeste nel luogo dove venne posata la santa casa venne realizzato un Santuario dedicato alla Beata Vergine Maria, Signora di Tersatto.

La prima notizia di una strada lauretana percorsa dai pellegrini si rinviene in un documento del 1318, reso noto da A. Theniner⁶.

La presenza di pellegrini provenienti dall'Europa a Loreto è poi stata successivamente confermata dal ritrovamento, durante gli scavi archeologici del 1962-1965, di alcune monete di zecca tedesca e ungherese del secolo XIII in prossimità della Santa Casa.

Infatti, durante il medioevo una moltitudine di fedeli si recarono in pellegrinaggio al santuario di Loreto, che si trasformò secondo una felice definizione di papa Giovanni Paolo II, “*cuore mariano della cristianità*”.

Il flusso dei pellegrini nei secoli XV e XVI diventò enorme, fino ad indurre nel 1520 papa Leone X ad equiparare il Santuario di Loreto a quello di Gerusalemme.

⁴ F. GLAVINICH: *Historia tersattana: oue si contiene la vera relatione della translatione della Santa Casa*, Convento di Tersatto, 1648

⁵ F. GLAVINICH, *Historia tersattana : oue si contiene la vera relatione della translatione della Santa Casa*, Convento di Tersatto, 1648

⁶ *Il Cammino Lauretano*, Il messaggio della santa casa, Mensile del Santuario di Loreto, Novembre 1997, p. 270.

Di conseguenza lo Stato Pontificio curò negli anni con particolare impegno la manutenzione e la valorizzazione di questa importante arteria peregrinatoria⁷.

Il prodigio della traslazione della Santa Casa attirò anche, a partire dal secolo XV, la peregrinazione di re e regine, principi, nobili, cardinali e papi, che lasciarono doni o voti per grazie ricevute; a loro si aggiunsero nei tempi successivi condottieri, poeti, compositori, scrittori, inventori, fondatori di ordini religiosi, filosofi, artisti, futuri santi e beati.

Se nel Medioevo la pratica del pellegrinaggio era molto diffusa, nell'era moderna ha gradualmente perso di rilevanza; per poi essere significativamente rivalutata nei giorni d'oggi, caricandosi di nuovi valori ed obiettivi, tanto che molteplici sono, nel mondo, le iniziative volte a promuovere questa antica pratica in un'ottica non soltanto religiosa, ma anche turistico-culturale e di valorizzazione dei territori e delle bellezze naturali.

Si parla a tale proposito di un turismo “*slow*” ossia di un turismo lento e di qualità, volto a riscoprire la storia e la cultura dei vari popoli.

Recentemente, sulla scorta del bando pubblicato dalla Regione Marche 2013 per la selezione di proposte innovative di valorizzazione del patrimonio culturale da finanziarsi nell'ambito dei Fondi PR-FESR 2014-2020 è nato il progetto dei Cammini Lauretani avente ad oggetto il recupero, la rivalutazione e la promozione dell'antico percorso di pellegrinaggio alla volta di Loreto e delle memorie lauretane.

Tale iniziativa coinvolge il Comune di Loreto (Capofila) e l'Associazione della Via Lauretana, che consta di ben 20 *partners* (Comune di Loreto, Fondazione di Religione e di Culto Vaticano II, Fondazione Mastrocola - Istituti Riuniti Santa Rita da Cascia, Fondazione Giustiniani Bandini, Confraternita S.S. Stimate di San Francesco, Parrocchia San Giovanni - Macerata, Camera di Commercio di Ancona, Camera di Commercio di Macerata, Associazione Via Lauretana, Provincia di Macerata, Provincia di Ancona, Università di Camerino, Università Macerata, Confartigianato Imprese Macerata, Confcommercio Imprese per l'Italia

⁷ *Il Cammino Lauretano*, Il messaggio della santa casa, Mensile del Santuario di Loreto, Novembre 1997, p. 270.

Marche Centrali, Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, Artifex srl, Eli srl)⁸.

Tale progetto mira a riportare tale percorso agli antichi splendori attraverso molteplici iniziative di recupero del tracciato, di valorizzazione e animazione del territorio e di riscoperta delle bellezze storiche e naturalistiche.

1.2 La storia del marchio figurativo e verbale “i Cammini Lauretani” dal tatuaggio dei pellegrini alla registrazione e l’insieme dei valori da esso rappresentati.

All’interno della progettualità sopra descritta si è deciso di creare, registrare, utilizzare e promuovere il marchio figurativo e verbale di seguito riportato con l’obiettivo di dare vita ad un simbolo capace di racchiudere i principi e dei valori propri del culto mariano e del pellegrinaggio religioso, e, più in generale, del rispetto per i beni storici, culturali e naturalistici attraversati da detto percorso di fede.



In particolare, il marchio figurativo ha ad oggetto l’immagine stilizzata della Madonna di Loreto con il Bambino in braccio protetti dall’arco della Santa Casa e circondati dal tradizionale manto “a campana”.

Tale simbolo grafico è ispirato ad un antico tatuaggio che i pellegrini si lasciavano imprimere sulla pelle a dimostrazione del loro passaggio nel santuario lauretano⁹ per “certificare” sul proprio corpo il compimento di tale itinerario di fede.

⁸ Dati consultabili sul sito ufficiale <http://www.camminilauretani.eu/it/chi-siamo.html>

⁹ Silvia Brunori, in <http://www.whymarche.com/blog/2015/08/11/il-tatuaggio-e-i-marcatori-lauretani/>, racconta che, sebbene si possa pensare che il fenomeno dei tatuaggi sia un fenomeno relativamente moderno ovvero riconducibile storicamente esclusivamente le popolazioni tribali dell’Africa e dell’Oceania, gli studiosi affermano che risale alla preistoria ed era estremamente comune presso le comunità ebrae, mussulmane, egizie, britanniche, etc.



Il marchio verbale “cammini lauretani”, declinato al plurale (cammini e non cammino o via) è stato scelto per ricomprendere tutti i percorsi di pellegrinaggio alla volta di Loreto e quindi non soltanto la storica Via Lauretana, ma anche tutte le varianti e i tragitti alternativi seguiti dai pellegrini di tutto il mondo per raggiungere la Santa Casa.

Il marchio figurativo -costituito, come visto, da un portone stilizzato all'interno della quale è stata riprodotta una rappresentazione della statua della Madonna di Loreto- è stato registrato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (Fond. CARIMA) presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata con domanda n. MC-2015-C-49 depositata il 10 febbraio 2015 (pratica n.M15210J1457) in relazione ai servizi di cui classe 35 (pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione

In ambito cristiano era una prassi diffusa sin dall'epoca delle crociate. Molti crociati, infatti, si tatuavano simboli religiosi per poter essere seppelliti in terra consacrata in caso di morte tra gli “infedeli” per testimoniare la propria fede. Si legge nell'articolo sopra richiamato che “Nonostante il tatuaggio fosse stato proibito nel 787 da Papa Adriano I e, in seguito, da altre bolle papali, tatuaggi a tema religioso continuarono a essere eseguiti nei principali luoghi di culto cristiano. L'uso di terminare il percorso devozionale con un segno fisico indelebile primeggiò presso il santuario di Loreto. La pratica di tatuarsi segni devozionali si sviluppò fin dall'inizio del pellegrinaggio nel luogo mariano marchigiano (le più antiche tavolette di bosso conservate nel Museo Antico Tesoro della Santa Casa di Loreto risalgono al XVI secolo) e si protrasse fino a quando, nel 1871, il Consiglio Comunale di Loreto proibì tale usanza che tuttavia proseguì clandestinamente fino ai primi decenni del Novecento. A occuparsene furono nel tempo quattro o cinque famiglie di marcatori, probabilmente calzolari che nella loro bottega, per i fedeli che volevano testimoniare l'avvenuto pellegrinaggio, tenevano anche tutto l'occorrente che serviva per l'operazione: delle tavolette di bosso intagliate dal marcatore che fungevano da stampo e da catalogo, con tutte le icone che il pellegrino poteva scegliere, l'inchiostro turchino e il pennino a tre punte. Per realizzare il tatuaggio il marcatore, una volta riportata nella pelle la figura desiderata dal fedele, ne bucherellava i contorni con questo speciale pennino e poi spalmava l'inchiostro turchino nelle ferite aperte preoccupandosi che vi penetrasse bene”.

La scrittrice Caterina Pigorini Beri, in *I tatuaggi sacri ed erotici della Santa Casa di Loreto*, «Illustrazione Italiana», xv (1888), 51 (9 dicembre), pp. 415 e 418-9, affermava già nel 1889: “Il tatuaggio di Loreto ha un'origine esclusivamente mistica(..) ha carattere speciale di un giuramento a Dio”.

Sempre secondo detta studiosa il tatuaggio sacro di Loreto rinviene la sua origine nell'imitazione delle stimmate di S. Francesco d'Assisi. Tanto che il tatuaggio veniva realizzato principalmente nelle mani e nei polsi.

commerciale; lavori di ufficio), 39 Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi), 41 (educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali) della classificazione di Nizza; mentre il marchio verbale - costituito dalle parole “cammini” e “lauretani”- è stato registrato sempre dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (Fond. CARIMA) presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata con domanda n. MC-2015-C-62 depositata il 19 febbraio 2015, pratica n.C195663966 in relazione ai seguenti servizi di cui alla classe 41(educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali) della classificazione di Nizza.

Si pensa altresì di estendere le classi merceologiche al fine di comprendere anche i prodotti di cui alle classi 06 (metalli comuni e loro leghe); 14(metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati, gioielleria, orologeria); 16(cartoleria, adesivi, materiale per istruzione); 17 (caucciù, gomma, prodotti in materie plastiche semilavorate); 18 (cuoio e imitazioni, valigie, ombrelli, bastone da passeggio) 25 (articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria) 28 (giochi, giocattoli, articoli per lo sport e non compresi) 32 (birre, acque minerali e gassose e altre bevande non alcoliche) in vista della commercializzazione delle guide e del materiale informativo, del Kit del pellegrino e dell’oggettistica (*souvenirs*).

Tale marchio è attualmente oggetto di una licenza d’uso a favore della Fondazione Mastrocola - Istituti Riuniti Santa Rita da Cascia - Loro Piceno (MC), con facoltà di concedere sub licenze di cui vedremo nel dettaglio nel proseguo della presente trattazione.

Tale segno identificativo racchiude in sé un insieme di qualità, di eccellenza e di identità che vanno a caratterizzare un sistema, un circuito attraverso un simbolo specifico.

Esso rappresenta altresì una sintesi degli elementi oggettivi ed emozionali propri di detto percorso di fede ed è parimenti espressione dei principi e dei valori propri del culto mariano.

L'utilizzo e la circolazione di tale segno identificativo ha reso necessario un approfondimento in relazione alla disciplina nazionale, europea ed internazionale in materia di marchi.

Il presente elaborato, quindi, concerne la normativa applicabile ai marchi e gli strumenti giuridici per la tutela, la valorizzazione e la promozione di tali segni identificativi in un'ottica prettamente pratica ed operativa sia in ambito nazionale che europeo ed internazionale.

1.3. La disciplina giuridica in materia di marchi nell'ordinamento nazionale.

1.3.1 Le fonti normative di riferimento (cenni).

Lo studio sui marchi non può che partire dall'analisi delle fonti normative di riferimento che, nel settore del diritto industriale, sono molteplici e si distinguono in tre tipologie: interne, comunitarie ed internazionali¹⁰.

Per quanto concerne il diritto interno, le disposizioni normative da analizzare sono rappresentate dagli artt. 2569-2574 del codice civile e dal D.lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005 e successive modifiche intervenute (c.d. Codice della Proprietà industriale), che ha sostituito il R.D. 929/1942 definito "Legge Marchi" (l.m.).

L'ambito di applicazione *ratione loci* della disciplina nazionale in tema di marchi è basata sul principio della territorialità, per cui la normativa di settore opera nei limiti dettati dai confini nazionali.

Il Codice della proprietà industriale si compone di 246 articoli ed è suddiviso in 8 capi sulla base dello schema organizzativo risultante dall'Accordo TRIPS (*Trade related effects of intellectual property rights*) sottoscritto a Marrakech il 15.4.94 e ratificato in Italia con legge n. 747/94¹¹, di cui vedremo *infra*.

¹⁰ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 57.

¹¹ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova 2014, p. 57 e ss. M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio, Ditta, Insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 50 e ss. G. SENA, *Diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffè Editore, Milano, 2007, p. 36 e ss.

Il capo I è dedicato alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali della materia; in particolare vengono individuati l'ambito di applicazione della normativa e gli obiettivi della stessa e vengono dettate norme generali valide per tutti i diritti di proprietà industriale.

Il capo II contiene le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ed è suddiviso in 9 sezioni ognuna delle quali si riferisce ad uno specifico diritto di proprietà industriale: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, invenzioni biotecnologiche, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni segrete e nuove varietà vegetali.

All'interno delle singole sezioni, vengono disciplinati l'oggetto del diritto di proprietà industriale, i requisiti, i contenuti e le limitazioni dello stesso, oltre che gli effetti della tutela, la sua durata, gli oneri a essa connessi e le cause di decadenza e di nullità¹².

Il capo III è dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale: questa parte disciplina le azioni giudiziarie (ordinarie o cautelari) a tutela dei diritti industriali¹³.

In tale contesto e nell'ambito delle fonti normative di riferimento si ricorda che il D.lgs n. 168 del 27 Giugno 2003 ha previsto l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d'appello, oggi sostituite dalle Sezioni specializzate in materia d'impresa¹⁴.

Nel capo IV sono contenute le disposizioni che regolano le domande di brevetto, le domande di registrazione, la rivendicazione di priorità, l'opposizione ed altre procedure complementari.

Il capo V disciplina le “*procedure speciali*” quali l'espropriazione, la trascrizione, il sequestro, la segretazione militare, la licenza obbligatoria e licenza

¹² G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 894 e ss.

¹³ G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 894 e ss.

¹⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 64 e ss.

volontaria sui principi attivi farmaceutici, nonché il contenzioso davanti alla Commissione dei ricorsi.

Il capo VI è dedicato all' "*ordinamento professionale*" e regola l'esercizio della rappresentanza ed il funzionamento dell'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale.

La parte VII regola l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ha il compito di provvedere ai servizi relativi alla materia della proprietà industriale.

Il capo VIII, infine, contiene le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto concerne le fonti comunitarie, il legislatore europeo è intervenuto incisivamente nella disciplina del marchio al fine di armonizzarne il contenuto tra i Paesi membri e dettare standard minimi di tutela (si vedano le Direttive n. 1989/104/CEE; n. 2004/48/CE - c.d. direttiva *enforcement*; n. 2008/95/CE)¹⁵.

Inoltre il legislatore comunitario ha provveduto a creare un marchio unitario valido per tutti i paesi membri con il Regolamento 1990/40/CE, poi modificato dal Reg. 2009/207/CE, istitutivo dell'Ufficio dei marchi comunitari ad Alicante, consentendo di superare i problemi legati alla territorialità delle normative nazionali¹⁶.

A tale scopo di significativa importanza è stata altresì l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea competente nelle controversie aventi ad oggetto i marchi comunitari.

Si segnala, inoltre, l'entrata in vigore in data 01/10/2017 delle nuove disposizioni europee sul marchio dell'Unione Europea: ci si riferisce, in particolare, al Reg. UE 2017/1001; al Reg. UE 2017/1430; al Reg. (UE) 2017/1431 e alla Direttiva (UE) 2015/2436 che hanno modificato le disposizioni previgenti¹⁷.

A livello internazionale vanno menzionati i seguenti trattati:

¹⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 64 e ss. G.SENA, *Diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffè Editore, Milano, 2007, p. 36 e ss.

¹⁶ A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, Oxford, 2017, p. 21 e ss.

¹⁷ La normativa di riferimento è consultabile al link: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-legal-texts>.

(i) la Convenzione di Unione di Parigi del 1883 (CUP, ratificata in Italia con L.424/1977) che ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi.

In particolare con tale convenzione è stato introdotto il principio di assimilazione (art.2), in forza del quale i paesi firmatari si impegnano a riconoscere ai cittadini degli altri Stati dell'Unione gli stessi diritti in materia di proprietà intellettuale, riconosciuti ai propri cittadini al fine di garantire l'uguaglianza di trattamento in tutti paesi¹⁸.

Con la medesima convenzione è stato sancito, altresì, il principio della priorità unionista (art.4) in forza del quale se chi ha depositato, in uno dei paesi membri, una domanda di registrazione, effettua il medesimo deposito anche negli altri stati entro sei mesi, gli effetti di tale registrazione retroagiscono alla data della prima domanda.

Inoltre, con la clausola “*telle quelle*” (art. 6-*quinquies*) viene previsto che ogni marchio registrato in un paese firmatario sarà ammesso al deposito e protetto “*tale e quale*” negli altri paesi dell'Unione a meno che i segni: 1) siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel Paese dove la protezione è richiesta; 2) siano privi di carattere distintivo, ovvero o siano divenuti di uso comune nel Paese dove la protezione è richiesta; ovvero 3) siano contrari alla morale o all'ordine pubblico ovvero abbiano carattere ingannatorio con riferimento al Paese dove la protezione è richiesta.

Infine, la convenzione obbliga i paesi firmatari a garantire uno standard minimo di protezione, c.d. trattamento unionista.

(ii) L'Accordo di Madrid del 1891 ed il relativo Protocollo del 1989 (ratificati in Italia con L. 169/1996) sostituiscono il deposito plurimo - previsto dalla Convenzione di Parigi del 1883- utilizzato per ottenere la protezione del marchio in più stati con una registrazione unitaria/centralizzata presso l'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale (OMPI in italiano, WIPO in inglese) con sede a Ginevra.

¹⁸ J.T.MASTERSON, Jr, *International Trademark and copyrights, Enforcement and Management*, International Practitioner's deskbook series, American Bar Association, Chicago, 2004, p. 3 e ss.. A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, Oxford 2017, p. 21 e ss.

Nel dettaglio, in forza di tali previsioni, chi deposita una domanda di registrazione di un marchio presso il proprio paese di origine può avanzare istanza affinché la propria richiesta venga inoltrata all'ufficio internazionale la cui registrazione ha effetto anche negli altri paesi aderenti¹⁹.

(iii) L'Accordo di Nizza del 1957 (ratificato in Italia con L.243/1982) con cui viene introdotta una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, successivamente integrata dall'accordo di Vienna del 1973²⁰.

(iv) Il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994 (ratificato in Italia con la L.102/1999) con cui sono stati indicati i requisiti delle domande di registrazione, di rinnovo e di annotazione del trasferimento di marchi che possono essere prescritti dagli Stati firmatari²¹.

(v) Gli accordi TRIP'S (*Trade related effects of intellectual property rights*), (firmati a Marrakech il 15.4.94 e ratificati in Italia con legge n. 747/94), che fissano *standards* minimi per i paesi membri nella tutela della proprietà intellettuale al fine di ridurre le differenze sul piano legislativo tra gli stati in materia di proprietà intellettuale, e di conseguenza, eliminare le barriere che ostacolano alla libera circolazione delle merci²².

Tali accordi sono importanti in quanto vi hanno aderito anche molti paesi che non partecipavano alla CUP, ma che erano interessati ad entrare a far parte del sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) in ragione dei cospicui finanziamenti che quest'ultima avrebbe potuto loro elargire: l'adesione ai TRIPs venne difatti posta come *conditio sine qua non* per l'ingresso nell'OMC e

¹⁹ J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, *International Trade Mark and Signs Protection*, C.H. Beck, Munchen, 2010, p. 124; J.T.MASTERSON, JR, *International Trademark and copyrights, Enforcement and Management*, International Practitioner's deskbook series, American Bar Association, Chicago, 2004, p. 3 e ss.; A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, 2017, p. 21 e ss.

²⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 75 e ss.

²¹ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 79 e ss.

²² M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio, Ditta, Insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 50 e ss.

questo ha indotto molti paesi del Terzo Mondo, seppur tradizionalmente contrari alla previsione di diritti di esclusiva, a divenire anch'essi firmatari dell'accordo²³.

1.3.2 La nozione giuridica di marchio e le sue funzioni.

Nel linguaggio comune ciascun genere di prodotto o servizio possiede una propria denominazione generica. E all'interno della classe dei prodotti o servizi contraddistinti da una medesima denominazione generica il marchio permette di individuare una sottoclasse: di qui la sua natura di segno distintivo.

Il criterio distintivo sulla base del quale il marchio individua la sottoclasse è rappresentato dal nucleo produttivo.

Il marchio è, in altre, il segno che consente di identificare e differenziare i prodotti e i servizi aventi una medesima origine imprenditoriale.

In dottrina²⁴, storicamente, il marchio è stato concepito come bene immateriale identificato nella funzione distintiva da esso svolta, ossia nella capacità di differenziare un prodotto o un servizio dagli altri.

²³ J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, *International Trade Mark and Signs Protection*, C.H. Beck, Munchen, 2010, p. 124

²⁴ Remo Franceschelli nella monografia *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, p.90 affermava che parlando di marchio "bisogna riferirsi al segno usato e non ai beni o servizi con esso contraddistinti". Il titolare del marchio, proseguiva, "ha un diritto esclusivo e cioè assoluto, esperibile erga omnes, all'impiego o all'uso del suo segno; ma ha anche un diritto che va oltre il momento in cui egli abbia venduto l'oggetto così marcato da lui. Perché colui che ha comprato il prodotto marcato in quel modo, può fare del prodotto e del segno quello che vuole, e così consumarlo, distruggendo anche il marchio, ma non può né copiare il marchio per riprodurlo per moltiplicazione ed usarlo sui prodotti concorrenti, né staccare il marchio dal prodotto per metterlo su un altro prodotto; né vendere il prodotto privato del marchio originario, con marchio diverso. In altre parole il compratore, quand'anche diventi proprietario dell'oggetto marcato, e quindi a stretto rigore del marchio apposto sull'oggetto, non acquista però il diritto di fare egli stesso di questo marchio un uso incompatibile con il diritto esclusivo del titolare originario. Il quale diritto permane anche dopo che la sua realizzazione in un caso concreto (e cioè la marcatura di un prodotto) si sia compiuta. Perché il diritto sul marchio si trova sì esercitato in ogni segno apposto in concreto su un prodotto, ma non si risolve né si esaurisce in esso, consistendo il diritto di marchio nella facoltà di essere soli a marcare quella data categoria di prodotti in tal modo".

Giannantonio Guglielmetti in *Il marchio, oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano 1968, p. 135-136 chiarisce che per marchio deve intendersi "non il singolo esemplare di marchio concretamente applicato sulla merce e neppure a tutti gli esemplari di esso, ma ad una entità non solo fisicamente non apprendibile, ma infinita, concepibile soltanto attraverso il pensiero umano e tuttavia esterna ad esso, in quanto insuscettibile di una valutazione autonoma ed obiettiva: cioè un'entità immateriale". E si distingue dalle opere dell'ingegno perché difetta di originalità in senso assoluto: "basta che il segno abbia potere identificante, sia cioè capace di distinguere il prodotto cui si riferisce da tutti gli altri dello stesso genere o comunque merceologicamente affini. Non occorre in altre parole l'esistenza di un'originalità in senso assoluto...l'idea del marchio non viene protetta in sé per sé per la sua originalità, ma viene protetta in quanto dotata di potere distintivo valga come mezzo di individuazione del prodotto".

Tullio Ascarelli in *Teoria della concorrenza e dei immateriali*, Ipsoa, Milano 1960, p. 356 ss. definiva il marchio quale "creazione intellettuale, come una poesia o un quadro, ma dotata di una creatività minore". Secondo Adriano Vanzetti²⁴ in *Funzione e natura del marchio*, in Riv. Dir. Commerciale, 1961, I, p. 37-40 il marchio va inteso nella sua funzione di identificazione del prodotto "essendo il mezzo attraverso cui è

Ciò chiarito, prima di passare all'analisi dei diritti spettanti al c.d. *trademark holder* si rendono necessarie alcune considerazioni sulle ragioni giuridiche ed economiche che soggiacciono alla protezione dei marchi e pertanto all'attribuzione di particolari prerogative al titolare del marchio e sull'evoluzione delle funzioni del marchio in quanto incidono sulla tutela allo stesso accordata.

L'opportunità di accordare una tutela giuridica ai marchi è stata, in particolare, studiata dalla Scuola di Chicago nei primi del '900 ricorrendo alla teoria economica dei costi-benefici²⁵.

Tali studi hanno riconosciuto l'importanza della tutela dei marchi per due ordini di ragioni: in primo luogo perché migliorano la comunicazione tra impresa e consumatori ed, in seconda istanza, in quanto stimolano gli imprenditori a mantenere costante il livello qualitativo dei loro prodotti²⁶.

Con riferimento alla prima di queste motivazioni, gli economisti partono dal presupposto che il corretto funzionamento del libero mercato sia subordinato alla circostanza che i soggetti coinvolti siano dotati di informazioni esaustive sulla base delle quali fondare le proprie scelte di acquisto.

E, sebbene un contesto di perfetta informazione sia concretamente irrealizzabile, i marchi possono migliorare questo sistema, fornendo ai consumatori informazioni sui prodotti e riducendo in tal modo il costo che il consumatore deve sopportare nel ricercare beni che rispondano alle proprie esigenze (c.d. "*search cost*"²⁷).

Tale costo può essere, infatti, diminuito grazie ai marchi in quanto il consumatore, dopo la sua prima esperienza con un prodotto, se soddisfatto, con

dato al produttore o al commerciante di distinguere i propri prodotti o le proprie merci da quelli provenienti da imprenditori diversi, e nel contempo è dato al consumatore di identificare fra i prodotti offerti sul mercato quelli che ritiene soddisfino i suoi bisogni".

²⁵ W. SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression, an Enquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law* in Wolters Kluwer Law and Business, 2010, p. 245 ; V. L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford Press, 2017 p. 45 ; V. D. KITCHIN, D. LLEWELYN, J. MELLOR, R. MEADE, T. MOODY, D. KEELING, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Thomson Sweet&Maxwell, London, 2005 p. 184.

²⁶ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino 2017 p. 105 e ss.

²⁷ V. G. SENA, *Il Diritto dei Marchi: Marchio Nazionale e Marchio Comunitario*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p. 60 e ss.

molta probabilità reitererà l'acquisto del medesimo prodotto a lui riconoscibile nel mercato attraverso il marchio.

Sarà, in sostanza, più facile per il consumatore trovare il prodotto che soddisfa le proprie esigenze grazie ai marchi.

La seconda giustificazione di stampo macro-economico per la tutela giuridica del marchio è rappresentata dalla c.d. *teoria della efficienza dinamica* in forza della quale, garantendo la protezione del marchio, gli imprenditori risulteranno incentivati a investire per migliorare la qualità dei propri prodotti o, quantomeno, per mantenerla costante, in modo tale da non rischiare di perdere la reputazione di cui godono i loro prodotti raggiunta, nel corso degli anni, anche attraverso cospicui investimenti²⁸.

In sostanza, solo se l'ordinamento riconosce all'impresa il diritto esclusivo all'uso del marchio, allora questo può effettivamente fungere da stimolo alle imprese per investire nella propria reputazione di cui il marchio è espressione²⁹.

Queste sono le principali ragioni economiche alla base della protezione dei marchi.

Dal punto di vista giuridico, secondo l'approccio classico³⁰, le funzioni del marchio meritevoli di tutela sono due, tra l'altro fortemente connesse tra loro ossia la funzione distintiva e la funzione di identità dell'origine.

In particolare, la funzione distintiva si riferisce all'idoneità del marchio a differenziare un determinato prodotto o servizio dagli altri prodotti o servizi dello stesso tipo (ossia la capacità del marchio di distinguere la sottoclasse dei beni contrassegnati da tale segno nell'ambito della classe costituita da tutti i beni dello stesso genere).

Mentre la funzione di identità d'origine, invece, concerne la capacità del

²⁸ V. M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio, Ditta, Insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2016 p. 40 e ss. ; V. R.E. SCHECHTER, J.R. THOMAS, *Intellectual Property, the Law of Copyrights, Patents and Trademark*, Harvard, 2003; V. L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford Press, 2017 p. 45

²⁹ L. FACCINCANI, *La valorizzazione della proprietà intellettuale d'impresa nel corporate lending, metodologie di analisi del mercato del credito e operazioni di ip finance*, Giuffè, Milano, 2009.

³⁰ V. M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio Ditta, Insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2016 p. 40 ess.

marchio di indicare al consumatore la provenienza del prodotto o del servizio da un certo imprenditore.

Il ruolo del marchio quale fattore di distinzione e di indicatore d'origine è stato più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea.³¹

All'originaria funzione distintiva e di identità d'origine si è, con il passare degli anni, affiancata la funzione pubblicitaria, promozionale o attrattiva del marchio che sostanzialmente attiene all'investimento pubblicitario incorporato nel segno, ossia la capacità del marchio di orientare le scelte del consumatore, persuadendolo all'acquisto di un determinato prodotto o servizio.

Da mero indicatore dell'origine imprenditoriale dei prodotti, il marchio, nel tempo, è diventato un polo attrattivo di valori, i quali vengono traslati su chi compirà l'acquisto dei beni o dei servizi da esso contrassegnati.

Il consumatore, dunque, non acquisterà più solamente un bene od un servizio ma, attraverso il marchio, diverrà parte di quell'identità e dei valori da esso evocati.

I marchi sono quindi lo strumento per comunicare un determinato messaggio al consumatore.

Il marchio è, in altre parole, un canale importante di informazioni, valori e principi.

D'altronde si deve tenere presente che il nuovo ruolo acquisito dal marchio e la sua potenziata capacità d'attrazione (c.d. *selling power* – *valore di vendita*) hanno comportato un crescente aumento della sua importanza e del suo valore economico³². Tanto che il marchio è, ad oggi, tra le risorse immateriali di maggior valore per le aziende: la prova sta nel fatto che, anche dopo un certo sforzo di memoria, trovare dei prodotti “unbranded” è quanto mai complicato. Anzi è sempre più frequente notare che anche soggetti appartenenti a settori per così dire “atipici” rispetto all'utilizzo del marchio oggi investono su di essa³³.

³¹ Corte di Giustizia Europea, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, C- 206/01, 12 novembre 2002; *Google France SARL v. Louis Vuitton Mallettier* (C- 236/08), *Viaticum SA, Luteciel SARL* (C- 237/08); *Interflora Inc. v. Marks & Spencer plc. Flowers Direct On-line*, C- 323/09, 22 settembre 2011, para. 37 in www.eur-lex.europa.eu.

³² J. BLYTHE, *Fondamenti di marketing*, Pearson, London, 2007, p. 43.

³³ C. A. PRATESI, G. MATTIA, *Branding – strategia, organizzazione, comunicazione e ricerche per la marca*, McGraw-Hill, Milano, 2006, p. 11 e ss.

L'attività di *marketing*, in cui oggi le aziende investono molto, ha fatto del marchio un importante mezzo di comunicazione, persino indipendentemente dalla sua utilizzazione per indicare prodotti o servizi.

La tutela di questa funzione pubblicitaria o suggestiva si è, negli anni, rafforzata anche attraverso l'istituzione di una nuova categoria di marchio: il c.d. marchio notorio³⁴, di cui vedremo nel proseguo della trattazione.

1.3.3 Le diverse tipologie di marchi

Chiarita la natura e la funzione dei marchi è possibile suddividere detti segni identificativi in diverse tipologie³⁵.

In particolare, in base all'attività di impresa, distinguiamo: i marchi di fabbrica, se apposti su prodotti realizzati dal titolare del marchio e i marchi di commercio, se utilizzati dal commerciante e apposti su prodotti creati da altri soggetti.

Tale distinzione si coordina con la normativa in materia di responsabilità del produttore per il danno da prodotto difettoso di cui al Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005) in forza del quale è assoggettato a tale forma di responsabilità "*chi si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio (..) marchio*": l'apposizione del proprio segno identificativo consente quindi di qualificare il soggetto come responsabile.

Vi sono, poi, i marchi di servizi che contraddistinguono l'esecuzione di una prestazione e non un prodotto: in questi casi il marchio incontra alcune difficoltà in ragione del fatto che le prestazioni sono, per natura, difficilmente suscettibili di essere contraddistinte con un segno materiale.

L'uso del marchio di servizio potrà quindi avvenire con modalità alternative ossia apponendo materialmente il segno sulle cose attraverso cui si estrinseca il servizio: e quindi, ad esempio, sulle uniformi del personale che presta l'attività,

³⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 38 e ss.

³⁵ V. M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio Ditta, Insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale, Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 94 e ss.

sui documenti che presentano o incorporano il servizio, sui beni attraverso cui la prestazione si realizza, ovvero nel materiale pubblicitario che ad esso si riferisce³⁶.

La dottrina³⁷ distingue poi i marchi generali, che sono quelli che contraddistinguono più tipologie di prodotti o servizi, anche diversi tra loro, provenienti dalla stessa impresa (v. marchio Volkswagen apposto alle auto Golf, Polo, Passat etc.) e i marchi specifici che, invece, sono utilizzati dal titolare solo per differenziare un determinato bene o servizio (v. marchio Nutella o Estathe).

Quindi mentre i marchi generali veicolano un messaggio circa l'impresa produttrice, quelli speciali non evocano direttamente l'impresa produttrice, ma sono focalizzati sul singolo prodotto e sulle sue specifiche caratteristiche.

Accanto al marchio principale, destinato a contraddistinguere i beni e servizi dell'imprenditore, si collocano i marchi difensivi o protettivi, registrati dal titolare del marchio principale per evitare i rischi della contraffazione.

Trattasi infatti di marchi simili a quello principale, ma distinti che l'imprenditore può registrare al fine di ampliare il raggio di tutela di un determinato marchio contro eventuali imitazioni da parte dei concorrenti.

Come vedremo, tali marchi non sono (eccezionalmente) soggetti a decadenza per non uso se è utilizzato il marchio principale³⁸.

Un'ultima importante distinzione, sempre operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, riguarda i marchi forti e i marchi deboli e concerne il diverso grado di capacità distintiva dei segni.

Sono infatti considerati forti i marchi dotati di uno spiccato potere individualizzante, e cioè quelli in cui le parole, le figure e gli altri elementi che li compongono non presentano, almeno immediatamente, alcuna attinenza

³⁶ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 87 e ss.

³⁷ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 57 e ss. M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio, Ditta, Insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 50 e ss. G. SENA, *Diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffè Editore, Milano, 2007, p. 36 e ss. G. M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 894 e ss.

³⁸ G. SENA, *Diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffè Editore, Milano, 2007, p. 36 e ss.

concettuale o nesso logico con il prodotto da essi contraddistinto, essendo frutto di fantasia, di trasposizione metaforica o di altro originale accorgimento³⁹.

Sono stati giudicati, tra i tanti, forti: il marchio Juventus per una squadra di calcio⁴⁰; Playboy per una rivista⁴¹; Rolex per orologi⁴²; Fabriano per la carta⁴³.

Sono, invece, ritenuti deboli i marchi dotati di una ridotta capacità distintiva in quanto aderenti concettualmente ai prodotti contraddistinti: si tratta dei c.d. marchi espressivi contenenti, tra l'altro, la denominazione generica del prodotto ovvero l'indicazione descrittiva delle sue caratteristiche, nonché i marchi costituiti da parole del linguaggio comune o aventi un significato semantico affine ai prodotti o servizi identificati, rielaborati senza un particolare apporto creativo.

Sono stati considerati, tra i tanti, deboli: il marchio British School per una scuola di inglese⁴⁴ oppure Swatch per orologi⁴⁵.

Occorre precisare che la qualificazione del segno come marchio debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva: ai marchi forti è concessa una tutela più estesa⁴⁶.

Si è, infatti, sostenuto che mentre per il marchio debole anche lievi modifiche o aggiunte sono sufficienti ad escluderne la confondibilità e quindi il verificarsi di un'ipotesi contraffattiva, attribuendo rilevanza alle sole riproduzioni pressochè integrali, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni o le modifiche, anche se rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del marchio, ossia il suo nucleo ideologico⁴⁷.

La *ratio* di tale considerazione ha carattere pro-concorrenziale, l'obiettivo, infatti, è quello di lasciare le parti dei marchi deboli costituite da denominazioni generiche e da indicazioni descrittive a disposizione di tutti gli operatori del

³⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 40 e ss.

⁴⁰ Trib. Torino 05/11/1999 in AIDA, Rep. 2000, voce IV.3.3

⁴¹ Trib. Napoli 26/02/2002 in in Dir. Inf., 2002, p. 1005 e ss.

⁴² Trib. Torino 30/04/1985 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1958, p. 957 e ss.

⁴³ Trib. Ancona 03/09/1996 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1997, p. 328 e ss.

⁴⁴ Trib. Roma 27/02/2004 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2004, p. 675 e ss.

⁴⁵ Trib. Torino 15/11/1999 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2000 p. 922 e ss.

⁴⁶ F. CIONTI, *Sulla confondibilità dei marchi deboli*, in Riv. Dir. Ind. 2011, p. 9; F. CIONTI, *Ancora sul marchio debole*, in Riv. Dir. Ind. 2013, p. 34; Cass. Civ. Sez. I 17 Maggio 2016, n. 10078, in Ced. Cass. 2016, p. 845 e ss.; Cass. 29 Settembre 2009 n. 5357 in GADI 2009, n. 5357 p. 236 e ss..

⁴⁷ Cass. 02/02/2004 n. 3984 in Ced. Cass. 2004; Cass. Civ. 19/04/2000 n. 5091 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2000, p. 347 e ss..

mercato, senza dare luogo ad ipotesi di contraffazione, onde evitare situazioni ingiustificate di monopolio.

La giurisprudenza ritiene che una capacità distintiva originariamente inesistente ovvero debole possa aumentare, in virtù dell'uso che venga fatto del segno, assumendo un significato individualizzante.

Si parla a tale proposito di *secondary meaning*.

Vi rientrano, secondo la giurisprudenza, i marchi Cicciobello per un bambolotto⁴⁸; Touring per servizi turistici⁴⁹; Eurochocolate per una fiera sulla cioccolata⁵⁰.

Si tratta del fenomeno opposto rispetto alla volgarizzazione o generalizzazione di un marchio (che integra una ipotesi di decadenza del marchio) che si verifica quanto un segno perde la propria potenzialità distintiva e non è più utile ad individuare un certo nucleo produttivo, ma viene utilizzato per indicare ogni prodotto dello stesso genere anche laddove immesso sul mercato da imprese differenti.

In questo caso il marchio perde la propria capacità distintiva e si trasforma in mera denominazione comune dei prodotti aventi caratteristiche merceologiche analoghe: si pensi ai marchi Premaman⁵¹, Cellophan⁵² e Aspirina⁵³.

1.3.3.1 Breve focus sui marchi collettivi

Infine è possibile distinguere tra marchi individuali e marchi collettivi.

La funzione del marchio individuale è quella di contraddistinguere prodotti o servizi provenienti da una certa impresa.

La funzione del marchio collettivo è, invece, essenzialmente quella di garanzia qualitativa, ossia di garanzia al pubblico che il prodotto o servizio per cui il marchio collettivo è usato offre determinate caratteristiche.

⁴⁸ Trib. Catania 07/12/2002 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2002, p. 503

⁴⁹ Trib. Viterbo 22/04/2002 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2002, p. 82

⁵⁰ Trib. Perugia 05/10/2000 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2000, p. 256

⁵¹ Cass. Civile 6180/1984 in Riv. Dir. Ind., 1985, p. 222.

⁵² Cass. Civile 5833/1978 in Foro it., 1979, p.93

⁵³ App. Milano 28/05/1954 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1954, p. 643

In sostanza il marchio collettivo non indica la provenienza imprenditoriale del bene, ma assicura al consumatore che questo abbia una determinata origine (intesa in senso geografico) natura o qualità; resta comunque garantita la funzione, in questo caso secondaria, di valenza di indicazione di provenienza del bene dalla cerchia di imprese autorizzate all'uso del marchio⁵⁴.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai marchi “Interflora” concernenti il servizio di vendita e spedizione di piante e fiori ovvero al marchio “Pura lana vergine” nell'ambito dell'abbigliamento e dei tessuti.

I marchi collettivi possono essere registrati, ai sensi dell'art. 2570 c.c. e 11 c.p.i, dai soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, preposti a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi per poi concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.

Nei marchi collettivi, quindi, si assiste ad una dissociazione tra il titolare del segno e il suo utilizzatore.

Elemento fondamentale del marchio collettivo è il regolamento che, depositato unitamente alla domanda di registrazione del marchio collettivo, individua i principi secondo cui tale marchio può essere concesso in licenza, i controlli sul rispetto delle condizioni di licenza e le relative sanzioni in caso di inosservanza.

Il rispetto del regolamento risulta essenziale anche nell'interesse dei consumatori.

La previsione di questi regolamenti è, infatti, sintomatica della funzione di garanzia qualitativa svolta dai marchi collettivi, nel senso che le condizioni d'uso del segno individuano la qualità garantita dal marchio ed i controlli e le sanzioni assicurano l'effettiva presenza nei prodotti o nei servizi delle caratteristiche qualitative “promesse” dal marchio.

I marchi collettivi vanno distinti dalle indicazioni geografiche e dai marchi di qualità.

⁵⁴ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 34 e ss..

Infatti, sebbene anch'essi prevedono e regolamentano l'ipotesi di uso plurimo dello stesso segno da parte di una pluralità di imprese, va messa in luce una fondamentale distinzione.

I marchi collettivi nascono da un atto di autonomia privata rappresentato dalla domanda di registrazione del segno e ancor prima dall'istituzione del rapporto che lega il richiedente la registrazione del segno alle imprese destinate ad utilizzarlo.

Viceversa, nel caso delle indicazioni geografiche e dei marchi di qualità, la riserva di utilizzazione del segno a favore di certe imprese è prevista dalla legge.

La tutela di tali segni e le relative modalità di utilizzo sono, quindi, dettate da una previsione normativa, sia essa nazionale, europea ovvero internazionale.

Ai marchi collettivi si applica la disciplina dei marchi individuali, in quanto compatibile, ferme le regole particolari per essi specificatamente dettate (art. 11 c.p.i).

1.3.4. I requisiti per la registrazione.

L'acquisto del diritto esclusivo di marchio si perfeziona mediante un atto di accertamento della pubblica amministrazione, la registrazione, salvo quanto si vedrà circa l'uso di fatto del segno⁵⁵.

La registrazione integra quindi la fattispecie costitutiva del diritto⁵⁶ e considerata con favore dal legislatore, rispetto all'uso di fatto del marchio, in quanto garantisce la certezza del diritto; fermo restando che l'ordinamento tutela anche le esigenze di protezione provenienti dalle imprese che abbiano di fatto usato un marchio senza procedere alla registrazione.

Ai fini della registrazione, il segno deve essere:

- (i) idoneo ad essere registrato come marchio;
- (ii) dotato dei caratteri della liceità e non decettività, della novità e della capacità distintiva.

⁵⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 97.

⁵⁶ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 443.

Nel nostro ordinamento si parla, in proposito, di requisiti per la validità della registrazione del marchio.

Nel diritto europeo, questi medesimi presupposti vengono invece considerati in una prospettiva rovesciata, nel senso che si ritiene che la registrazione possa essere concessa soltanto laddove non ricorrano gli impedimenti previsti dalla legge⁵⁷.

Seguendo la terminologia europea si parla di impedimenti assoluti (inidoneità ad essere registrato come marchio; mancanza della capacità distintiva; illiceità e decettività) ed impedimenti relativi (assenza di novità).

Agli impedimenti assoluti sono sottese ragioni che attengono ad un vizio intrinseco del segno ovvero a ragioni di interesse generale tali da renderlo inidoneo a svolgere le funzioni di marchio; mentre gli impedimenti relativi sono legati ad una situazione di conflitto con diritti anteriori di terzi.

Tale analisi consente di comprendere le ragioni per cui gli impedimenti assoluti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse (mediante opposizione) e, sulla loro base, può essere promossa una causa di nullità del marchio anche su iniziativa del pubblico ministero; essi, inoltre, possono essere rilevati d'ufficio dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti nel corso della procedura di registrazione.

Viceversa gli impedimenti relativi possono essere fatti valere solo dal titolare di diritti anteriori o dal suo avente causa; nel caso di difetto di novità sia nel corso della procedura di registrazione (mediante opposizione) che successivamente alla registrazione (con azione di nullità); in tutti gli altri casi solo dopo la registrazione con l'azione di nullità.

⁵⁷ A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, 2017, p. 81 e ss.

Gli impedimenti assoluti.

Si è detto che gli impedimenti assoluti derivano dalla intrinseca inidoneità del segno a fungere da marchio ovvero dalla presenza di ragioni di ordine generale che impediscono il riconoscimento di un diritto di esclusiva sul segno.

A) Ciò chiarito, solo i segni che corrispondono alla definizione legale di marchio possono essere validamente registrati: si parla di idoneità del segno ad essere registrato come marchio.

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

Il fatto che l'entità per cui si chiede la registrazione debba essere un “segno” va intesa nel senso che essa deve essere in grado di trasmettere un significato, una comunicazione alle persone che con essa entrano in contatto.

E tra i concetti che il segno esprime al pubblico vi deve essere un significato distintivo, ossia di individuazione della provenienza imprenditoriale del prodotto o servizio (*“purchè sia atto a distinguere”*)⁵⁸.

Oltre che un segno atto a distinguere, l'entità da registrare come marchio deve essere rappresentabile graficamente, ossia riproducibile in un documento⁵⁹.

Si richiede cioè che il segno possa essere “raffigurato” in modo chiaro, preciso, completo, facilmente accessibile ed intellegibile⁶⁰.

Tra i segni registrabili l'art. 7 c.p.i. indica in primo luogo le parole e i disegni.

Il marchio costituito da solo parole è detto marchio denominativo o verbale (ad es. “Coca-Cola”).

⁵⁸ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino 2017, p. 64 e ss

⁵⁹ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale*, CEDAM, Padova, 2014, p. 53.

⁶⁰ Corte di Giustizia Europea, 24 Giugno 2004, causa C-49-02 in eur-lex.europa.eu.

Il marchio formato esclusivamente da figure, lettere o numeri è invece detto marchio figurativo o emblematico (ad esempio le due C incrociate di Chanel).

Nel caso delle figure, ossia dei marchi rappresentati per mezzo di raffigurazioni, elementi grafici o immagini la giurisprudenza ha affermato che un segno eccessivamente semplice, quale può essere una figura geometrica di base (si pensi ad un cerchio, ad una linea o ad un rettangolo) non può essere validamente registrato come marchio⁶¹.

E' detto misto il marchio che risulta dalla combinazione di parole e figure (ad es. la locuzione "Rolex" accompagnata da una corona oppure "Lacoste" accompagnata da un cocodrillo).

I marchi di forma sono quelli che consistono nella forma o nella confezione del prodotto; sul punto va detto che non possono essere registrati come marchi i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto ovvero dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ovvero dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9 c.p.i.).

Per potersi registrare come marchio deve quindi trattarsi di una forma non consueta, arbitraria o di fantasia alla quale, cioè, siano estranei sia i compiti estetici che quelli funzionali o, comunque, di utilità particolare⁶².

In altre parole, *conditio sine qua non* per poter ammettere la registrazione di tali marchi è che si tratti di una forma individualizzante⁶³.

Si parla, a tale proposito, di estraneità del marchio rispetto al prodotto: in altre parole affinché una certa entità sia idonea ad essere registrata come marchio è necessario che sia concettualmente separabile dal bene contraddistinto, altrimenti il marchio non sarebbe più segno distintivo, ma componente intrinseco, caratteristica qualitativa del bene⁶⁴.

⁶¹ Trib. UE 21 Aprile 2015 con nota di M. ANDREOLETTI, *Commento alle decisioni del Tribunale dell'Unione Europea sul motivo damier di Luis Vuitton*, in Riv. Dir. Ind. 2015, p. 349 in cui il c.d. motivo damier (motivo a scacchiera marrone e beige) è stato considerato privo di capacità distintiva in quanto basico e banale. Sentenza analoga è stata pronunciata in Cina nel 2013 sul motivo Burberry Check (composto da una peculiare combinazione di linee di colore rosso e nero su un fondo beige).

⁶² Cass. Civile Sez. I, 21 Maggio 1981, n. 333 in Foro it., 1981, p. 491

⁶³ Trib. Venezia, 15 Febbraio 2012, in Foro it., 2012 p. 1300

⁶⁴ P.AUTERI, G.FLORIFA, V. MANGINI, G.OLIVIERI, M. RICOLFI, M. ROMANO, P. SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.

Per i marchi di forma la disciplina è particolarmente rigorosa in quanto si vuole evitare che il monopolio sul segno si traduca in un monopolio sul prodotto sottraendolo alla libera disponibilità degli altri operatori del settore.

Il codice ammette, poi, la registrazione di marchi consistenti in combinazioni o tonalità cromatiche capaci di esprimere un'effettiva funzione individualizzante e non una mera funzione attrattiva e decorativa⁶⁵.

Quanto ai marchi di suono essi si traducono nel trasferimento sul pentagramma di una composizione musicale (c.d. *jingle*), sempre laddove idonei a svolgere la funzione distintiva dell'origine imprenditoriale dei beni contrassegnati⁶⁶. Viceversa non sono registrabili i suoni che non si riescano a codificare all'interno dello spartito musicale (v. gracchio di un corvo).

Meno fortuna ha avuto il marchio olfattivo, in primo luogo, per l'impossibilità di essere rappresentato graficamente in modo completo ed inequivocabile: si è ritenuto, infatti, che la formula chimica non sia in grado di soddisfare il requisito della rappresentazione grafica chiara e precisa⁶⁷.

In secondo luogo, lo scarso successo del marchio olfattivo dipende dall'impossibilità di configurare una fragranza quale segno che valga a distinguere il prodotto in funzione della sua particolare provenienza, ma piuttosto in termini di prodotto in sé considerato.

Una disciplina particolare è poi dettata per i segni presi in considerazione dell'art. 8 c.p.i. e 10 c.p.i.: si tratta dei ritratti, dei nomi di persona e dei segni notori e degli stemmi e degli emblemi di cui all'art. 10 c.p.i.

Infatti, in questi casi, il legislatore riserva la loro registrazione a soggetti c.d. aventi diritto in quanto titolari, sul segno, di diritti anteriori diversi da diritti sul segno come segno distintivo.

Si prevede così un'eccezione (c.d. riserva di registrazione) alla regola generale prevista dall'art. 19 c.p.i. secondo cui chiunque può essere validamente titolare di un marchio senza che siano richiesti particolari requisiti soggettivi ed in

⁶⁵ Cass. Civ. Sez. III, 14 Maggio 2001, n. 3666 in Foro it., 2002 p. 2539.

⁶⁶ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffè, Milano, 2016, p. 165 e ss..

⁶⁷ S. SANDRI, R. RIZZO, *I nuovi marchi. Forme, colori, odori suoni ed altri*, Ipsoa, Milano, 2002 p. 3 e ss..

Corte di Giust., 12 Dicembre 2002, causa C-273/00 in eur-lex.europa.eu.

particolare senza che il titolare debba necessariamente essere un imprenditore, come si riteneva prima della riforma della Legge Marchi del 1992⁶⁸, ferma l'intenzione di impiego del marchio sul mercato⁶⁹.

In particolare in base all'8 c.p.i. comma 1 *“i ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso”*.

Si precisa, sul punto, che all'interno di ciascuna di queste cerchie i vari congiunti risultano posizionati dalla legge in una condizione di parità: pertanto l'autorizzazione alla registrazione e all'uso del segno come marchio, qualora vi siano più soggetti all'interno della stessa cerchia, deve essere resa da tutti questi soggetti, all'unanimità.

Laddove non vi siano più parenti entro il quarto grado il segno deve ritenersi liberamente utilizzabile.

La forma del consenso è libera.

I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso dei prossimi congiunti. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso come ditta.

Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi o dei prossimi congiunti: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

⁶⁸ SENA, *Il diritto dei marchi*, Giuffrè Editore, Milano, 2002 p. 41 e ss.

⁶⁹ P. SPADA, *La legittimazione alla domanda* in G. MARASA', P. MASI, G. OLIVIERI, P. SPADA, M.S. SPOLIDORO, M. STELLA RICHTER, *Commento tematico alla legge dei Marchi*, Giappichelli Editore, Torino, 1998 p. 221 e ss..

Nel caso di ritratti, ossia delle raffigurazioni di una certa persona fisica comprese le caricature e le riproduzioni parziali tali da identificare e riconoscere, in esse, la persona raffigurata, la riserva di registrazione è assoluta⁷⁰.

Parimenti accade nel caso dei nomi di persona notori; mentre nel caso di nomi di persona non notori, l'uso del nome altrui come marchio incorre nei limiti sopra menzionati (l'uso non deve ledere la fama, il credito o il decoro del titolare del marchio; ferma la discrezionalità dell'UIBM di subordinare comunque la registrazione al consenso del titolare del nome o dei suoi congiunti); precisando che, analogamente a quanto accade per i ritratti, la nozione di nome si estende non solo al prenome e al cognome, ma ad ogni segno capace di individuare una determinata persona, compresi i soprannomi e gli pseudonimi.

Il più rigoroso regime rispetto alla tendenziale libera appropriabilità come marchio del nome altrui non notorio è dovuta al fatto che è possibile che un marchio denominativo, che il registrante ritiene di fantasia, in realtà corrisponda al nome di un altro soggetto.

Ma, nel caso del nome altrui notorio, la norma vuole riservare in via esclusiva al titolare di tale nome il potere di vendita (c.d. *selling power*) insito in quel segno, consentendogli di trarne tutte le utilità economiche che può generare e proteggendolo contro forme di sfruttamento parassitario della notorietà da lui acquisita da parte di terzi.

Infine l'art. 10 c.p.i. prevede che gli stemmi, gli emblemi e i simboli di interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione⁷¹ a meno che l'autorità competente non abbia prestato il proprio consenso.

B) Nell'ambito degli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio va, poi, menzionata la contrarietà del marchio alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e la decettività del segno.

Ex art. 14 c.p.i. è, infatti, fatto divieto di registrare segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume (requisito della liceità) (*art. 14 co. 1 lett a*).

⁷⁰ Pret. Roma, ord. 18 Aprile 1984, in Foro it. 1984, p. 2030 e ss. caso Lucio Dalla c. Autovox.

⁷¹ Nella giurisprudenza italiana la previsione di cui all'art. 10 c.p.i. ha portato a negare la registrabilità di un marchio rappresentativo della bandiera di uno Stato (v. Cass. 7 Marzo 1996 n.1805 in www.cortedicassazione.it)

Trattasi di tutte le ipotesi in cui il segno che si vorrebbe registrare come marchio contrasti con un divieto posto da una norma imperativa⁷²; con in principi fondamentali su cui è basato l'ordinamento dello Stato (si pensi ai segni aventi una valenza razzista ovvero che richiamino attività eversive o terroristiche)⁷³; ovvero con il comune senso del pudore ed, in generale, con i principi morali⁷⁴.

Tale norma ha avuto una applicazione marginale⁷⁵.

Sono, inoltre, esclusi dalla registrazione anche i segni originariamente idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (c.d. requisito della veridicità o della non decettività del marchio)⁷⁶ (*art. 14 co. 1 lett b*).

L'ipotesi in esame riguarda il caso in cui il segno sia di per sé ingannevole sin dal momento del deposito della domanda di registrazione (decettività originaria).

Tale circostanza osta alla registrazione del marchio e laddove esso venga comunque registrato, ne comporta la nullità ex art. 25 c.p.i.

Diversa è l'ipotesi di segni non ingannevoli *ab origine* che assumano una valenza decettiva in un momento successivo in ragione dell'uso che ne è stato fatto. In tali casi si parla di decettività sopravvenuta che si risolve in una causa di decadenza del marchio (validamente) registrato ex art. 26 c.p.i.

L'importanza di tale previsione ha assunto una crescente importanza a tutela del consumatore essendo, come vedremo, venuto meno il vincolo che legava il marchio all'azienda in caso di cessioni ed essendosi rafforzate le facoltà di disposizione del marchio da parte del titolare mediante contratti di licenza.

⁷² App. Roma 27 Settembre 1993, GADI, 1994, p. 416, caso di un marchio contrario con il divieto di pubblicità per gli articoli da fumo.

⁷³ N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa*, Utet, Torino, 2009 p. 129 e ss.. Trib. UE 20 Settembre 2011, marchio "URSS" in www.eurolex.eu

⁷⁴ Trib. Milano 17 Dicembre 2005, in Foro it. 2006 p. 907 e ss., relativo ad un marchio ritenuto contrario al buon costume in quanto rappresentazione dinamica di un comportamento sessuale.

⁷⁵ L'analoga previsione in ambito europeo è stata applicata dal Tribunale Europeo, 20 Settembre 2011, causa T-232/2010 caso "stemma sovietico", dove è stato considerato contrario all'ordine pubblico il marchio "URSS" in www.eurolex.eu.

⁷⁶ La Cassazione (sent. Cass. 9 Aprile 1996 n. 3276 in Il Dir. Ind. 1996, p. 804 e ss. con nota di A.TONI, *La decettività solo italiana del marchio "cotonelle"*) ha dichiarato invalida la registrazione del marchio "cotonelle" registrato per una carta igienica e quindi per un prodotto destinato ad essere fabbricato con materia prima cartacea ed in assenza di qualsiasi componente derivante dal cotone.

L'inganno, in base all'art. 14 c.p.i., può riguardare, in primo luogo, la provenienza geografica del prodotto o servizio, laddove l'origine geografica evocata dal marchio appaia determinante agli occhi del consumatore ai fini dell'acquisto⁷⁷.

In secondo luogo il consumatore può risultare ingannato sulla natura o sulla qualità dei beni laddove il marchio suggerisca la presenza di determinate caratteristiche ovvero certo standard qualitativo, in realtà inesistente sebbene determinati sulle scelte del consumatore⁷⁸.

In entrambi i casi il parametro di riferimento è rappresentato dal consumatore medio “*normalmente informato e ragionevolmente attento*”⁷⁹.

C) Non possono, infine, costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare, quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi ovvero da informazioni aventi carattere puramente descrittivo concernenti, ad esempio, la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o del servizio.

Come si è detto, infatti, il marchio deve poter distinguere un bene da tutti gli altri beni dello stesso genere presenti sul mercato in ragione di un determinato nucleo produttivo senza che la sua registrazione si risolva in un ingiustificato monopolio di diciture di uso comune a danno degli operatori del settore.

E a tal fine è fondamentale verificare se il consumatore medio percepisca un certo segno quale caratteristica intrinseca del bene ovvero quale indicazione della sua origine imprenditoriale.

Si evidenzia che affinché sia ritenuta dotata di carattere distintivo una certa entità non è peraltro richiesto un grado particolarmente elevato di originalità, creatività od inventività purchè sia in grado di comunicare al consumatore la provenienza dl prodotto o servizio⁸⁰.

⁷⁷ Trib. Torino, 30 Novembre 2006, in Foro It. 2007, p. 815, caso marchio “Bavaria” per una birra; Tribunale Vicenza 22 Luglio 1993 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1994 p.3066; marchio “Dolomiti” per un burro

⁷⁸ Cass. 9 Aprile 1996, n. 3276, marchio “Cotonelle” per la carta igienica in Il Dir. Ind., 2006, p. 804 e ss.

⁷⁹ Cass. 26 Marzo 2004 n. 6080, il Dir. Ind., 2004, p. 527 e ss, caso “Parmacotto”.

⁸⁰ M.S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. debili*, in Dir. Ind. 2007 p. 39 e ss.; L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in Dir. Ind. 2007 p. 19 e ss..

In relazione alla maggiore o minore capacità distintiva i marchi si dividono, come già evidenziato in precedenza, in marchi forti e deboli.

La capacità distintiva può poi, in relazione al medesimo segno, variare a seconda dei prodotti o servizi contrassegnati, del pubblico di riferimento e del passare del tempo; fermo restando che il momento temporale di riferimento per la validità del titolo è quello del deposito della domanda: il segno deve, cioè, possedere capacità distintiva a quella data (c.d. capacità distintiva originaria o intrinseca).

La legge tiene altresì conto del fatto che vi sono marchi che, grazie all'uso che ne viene fatto, acquistano carattere distintivo sebbene ne fossero originariamente privi (fenomeno del c.d. *secondary meaning*) ovvero perdono la loro distintività sebbene in origine ne fossero dotati (c.d. volgarizzazione). La percezione di un segno come distintivo da parte del pubblico può, infatti, mutare nel tempo.

In particolare se un segno originariamente privo di capacità distintiva l'abbia acquistata prima del deposito della domanda, chiaramente, in applicazione della regola generale, se ne ammette il deposito.

Di maggiore rilievo è la previsione di cui al co. 3 dell'art. 13 c.p.i. in base al quale non può essere dichiarato nullo un marchio privo di capacità distintiva al momento del deposito della domanda di registrazione se, in forza dell'uso che ne sia stato fatto quale strumento di identificazione dell'origine imprenditoriale del bene⁸¹, abbia acquistato tale requisito nelle more tra la registrazione e la proposizione dell'azione/eccezione di nullità.

Viceversa il successivo venir meno del requisito della capacità distintiva del marchio integra una causa di decadenza, come vedremo nel proseguo.

D) Oltre ai requisiti che un segno deve presentare per poter essere validamente registrato come marchio, il c.p.i. prevede, come norma di chiusura, il divieto di registrazione del marchio in malafede di cui all'art. 19 co. 2 c.p.i, pena la nullità della relativa registrazione.

⁸¹ Corte di Giustizia Europea, 18 Giugno 2002, C299/1999 in eur-lex.europa.eu, caso Philips; Corte di Giustizia Europea, 7 Luglio 2005, C 353/2003 in eur-lex.europa.eu, caso Nestlé.

Fermo l'onere della prova dello stato soggettivo di malafede in capo a chi impugna la registrazione.

Nella normativa comunitaria e nelle norme di altri ordinamenti europei il divieto di registrazione del marchio in malafede è previsto quale impedimento assoluto (di qui la sua trattazione in questo paragrafo) nel nostro ordinamento, la registrazione in malafede, rileva solo quale causa di nullità assoluta della registrazione.

Gli impedimenti relativi

E) L'inidoneità del segno ad essere registrato come marchio, l'illiceità, la decettività e l'assenza di capacità distintiva sono, come abbiamo visto, gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio e possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse

Discorso diverso riguarda gli impedimenti relativi che attengono al difetto di novità del segno e quindi all'incompatibilità con diritti anteriori di soggetti terzi. In questi casi ci si trova, quindi, di fronte ad un conflitto di tipo meramente privato: di qui la legittimazione relativa a proporre opposizione alla registrazione ovvero a far valere la relativa causa di nullità⁸².

Il diritto dei marchi prende in considerazione tre diverse categorie di diritti anteriori che possono impedire la registrazione di un marchio o determinarne l'invalidità per difetto di novità: (a) i marchi anteriori registrati; (b) i segni distintivi di impresa diversi dai marchi anteriori registrati e (c) le altre categorie di diritti esclusivi indicati dalla legge.

La presenza di marchi registrati anteriori (ipotesi a) impedisce la valida registrazione di un marchio successivo in tre diverse situazioni che corrispondono alle tre ipotesi in cui l'uso di un segno posteriore costituisce contraffazione di un marchio ai sensi dell'art. 20 co. 1 lett. a), b) e c) c.p.i., ossia:

i) quando il marchio di cui si chiede la protezione è identico al marchio anteriore di un terzo ed i prodotti o servizi rispetto ai quali è chiesta la registrazione

⁸² M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 398 e ss

sono a loro volta identici ai prodotti o servizi rispetto ai quali il marchio anteriore è registrato (*art. 12 comma 1 lett. c*);

ii) quando il marchio di cui si chiede la tutela è identico o simile al marchio anteriore di un terzo ed i prodotti o servizi rispetto ai quali è chiesta la registrazione sono, a loro volta, identici o affini ai prodotti o servizi rispetto ai quali il marchio anteriore è registrato, laddove ciò possa determinare un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (*art. 12 comma 1 lett. b*).

iii) quando il marchio di cui si chiede la protezione è identico o simile al marchio anteriore di un terzo che goda di rinomanza laddove “*l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi*” (*art. 12 comma 1 lett. e*)⁸³.

In tutti questi casi il marchio non può dirsi “nuovo”.

Con riferimenti a queste ipotesi va, poi, precisato che per marchio “anteriore” deve intendersi quel marchio la cui domanda di registrazione è stata presentata in data anteriore precedente⁸⁴ e per valutare la novità vanno posti a confronto i segni così come risultanti dalle rispettive registrazioni o domande di registrazione ed i prodotti o servizi ivi indicati.

(iv) Il segno anteriore invalidante può poi essere, a talune condizioni, anche un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto), un nome a dominio, un'insegna, una ditta o altro nome commerciale.

In particolare affinché un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) configuri un impedimento alla valida registrazione di un marchio successivo simile o identico è necessario, in primo luogo che il segno anteriore sia “*già noto*” (*art. 12 co. 1 lett. a*), specificando che “*l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della*

⁸³ Il Tribunale Europeo 22 Gennaio 2015 causa T-393/2012, caso “Kenzo”, in www.eurlex.eu ha negato la registrabilità del marchio Kenzo per bini perché esso avrebbe approfittato dell'attrattività che tale segno ha guadagnato nel campo della moda.

⁸⁴ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffè, Milano, 2016, p. 193 e ss. .

pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso”.

Il potere invalidante del marchio di fatto sorge, pertanto, solo con il raggiungimento di una sua notorietà, intesa come conoscenza del segno presso il pubblico quale marcatore dell’origine imprenditoriale di un certo bene. Essa consiste, quindi, in una notorietà “qualificata”: il segno deve essere conosciuto quale marchio⁸⁵.

Trattasi, peraltro, dello stesso presupposto a cui, come vedremo, è subordinato l’acquisto di diritti esclusivi sui marchi di fatto.

Tali previsioni sono espressione del *favor* del legislatore rispetto alla procedura di registrazione.

In tale contesto assume importanza stabilire il confine tra notorietà locale (in presenza della quale il segno non ha potere invalidante) e notorietà generale.

Sul punto, sebbene siano state assunte posizioni differenti in ordine alla soglia di estensione territoriale necessaria affinché possa parlarsi di notorietà generale, si ritiene preferibile l’orientamento che esclude la necessità di una estensione della notorietà all’intero territorio nazionale, purchè non si tratti di un preuso molto circoscritto territorialmente con una conoscenza del marchio che non va oltre questo ristretto ambito territoriale⁸⁶.

Nel caso di notorietà locale al preutente è comunque garantito il diritto a continuare ad utilizzare il segno nei limiti del preuso, ma, si badi, la norma non gli riserva alcuna esclusiva. Pertanto si deve ammettere la coesistenza, nella zona del preuso, del marchio di fatto anteriore e del marchio registrato successivo, ferma l’imposizione in capo al registrante di adottare gli accorgimenti necessari ad evitare un rischio di inganno ai consumatori⁸⁷.

Soddisfatto il requisito della notorietà, il potere invalidante del marchio di fatto è subordinato alla circostanza che la registrazione successiva riguardi prodotti

⁸⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p.398 e ss. 141 e ss; G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 1894 e ss.

⁸⁶ A. VANZETTI. C. DI CATALDO, *Manuale Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 P. 186 e ss. ; Trib. Napoli, ord. 26 Marzo 2004 n. 4732; App. Milano, 8 Febbraio 2010, n. 5530 in Riv. Dir. Ind. 2010, II, p. 761.

⁸⁷ A. VANZETTI. C. DI CATALDO, *Manuale Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 186 e ss.

o servizi identici o affini e che, a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

Integra (ipotesi b) un impedimento alla registrazione per difetto di novità anche la circostanza che, al momento del deposito della domanda, il segno sia identico o simile “*a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni*”. (art. 12 co. 1 lett. b).

Tale previsione è espressione del principio di unitarietà dei segni distintivi, in forza del quale la novità deve essere rispettata non soltanto tra segni distintivi di tipo omogeneo, ma anche fra segni distintivi diversi quali la ditta, la ragione o denominazione sociale, l'insegna o il nome a dominio usato da altri imprenditori nell'esercizio dell'attività economica e ogni altro segno distintivo (segni distintivi atipici) che godano di una notorietà qualificata generale⁸⁸.

Il preuso di tali segni che comporti solo notorietà locale o il mero uso senza notorietà non impediscono la valida registrazione del marchio posteriore; fermo il diritto di proseguire nell'uso del segno.

La *ratio* del requisito della novità è pertanto quella di tutelare i diritti dei terzi, che vengono protetti da registrazioni di segni confliggenti con i loro diritti anteriori.

Tuttavia, onde evitare che il titolare del segno anteriore maliziosamente ometta di tutelare i propri diritti fino a quando il segno successivo abbia acquisito forza del mercato per poi eliminarlo e acquisire la clientela dell'imprenditore concorrente, l'art. 28 c.p.i. prevede che il marchio posteriore registrato si convalidi

⁸⁸ G.SENA, *Diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffè Editore, 2007, Milano p. 146 e ss. G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 1978 e ss.

se il titolare del segno anteriore confliggente ne tolleri l'uso per cinque anni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, salvo che il marchio posteriore sia stato registrato in mala fede (e cioè con la consapevolezza di depositare un segno interferente con un diritto altrui)⁸⁹.

Si tratta dell'istituto della convalida del marchio che ha come presupposto una tolleranza quinquennale ovvero un uso prolungato nel tempo del marchio posteriore senza contestazione alcuna da parte dell'avente diritto⁹⁰.

È bene precisare che il quinquennio inizia a decorrere dal momento in cui il titolare del diritto anteriore sia venuto a conoscenza dell'uso del marchio posteriore dopo la sua registrazione⁹¹.

La mancata reazione del titolare di un marchio anteriore all'uso che altri ne facciano suscettibile di creare confusione, qualora si protragga nel tempo, fa sorgere, d'altronde, in capo al titolare del marchio posteriore un affidamento meritevole di tutela nella possibilità di continuare nella propria condotta e di beneficiare dell'accreditamento del segno sul mercato frutto della propria attività⁹².

Tale previsione mira, quindi, a tutelare tale affidamento ed il conseguente investimento incorporato nel segno nel presupposto della sua legittimità.

Il carattere eccezionale della norma in esame ne esclude l'operazione analogica al caso in cui il marchio posteriore non sia registrato⁹³.

Una volta verificatesi la convalida del marchio non può più essere proposta l'opposizione alla registrazione, nè l'azione di nullità; né può essere proposta l'azione di contraffazione.

⁸⁹ R. PENNISI, *La convalida del marchio*, Giuffrè, Milano, 1991.

⁹⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 398 e ss.

⁹¹ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale Diritto Industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 204 e ss.; SENA, *IL diritto dei Marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007 p. 97 e ss.; Corte di Giustizia Europea, 22 Settembre 2011, C 482/2009 in eur-lex.europa.eu.

⁹² R. PENNISI, *Tutela del marchio e azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza*, Riv. Dir. Ind., 2015, p.18.

⁹³ Cass. S.U. 1 Luglio 2008 n. 17927 in Diritto e Giustizia online 2008; Cass. 11 Ottobre 2002 n. 14483 in Dir. industriale 2003, p. 246.

Di conseguenza si avrà una coesistenza sul mercato dei rispettivi segni, fermo l'obbligo di adottare gli accorgimenti necessari ad evitare un rischio di confusione per il pubblico.

A tale proposito si tenga conto del fatto che la coesistenza prolungata di due marchi sul mercato aumenta, attraverso ripetute esperienze d'acquisto, la consapevolezza degli stessi consumatori nelle differenze tra marchi e/o prodotti riducendo il pericolo di indurre in inganno il pubblico e quindi giustificando la prosecuzione della coesistenza fra i segni in conflitto.

La sanatoria sopra descritta opera *ex tunc* e ove il marchio posteriore sia stato registrato per una pluralità di prodotti o servizi e l'uso tollerato sia avvenuto solo per una parte di essi la convalida sarà parziale.

Quanto al riparto dell'onere probatorio, grava sul titolare del marchio posteriore provare la tolleranza quinquennale dell'uso; mentre è onere del titolare del diritto anteriore dimostrare la mala fede di colui che ha registrato successivamente il marchio.

Un altro impedimento relativo alla registrazione per difetto di novità è rappresentato dal conflitto con altri diritti esclusivi di terzi indicati dalla legge (ipotesi c).

La registrazione di un marchio può infatti interferire con i diritti che soggetti terzi abbiano acquisito sul segno non in forza del suo impiego in funzione distintiva di beni o servizi (ovvero di attività, di esercizi commerciali), ma ad altro titolo.

Trattasi, in primo luogo, del diritto al ritratto e del diritto al nome (di cui si è già parlato).

Alla valida registrazione di un segno come marchio può, poi, opporsi la circostanza che il suo uso “*costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi*” (art. 14 co. 1 lett. c).

1.3.5 La registrazione del marchio.

Soddisfatti i requisiti sopra menzionati, ai sensi dell'art. 19 c.p.i. *“può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.*

Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente”.

Si parla a riguardo di legittimazione aperta alla registrazione del marchio, con l'unico limite del divieto di registrazione in mala fede di cui all'art. 19 co. 2 e 118 c.p.i.⁹⁴ concernente l'ipotesi di consapevole appropriazione del segno altrui.

Si è detto che la registrazione è l'atto che, ai sensi dell'art. 15 c.p.i., conferisce al beneficiario il diritto esclusivo all'uso del marchio; fermo restando che l'ordinamento non trascura le esigenze di protezione di coloro che abbiano usato un marchio senza procedere alla sua registrazione (sul punto si rinvia alla disciplina del marchio di fatto o del pre-uso di un marchio di cui vedremo nel proseguo della trattazione).

La registrazione ha quindi natura costitutiva⁹⁵ e consiste in un provvedimento amministrativo rilasciato dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che si ottiene al termine di una complesso *iter* che ha inizio con il deposito della domanda ed i cui effetti retroagiscono a tale momento; cosicchè anche gli usi

⁹⁴ M. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in Riv. Dir. Ind. 2002, p. 470 e ss.

⁹⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 91 e ss..

di terzi nel periodo intermedio compreso tra il deposito e la registrazione integrano gli estremi della contraffazione.

La registrazione ha durata di dieci anni dalla data di deposito della domanda, salvo rinnovo.

Non vi sono limiti alla rinnovazione e ciascuna rinnovazione della registrazione ha durata a sua volta decennale dalla scadenza della registrazione precedente, senza soluzione di continuità tra i due periodi.

In mancanza di rinnovazione la registrazione termina di avere efficacia e il marchio si estingue.

Il titolare del marchio ha, in ogni caso, il diritto di rinunciare al marchio prima della scadenza.

L'efficacia della rinuncia è subordinata alla sua annotazione nell'apposito registro e della rinuncia deve essere fatta menzione nel Bollettino Ufficiale dei Marchi di Impresa, con funzione di pubblicità notizia.

L'art. 15 co. 3 c.p.i. individua poi l'estensione merceologica degli effetti della registrazione e precisa che i marchi che non godono di rinomanza sono protetti solo in relazione ai prodotti o servizi identici o affini per i quali è stata presentata domanda; mentre la tutela dei marchi che godono di rinomanza esorbita il limite della affinità merceologica.

Ai sensi dell'art. 156 c.p.i. la domanda di registrazione di marchio deve contenere: l'identificazione del richiedente (ed anche del mandatario, se vi sia); la riproduzione del marchio (precisando che ogni domanda può avere ad oggetto un solo marchio); l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, suddivisi in classi secondo le previsioni dell'Accordo di Nizza.

La domanda deve essere, poi, pubblicata nel Bollettino Ufficiale dei Marchi di impresa, con funzione di pubblicità notizia.

Verificata la regolarità formale della domanda l'UIBM procede quindi ad un accertamento d'ufficio circa la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione ex art. 170 c.p.i.

Tale esame non concerne invece la novità del marchio o, più precisamente, l'esistenza di marchi o di altri segni distintivi anteriori configgenti appartenenti a terzi diversi dal richiedente⁹⁶.

D'altronde l'Ufficio non dispone delle risorse adeguate allo scopo.

E ciò a differenza di quanto previsto in materia di marchio europeo⁹⁷.

Tale mancanza è ovviata dal fatto che sensi dell'art. 175 c.p.i. *“qualsiasi interessato può indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione”*.

Inoltre entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio possono presentare opposizione alla registrazione: *“a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8”*.

Tali strumenti sono volti a fare valere la sussistenza di diritti anteriori.

Al richiedente, infine, durante la procedura in esame è data la possibilità di ritirare la domanda oppure di precisarne o limitarne i contenuti (art. 172 c.p.i).

Contro i provvedimenti dell'Ufficio è ammesso il ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'art. 135 c.p.i., (di cui vedremo nel proseguo della presente trattazione).

A seguito della registrazione il marchio è assistito da una presunzione di validità, ferma la possibilità di contestare tale validità con l'azione di nullità.

⁹⁶ M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio, Ditta, Insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e Concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 89 e ss.

⁹⁷ A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, 2017 p. 91

1.3.6 I diritti riconosciuti al titolare di un marchio registrato

La *ratio* della disciplina e le funzioni del marchio che si intendono tutelare giuridicamente ci consentono di comprendere quelle che sono le principali prerogative del titolare del marchio ossia l'esclusività dell'utilizzo del marchio ed il diritto di prevenirne utilizzazioni non autorizzate da parte di terzi⁹⁸.

Infatti, ai sensi dell'art. 2569 c.c. *“chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”*.

Gli art. 20- 22 c.p.i. individuano l'ambito di tutela del marchio, indicando quali sono le facoltà riservate al titolare e contro quali attività di terzi egli può fare valere il suo diritto di esclusiva.

In particolare, ai sensi dell'art. 20 c.p.i. vengono indicati i diritti conferiti al titolare del marchio dalla registrazione che si risolvono *“nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.”*

Il titolare ha, poi, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: *“a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”*.

Emergono, pertanto, le due componenti dell'esclusiva: la prima (positiva) consistente nel diritto del titolare di scegliere liberamente e discrezionalmente se e come procedere all'utilizzazione del marchio e la seconda (negativa) consistente

⁹⁸ F. CIONTI, *La natura giuridica del marchio* Milano, Giuffrè, Milano, 2008, p. 56.

nel diritto del titolare del marchio di impedire ai terzi non autorizzati l'uso di un segno che rientri nei confini dell'esclusiva⁹⁹.

E laddove un uso non autorizzato di questo tipo abbia luogo si ha una violazione del diritto esclusivo sul marchio, ossia una contraffazione.

Sul punto è bene ricordare che il diritto di esclusiva derivante dalla registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda e la registrazione può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni senza che vi sia un limite ai rinnovi.

Ciò rende quindi potenzialmente possibile che un marchio possa avere durata perpetua.

Inoltre, in base al principio di territorialità, il marchio nazionale attribuisce il diritto esclusivo del segno registrato limitatamente al territorio dello Stato.

Dalla lettura della normativa di cui all'art. 20 c.p.i. si evince che il legislatore distingue tre diversi casi di “*contraffazione*”, specularmente a quanto si è visto in materia di impedimenti relativi alla valida registrazione di un marchio disciplinate dall'art. 12 co. 1 lett. c), d) e).

Vi è quindi un parallelismo tra il potere invalidante del marchio anteriore rispetto a successive registrazioni ed il suo ambito di protezione contro l'uso non autorizzato da parte di soggetti terzi¹⁰⁰.

1.3.6.1 La contraffazione di un marchio

Ciò premesso, meritano di essere approfondite analiticamente le ipotesi contraffattive prese in considerazioni dal Legislatore.

La prima delle tre fattispecie di contraffazione prese in considerazione dalla legge contempla l'identità dei segni utilizzati e dei beni da esso contraddistinti: il marchio è quindi imitato integralmente e i beni offerti sul mercato sono gli stessi.

Si parla a proposito di usurpazione del marchio.

Tale ipotesi di contraffazione si riferisce tipicamente all'offerta di “falsi”, di esemplari “taroccati”.

⁹⁹ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 149 e ss..

¹⁰⁰ C. GALLI, A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 59 e ss..

In questo caso la privativa riconosciuta al titolare del marchio ha carattere assoluto e ciò in quanto, riscontrata tale doppia identità, la tutela non è subordinata all'accertamento di un rischio di confusione per i consumatori ovvero di un indebito agganciamento alla rinomanza di cui il marchio eventualmente goda.

Anzi, la protezione accordata al titolare del marchio opera anche laddove, per ragioni del caso concreto, una confondibilità o un agganciamento parassitario o pregiudizievole siano da escludere.

Sul punto è bene precisare, riguardo all'identità dei segni che, la giurisprudenza ha considerato tali anche segni non del tutto uguali, nel caso in cui le differenze tra i segni risultino, da un'analisi complessiva, insignificanti e marginali.

Tale valutazione, d'altronde, ha come parametro di riferimento il consumatore medio il quale basa le proprie valutazioni sull'immagine non perfetta del segno che ha mantenuto nella sua memoria¹⁰¹.

Si parla a proposito di identità sostanziale.

Quanto invece all'identità dei beni può esser utile far riferimento alle classi merceologiche indicate dall'accordo di Nizza, valutando la coincidenza del genere di prodotto o servizio per cui il segno è usato dal terzo con i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, precisando però che la mera registrazione del marchio per prodotti rientranti nella medesima classe, non è di per sé sufficiente per stabilirne l'identità, in quanto la portata delle classi è piuttosto ampia. Sul punto si ritiene, altresì, necessario che il prodotto sia destinato a soddisfare i medesimi bisogni del consumatore¹⁰².

Il secondo tipo di conflitto riguarda, invece, l'uso di un segno identico o simile a quello precedentemente registrato come marchio, per beni identici o affini a quelli per cui il marchio anteriore aveva ottenuto la registrazione laddove vi sia un rischio di confusione.

Si tratta dell'ipotesi “classica” di contraffazione.

¹⁰¹ Corte di Giustizia Europea, SA Société LTJ Diffusion v. Société SA Sadas Vertbaudet, C- 291-00, 20 marzo 2003 in eur-lex.europa.eu.

¹⁰² C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 13 e ss.

La tutela del marchio contro la confondibilità è d'altronde lo strumento con cui l'ordinamento tutela la funzione distintiva e di identità dell'origine del marchio, al fine di evitare che il pubblico possa essere indotto in errore circa l'origine imprenditoriale dei beni offerti sul mercato.

Quanto alla somiglianza tra beni o servizi la Corte di Giustizia Europea ha affermato che: *“per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto [...] di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità”*¹⁰³.

In ordine, invece, alla statuizione circa la somiglianza o meno tra due segni, tale valutazione secondo la giurisprudenza comunitaria, deve basarsi sul grado di somiglianza grafica, visuale, fonetica e logico-concettuale tra il marchio registrato ed il segno utilizzato su beni o servizi a loro volta simili o identici¹⁰⁴.

Inoltre, dato che normalmente, al momento della scelta, il consumatore non procede ad un esame dettagliato del marchio, si afferma frequentemente che il confronto tra i segni non deve essere effettuato in via analitica e sintetica, ma sulla base dell'impressione generale generata dai segni coinvolti, tenendo in considerazione gli elementi distintivi e dominanti¹⁰⁵.

Il parametro di riferimento, sulla base del quale vengono compiute queste valutazioni, rimane il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, il quale, alle volte può conservare, come si è detto, nella sua memoria un'immagine non perfetta del marchio.

D'altronde al momento della scelta il consumatore, di regola, non ha davanti a sé entrambi i segni, ma solo il secondo e potrà quindi confrontarlo soltanto con

¹⁰³ Corte di Giustizia Europea 29 settembre 1998, *Canon Kubashiki Kaisha v. MGM*, C-39/97; G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti o impertinenti*, in Riv. Dir. Ind. 2004, p. 201 e ss.

¹⁰⁴ Corte di Giustizia Europea 22 Novembre 1997, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co v. Klijsen Handel BV*, C-342/97 in eur-lex.europa.eu, Corte di Giustizia Europea 22 giugno 1999, *Sabel v. Puma*, C- 251/95, 11 novembre 1997 in eur-lex.europa.eu; Corte di Giustizia Europea, 14 ottobre 2003, *Phillips-Van Heusen Corp v. OHIM*, T-292/01, in eur-lex.europa.eu; V. L. BENTLY, B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford Press, 2017 p. 45; M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio Ditta, Insegna*, Giappichelli Editore, Torino, 2009, p. 122 e ss.

¹⁰⁵ Corte di Giustizia UE, 6 Ottobre 2005, causa 120/2004 in eur-lex.europa.eu, caso Medion.

il ricordo che in lui è rimasto del marchio anteriore (c.d. confronto mnemonico)¹⁰⁶.

In varie sentenze i giudici comunitari insistono poi sull'interdipendenza dei suddetti requisiti al fine di determinare il rischio di confusione: una maggior somiglianza tra i beni o servizi (o addirittura a una loro identità) può attribuire rilevanza anche a segni caratterizzati da una minor somiglianza e viceversa¹⁰⁷.

In questa seconda ipotesi il conflitto tra i segni non è automatico, ma ricorre solo quando vi sia la possibilità di provocare confusione tra il pubblico.

Il rischio di confusione concerne il pericolo che il consumatore medio possa compiere un'associazione tra i due segni ed erroneamente ritenere che due prodotti o servizi derivino dalla stessa impresa ovvero da imprese economicamente collegate¹⁰⁸.

In altre parole il rischio di confusione riguarda le ipotesi in cui al momento dell'acquisto il consumatore imputi al titolare del marchio i prodotti o servizi dell'utilizzatore del segno ovvero ritenga che il titolare del marchio sia in qualche modo coinvolto nella loro offerta sul mercato¹⁰⁹.

Tale valutazione va effettuata tenendo conto del "nucleo ideologico"¹¹⁰ ossia degli elementi del marchio capaci di imporsi con maggiore evidenza all'attenzione e alla memoria di un consumatore "*ragionevolmente ma non particolarmente perspicace*"¹¹¹.

La giurisprudenza ha poi chiarito che per valutare l'idoneità ingannatoria del segno occorre basarsi sulle circostanze del caso concreto e non sulle mere risultanze della registrazione¹¹².

Di regola, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto aumenta la capacità distintiva del segno anteriore, pertanto il rischio di confusione è

¹⁰⁶ G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013.

¹⁰⁷ Corte di Giustizia UE 22 Giugno 2000, causa C 425/98 in eur-lex.europa.eu, caso Marca Mode; Cass. Civile 10 Ottobre 2008, n. 24909 in Foro it. 2009, p. 1974 e ss.

¹⁰⁸ Corte di Giustizia UE 29 Settembre 1998, causa C-39/37 in eur-lex.europa.eu, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro – Goldwin Mayer Inc., caso Canon.

¹⁰⁹ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 225 e ss..

¹¹⁰ Corte di Giustizia UE 06 Ottobre 2005 in eur-lex.europa.eu, caso "Medion".

¹¹¹ V. MANGINI, A.M. TONI, *Manuale breve di diritto industriale*, CEDAM, Padova, 2015 p. 92 e ss..

¹¹² Corte di Giustizia UE, 22 Giugno 2000 in eur-lex.europa.eu, caso "Marca Mode – Adidas"; Corte di Giustizia 11 Novembre 1997 in eur-lex.europa.eu, caso "Sabel"; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 204 e ss..

influenzato dalla quantità e dalla qualità dell'investimento pubblicitario incorporato nel marchio¹¹³.

Il terzo tipo di conflitto riguarda i marchi c.d. notori, ossia dotati di una determinata reputazione, popolarità¹¹⁴ ed è diretto ad evitare pregiudizi al corredo economico e pubblicitario insito in tali segni e alla loro capacità attrattiva¹¹⁵.

In questi casi, la tutela va oltre il limite del rischio di confusione sull'origine imprenditoriale del bene e può attivarsi anche quando i prodotti o servizi del terzo non siano affini a quelli per cui il marchio è registrato.

Tale previsione è infatti espressione della progressiva valorizzazione della funzione attrattiva e pubblicitaria del marchio¹¹⁶.

I requisiti affinché un marchio possa essere considerato notorio sono indicati dalla Corte di Giustizia Europea nella famosa sentenza *General Motors Corp. v. Yplon SA*¹¹⁷ che ha chiarito che per essere ritenuto tale un marchio deve risultare conosciuto da una porzione significativa del pubblico interessato ai prodotti da esso contraddistinti, tenuto conto della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso; nonché dell'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.

Se ne ricava, quindi, che potenzialmente ogni marchio è suscettibile di acquisire rinomanza laddove oggetto di un significativo intervento di promozione pubblicitaria¹¹⁸.

¹¹³ Corte App. Milano 06 Luglio 2001 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2001, p. 761 e ss. caso "Arbre Magique"; Corte di Giustizia UE 12 Gennaio 2006 in *eur-lex.europa.eu*, caso Picaro.

¹¹⁴ V. G. TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, Sweet & Maxwell, London, 2018, p. 321 e ss.; B. BEEBE, K.A. PLEVAN, D. LLEWELYN, I. SIMON, V. BARRESI, A. BRIDGES, S. PROGROFF, *Dilution: a Review of Recent Developments*, in H.C. HANSEN, *Intellectual Property Law and Policy*, Oxford Press. 2008, p. 981 e ss..

¹¹⁵ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 215 e ss.; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 237 e ss.; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 13 e ss.

¹¹⁶ G. GHIDINI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi "dotati di rinomanza"*, *Riv. Dir. Ind.* 2017, p. 69.

¹¹⁷ Corte di Giustizia Europea, 14 settembre 1999, *General Motors Corp. v. Yplon SA*, C- 375/97, in *eur-lex.europa.eu*, in questa causa la casa automobilistica contestava l'uso, da parte della Yplon, del marchio Chevy, registrato dalla stesse per autoveicoli ed in seguito utilizzato in Europa dalla Yplon per detergenti.

¹¹⁸ G. GHIDINI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi "dotati di rinomanza"*, *Riv. Dir. Ind.* 2017, p. 69.

Quanto all'estensione merceologica della tutela, in questo caso i prodotti o servizi possono anche essere non affini: si parla di tutela *extra moenia* del marchio rinomato.

La rinomanza d'altronde facilita la percezione nel pubblico di un collegamento, non necessariamente produttivo (si pensi ai rapporti di merchandising o di sponsorizzazione, co-branding o joint venture), fra l'azienda titolare del segno rinominato ed il bene marchiato¹¹⁹.

Ciò che si richiede è, in ogni caso, l'identità o la somiglianza tra i segni in conflitto.

Con la terza ipotesi di contraffazione, si badi però, il legislatore non vieta ogni uso del marchio notorio, ma solamente quelle condotte che si risolvano in un indebito vantaggio (c.d. *unfair advantage*) per chi, privo di autorizzazione, utilizza il marchio anteriore, oppure in un pregiudizio (c.d. *detriment*) a danno della reputazione o del carattere distintivo del marchio.

In particolare l'indebito vantaggio consiste nell'appropriarsi della reputazione e del potere attrattivo del segno anteriore (c.d. "*selling power*") al fine di trasferirlo su di un altro segno, per accrescerne le possibilità di successo presso il pubblico di consumatori consentendogli di conquistarsi uno spazio nel mercato che diversamente non avrebbe ottenuto¹²⁰.

Si parla a riguardo anche di agganciamento parassitario (cd. *free-riding*) dei prodotti o servizi dell'imitatore all'immagine collegata al marchio imitato e alla sua notorietà.

Questo uso non ha, di per sé, la finalità di ingannare il consumatore sull'origine dei prodotti o dei servizi, ma mira a sfruttare in maniera appunto parassitaria la notorietà del marchio anteriore¹²¹. Si agisce cioè al fine di trarre vantaggio, senza alcuna compensazione economica, dall'avviamento e dagli sforzi commerciali altrui e di ottenere un risparmio sui costi promozionali.

¹¹⁹ M. RICOLFI, *La nozione di "somiglianza" dei marchi e di "nesso" nella disciplina dei marchi notori*, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, Giuffrè, 2010, p. 557,

¹²⁰ G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008, p. 262.

Corte di Giustizia UE, 18 Giugno 2009 (C-487/2007) in eur-lex.europa.eu; Corte di Giustizia UE 22 Settembre 2011 (C-323/2009) in eur-lex.europa.eu; Trib. Torino 09 Maggio 2007 n. 5151 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2007; Trib. Milano 24 Luglio 2003 n. 4589 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2003.

¹²¹ Corte di Giustizia UE, 10 maggio 2007, *Antarctica srl. v. OHIM*, T- 47/06, (caso Nasdaq)

La seconda fattispecie presuppone invece che dall'uso del segno discenda un pregiudizio al carattere distintivo ovvero alla reputazione del marchio notorio anteriore.

Nel primo caso il danno si risolve in un indebolimento della forza distintiva del segno rinominato (c.d. *detriment by blurring*). Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio, a fronte della perdita della sua unicità nel mercato, non è più in grado di suscitare un'associazione immeditata con i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato¹²².

Nel secondo caso il pregiudizio va valutato in termini di discredito della reputazione commerciale del marchio per effetto dell'accostamento a prodotti di bassa qualità o di natura dozzinale o comunque non adeguata rispetto all'immagine connessa al marchio; cosicchè l'immagine stessa ne risulta compromessa.

In questi casi, in sostanza, i beni rispetto ai quali il segno identico o simile è utilizzato dal terzo possiedono caratteristiche tali da esercitare un'influenza negativa sulla fama del marchio ovvero il marchio viene riprodotto in un contesto degradante ovvero di basso livello incompatibile con la reputazione acquisita agli occhi dei consumatori dal marchio notorio anteriore grazie anche agli sforzi compiuti dal suo titolare¹²³.

Infine si badi che la protezione conferita al marchio notorio scatta solamente quando, l'uso non autorizzato compiuto da terzi, avvenga senza una giustificazione.

Quale ipotesi di giusto motivo scriminante si menziona, a titolo esemplificativo, la pubblicità comparativa¹²⁴, (di cui vedremo nel proseguo della trattazione).

Soddisfatti i presupposti sopra descritti non è necessario l'ulteriore accertamento relativo al rischio di confusione affinché risultino integrati gli estremi della contraffazione.

¹²² Corte di Giustizia UE 27 Novembre 2008 (C-252/2007) in eur-lex.europa.eu

¹²³ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 237 e ss.; A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano 2001, P. 98 E SS. ,M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 249 e ss.; Corte di Giustizia 18 Giugno 2009; Trib. Venezia 16 Gennaio 2007 Foro it. 2008, p. 921 e ss.

¹²⁴ Corte di Giustizia UE, 22 Settembre 2011, causa C 323/09 in eur-lex.europa.eu, caso Interflora.

Quindi, in conclusione, perché ricorra il primo conflitto è necessaria l'identità dei segni e dei beni; nella seconda ipotesi i segni e i beni possono essere non solo identici, ma anche simili, purché sussista il rischio di confusione per il pubblico; infine nel terzo conflitto si tratta di accertare, oltre alla notorietà del marchio anteriore, la somiglianza dei segni e che l'uso ingiustificato del segno successivo consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore ovvero arrechi pregiudizio allo stesso.

In passato, l'unica ipotesi di contraffazione prevista era quella di cui al secondo tipo di conflitto.

Negli ultimi decenni, tuttavia, la protezione dei marchi ha subito una significativa estensione tanto che hanno assunto rilievo anche l'ipotesi di conflitto caratterizzate dalla doppia identità dei segni e dei beni e quella che presuppone la notorietà del marchio anteriore.

La maggiore tutela accordata ai marchi è espressione del riconoscimento giuridico attribuito non soltanto alla funzione distintiva del marchio, ma anche e soprattutto a quella pubblicitaria, promozionale o attrattiva.

Nel valutare il valore del marchio viene, quindi, meno l'importanza del collegamento con una determinata fonte produttiva, ma esso assume una propria autonomia quale strumento di reclutamento della clientela, indipendentemente dalla provenienza dei beni o servizi, quale veicolo di determinati principi, valori e ideali.

Si parla a proposito di “spiritualizzazione” del marchio.

Tutte e tre le ipotesi di contraffazione sono caratterizzate da elementi costitutivi generali comuni la cui sussistenza è richiesta a prescindere dallo specifico tipo di conflitto e che quindi costituiscono i limiti del diritto esclusivo conferito dal titolare del marchio.

È pacifico, infatti, che non si abbia contraffazione:

1) se non si è in presenza di un “segno”, dove per segno idoneo ad integrare un'ipotesi di contraffazione non deve necessariamente trattarsi di un marchio;

2) se questo segno non è “usato” dal terzo, specificando che a tal fine non rileva alcuna soglia quantitativa o qualitativa, ma è sufficiente che si tratti di un

uso discreto e puntuale, accertato in specifiche coordinate di spazio e di tempo, a differenza dell'uso da parte del titolare rilevante ai fini dell'acquisto o della conservazione del diritto.

Il contenuto di tale può risolversi nell'apposizione del segno sui prodotti; nell'offerta dei prodotti al pubblico; nell'importazione o esportazione dei prodotti contraddistinti dal segno e nello sfruttamento del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità relativa ai beni immessi nel mercato.

Tale elenco di cui all'art. 20 c.p.i. ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e la giurisprudenza ha chiarito che anche atti del terzo che non corrispondano alle ipotesi indicate nell'elenco in questione possono essere considerati contraffazione quando siano altrimenti qualificabili come “uso”¹²⁵;

3) se l'uso non avviene nell'esercizio dell'“attività economica” (la normativa comunitaria parla di uso del segno “in commercio”, “*in the course of trade*”).

Il nostro sistema giuridico non intende conferire ai titolari di un marchio un controllo esclusivo su tutte le modalità di utilizzo di segni corrispondenti a loro marchi¹²⁶.

La normativa richiede pertanto che il marchio sia usato nell'esercizio dell'attività di impresa ossia nel contesto di una attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico e non nell'ambito privato¹²⁷.

¹²⁵ Corte di Giustizia UE 23 Marzo 2010 in eur-lex.europa.eu, caso “Google- AdWords” in materia di *keyword advertising* in cui la Corte si è trovata a valutare l'operato di un motore di ricerca che offre agli inserzionisti la possibilità di scegliere parole chiavi e provocare quindi la comparsa fra i risultati, ogni qualvolta un utente di internet digiti tale parole chiave nel browser di ricerca, il link dell'inserzionista, c.d. servizio di posizionamento. L'inserzionista che acquista il servizio di posizionamento e che sceglie una parola chiave identica al marchio altrui “usa” il marchio in questione, quale strumento per la visualizzazione del proprio link. Diversa è la posizione del prestatore del servizio di posizionamento (Google) che non può sapere il rapporto tra l'inserzionista ed il marchio né se i prodotti dallo stesso venduti siano originali. Si pensi allo stampatore di etichette recanti un determinato marchio da apporre a determinati beni o servizi. La fabbricazione dell'etichetta non integra contraffazione.

¹²⁶ Si riportano sul punto le conclusioni dell'Avv. Generale Pires Maduro presentate il 22 Settembre 2009 nel caso Google- AdWords: “*Pur ricollegandosi agli interessi del titolare del marchio, i diritti di marchio non possono essere interpretati quali classici diritti di proprietà, che consentono al titolare di inibire qualsiasi uso.*”

La trasformazione di talune espressioni e di taluni segni – beni intrinsecamente pubblici- in beni privati è una conseguenza della legge ed è limitata agli interessi legittimi che la legge stessa considera meritevoli di tutela.

È per tale motivo che solo alcuni usi possono essere vietati dal titolare del marchio, mentre molti altri devono essere accettati”.

¹²⁷ Corte di Giustizia UE 23 Marzo 2010 in eur-lex.europa.eu, caso “Google- AdWords”; Corte di Giustizia UE 19 Febbraio 2009 in eur-lex.europa.eu, caso UDV North America; Corte di Giustizia Europea, 23

In sostanza, il titolare di un marchio non può impedire l'uso del marchio al di fuori di una attività commerciale che comporti la produzione e l'offerta di beni e servizi sul mercato.

Egli può opporsi non a qualsiasi uso che possa comportare un vantaggio materiale per il terzo e neppure a un uso che sia suscettibile di valutazione economica, ma solo all'uso che avvenga nel contesto degli affari e comporti la distribuzione di beni e servizi sul mercato.¹²⁸

Gli usi non commerciali di un marchio non rilevano quindi nell'ambito della contraffazione. Essi sono stati essenzialmente suddivisi in quattro categorie.

In primo luogo si tratta dell'uso del marchio per finalità meramente linguistiche o lessicali, ossia di utilizzo del marchio nel linguaggio comune (v. ricetta medica), ovvero a fini informativi/didattico-educativi.

In secondo luogo gli usi del marchio per finalità meramente private (v. incidere nel portachiavi il marchio BMW al mero scopo di usarlo per tenere le proprie chiavi; riempire una bottiglia di coca cola con un'altra bevanda gassata, sempre che ciò avvenga in ambito domestico e familiare).

In terzo luogo vi sono gli usi che rientrano nell'esercizio della individuale libertà di espressione costituzionalmente garantita, di cui vedremo nel proseguo, tra i quali l'esempio classico è rappresentato dal quadro di Andy Warhol rappresentativo delle minestre Campbell.

Non rientrano tra gli usi commerciali, infine, le azioni di carattere pubblico, collettivo e *lato sensu* politico, insomma gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione *iure imperii*¹²⁹.

Marzo 2010, causa C 236/08 in eur-lex.europa.eu, caso Google France; Corte di Giustizia Europea, 12 Luglio 2011, causa C 324/09 in eur-lex.europa.eu, caso L'Oreal c. Ebay; Trib. Milano, 08 Luglio 2013 caso Greenpace in Giur. Ann. Dir. Ind. 2013; Trib. Bologna 4 Maggio 2015, caso Ferrari in Giur. Ann. Dir. Ind. 2015 .

¹²⁸ Conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz- Jarabo Colomer del 13/06/2002 nel caso "Arsenal".

¹²⁹ Tribunale di primo grado CE 10 Aprile 2003, in www.eurolex.eu, caso "Euro", in cui il marchio registrato dalla Thomas Cook non è stato ritenuto violato dal simbolo Euro nonostante la significativa somiglianza in quanto " il simbolo dell'Euro non può ritenersi usato nel commercio perché non è un segno apposto su beni o servizi per distinguerli da altri prodotti e servizi al fine di consentire al pubblico di identificarne l'origine, ma svolge invece la funzione di indicare una unità di misura monetaria.

Nel valutare l'uso in commercio del marchio va considerata non l'attività del terzo nel suo complesso, ma il singolo atto ossia lo specifico comportamento in cui si concretizza l'uso del marchio altrui.

Infatti anche un soggetto che generalmente svolge un'attività commerciale può non usare il marchio altrui per contraddistinguere i beni e i servizi dallo stesso offerti sul mercato (si pensi alla ricetta medica).

4) se l'uso del marchio non ha luogo “*per*” beni o servizi; deve cioè sussistere una relazione qualificata tra il segno ed i prodotti commercializzati in modo da creare un nesso tra l'impresa di provenienza ed il prodotto. Ad esempio tale relazione qualificata non sussiste nel quadro di Andy Warhol ovvero nella ricetta del medico nonostante la materiale apposizione del marchio;

5) se, infine, sussiste il “consenso” del titolare del marchio registrato anteriore. Infatti ex art. 20 co.1 c.p.i., in tutte le fattispecie di uso di un segno in maniera interferente con l'ambito di esclusiva del marchio, il titolare ha diritto di vietare questo uso, salvo proprio consenso.

Il consenso, quindi, priva di illegittimità la condotta.

Tale consenso può assumere varie forme e andare da una mera tolleranza consapevole dell'uso altrui ad una manifestazione di volontà formalizzata contrattualmente e può riguardare le più svariate forme di utilizzazione del marchio.

1.3.6.2 I limiti al diritto di esclusiva: i c.d. usi consentiti del marchio altrui

Il diritto di esclusiva riconosciuto al titolare del marchio registrato e la conseguente possibilità di impedirne l'uso a tutti quei soggetti da lui non espressamente autorizzati incontra due tipi di limitazioni: trattasi degli usi c.d. consentiti del marchio altrui e degli usi c.d. atipici che non comportano il concretarsi della fattispecie di contraffazione.

La previsione di determinate eccezioni all'uso esclusivo del marchio da parte del suo titolare è prevista dall'art. 21 c.p.i. ed in tutti e tre i casi ivi previsti la liceità dell'impiego del marchio registrato altrui da parte del terzo non

autorizzato è subordinata alla conformità ai precetti in tema di illecito concorrenziale.

Condizione generale di liceità degli usi menzionati dall'art. 21 co. 1 è cioè che le condotte siano conformi ai principi della correttezza professionale e della lealtà in capo industriale.

Il primo uso consentito del marchio altrui riguarda l'ipotesi in cui un marchio precedentemente registrato corrisponda al nome anagrafico o all'indirizzo altrui.

In questi casi infatti il titolare del marchio anteriore non può impedire al terzo di utilizzare il proprio nome o il proprio indirizzo nell'esercizio della propria attività economica, sebbene coincidenti con il proprio marchio, purchè ciò avvenga in linea con gli onesti usi commerciali e industriali.

La Corte di Giustizia europea ha ritenuto applicabile tale previsione anche ai "nomi" di persone giuridiche¹³⁰.

Il secondo uso consentito corrisponde all'uso descrittivo.

Esso cioè si riferisce ad un marchio valido, ma debole ed evocativo delle caratteristiche del prodotto.

Come noto, nel nostro ordinamento vige il divieto di registrare marchi puramente descrittivi: un marchio può cioè contenere indicazioni descrittive, ma deve altresì avere un elemento distintivo.

Vi saranno, quindi, marchi che evocano le indicazioni descrittive del prodotto a cui si riferiscono, per poi distanziarsene mediante alterazioni o integrazioni di elementi ulteriori.

In questi casi il marchio è in astratto scindibile in due componenti: quella dotata di capacità descrittiva, che non può essere imitata da terzi; e quella parte che coincide con l'indicazione descrittiva, che rimane liberamente utilizzabile per descrivere la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio, nel rispetto dei principi della correttezza professionale.

¹³⁰ Corte di Giustizia UE, 16 Novembre 2004, causa C 245/02 in eur-lex.europa.eu.

Il terzo uso consentito è quello finalizzato ad indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio.

Questo, in particolar modo, accade per quei beni che non svolgono una funzione autonoma, ma servono solo come elementi complementari di altri beni.

Queste parti di ricambio possono essere realizzate dallo stesso fabbricante del prodotto principale o da un'altra azienda; in questo secondo caso l'azienda in questione deve poter specificare che i suoi beni sono adattabili ad un determinato prodotto principale, contraddistinto da un certo marchio per potersi guadagnare uno proprio spazio nel mercato.

Altrimenti si riconoscerebbe al produttore del bene principale un ingiustificato monopolio sugli accessori o sulle parti di ricambio di tale bene.

Il tutto nel rispetto dei precetti in tema di concorrenza sleale.

Un caso che ha fatto scuola in materia è quello delle lamette sostitutive per rasoi *Gillette*¹³¹.

Al di fuori degli usi consentiti del marchio altrui vi sono altri usi, c.d. atipici.

Trattasi di ipotesi non previste espressamente dal legislatore, ma introdotte dalla giurisprudenza.

Tali usi, come detto, pur non essendo espressamente consentiti da alcuna norma, non possono esser considerati lesivi dei diritti del titolare del marchio in quanto non ricadono all'interno della normativa sui marchi¹³².

In questi casi si ritiene che l'utilizzo del segno non possa esser definito come “uso” del marchio “*nell'attività economica*” o “*in commercio*”, in quanto detto segno non viene sfruttato con funzione distintiva nell'esercizio della propria attività commerciale che comporti la collocazione di beni e servizi sul mercato e pertanto non può operare il rimedio dell'azione di contraffazione.

¹³¹ Corte di Giustizia Europea, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy LA-Laboratories Ltd Oy*, C- 228/03, in eur-lex.europa.eu

¹³² V. M. RICOLFI, *I Segni distintivi d'Impresa, Marchio, Ditta, Insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 53 e ss..

Tra queste ipotesi, può essere fatta rientrare la possibilità di avvalersi di marchio altrui per fini artistici, di critica sociale di satira o di parodia; ferma la necessità di effettuare valutazioni specifiche caso per caso¹³³.

Infine, va analizzato l'art. 21 co.2 c.p.i. che individua gli usi del marchio vietati al suo stesso titolare.

Infatti, è fatto divieto al titolare di un marchio di utilizzare il segno “*in modo contrario alla legge*” e di porre in essere condotte confusorie, ingannevoli o lesive dei diritti anteriori dei terzi.

Si ritiene che la violazione di tali divieti integri atto di concorrenza sleale¹³⁴.

L'uso confusorio si ha in tutti i casi in cui l'impiego del marchio determini un rischio di confusione con un segno distintivo anteriore già conosciuto sul mercato.

L'uso ingannatorio è l'utilizzo idoneo a trarre in inganno il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi.

La terza ipotesi di uso vietato dall'art. 21 c.p.i., riguarda i casi in cui l'uso del marchio sia tale da ledere un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

¹³³L'interpretazione e l'applicazione della clausola “uso nel commercio” è stata, infatti, oggetto di molteplici pronunce da parte delle corti nazionali ed europee che, temperando i diversi interessi in gioco, hanno portato non di rado a decisioni discordanti soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui il diritto al marchio si scontra con la libertà di espressione con conseguente necessità di operare un bilanciamento.

Si pensi alla scatola di Campbell's soup, diventato oggetto di un celebre dipinto di Andy Warhol.

Altre volte, a finalità di tipo artistico, si sono aggiunti scopi di critica palese ad un determinato modello di sviluppo, di cui un certo brand è stato assunto a simbolo.

Si menziona, in tale contesto, in quanto emblematico, il caso Plesner, in cui un'artista danese, autrice di una serie di quadri intitolati Simple living, aveva rappresentato un bambino denutrito con affianco una borsa di Luis Vuitton quale strumento di critica alla scarsa attenzione rivolta dai media e dall'opinione pubblica alla tragedia del Darfur. Nel caso di specie la condotta non è stata ritenuta lesiva dei diritti di proprietà intellettuale della celebre casa di moda francese in quanto, pur se le opere erano offerte in vendita al pubblico ed utilizzate in un'attività di merchandise attraverso posters e magliette, la finalità di critica sociale venne ritenuta preminente rispetto ai diritti di privata.

Anche in altri casi il marchio è stato utilizzato come strumento di denuncia sociale, si pensi al dominio “Je boycotte Danone”, in cui il noto logo dell'azienda produttrice di yogurt è stato inserito in una campagna contro i licenziamenti da quest'ultima perpetrati.

In altri casi, poi, l'intento è stato quello di utilizzare il marchio con fini satirici o parodistici, come ad esempio è avvenuto nel caso Barbie girl, il cui il logo della Mattel viene utilizzato dal gruppo musicale Aqua per fare della satira sulla cultura americana e sull'American dream.

¹³⁴A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 237 e ss.;

1.3.7 La tutela accordata ai marchi non registrati: il c.d. marchio di fatto.

Il marchio di fatto può essere definito come quel segno distintivo di cui un'impresa fa uso sebbene non ne risulti formalmente titolare per effetto dei normali processi di registrazione.

Ciò premesso, gli interessi di coloro che abbiano usato un marchio senza procedere alla sua registrazione sono tutelati attraverso le previsioni di cui agli art. 1, 2 e 12 c.p.i. e dall'art. 2598 n. 1 c.c. in materia di concorrenza sleale.

In particolare in base all'art. 1 c.p.i. *“ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”*.

In base all'art. 2 comma 1 *“i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice”* e comma 4 *“sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.”*.

I segni distintivi diversi dal marchio registrato sono, quindi, protetti quando ricorrono i presupposti di legge.

È interessante rilevare come il testo unico sulla proprietà industriale distingua tra *“diritti titolati”* originati dalla brevettazione o registrazione (art. 2 commi 2 e 3) e *“diritti non titolati”*, che sorgono in presenza di determinati *“presupposti di legge”* (art. 2 comma 4).

In passato i diritti non *“titolati”* rinvenivano la loro protezione esclusivamente nella disciplina in materia di concorrenza sleale, ma il loro trasferimento sotto la regolamentazione dell'art. 2 c.p.i. ne ha rafforzato la protezione.

Il presupposto necessario della tutela del marchio di fatto è rappresentato dalla circostanza che l'uso del segno si traduca nella notorietà dello stesso sul mercato (sia essa, come vedremo, generalizzata o puramente locale) qualificata

dalla percezione del segno da parte del pubblico come distintivo dell'origine imprenditoriale dei beni da esso contraddistinti.

La fattispecie costitutiva dei diritti esclusivi su un marchio non registrato va, quindi, individuata, non tanto nel fatto in sé dell'uso o della conoscenza del segno, ma soprattutto nella notorietà del segno, nel senso che esso deve essere effettivamente ed apprezzabilmente conosciuto dal pubblico degli utenti, accompagnata dalla circostanza che nella percezione dei consumatori interessati il segno abbia acquisito il significato di marchio¹³⁵.

Resta salvo il necessario rispetto degli stessi requisiti prescritti per i marchi registrati: idoneità ad essere rappresentati graficamente, novità, liceità, non recettività e capacità distintiva¹³⁶.

Il presupposto della notorietà qualificata si ricava dalla previsione di cui all'art.12 c.p.i. che regola il conflitto tra un marchio precedentemente usato ma non registrato e un marchio successivamente registrato.

Tale disposizione va considerata la base giuridica della protezione del marchio di fatto andando a colmare la lacuna lasciata dal c.p.i. quando al comma 1 dell'art. sancisce che i diritti di proprietà non titolati si acquisiscono “*negli altri modi previsti dalla legge*” senza però effettuare alcun rinvio normativo.

In particolare, in base all'art. 12 c.p.i., se il preuso di un marchio non registrato ha conferito al segno notorietà generale allora il marchio successivamente registrato non sarà valido per difetto di novità.

Il preuso di un marchio di fatto avente notorietà generale, quindi, non solo attribuisce al preutente il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo, ma

¹³⁵ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, p.32; L. PECORARO, Il marchio di fatto, in N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO (a cura di), *Il diritto dei marchi d'impresa*, Milano, 2009, p. 173; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 54; Trib. Trieste 25 Novembre 2014 in *Gir. It.* 2014 p. 594 e ss. ; Trib. Catania 23 Giugno 2011 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2011 p. 891 e ss.

¹³⁶ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, p.32; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Giuffrè, Milano, 1988, p.143; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 53.
Cass. 20 Ottobre 1982 n. 5462.

determina anche l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, in quanto privo del fondamentale requisito della novità¹³⁷.

Al preutente è quindi riconosciuto il potere di invalidare la successiva registrazione.

Viceversa laddove il preuso importi una notorietà puramente locale del segno non registrato *“il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso da parte di un altro soggetto”*.

La notorietà “locale” determina, quindi, non una prevalenza di un segno sull'altro, ma la loro coesistenza, in quanto una notorietà così circoscritta da un lato non esclude la novità del marchio successivamente registrato, che quindi conserva la sua validità, dall'altra non impedisce al preutente di proseguire l'uso del segno nei limiti in cui se ne è anteriormente valso.

Trattasi della c.d. cristallizzazione del marchio di fatto¹³⁸ che impedisce al marchio assistito da una notorietà puramente locale un'espansione commerciale al di fuori della zona della quale il segno risulta noto al momento della richiesta di registrazione del marchio successivo. Mentre nella zona di preuso locale si ritiene che non operino preclusioni sul titolare del marchio successivo in ragione del *favor* del legislatore per la registrazione¹³⁹.

Pertanto il preuso, sia esso generale o locale, rispettivamente impedisce ovvero limita la protezione del marchio successivamente registrato.

Dove il termine “notorietà generale” non coincide necessariamente con “notorietà nazionale”: per valutare il carattere generale della notorietà è essenzialmente necessario dimostrare che del segno venga fatto un utilizzo intensivo ed omogeneo in un ambito significativo del territorio nazionale, sia esso solamente regionale, prendendo in considerazione non solo l'area di vendita dei

¹³⁷ V. MANGINI, *Il marchio non registrato*, CEDAM, Padova, 1964; F. SARPIERI, *Osservazioni in tema di preuso del marchio non registrato*, in *Giur. Comm.*, 2001, p. 397; F. FABRIS, *La valutazione della notorietà del preuso di marchio*, in *Giur. Comm.* 2005, p. 875.

¹³⁸ M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, p.41.

¹³⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 183 e ss.; Cass. 28 Febbraio 2006 n. 4405 in *Foro It.* p. 2794.

prodotti contrassegnati, ma anche altri fattori, quali la diffusione mediatica, che pure sono espressivi di notorietà¹⁴⁰.

Ciò chiarito, il titolare del marchio di fatto è considerato, in mancanza di un dato formale, colui a cui attengono le scelte relative alla fabbricazione e/o selezione dei beni e alla destinazione degli stessi sul mercato¹⁴¹.

Nei paragrafi precedenti si è visto che per effetto dell'influenza del diritto comunitario è stata ampliata la tutela offerta dall'ordinamento al marchio registrato, prevedendo oltre alla classica ipotesi di contraffazione di cui alla lett.b) dell'art. 20 (c.d. secondo conflitto) anche le altre due ipotesi di contraffazione di cui alla lett. a) e c) dell'art. 20 (c.d. primo e terzo conflitto) concernenti rispettivamente i casi di c.d. doppia identità e dei marchi che godono di rinomanza.

Tuttavia, secondo l'opinione prevalente, la tutela dei marchi non registrati opera nei limiti in cui sussista un rischio di confusione in concreto e quindi solo nei casi di cui all'art. 20 co. 1 lett. b), non ritenendo, viceversa, applicabili le norme sulla doppia identità ex art. 20 co. 1 lett. a) e sui marchi che godono di rinomanza ex art. 20 co. 1 lett. c) che introducono una protezione che va al di là di un rischio di confusione.¹⁴²

Quanto detto lo si ricava, in primo luogo, dalla norma di riferimento che è, come visto, l'art. 12 c.p.i (che appunto subordina il potere invalidante al rischio di associazione) e dal tenore letterale dell'art. 20 c.p.i. (che fa espresso riferimento ai marchi registrati).

Inoltre si consideri che ancora oggi il marchio di fatto è essenzialmente ancorato alla funzione distintiva da questo svolta; mentre il primo e secondo conflitto mirano essenzialmente a tutelare la funzione pubblicitaria e comunicativa

¹⁴⁰ A. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di codice*, in Riv. Dir. Ind., 2004, p. 107; v. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 53; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 220 e ss. Trib. Milano 02 Febbraio 1981; Trib. Torino 16 Settembre 1987; Trib. Milano 3 Febbraio 2005; Trib. Napoli 24 Marzo 2004; Tribunale Trieste 25 Giugno 2014 con nota di N. ROMANATO, *Notorietà del marchio di fatto e wikipedia*, Riv. Dir. Ind. 2014 p. 450.

¹⁴¹ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotto "originali"*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 341 e ss.

¹⁴² M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1376 e ss.; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 322 e ss.; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 237 e ss.; G. FLORIDA, *Segni e confondibilità nel Codice della Proprietà intellettuale*, in Dir. Ind. 2007, p. 981 e ss. In senso contrario Cass. 23393 11 Maggio 2015 n. 23393 in Dir. Ind. 2016, p. 1045 e ss.

dei marchi. A ciò si aggiunga il fatto che le previsioni di cui alle lett. a) e c) e l'estensione della tutela del marchio ivi prevista si configurano come eccezioni normative – e dunque, di stretta interpretazione- rispetto al principio generale della libera concorrenza¹⁴³.

Si tenga poi conto sul piano probatorio che chi agisce in giudizio, invocando un marchio di fatto, si trova a dover assolvere ad un onere assai più consistente di quello che grava sul titolare di un marchio registrato che è assistito da una presunzione di validità (art. 121 c.p.i.): infatti il titolare del marchio di fatto dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio e, quindi, innanzitutto la priorità dell'uso, la sua attualità e continuità, la notorietà qualificata e la sua estensione territoriale¹⁴⁴.

È, quindi onere del titolare del marchio di fatto provare in giudizio la sussistenza dei requisiti di proteggibilità del segno.

Il marchio di fatto, inoltre, non può, come il marchio registrato, essere tutelato prima del suo uso effettivo; perché il fatto costitutivo della protezione è, appunto, la notorietà generalizzata o locale conseguente all'uso effettivo del segno.

Infine si badi che da un punto di vista merceologico la tutela è circoscritta ai beni o servizi rispetto ai quali il segno è effettivamente usato ed ha acquistato notorietà qualificata e a quelli ad essi affini, non essendo configurabile un'estensione ad ulteriori classi in ragione della registrazione.

È evidente, quindi, il *favor* del legislatore per il regime della registrazione.

¹⁴³ G. GHIDINI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi "dotati di rinomanza"*, Riv. Dir. Ind. 2017, p. 69.

¹⁴⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1397 e ss.; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 322 e ss.; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 237 e ss; Cass. 19 Novembre 1994 n. 9827 in Giur. It. 1995; Trib. Bologna 04 Ottobre 2010 in IDI 2011.

CAPITOLO II - STRUMENTI PER LA PROMOZIONE E LA

TUTELA E LA VALORIZZAZIONE

DEL MARCHIO “ I CAMMINI LAURETANI”

Premessa. La circolazione del marchio: il trasferimento e la licenza del marchio in generale 2.1 Il trasferimento. 2.2. La licenza. 2.3 Il Franchising. 2.4 Il Merchandasing. 2.5 Il contratto di licenza d'uso del marchio “i CAMMINI LAURETANI”, il regolamento, i disciplinari e la domanda di licenza.

Premessa. La circolazione del marchio: il trasferimento e la licenza del marchio in generale.

La circolazione dei marchi d'impresa rappresenta una tematica piuttosto delicata. Infatti, bisogna considerare che accanto agli interessi dei soggetti privati di volta in volta coinvolti (cedente e cessionario/ licenziante e licenziatario) vanno tutelati anche gli interessi di soggetti terzi (il pubblico dei consumatori, i concorrenti e la collettività in generale) sui quali la vicenda circolatoria può ripercuotersi e che, pertanto, possono esserne di riflesso pregiudicati¹⁴⁵.

Di conseguenza, la circostanza che un marchio venga utilizzato da un soggetto diverso rispetto all'originario titolare è presa in considerazione dall'ordinamento ed è disciplinata in modo tale da non ledere la funzione distintiva del segno e da non comportare un rischio di inganno del pubblico¹⁴⁶.

Sul punto le fonti normative di riferimento sono l'art. 2573 c.c. e l'art. 23 c.p.i.

Si è detto nelle pagine che precedono che il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l'uso di un segno identico o simile al proprio marchio.

¹⁴⁵ V. FRANCESCHELLI, E. TOSI, *Il codice della proprietà intellettuale e industriale : commentato con la giurisprudenza : con le norme in materia di: diritto d'autore, marchi, invenzioni, banche dati, modelli, software, novità vegetali e biotecnologie*. La tribuna, Piacenza, 2001, p. 1469; D. FRANCESCO DONATO, *La contitolarità del marchio : uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore*, Halley, stampa 2007 p. 149; G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 2894 e ss; M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 306.

¹⁴⁶ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 357.

L'assenza di consenso è, quindi, elemento costitutivo della fattispecie di contraffazione¹⁴⁷.

Detto altrimenti il consenso prestato dal titolare all'uso da parte del terzo del marchio esclude l'illiceità della condotta.

Da ciò si desume che il marchio può formare oggetto di atti di disposizione da parte del suo titolare: trattasi in particolare del trasferimento e della licenza, che consentono al titolare del marchio di monetizzare il valore distintivo, pubblicitario ed attrattivo insito nel segno e di ampliarne la diffusione.

In entrambi i casi il marchio viene usato da un soggetto diverso dal titolare: nel caso del trasferimento tale sostituzione è definitiva; mentre nell'ipotesi della licenza temporanea.

In altre parole, con il trasferimento la titolarità del marchio viene definitivamente attribuita all'acquirente; mentre con la licenza la titolarità del marchio non muta, ma si riconosce ad un soggetto terzo un diritto di godimento e di sfruttamento sullo stesso consistente nella facoltà di fare uso del marchio per contraddistinguere determinati beni nella misura ed entro i limiti di durata previsti dal titolo¹⁴⁸.

Il trasferimento non è un fenomeno unitario tipizzato e può essere realizzato mediante negozi diversi tra loro: vendita, permuta, donazione, conferimento in proprietà in società, apporto in associazione in partecipazione, scissione, fusione, assegnazione in proprietà a un socio in fase di scioglimento della società titolare del segno, trasferimento *fiduciae causa*, acquisto *iure ereditario*, legato, divisione, transazione etc.

Analoga considerazione vale per la licenza che può trarre origine da appositi contratti riconducibili al tipo dell'affitto- noleggio o dell'usufrutto, ma anche da una transazione, da conferimenti in godimento societari etc.

In entrambi i casi può permanere in capo al cedente/licenziante la facoltà di utilizzare il marchio.

¹⁴⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 264.

¹⁴⁸ D. F. DONATO, *La contitolarità del marchio : uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore*, Halley, Matelica, 2007 p. 149.; G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 71 e ss..

Si badi, infine, che il trasferimento e la licenza possono rappresentare elementi di una operazione più vasta che può, altresì, contenere altri beni diversi dal marchio, si pensi, ad esempio, al *franchising* (v. *infra*)¹⁴⁹.

Come si è detto la *ratio* della disciplina del trasferimento e della licenza del marchio è rappresentata dalla tutela del pubblico dei consumatori contro possibili rischi di inganno quale espressione dello statuto di non decettività del marchio.

Il legislatore, imponendo il divieto di inganno mira quindi ad evitare che il prezzo corrispondente ai benefici per le parti dell'operazione venga pagato dai terzi¹⁵⁰.

2.1 Il trasferimento del marchio

La riforma del 1992 (attuata con il D.Lgs 480/1992) ha superato il problema della necessità di vincolare il trasferimento del marchio alla cessione dell'azienda¹⁵¹.

Infatti, il previgente testo dell'art. 2573 c.c. prevedeva che il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato potesse essere trasferito solo con l'azienda o un ramo d'azienda, a meno che il titolare non avesse mai fatto uso del marchio.

Ulteriore condizione indicata dalla originale formulazione dell'art. 15 l.m. era che il trasferimento del marchio avvenisse per l'uso esclusivo di esso.

In sostanza la cessione del marchio era subordinata alla duplice condizione che permanesse il collegamento con l'azienda e che il trasferimento avvenisse per l'uso coperto da esclusiva del marchio.

La *ratio* di tale previsione era quella di evitare situazioni di confusione a danno del pubblico dei consumatori: la cessione del marchio non poteva pertanto avvenire separatamente al trasferimento degli elementi aziendali essenziali ed indispensabili per la realizzazione del prodotto o servizio in modo tale da

¹⁴⁹ F. HOY, J. STANWORTH, *Franchising: An International Perspective*, Routledge, London, 2014, p. 37.

¹⁵⁰ M. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in *La riforma della legge marchi*, a cura di Ghidini, CEDAM, Padova, 1995, p. 75 ss.

¹⁵¹ A. VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, pag. 385

consentire al concessionario di mantenere immutata la provenienza dei beni contraddistinti dal marchio¹⁵².

Oggi, ai sensi dell'art. 23 c.p.i. il marchio può essere liberamente trasferito e la cessione può riguardare la totalità ovvero una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

Tuttavia, dal trasferimento non deve derivare inganno ai consumatori rispetto a quegli elementi dei prodotti o servizi reputati essenziali nell'apprezzamento del pubblico (art. 23 co. 4 c.p.i.).

Si precisa che la norma lascia libere le parti di individuare le modalità più opportune per raggiungere tale obiettivo.

Un residuo collegamento fra il marchio e l'azienda si ha nella presunzione del trasferimento del marchio nel caso di cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 2573 co. 2 c.c.

In tale contesto la funzione di individuazione dell'origine imprenditoriale del marchio si smaterializza e viene piuttosto identificata nella sfera di controllo del titolare del marchio circa i soggetti autorizzati all'uso del segno e le modalità dell'uso del medesimo, ferma la garanzia che il pubblico non sia indotto in inganno¹⁵³.

Tale disciplina favorisce la possibilità, da un lato, di monetizzare l'investimento pubblicitario ed il potere attrattivo incorporato nel marchio, dall'altro di potenziare le strategie organizzative dell'imprenditore acquirente, fermo il divieto di inganno¹⁵⁴.

Tale prescrizione va intesa nel senso che la decettività subentra quando il concessionario non è in grado di mantenere il livello qualitativo del prodotto

¹⁵² M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 568.

¹⁵³ L. MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 215 e ss.

¹⁵⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, G. Giappichelli Editore, 2017, p. 1552; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 215 e ss. ; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 47 e ss.

contraddistinto da quel segno¹⁵⁵ ovvero è stato debitamente comunicato al pubblico il trasferimento della titolarità del segno¹⁵⁶.

L'obiettivo è la salvaguardia del pubblico ossia fare in modo che il consumatore non sia fuorviato nelle sue scelte di acquisto.

Secondo una prima tesi la violazione di tale divieto comporta l'illiceità del comportamento e, se del caso, la decadenza del marchio per decettività sopravvenuta, ma non anche la nullità del contratto ex art. 1418 c.c.¹⁵⁷

Secondo l'opposto orientamento la violazione del divieto di decettività comporta altresì come sanzione la nullità del negozio stipulato dalle parti per contrarietà ad una norma imperativa¹⁵⁸.

Vi è poi una tesi intermedia secondo cui la sanzione della nullità del contratto opera nelle circoscritte ipotesi in cui la decettività intrinseca dell'operazione di trasferimento sussista *ex ante*: si pensi al caso del trasferimento di un marchio identificativo di un vino proveniente da un determinato podere non accompagnato dall'acquisto del vigneto stesso.

Viceversa nelle ipotesi in cui l'ingannevolezza, solo potenzialmente e virtualmente presente nell'atto di trasferimento, si manifesta solo a seguito delle modalità con cui il marchio trasferito è utilizzato dal cessionario allora il rimedio non sarà quello dell'invalidità ma dell'illiceità dell'uso del segno e della sua decadenza¹⁵⁹.

Sia l'azione di nullità che quella di decadenza possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse (concorrenti, associazioni di consumatori e singoli consumatori) e l'illiceità dell'uso può essere sanzionata ex art. 2043 c.c. ovvero facendo leva sulla normativa in materia di concorrenza sleale o di pratiche commerciali scorrette.

¹⁵⁵ Tribunale Milano, 10/12/2003 in Massima redazionale, 2004, II, p. 971 e ss.

¹⁵⁶ M.MOSTARDINI, *La circolazione del marchio. Cessione e licenza*, in N. BOTTERO E M. TRAVOSTINO (a cura di), *il Diritto dei Marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*. Utet. Torino, 2009, p.560

¹⁵⁷ P.AUTERI, *Cessione e licenza del marchio*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995 p.98

¹⁵⁸ C.GALLI, *Lo statuto di non decettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in Riv. Dir. Ind. 2010 p. 397

¹⁵⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1561

Particolarmente delicata è poi l'ipotesi della cessione parziale del marchio per alcuni dei prodotti o servizi per i quali è registrato.

Secondo alcuni¹⁶⁰ la cessione parziale per prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali il marchio rimane in capo all'originario titolare non è ammissibile in quanto incompatibile con la protezione della funzione distintiva del marchio e possibile causa di confusione per il consumatore.

Posizioni divergenti in dottrina si riscontrano anche sull'ammissibilità di una cessione parziale per territorio, limitata quindi ad una porzione del territorio nazionale¹⁶¹.

Quanto alla forma dei contratti di cessione, si ritiene operante il principio generale della libertà delle forme; pertanto la validità del trasferimento del diritto di marchio non è soggetta all'osservanza di particolari requisiti di forma, salvo che il tipo negoziale scelto non disponga altrimenti (v. donazione; cessione d'azienda).

Tuttavia la forma costituisce un presupposto per soddisfare la pubblicità del trasferimento.

Infatti, la forma scritta è necessaria affinché si possa procedere alla trascrizione della cessione presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti con le modalità e per gli effetti previsti dagli art. 138, 139 e 195 c.p.i., i quali subordinano la trascrizione del marchio all'allegazione di copia autentica dell'atto pubblico o di copia autentica della scrittura privata autenticata.

La trascrizione non è però condizione di validità della cessione, ma svolge una mera funzione di pubblicità dichiarativa allo scopo di risolvere il problema del conflitto fra più acquirenti facendo prevalere chi per primo abbia trascritto il proprio diritto¹⁶².

¹⁶⁰ P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. Ghidini, *La riforma della legge marchi*, CEDAM, Padova, 1995 p. 185 e ss.; G. MARASÀ, G. SPOLIDORO, M. S. OLIVIERI, G. MASI, P. STELLA RICHTER, M. SPADA, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli Editore, Torino, 1998 p. 190 e ss. In senso contrario V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993 p. 82 e ss.

¹⁶¹ G. MARASÀ, G. SPOLIDORO, M. S. OLIVIERI, G. MASI, P. STELLA RICHTER, M. SPADA, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli Editore, Torino, 1998 p. 190 e ss.

¹⁶² Tribunale Roma, 04/10/1994 in *Giur. Dir. Ind.*, 1994, p. 595 e ss.

2.2 La licenza d'uso del marchio

Si è detto che mentre con il trasferimento la titolarità del marchio passa in via definitiva all'acquirente con la licenza essa rimane in capo al licenziante ed il licenziatario potrà esercitare una o più facoltà esclusive che competono al titolare del marchio nei modi e nei limiti di durata stabiliti dalle parti sulla base di appositi accordi c.d. di coesistenza.

A tali pattuizioni va riconosciuta natura obbligatoria e lo scopo del regolamento va individuato nel rendere possibile la coesistenza sul mercato di segni la cui utilizzazione potrebbe dar luogo a interferenze¹⁶³.

Prima della riforma del 1992 la giurisprudenza considerava il contratto di licenza d'uso del marchio sottoposto al principio di cui agli art. 2573 c.c. e 15 l.m. in riferimento all'intrasferibilità del marchio separatamente all'azienda¹⁶⁴.

Attualmente, ai sensi dell'art. 23 c.p. *“il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”*.

La licenza può quindi essere totale se riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato ovvero parziale se la licenza si riferisce solo ad uno o più prodotti o servizi contraddistinti dal marchio.

E a differenza della cessione è espressamente ammessa la possibilità di concedere tale facoltà solo per una porzione del territorio nazionale¹⁶⁵.

La licenza può, poi, essere esclusiva o non esclusiva.

Nel primo caso licenziatario è l'unico soggetto legittimato ad utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto della licenza.

¹⁶³ Cass. civ. Sez. I, 19/10/2004, n. 20472 in Guida al Diritto, 2004, p. 49 e ss.

¹⁶⁴ C. GALLI, *Commento al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480*, in Nuova Giur. Comm., 1995, p. 1210.

¹⁶⁵ D. F. DONATO *La contitolarità del marchio: uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore*, Halley, Matelica, 2007 p. 149.

Si parla, invece, di licenza non esclusiva, quando il titolare di un marchio si riserva di continuare ad utilizzare il marchio licenziato e/o di concedere anche ad altri soggetti la licenza del marchio, sempre in relazione agli stessi beni.

Trattasi di ipotesi di cospicuo del marchio, ma non anche di contitolarità del marchio o di comunione sul segno, posto che la proprietà resta in capo al solo licenziante.

Il risultato è quindi la compresenza sul mercato di beni contraddistinti dal marchio che provengono da imprese diverse (il licenziante ed uno o più licenziatari).

La legge italiana contempla particolari precauzioni in caso di concessione di licenze non esclusive in considerazione dei rischi di inganno insiti in tale istituto¹⁶⁶.

Ai sensi dell'art. 23 co.2, infatti, in caso di licenza non esclusiva il licenziatario si deve impegnare espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

In altre parole, nel caso di licenza non esclusiva sussiste l'obbligo a carico del licenziatario di uniformare la propria produzione a quella degli altri utilizzatori del marchio.

Tale previsione non comporta soltanto il mero inserimento di tale clausola nel contratto a pena di nullità ex art. 1418 c.c., ma è necessario che le imprese che utilizzano il marchio si collochino effettivamente su livelli qualitativi omogeni.

A differenza della cessione e della licenza esclusiva del marchio la licenza non esclusiva presuppone il riconoscimento in capo al titolare del marchio del potere di regolamentare e controllare l'utilizzazione del segno da parte del licenziatario, in modo che i beni fabbricati e commercializzati da quest'ultimo siano dotati del "know – how" e degli "standards" merceologici idonei a garantirne l'omogeneità qualitativa rispetto ai prodotti del titolare¹⁶⁷.

¹⁶⁶ C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in Studi in memoria di Paola A.E. Frasi, Giuffrè, Milano, 2010 p. 371 e s.s..

¹⁶⁷ Tribunale Como, 13/10/1997, in Giur. it., 1999, p. 342 e ss.

Il controllo del licenziante sulla produzione del licenziatario al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di uniformità qualitativa in alcuni casi, ad esempio nel caso di beni fungibili e standardizzati, può risultare superfluo ovvero essere sostituito da verifiche a campione.

All'opposto, in alcune circostanze, tale prescrizione presuppone il trasferimento al licenziatario delle conoscenze necessarie per raggiungere e mantenere livelli qualitativi uniformi.

Laddove, invece, risulti un utilizzo simultaneo del marchio da parte di imprese che si collocano su livelli qualitativi diversi, potrebbe generarsi un inganno per il pubblico in violazione dell'art. 23 co. 4 c.p.i.

Ed il mancato rispetto di tale prescrizione comporta, a seconda dei casi, l'invalidità del contratto di licenza per contrasto con una norma imperativa e/o la decadenza del marchio per decettività sopravvenuta e l'illiceità del comportamento del licenziante.

Valgono sul punto gli stessi principi affermati in tema di trasferimento.

La licenza è, invece, esclusiva quando soltanto il licenziatario può utilizzare il marchio; ossia quando il titolare del marchio si impegna a non concedere altre licenze a terzi diversi dal licenziatario contraente e a non sfruttare economicamente il segno in concorrenza con il licenziatario, ossia a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza.

Ex art. 23 co. 3 c.p.i. *“il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario”*¹⁶⁸.

In entrambi i casi vale il divieto generale di inganno del pubblico ex art. 23 co. 4 c.p.i.

¹⁶⁸ Tale elenco è tendenzialmente considerato quale tassativo, v. sentenza Corte di Giustizia Europea, 23 Aprile 2009, caso “Copad” in www.eurollex.eu.

In caso di violazione del contratto di licenza, il titolare del marchio potrà agire non solo in base alle regole che disciplinano il rapporto obbligatorio, ma anche per contraffazione del marchio.

In altre parole, il mancato rispetto delle pattuizioni contenute nel contratto di licenza relative alla durata della licenza, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o dei servizi per i quali viene concessa la licenza, all'ambito territoriale di riferimento e alla qualità dei prodotti o dei servizi del licenziatario comportano non soltanto un inadempimento contrattuale, ma anche una responsabilità per contraffazione.

Il titolare del marchio può, quindi, agire per contraffazione nei confronti del licenziatario anche in costanza del rapporto contrattuale ed eventualmente cumulare l'azione di contraffazione con l'azione di risoluzione per inadempimento¹⁶⁹.

Il principio della libertà delle forme vale anche per la licenza di marchio.

Si tengano sul punto conto le previsioni in tema di pubblicità di cui all'art. 138 co. 1 c.p.i. che prevede la trascrizione degli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento che realizzano la licenza del marchio presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, presupponendo tale norma la presenza di un atto scritto, normalmente apprestato dalle parti nella forma della scrittura privata autenticata.

Anche in questo la trascrizione non incide sulla validità dell'atto, ma ha funzione di mera pubblicità dichiarativa al fine di risolvere il problema del conflitto tra più acquirenti.

Come si è detto, trasferimento e licenza del marchio non identificano tipologie contrattuali tipizzati, ma schemi attributivi che si differenziano solo perché il secondo implica il mantenimento in capo al disponente (licenziante) della titolarità del diritto concesso in godimento temporaneo (esclusivo o non) ad altri (licenziatario)¹⁷⁰.

¹⁶⁹ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 271.

¹⁷⁰ Tribunale Milano, 13/09/2011, in Riv. di Diritto Industriale 2012, II, p. 196 e ss.

Ciò detto, di regola, la licenza si realizza mediante un contratto sinallagmatico di durata in cui il corrispettivo che grava sul licenziatario, normalmente, assume la forma di un pagamento periodico (canone) commisurato al fatturato ovvero ad altre voci attive del bilancio del licenziatario (ad esempio incassi): si parla comunemente di *royalties*.

In alternativa in molte ipotesi si ricorre ad un corrispettivo forfettario a scadenze fisse (*fee*) ovvero una tantum (*lump sum*)

Nell'ambito dell'autonomia contrattuale è possibile che al licenziatario sia attribuito il diritto di trasferire ad altri la sua posizione giuridica soggettiva attiva, sia in forma di cessione del contratto che di sublicenza.

Nel primo caso si avrà una successione a titolo particolare nei rapporti attivi e passivi facenti capo al licenziatario; nella seconda ipotesi un subcontratto tra licenziatario nella veste di licenziante e un terzo.

In conclusione, si fa presente che la disciplina della licenza del marchio si intreccia con la normativa in tema di responsabilità del produttore per prodotti difettosi¹⁷¹.

Occorre osservare infatti, per quanto concerne l'individuazione dei soggetti responsabili, che ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 206/2005 lett. d) per "produttore" deve intendersi non soltanto al fabbricante del prodotto finito, bensì anche colui che produca la materia prima o un suo componente e chiunque vi apponga il proprio nome, marchio, segno distintivo, presentandosi come produttore del bene stesso.

¹⁷¹ E. AL MUREDEN, *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 35.
D. F. DONATO, *La contitolarità del marchio. Uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore*, HALLEY Editrice, Matelica, 2007, p. 45.

2.3 Il franchising

Il contratto di *franchising* è un contratto tipico attualmente disciplinato dalla L.129/2004¹⁷².

Ai sensi dell'art. 1 di detta norma: “*L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi*”.

Il franchising è infatti quel contratto concluso tra due imprenditori per mezzo del quale uno di essi (il franchisor) trasmette all'altro (il franchisee) la possibilità di distribuire un bene o un servizio ideati dal franchisor, usufruendo delle licenze di marchio, ma anche di insegna, di know-how, o di brevetto fornite da quest'ultimo, che hanno lo scopo di far sì che i consumatori identifichino l'impresa del franchisee (e i beni o i servizi da lui prodotti) con quella del franchisor (e con i suoi prodotti o servizi)¹⁷³.

In altre parole, il *franchising* è un contratto che si fonda su una licenza, di regola non esclusiva, tramite la quale il *franchisor* autorizza il *franchisee* ad utilizzare i propri segni distintivi e la concessione del diritto di uso del marchio è concepito come elemento di un programma contrattuale più ampio.

Assieme ai segni distintivi viene altresì trasferito il *know-how*, ossia l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie a rendere più efficiente lo svolgimento dell'attività professionale del franchisee.

¹⁷² F. HOY, J. STANWORTH, *Franchising: An International Perspective*, Routledge, London, 2014, p. 37; A. BALDASSARRI, *I contratti di distribuzione : agenzia, mediazione, concessione di vendita, franchising*, CEDAM, Padova, 1989, p. 61.

¹⁷³ A. FRIGNANI, *Il contratto di franchising, orientamenti giurisprudenziali prima e dopo la Legge 129 del 2004*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, p. 12 e ss.

Il *franchisor*, inoltre, fornisce varie forme di assistenza in modo tale che il *franchisee* gestisca la propria attività in linea con la politica commerciale e con l'immagine del franchisor¹⁷⁴.

In conclusione, quindi, la causa di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il *franchisor*, di allegare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione su mercato, creando una vera e propria rete di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nelle diverse realtà territoriali mentre, per il *franchisee*, di intraprendere un'attività commerciali a rischi ridotti facendo affidamento sull'affidabilità e la reputazione acquisita dallo stesso e di inserirsi sul mercato¹⁷⁵. Il tutto passando attraverso la trasmissione da parte del *franchisor* di un fascio di proprie situazioni attive (marchi, segni, distintivi, know-how, metodi e scelte commerciali) a fronte del pagamento da parte del franchisee di un corrispettivo in denaro di solito sotto forma di canone di affiliazione¹⁷⁶.

2.4 Il Merchandising

Il *merchandising* è il contratto (atipico) mediante il quale il titolare di un marchio concede ad un terzo la facoltà di utilizzare tale segno distintivo per contrassegnare beni o servizi appartenenti a generi del tutto diversi da quelli per i quali il marchio viene da egli stesso utilizzato sul mercato¹⁷⁷.

Viene, cioè, consentito a terzi di sfruttare il marchio in settori merceologici diversi da quelli in cui è avvenuta l'utilizzazione primaria che ha portato all'affermazione originaria del marchio e quindi dal *core business* del licenziante.

¹⁷⁴ G. DI ROSA, *Il franchising*, in G. GITTI, M. MAUGERI, M. NOTARI, *I contratti per l'impresa*, Il Mulino, Bologna, 2013 p. 453 e ss..

¹⁷⁵ Cass. Sez. III, 15 Gennaio 2007 n. 648, in Foro It. 2008, p. 920.

¹⁷⁶ Corte di Appello di Milano, 9 Ottobre 2002, in Giur. Milanese, VIII, p. 321 e ss.

¹⁷⁷ I. MAGNI, *Merchandising e sponsorizzazione: nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, CEDAM, Padova, 2002 p. 12; V. FRANCESCHELLI, E. TOSI, *Il codice della proprietà intellettuale e industriale : commentato con la giurisprudenza : con le norme in materia di: diritto d'autore, marchi, invenzioni, banche dati, modelli, software, novità vegetali e biotecnologie*, La tribuna, Piacenza, 2001, p. 2469; M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1359 e ss.; G.SENA, *Diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffè Editore, Milano, 2007 p. 356.

Pertanto, con il ricorso a tale contratto, si mira, da un lato, ad ampliare commercialmente lo sfruttamento del segno anche in ambiti di produzione o di vendita diversi da quelli di pertinenza o di riferimento del titolare del marchio, dall'altro a favorire la pubblicizzazione di tali beni.

Il *merchandising* può essere genericamente definito come la pratica di utilizzare un *brand* di un prodotto noto per venderne un altro sfruttando, a scopi promozionali, la reputazione del segno distintivo¹⁷⁸.

Infatti tale fenomeno in genere ha ad oggetto marchi assai forti nel settore in cui sono stati originariamente impiegati.

Si pensi alle magliette con il logo Coca Cola o al portachiavi con il cavallino della Ferrari.

Tale istituto, dunque, trova la sua spiegazione nel valore attrattivo e la forza individualizzante del marchio e nella sua capacità di orientare le scelte del consumatore ed ha il suo fondamento normativo nella estensione del monopolio del marchio a tutti i generi merceologici.

Scopo principale del merchandising è quello di consentire al titolare del marchio da un lato di trarre un tornaconto economico autorizzando terzi a sfruttare il c.d. *selling power* del segno in settori commerciali ancora non esplorati dall'altro di ampliarne ulteriormente la visibilità.

Trattasi dal punto di vista giuridico, il rapporto di merchandising si risolve nella stipula di un contratto di licenza parziale, essendo riferito a una determinata categoria di prodotti diversi da quelli in cui il marchio è stato originariamente utilizzato da parte del titolare, e non esclusiva, essendo il marchio utilizzato anche dal titolare ovvero da altri licenziatari.

Elemento distintivo di tale istituto rispetto alle altre licenze è la distanza merceologica fra l'utilizzazione primaria che ha portato all'affermazione originaria del marchio e alla sua celebrità presso il pubblico e l'utilizzazione secondaria programmata con il contratto.

¹⁷⁸ Cass. civile, sez. lav., 26/01/2017, n. 1998 in Guida al diritto 2017, IX, p. 91 e ss.

Nei contratti di licenza classici, infatti, si prevede che il segno sia apposto a prodotti o servizi dello stesso genere di quelli per cui è utilizzato dal titolare.

Anche in questo caso opera il principio di non decettività per cui dall'operazione non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (art. 23, comma 4, del Codice).

2.5 Il marchio “Cammini Lauretani”, i contratti di licenza d’uso, il regolamento, i disciplinari e la domanda di licenza.

La normativa sopra esaminata è suscettibile di essere applicata anche all'esperienza dei Cammini Lauretani.

Si è detto, infatti, che il marchio “Cammini Lauretani” è un marchio figurativo e verbale.

Tale marchio è un marchio generale in quanto volto a contraddistinguere diversi prodotti – che si badi non sono realizzati direttamente dal titolare del marchio – come le guide informative, il kit del pellegrino (composto da beni di prima necessità utili per affrontare il pellegrinaggio) e l'oggettistica di genere sia religioso che non (*souvenirs*) oltre che molteplici servizi informativi, di accoglienza, di ristorazione, di animazione e di promozione nell'ambito del territorio attraversato dal pellegrinaggio.

In quanto marchio generale consente di veicolare un messaggio proveniente dal titolare ed inerente i valori culturali e spirituali sottesi al progetto di pellegrinaggio alla volta di Loreto e alla tutela dei beni storici, culturali e naturalistici ivi presenti.

È inoltre possibile affermare che, ad oggi, si tratta di un marchio debole, presentando un forte collegamento concettuale con i prodotti e servizi contraddistinti e non risolvendosi in un elaborato frutto di fantasia.

Si tratta infatti di un marchio contenente la denominazione generica del prodotto (cammini) e l'indicazione descrittiva delle sue caratteristiche (lauretani), oltre ad essere costituito da parole del linguaggio comune (cammini e lauretani).

Stesse considerazioni valgono per quanto attiene la parte grafica rappresentativa della Madonna con bambino, molto diffusa nell'iconografia religiosa nei suoi elementi essenziali.

Elementi di diversificazione sono comunque rappresentati dalla declinazione al plurale "cammini", dal colore rosso, dal posizionamento dell'immagine e della dicitura, dalle dimensioni, dalle proporzioni e dallo stile e calligrafia utilizzati.

Pertanto si confida che negli anni, a fronte di un'adeguata attività di promozione pubblicitaria, tale possa acquisire una maggiore capacità distintiva e quindi una tutela più intensa.

In questo contesto, ai fini della promozione e valorizzazione del progetto dei Cammini Lauretani e sulla scorta dei fenomeni simili, quali il Cammino di Santiago da Compostela e la Via Francigena si è deciso di concedere licenze d'uso del marchio parziali e non esclusive a favore delle strutture ricettizie (hotel e ristoranti) collocate lungo il tragitto del pellegrinaggio, degli enti partner del progetto e delle imprese artigiane della zona per l'oggettistica di riferimento.

Tali contratti sono stati affiancati da un regolamento contenente le modalità generali per l'utilizzo del marchio "Cammini Lauretani e da appositi disciplinari tecnici volti ad individuare i requisiti tecnico-qualitativi necessari per poter ottenere la licenza.

È stata altresì predisposta un'apposita domanda scaricabile accedendo al sito internet www.camminilauretani.eu ed è stato configurato un preciso iter da seguire per la verifica dei presupposti per la concessione del marchio e la stipula del relativo contratto.

Ad oggi sono stati stipulati molteplici contratti di licenza d'uso del marchio dietro pagamento di un corrispettivo forfettario annuale.

Si stanno altresì svolgendo molteplici iniziative di promozione e di valorizzazione, nel rispetto dei valori rappresentati, di tale segno: si tratta in particolare dell'organizzazione di eventi ludico-educativi e dei campi scuola itinerari.

Si rinvia sul punto agli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 contenenti rispettivamente il contratto tipo di licenza d'uso del marchio i "Cammini Lauretani", il regolamento ed i disciplinari (kit operativo) e la domanda di licenza d'uso del marchio.

CAPITOLO III: LE AZIONI A TUTELA DEL TITOLARE DEL

MARCHIO ANTERIORE.

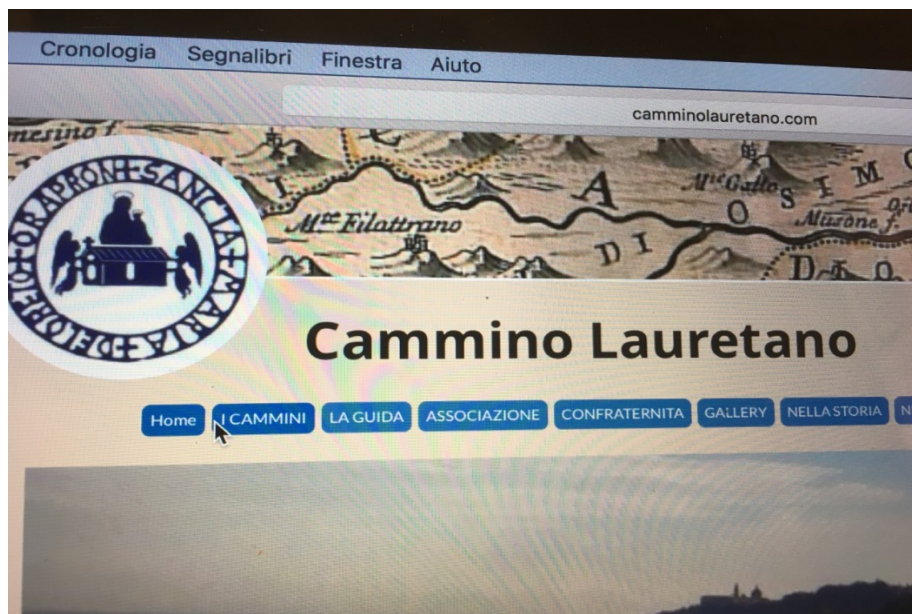
Premessa. I casi “Cammini Lauretano” e “Lauretana in Cammino”. 3.1. L’uso non autorizzato del marchio altrui e gli strumenti di tutela 3.2 Protezione del marchio, atti di concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette. 3.3. Le azioni previste dal codice della proprietà intellettuale. 3.3.1 Premessa. 3.3.2. Giurisdizione, competenza e regole di rito. 3.3.3. Il sistema probatorio 3.3.4. Legittimazione all’azione nel processo industrialistico 3.3.5. L’azione di contraffazione e le misure correttive e sanzionatorie previste dalla legge. 3.3.6 Segue: il risarcimento del danno 3.3.7. I procedimenti cautelari 3.3.8. Descrizione e Sequestro 3.3.9. Inibitoria e ritiro dal commercio 3.3.10. L’accertamento negativo cautelare. 3.3.11. L’azione di nullità e di decadenza di un marchio 3.3.12. La tutela penale dei segni distintivi (cenni) 3.3.13. Le osservazioni e la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi ed il procedimento avanti la Commissione ricorsi. 3.3.14. La mediazione e l’arbitrato in materia di proprietà intellettuale ed industriale. 3.3.15. La lotta alla contraffazione online: la disciplina dei nomi a dominio.

Premessa. I casi “Cammini Lauretano” e “Lauretana in Cammino”.

Nel Luglio del 2017 allo staff dei “Cammini Lauretani” veniva segnalata un’utilizzazione abusiva del marchio figurativo e verbale i “Cammini Lauretani” da parte di un soggetto terzo.

In particolare, dalla analisi dei fatti oggetto della segnalazione, emergeva che l’Associazione Cammino Lauretano e la Confraternita di Santa Maria di Loreto avevano aperto un sito internet e svolgevano un’attività di promozione, valorizzazione e organizzazione di percorsi di pellegrinaggio alla volta di Loreto, mettendo a disposizione degli utenti guide, materiale informativo ed approfondimenti sul tema utilizzando un segno identificativo analogo a quello dei Cammini Lauretani.

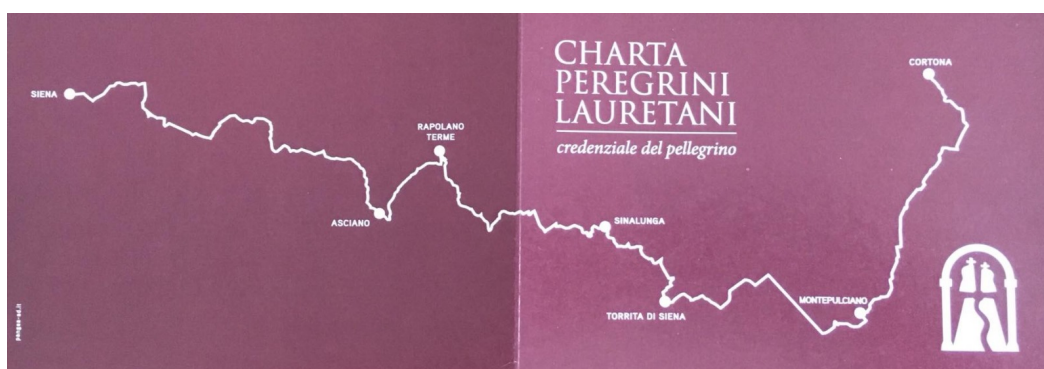
In particolare sul portale internet dell’Associazione Cammino Lauretano (dominio www.camminilauretano.com) risultava utilizzato il marchio verbale “cammino lauretano” ed un marchio figurativo rappresentativo della Santa casa di Loreto, (si veda l’immagine di seguito riportata).



Da tale verifica risultava, pertanto, palese la confusione ingenerata tra gli utenti da tali segni identificativi rispetto all'attività e ai servizi offerti dal progetto dei "Cammini Lauretani" e dall'Associazione Via Lauretana, concessionaria del marchio figurativo e verbale i "Cammini Lauretani", registrato dalla Fondazione Mastrocola.

Di qui l'illiceità della condotta.

Nell'Aprile 2018 veniva, altresì, portato all'attenzione un altro caso di utilizzazione abusiva del marchio dei Cammini Lauretani da parte di un organizzazione turistica toscana (si vedano le immagini sopra riportate).





SABATO 31 MARZO-LUNEDÌ 2 APRILE 2018

In Cammino da Siena a Cortona, dalla Via Francigena alla Via Roma Germanica, attraverso le Crete Senesi e la Valchichiana, per scoprire i tesori paesaggistici, storici e artistici dell'Antica Via Lauretana.

Per vivere una Santa Pasqua concludendo momenti di riflessione, di sfogo personale e di convivialità!

Un cammino dell'anima organizzato dai Comuni della Lauretana Senese Areolina per scoprire luoghi unici attraverso i centri più belli di questa parte della Toscana!

EVENTO GRATUITO | Iscrizione obbligatoria | Posti limitati

WWW.VISITCRETESENESI.COM

INFO : UFFICIO TURISTICO CRETE SENESI 3480847875 | 0577744450 | INFO@VISITCRETESENESI.COM

Ringraziamenti: Sinalunga: Panchetta di San Martino | Bar Ulungo | La Boutique della frutta | Forno Mediterraneo | Salumificio Bagnoli | Salumificio Fabio Barberi | Abbazia Monte Oliveto Maggiore

SABATO 31 MARZO

Tappa Siena-Asciano | 30 km ca.

ore 8:30 Ritrovo

ore 9:00 Partenza da Siena Porta Rispini

ore 13:00 ca. Sosta pranzo

ore 17:30 ca. Arrivo ad Asciano

DOMENICA 1 APRILE

Tappa Asciano-Torrita di Siena | 30 km ca.

ore 8:30 Ritrovo

ore 9:00 Partenza da Asciano

ore 9:20 ca. Visita alla Pieve di Sant'Ippolito

ore 11:00 ca. Spuntino a Torre di Rappalano

ore 11:30 ca. Visita alla Torre di Montalcato

ore 14:00 ca. Sosta pranzo a Sinalunga

ore 18:30 ca. Arrivo a Torrita di Siena

LUNEDÌ 2 APRILE

Tappa Torrita di Siena-Cortona | 30 km ca.

ore 8:30 Ritrovo

ore 9:00 Partenza da Torrita di Siena

ore 12:30 ca. Sosta pranzo a Montepulciano

ore 18:00 ca. Arrivo a Cortona

Al termine di ogni tappa è previsto il rientro in pullman al punto di partenza

Alla luce di tali condotte sono stati, quindi, studiati gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico per la tutela di un marchio registrato e che formeranno oggetto dei prossimi paragrafi.

3.1. L'uso non autorizzato del marchio altrui e gli strumenti di tutela

Negli ultimi anni la protezione dei diritti di proprietà industriale è divenuta sempre più rigorosa allo scopo di tutelare non solo il titolare della privativa, ma anche e soprattutto il consumatore¹⁷⁹.

In particolare, quando si parla di tutela dei marchi il punto di partenza è rappresentato dalla considerazione che la protezione dei marchi è essenzialmente affidata alla tecnica dell'esclusiva¹⁸⁰ che, come visto, consiste nell'attribuzione al titolare di un marchio registrato di un diritto esclusivo di sfruttamento del segno.

Come conseguenza del riconoscimento di tale diritto al titolare del marchio, l'ordinamento pone in capo all'intera collettività un obbligo generale di astensione dall'utilizzo di tale segno.

Di qui il carattere *erga omnes* del diritto di esclusiva.

Ciò consente di spiegare il carattere reale delle azioni a sua tutela esperibili nei confronti di chiunque¹⁸¹.

All'obbligo *erga omnes* non corrisponde, tuttavia, un diritto reale del titolare del marchio anteriore sull'entità registrata come marchio. E ciò in quanto

¹⁷⁹ Tribunale di Milano ord. 28/10/2005 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2005 p. 1084 e ss. caso "Bulgari"; Tribunale di Milano ord. 05/08/2008 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2008 p. 761 e ss. caso "Formula 1".

¹⁸⁰ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 281 e ss.;

¹⁸¹ Cass. 13 Febbraio 2009 n. 3639, Kelemata s.p.a. c. Erba Voglio s.r.l. e altri e Santa Rita di Chiesa Rita in Giur. It. 2009, p. 2454 e ss., caso "Venus/Venex".

l'esclusiva non ha ad oggetto una "res", ma alcune modalità dell'uso di cui questa è suscettibile.

In altre parole, al titolare di un marchio non è riconosciuto un diritto reale o proprietario sul segno: ciò che l'ordinamento tutela è la funzione svolta dal marchio e non il segno in quanto tale.

Inoltre il diritto di esclusiva sul marchio difetta, oltre che del carattere della realtà (non avendo ad oggetto un bene materiale), anche del carattere dell'assolutezza¹⁸².

Trattasi cioè di una esclusiva relativa.

Lo *ius excludendi* può, come si è visto, esercitarsi solo al verificarsi di una delle tre fattispecie di contraffazione previste dall'art. 20 co. 1 c.p.i. (confr. Capitolo I, par. 1.3.6.1)

Si ricorda sul punto che la sussistenza degli elementi costitutivi della contraffazione va valutata in concreto, ossia tenendo conto non soltanto degli elementi astrattamente desumibili dalla registrazione del marchio azionato, ma anche delle modalità effettive con le quali i segni sono utilizzati sul mercato ed ivi percepiti dal pubblico interessato¹⁸³.

Le azioni di tutela del marchio hanno molte caratteristiche comuni alle azioni reali a tutela della proprietà; sono, infatti, anch'esse sostanzialmente rivolte all'accertamento della titolarità del diritto di esclusiva e, quanto ai rimedi, hanno parimenti natura ripristinatoria, coercibile ed efficace nei confronti dei terzi.

Il legislatore ha infatti la possibilità di predisporre rimedi reali anche a favore del titolare di posizioni giuridiche soggettive prive dei caratteri della realtà.

Effettuate queste premesse, va rilevato che l'uso non autorizzato del marchio altrui rende attivabili molteplici strumenti giuridici.

¹⁸² Corte App. Milano 22 settembre 1972, Farmaceutici Caber sas c. Istituto Biochimico italiano, in Giur. Ann. Dir. Ind. 1973 p. 169, caso "Anidin"; Cass. 15 Maggio 1929, Sabri c. Soc. coltellerie riunite, in Giur. It. 1929, p. 883 ss., caso "marchio per coltelli".

¹⁸³ Conclusioni Avvocato Generale Niilo Jaaskinen del 24 marzo 2011, caso "Interfora"; Corte di Giustizia Europea 25 Gennaio 2007, caso modellini in miniatura; Corte di Giustizia Europea 12 Giugno 2008, caso O2 in www.eurolex.eu

Infatti, oltre ai rimedi previsti dal codice della proprietà intellettuale, dei quali ci occuperemo nei paragrafi successivi, tale condotta rileva anche in altri contesti¹⁸⁴: in particolare l'uso non autorizzato di un marchio altrui è preso in considerazione dalla normativa in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. e della disciplina relativa alla repressione delle pratiche commerciali "scorrette" di cui al Codice del Consumo.

3.2 Protezione del marchio, atti di concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette.

La libertà di iniziativa economica riconosce agli imprenditori una significativa autonomia nella gestione e nello svolgimento della propria attività di impresa.

Tale autonomia, tuttavia, è stata circoscritta dall'ordinamento, sin dalla seconda metà dell'800, a fronte della necessità di tutelare la correttezza e la lealtà della concorrenza nel mercato.

In tale contesto si collocano gli artt. 2598 e ss. del Codice Civile, che si occupano, appunto, di sanzionare la cd. concorrenza sleale.

Si consideri, poi, che prima della tutela da parte del c.p.i. del marchio di fatto (l'art. 2 c.p.i. si estende, come visto ai diritti titolati che si acquistano mediante registrazione e ai diritti non titolati) quest'ultimo era proteggibile esclusivamente invocando la normativa in materia di concorrenza sleale¹⁸⁵.

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 2598 c.c., *"ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

¹⁸⁴ P. AUTEREI G. FLORIDA V. MANGINI G. OLIVIERI M. RICOLFI P. SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 345 e ss.

¹⁸⁵ P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, M. ROMANO, P. SPADA, *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2016 p. 347 e ss..

2) *diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;*

3) *si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.*

Seguendo l'impostazione del legislatore gli atti di concorrenza sleale possono, quindi, essere suddivisi in tre categorie: 1) atti di confusione; 2) atti di denigrazione o di appropriazione di pregi; 3) altri atti che si avvalgono di mezzi contrari alla correttezza professionale.

In materia di marchi, l'ipotesi che assume rilevanza è quella di cui al n. 1) che sancisce il diritto ad una leale differenziazione sul mercato.

La disciplina in tema di concorrenza sleale trova applicazione in presenza di determinati requisiti.

Innanzitutto è necessario che l'autore dell'atto di concorrenza (soggetto attivo) e che colui che lo subisce (soggetto passivo) siano imprenditori (ex art. 2082 c.c.).

In secondo luogo il titolare del segno imitato e l'imitatore devono trovarsi in un rapporto di concorrenza economica, anche solo potenziale¹⁸⁶, ossia deve trattarsi di imprenditori operanti nel medesimo particolare settore di mercato tenuto conto dell'identità o affinità dei prodotti o servizi offerti¹⁸⁷; della loro interscambiabilità o complementarietà¹⁸⁸; ovvero della natura dei bisogni soddisfatti¹⁸⁹.

L'azione di concorrenza sleale si presenta, pertanto, come personale in quanto suscettibile di essere fatta solo nei confronti di detti soggetti¹⁹⁰.

È possibile, dunque, affermare che mentre, in generale, tra il diritto dei marchi e la disciplina in materia di concorrenza sleale sussista un rapporto di

¹⁸⁶ Cass. n. 17144/2009 in Diritto e Giustizia online 2009.

¹⁸⁷ Cass. n. 1617/2000 in Riv. dir. ind. 2001, p. 96.

¹⁸⁸ Tribunale Milano, 21 maggio 2018 in Redazione Giuffrè 2018.

¹⁸⁹ Cass. n. 1386/2000 in Riv. Dir. Ind. 2001, p. 181.

¹⁹⁰ M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 571 e ss.; V. MANGINI, A.TONI, *Manuale breve di diritto industriale*, CEDAM, Padova, 2015 p. 76 e ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1042 e ss.; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 237 e ss.;

specialità, essendo la normativa industrialistica speciale rispetto a quella civilistica¹⁹¹ fra le due azioni però la relazione si pone in termini diversi.

L'azione di concorrenza sleale ex art. 2598 n.1 ha, infatti, dei presupposti ulteriori e diversi rispetto a quelli richiesti dall'azione di contraffazione: la contraffazione del marchio può qualificarsi come condotta sleale confusoria soltanto laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2598 c.c. e, quindi, solo quando vi sia una reale situazione di concorrenza tra i soggetti coinvolti. Inoltre il marchio azionato, oltre a possedere i requisiti della liceità, della capacità distintiva e della novità, deve essere effettivamente usato sul mercato e dotato di “notorietà qualificata”: l'uso del marchio da parte del suo titolare deve cioè avere comportato la notorietà del segno in un contesto territoriale coincidente con quello dell'attività del contraffattore per prodotti identici o affini a quelli di quest'ultimo¹⁹².

Si ritiene altresì necessario che il marchio altrui venga utilizzato dall'imitatore in funzione distintiva dei prodotti e servizi offerti sul mercato.

Deve, invece, ritenersi superata la tesi giurisprudenziale¹⁹³ secondo cui ai fini dell'azione di contraffazione è sufficiente la “mera confondibilità dei segni” mentre l'azione di concorrenza sleale richiede la “confondibilità in concreto dei prodotti”¹⁹⁴: infatti, in entrambi i casi, si rende necessaria una verifica in concreto delle concrete modalità di utilizzo del segno.

Si badi, infine, che la legittimazione all'azione di concorrenza sleale ha una portata più ampia: è esperibile, infatti, non soltanto dal titolare del marchio (ed eventualmente dai licenziatari), ma anche dagli altri concorrenti del contraffattore¹⁹⁵.

Con riferimento alla possibilità di cumolo delle due azioni, il dibattito dottrinale è aperto, ma muovendo dalla diversità delle due azioni è possibile

¹⁹¹ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 98 e ss..

¹⁹² A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 129 e ss.;

¹⁹³ Cass. n. 1386/2000 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2000, p. 3057 e ss.

¹⁹⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1042 e ss.;

¹⁹⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1042 e ss.

affermare¹⁹⁶ la possibilità di cumulo della tutela industrialistica e di quella ex art. 2598 n. 1 c.c.¹⁹⁷

In base all'art. 134 c.p.i. la giurisdizione, in relazione all'azione di concorrenza sleale, è devoluta alle Sezioni Specializzate in materia di impresa, con esclusione delle controversie che non abbiano od oggetto l'esercizio dei diritti di proprietà industriale che, viceversa, spettano al Giudice Ordinario¹⁹⁸.

Con la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale il Giudice vieta al soccombente di continuare l'attività o ripetere l'atto dichiarato illecito e indica gli opportuni provvedimenti per la rimozione degli effetti prodotti dalla condotta lesiva che possono consistere in un ordine di distruzione o di ritiro dal commercio dei beni realizzati con l'attività illecita.

Tale pronuncia inibitoria è subordinata alla prova che la condotta lesiva sia in corso ovvero che ne sia probabile la reiterazione.

Nel caso in cui gli atti di concorrenza sleale siano compiuti con dolo o con colpa, l'autore può poi essere condannato anche al risarcimento dei danni.

Ed in tali ipotesi può essere, altresì, ordinata la pubblicazione della sentenza.

L'illecito concorrenziale non è, infatti, un illecito "doloso" o "colposo", ma integra una ipotesi di responsabilità oggettiva¹⁹⁹.

L'elemento soggettivo rileva ai soli fini del risarcimento del danno; fermo restando che, accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume (presunzione *iuris tantum*)²⁰⁰.

Ai fini della condanna al risarcimento del danno per concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2600 c.c., devono quindi sussistere i presupposti generali di cui

¹⁹⁶ Trib. Milano, ordinanza del 20 aprile 2017 in www.dejure.it

¹⁹⁷ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 129 e ss. Trib. Milano 09/03/1979 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1979 p. 1087 e ss.; Trib. Roma 05/04/1991 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1991.

¹⁹⁸ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 215 e ss. ; M., *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 219 e ss.

¹⁹⁹ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale italiano*, CEDAM, 2014, Padova, p. 215 e ss. .

²⁰⁰ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale italiano*, CEDAM, 2014 Padova p. 215 e ss., ; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 481 e ss.. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 1042 e ss. ; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 129 e ss.;

all'articolo 2043 c.c., ossia il dolo o la colpa del convenuto e la prova del danno sofferto (oltre evidentemente al nesso di causa)²⁰¹.

Ai fini risarcitori è richiesta la prova del danno effettivamente patito e non la mera idoneità dannosa della condotta che è elemento costitutivo dell'atto di concorrenza sleale.

La domanda risarcitoria è soggetta al limite della prescrizione quinquennale disposto dall'articolo 2947 c.c.²⁰².

Mentre la liquidazione dei danni emergenti (esempio, spese pubblicitarie rese vane dall'illecito comportamento altrui) non pone particolari problemi la quantificazione dei mancati guadagni e dunque del c.d. lucro cessante risulta più complessa ed in genere si procede attraverso una valutazione equitativa di tali voci di danno.

L'uso illegittimo del marchio altrui, inoltre, rileva quale pratica commerciale scorretta di cui agli art. 20-23 del Codice del Consumo come *sub fattispecie* di pratica ingannevole²⁰³.

Mentre l'azione di contraffazione riguarda i rapporti (di tipo privatistico) tra titolare del marchio e terzo utilizzatore non autorizzato – con conseguente legittimazione ad agire in capo al solo titolare del marchio anteriore (ed eventualmente del licenziatario) e giurisdizione del Giudice ordinario- la normativa sulle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo è diretta a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e l'interesse generale al corretto funzionamento del mercato.

La confusione ingenerata nei consumatore circa la provenienza di determinati beni non si risolve, d'altronde, in un mero conflitto privatistico tra il titolare del marchio anteriore ed il terzo che ne faccia un uso ingannevole.

La tutela delle pratiche commerciali scorrette si attua pertanto attraverso una tutela amministrativa rimessa all'Autorità Garante del Mercato e della

²⁰¹ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1042 e ss.;

²⁰² M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 481 e ss.

²⁰³ Direttiva UE 2005/29

concorrenza (AGCM), in forza dell'art. 8 d.lgs 145/2007 le cui decisioni possono essere impugnate avanti il Giudice Amministrativo²⁰⁴.

E' fatta salva la competenza del Giudice Ordinario per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno causato dalla pubblicità ingannevole o comparativa laddove la condotta integri, ad esempio, un'ipotesi di concorrenza sleale a norma dell'art. 2598 del Codice Civile o di violazione della disciplina del diritto d'autore (Legge n° 633 del 1941 e successive modificazioni) o del marchio di impresa (Decreto Legislativo n° 30 del 2005).

In particolare, l'uso non autorizzato di un marchio altrui può poi qualificarsi quale pratica pubblicitaria ingannevole ovvero comparativa illecita²⁰⁵.

Nel dettaglio il Codice del consumo regola e sanziona²⁰⁶ specificatamente la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa.

Una pubblicità può essere definita ingannevole quando risulta idonea ad indurre in errore i consumatori riguardo al prodotto o al servizio che promuove, pregiudicandone così le scelte economiche.

Affinchè l'uso illegittimo di un marchio altrui integri un'ipotesi di pubblicità ingannevole è necessario che il marchio anteriore, oltre ad essere registrato, sia anche usato e abbia sul mercato una presenza tale da poter influire sul comportamento economico dei consumatori inducendoli in errore circa una specifica "origine commerciale" del prodotto offerto.

Alle regole in materia di pubblicità ingannevole si affiancano quelle relative alla pubblicità comparativa.

In questo contesto la pubblicità comparativa assume rilevanza in quanto può estrinsecarsi attraverso l'uso da parte dell'impresa comparante del marchio altrui.

La comparazione può, da un lato, mettere in cattiva luce l'offerta del titolare del marchio oggetto di comparazione e dall'altro consentire al comparante

²⁰⁴ G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013 p. 1358 e ss..

²⁰⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino 2017, p. 413 e ss.; G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 1057 e ss..

²⁰⁶ All'accertamento della violazione da parte dell'AGCM corrisponde in via automatica e necessaria una sanzione amministrativa compresa tra i 1.000 e i 10.000,00 Euro.

l'opportunità di trarre un indebito vantaggio dalla reputazione di cui gode il marchio altrui, "agganciandosi" ad essa.

Tuttavia se effettuata in modo corretto la comparazione può anche fornire informazioni utili ai consumatori aiutandoli a compiere scelte consapevoli.

La disciplina della pubblicità comparativa si propone quindi di mediare tra questi due interessi contrapposti.

In particolare, la pubblicità comparativa deve ritenersi illecita quando il confronto dei beni e servizi di un'impresa con quelli dei propri concorrenti, di per sé lecito, riguarda prodotti non in concorrenza, ne provoca la confusione, inganna i consumatori, persegue il solo scopo di screditare il concorrente o riguarda caratteristiche dei prodotti che non sono essenziali, pertinenti né verificabili.

3.3. Le azioni previste dal codice della proprietà intellettuale.

3.3.1 Premessa.

È giunto il momento di affrontare i rimedi specifici messi a disposizione dall'ordinamento dalla disciplina speciale in materia di marchi di impresa.

A tale proposito, va preliminarmente chiarito che la tutela industrialistica si attua attraverso la tradizionale tripartizione tra tutela di cognizione, cautelare ed esecutiva²⁰⁷.

La tutela di cognizione, a sua volta, si suddivide in tutela di accertamento, costitutiva e di condanna.

In particolare,

1) l'azione di mero accertamento mira ad eliminare eventuali situazioni di incertezza giuridica esistenti tra le parti.

Si pensi, in questo contesto, all'azione di accertamento positivo della validità del titolo di proprietà industriale, volta ad ottenere la declaratoria della validità del titolo; all'azione di accertamento della nullità o della decadenza del titolo, che può essere proposta anche in via riconvenzionale dal convenuto in contraffazione, e all'azione di accertamento negativo della contraffazione che mira

²⁰⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p.1042 e ss. M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 219 e ss.

all'ottenimento di una pronuncia che escluda il carattere illecito e contraffattivo dell'attività esercitata dall'attore rispetto ad un determinato diritto di proprietà intellettuale.

2) l'azione di rivendica di cui agli art. 118 c.p.i. ha carattere costitutivo ed è diretta a realizzare un mutamento della situazione giuridica esistente nel caso di registrazione del marchio da parte del non avente diritto.

Tale rimedio rappresenta un'alternativa rispetto all'azione di nullità.

Presupposto di tale azione è la mancanza di identità tra il titolare del diritto e quello della domanda.

Tale strumento tuttavia è poco utilizzato in materia di marchi, dove rileva l'uso del segno nel mercato più che la mera paternità del titolo.

3) l'azione di condanna o di contraffazione permette, all'esito del giudizio di merito, al titolare del marchio di ottenere l'accertamento della violazione da parte del convenuto dei diritti di esclusiva nascenti dalla registrazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste della legge.

Trattasi:

a) dell'inibitoria (definitiva) alla fabbricazione, al commercio e all'uso delle cose costituenti violazione del diritto;

b) dell'ordine (definitivo) di ritiro dal commercio delle cose costituenti contraffazione rivolto nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità.

Entrambi rafforzati da una penale c.d. *astreinte*²⁰⁸.

c) dell'assegnazione in proprietà delle stesse al titolare del diritto leso o la loro distruzione a spese del contraffattore;

d) della pubblicazione della sentenza in uno o più giornali indicati dal ricorrente a spese del contraffattore²⁰⁹;

²⁰⁸Elemento di estremo interesse è la previsione di cui al secondo comma dell'art. 124 c.p.i., in forza della quale il giudice, nel pronunciare il provvedimento inibitorio, può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza. Tale previsione rappresenta una delle ipotesi legislativamente previste di *astreinte*, misura compulsoria o di esecuzione "indiretta" dell'ordine del giudice.

²⁰⁹ Tribunale di Ferrara, 23/03/2001 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2001 p. 4364 e ss. Caso "Elle".

e) fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno la cui disciplina è dettata dall'art. 125 c.p.i., come modificato dalla Direttiva 2004/48/CE che ha introdotto per l'illecito industriale l'istituto della retroversione degli utili che si ricollega al delicato tema dei "danni punitivi"²¹⁰.

Si evidenzia che la proposizione in via principale o riconvenzionale di un'azione di nullità o di decadenza giustifica la sospensione ex art. 295 c.p.c. di ogni altro giudizio in cui la validità del titolo integri questione pregiudiziale.

Nel diritto industriale assume, poi, una valenza particolarmente significativa la tutela cautelare volta a garantire una tutela effettiva e tempestiva del diritto leso.

In particolare, verranno nel proseguo analizzate le azioni cautelari nominate -quali la descrizione, il sequestro industriale e conservativo, l'inibitoria provvisoria, il ritiro dal commercio, - che si affiancano agli ormai residuali provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

3.3.2. Giurisdizione, competenza e regole di rito.

L'art. 120 c.p.i. con riferimento alle azioni in materia di proprietà intellettuale prevede che la giurisdizione spetti all'Autorità giudiziaria ordinaria.

La giurisdizione ordinaria in ambito civile resta ripartita tra Giudice di Pace, Tribunale ordinario, Corte di Appello e Corte di Cassazione.

Quanto alla competenza territoriale, l'azione si propone davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto. Fermo restando che *"Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma"*.

In relazione alla competenza per materia l'art. 120, comma 4° c.p.i. chiarisce, poi, che la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene alla cognizione delle Sezioni Specializzate in materia di impresa istituite con il D.Lgs

²¹⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, 1042 e ss.

168/2003 e smi (v. D.l. 1/2012 convertito nella L. 24/2012 che ha ampliato a 21 il numero delle sezioni specializzate; il D.L. 145/2012, convertito nella L. 9/2014, secondo cui se la causa coinvolge società straniera la competenza è concentrata in undici di queste sezioni).

Il rischio che si presentino conflitti di competenza di uffici diversi viene contenuto prevedendo una *vis attractiva* a favore delle sezioni specializzate per l'impresa nella cui cognizione vengono fatte rientrare tutte le controversie anche solo impropriamente connesse con quelle di loro competenza.

In tale contesto ci si è chiesti se la ripartizione di funzioni tra sezione specializzata d'impresa e sezione ordinaria del medesimo tribunale integri una questione di competenza in senso stretto ovvero un mero problema di ripartizione degli affari interna al medesimo ufficio giudiziario.

La giurisprudenza recente ha optato per la seconda soluzione²¹¹.

Al Giudice ordinario sono, quindi, riservate le controversie che nascono tra privati concernenti lo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale.

Un discorso a parte va fatto per le controversie aventi ad oggetto il diritto ad ottenere la registrazione a fronte dell'impugnativa di un provvedimento negativo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi devolute alla Commissione Ricorsi (art. 135-136 c.p.i)²¹² e di cui vedremo nel paragrafo 3.3.13.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 170/2007 è ormai scomparso ogni riferimento al rito societario pertanto ai giudizi in esame, si applicano, in quanto compatibili, le regole del codice di procedura civile.

Il processo tramite il quale vengono definite le controversie in tema di proprietà industriale è, quindi, un giudizio civile a rito ordinario²¹³.

²¹¹ Cass. Civile 24656/2011 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2011; Cass. 21668/2013 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2013.

²¹² G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 1069.

²¹³ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 1395 e ss.; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1237 e ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 571 e ss.

3.3.3. Il sistema probatorio

L'*iter* istruttorio del processo industrialistico è regolato dalle previsioni di cui all'art. 121 c.p.i., relativo alla ripartizione dell'onere della prova e 121-bis c.p.i. sul diritto d'informazione.

Inoltre la riforma del 2010 ha introdotto all'interno del *corpus* delle norme processuali di protezione della proprietà intellettuale la consulenza tecnica preventiva a norma dell'art. 696-bis c.p.c.

Ciò premesso, ferma la generale operatività dell'art. 2697 c.c. che permette al Giudice di respingere le domande e le eccezioni i cui presupposti di fatto non risultino provati, l'art. 121 c.p.i. prevede nei giudizi di nullità, decadenza e contraffazione un'inversione dell'onere della prova in ordine alla validità del titolo di proprietà industriale.

In base al principio generale stabilito dall'art. 2697 co.1 c.c., infatti, chi fa valere in giudizio un diritto deve necessariamente offrire la prova del perfezionamento della fattispecie costitutiva del proprio diritto; pertanto, secondo tale principio, chi fa valere in giudizio un diritto di proprietà industriale dovrebbe provare l'esistenza di un titolo valido ed efficace²¹⁴.

Il c.p.i. introduce, invece, una presunzione *iuris tantum* di validità del titolo con la conseguenza che il titolare del diritto è esonerato dal provare la sussistenza dei requisiti di validità della privativa.

Tale previsione trae la propria giustificazione nella presunzione di legittimità che generalmente assiste gli atti amministrativi ed in questo particolare contesto è espressione del *favor* del legislatore rispetto alla registrazione come strumento di protezione dei segni distintivi²¹⁵.

Fermo restando che chi lamenta in giudizio la violazione di un diritto di proprietà industriale deve comunque provare la fonte della propria lesione: grava quindi sull'attore la prova della contraffazione.

Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo.

²¹⁴ C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Vo. II, Giappichelli Editore, 2016, p. 41 e ss. .

²¹⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, 2017, p. 1395 e ss.; G. FLORIDA, *Il diritto all'informazione*, AIDA 2006, p. 236 e ss.

Nel processo industrialistico in materia di mezzi di prova, ferma la generale operatività delle regole processual-civilistiche, particolarmente significativa è, la previsione di cui al comma 2 dell'art. 121 c.p.i. in materia di c.d. *discovery*, che rientra nell'ambito delle previsioni di cui agli art. 210- 213 c.p.c. in materia di esibizione delle prove²¹⁶.

In particolare tale istituto consente al Giudice, su istanza di parte, qualora questa abbia fornito “seri indizi” di fondatezza della propria pretesa e abbia individuato con precisione gli elementi a sostegno della propria domanda che si trovano in possesso della controparte, di ordinare a quest'ultima l'esibizione di tali prove ovvero di rendere le necessarie informazioni (c.d. *discovery* informativa)²¹⁷.

I requisiti di ammissibilità sopra menzionati servono ad evitare utilizzazioni abusive del meccanismo esibitorio: l'istituto della *discovery* non può, infatti, essere utilizzato con finalità meramente esplorative, ma solo al fine di confermare un quadro fattuale già delineato dalle allegazioni e dalle prove fornite dal richiedente²¹⁸.

La *discovery* prescinde, rispetto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dal requisito dell'indispensabilità dei documenti, dalla certezza della loro esistenza e dalla comunanza di formazione; ma dal punto di vista soggettivo è meno ampio, essendo limitato alla controparte del giudizio, senza possibilità di rivolgere l'ordine a soggetti terzi²¹⁹.

In caso poi di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'art. 144 c.p.i. il Giudice può anche disporre, sempre su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte (art. 121 co. 2 bis).

L'istituto della *discovery* assume una valenza fortemente innovativa per la sua atipicità nel panorama processuale italiano, laddove utilizzato in funzione “repressiva” oltre che probatoria, nel senso precisato dall'ultima parte del co. 2

²¹⁶ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino Quaderni AIDA n. 23, 2012; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 407 e ss.

²¹⁷ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 407 e ss.

²¹⁸ L.P. COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà industriale*, in AIDA 2000 p. 282 e ss. ; G. FLORIDA, *Il diritto all'informazione*, AIDA 2006, p. 236 e ss.

²¹⁹ C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Vol. II, Giappichelli Editore, 2016, p. 115 e ss..

dell'art. 121 c.p.i., tipico dei “*pretrial discovery proceedings*” degli ordinamenti anglosassoni.

La *discovery* c.d. repressiva, infatti, permette di ottenere dalla controparte informazioni su soggetti, momentaneamente estranei al processo, che risultino coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi lesivi di diritti di proprietà industriale altrui.

Si tratta, infatti, di uno strumento volto a conseguire “elementi conoscitivi” del fenomeno contraffattivo utilizzabili dal titolare dell'esclusiva anche al di fuori del processo dove sono stati raccolti al fine di perseguire terzi responsabili di ulteriori condotte illecite²²⁰.

Tale istituto è espressione del principio di “rivelazione”, di cui all'art. 47 dell'Accordo TRIPS la cui *ratio* è quella di assicurare una pronta ed efficace tutela ai titolari dei diritti di privativa²²¹.

Anche l'ordine di *discovery* c.d. repressiva può essere impartito solo alla controparte del giudizio.

In entrambe le ipotesi (*discovery* informativa e repressiva) l'ordine non può essere disposto d'ufficio, ma solo su istanza della parte interessata all'acquisizione della prova.

Infine il comma 4 dell'art. 121 cpi autorizza il Giudice a desumere argomenti di prova non solo dalle risposte fornite dalle parti, ma anche dal rifiuto ingiustificato di ottemperare ai suoi ordini.

Infatti, dalla mancata collaborazione della parte destinataria dell'ordine del Giudice sarà possibile dedurre argomenti a sostegno delle veridicità dei fatti che l'istante intendeva dimostrare avvalendosi della *discovery*²²².

Si precisa, infine, che nell'attivazione della *discovery* il Giudice deve adottare tutte le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

²²⁰ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 407 e ss.; L.P. COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà industriale*, in AIDA 2000 p. 282 e ss. ; G. FLORIDA, *Il diritto all'informazione*, AIDA 2006, p. 236 e ss.

²²¹ A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law*, A commentary, Oxford press, 2017, p. 832 e ss.

²²² A. DONDI, *Il diritto di esibizione* in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n. 23, 2012, L.P. COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà industriale*, in AIDA 2000 p. 282 e ss. ; G. FLORIDA, *Il diritto all'informazione*, AIDA 2006, p. 236 e ss.

L'art. 121 bis c.p.i.²²³, in attuazione dell'art. 47 dell'Accordo TRIPS e dell'art. della direttiva *enforcement*, ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto di informazione.

Trattasi del potere attribuito al Giudice, in funzione esplorativa ed investigativa di ottenere informazioni sull'origine delle merci, sulla gestione dei servizi ed i circuiti di distribuzione e sull'identità dei terzi coinvolti nella violazione.

Tali delucidazioni possono essere richieste, previa presentazione di un'apposita istanza di istruzione preventiva giustificata e proporzionata, non solo all'autore della violazione, ma anche a terzi estranei all'illecito che si trovino in una particolare relazione con il prodotto oggetto della violazione.

Tale misura mira a ricostruire l'effettiva natura e dimensione dell'illecito, nonché la filiera di coloro che ne sono compartecipi²²⁴.

Essa, come detto, presuppone una domanda di parte motivata in cui venga dimostrata la proporzionalità degli effetti della misura richiesta rispetto alla dimensione del fenomeno contraffattivo.

Avvalendosi di tale istituto, quindi, il titolare della privativa ha il diritto ad ottenere la rivelazione delle informazioni relative all'ampiezza della violazione sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo allo scopo di agire in giudizio nei confronti di tutti i soggetti effettivamente coinvolti.

A differenza delle informazioni ottenibili dalla controparte in sede di *discovery*, quelle cui allude l'art. 121 bis cpi costituiscono oggetto di un autonomo diritto esercitabile dall'autore sia in sede cautelare che di cognizione ordinaria nei confronti dei soggetti indicati dal legislatore²²⁵.

L'avente diritto per usufruire di tale strumento deve fornire l'indicazione dei soggetti da interrogare e deve indicare le circostanze sui cui ciascuna persona deve essere sentita; oltre a fornire seri indizi dai quali si possa desumere la fondatezza delle proprie pretese.

²²³ Inserito dall'art. 15, co. 1, D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

²²⁴ A. DONDI, *Il diritto di esibizione* in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n. 23, 2012, L.P. COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà industriale*, in AIDA 2000 p. 282 e ss. ; G. FLORIDA, *Il diritto all'informazione*, AIDA 2006, p. 236 e ss.

²²⁵ Trib. Roma 27/09/2006, caso Peppermint in Giur. It 2006, p. 4578 e ss..

Nonostante la norma parli di “interrogatorio” la procedura è riconducibile alla “testimonianza”²²⁶.

Alla luce delle caratteristiche e delle funzioni di tale istituto, il diritto di informazione è stato considerato sin da subito come uno strumento innovativo ed estraneo ai processi civili di *civil law* avente natura e funzioni diverse da quelle attribuite ai mezzi di prova ordinari²²⁷.

In molti ne hanno sottolineato il carattere investigativo: la finalità principale non è infatti quella di provare i fatti del giudizio nell’ambito del quale tale strumento viene impiegato, ma, piuttosto, quella di individuare possibili ulteriori compartecipi della violazione al fine di determinare un loro intervento coatto nel giudizio ovvero di introdurre una nuova controversia nei loro confronti²²⁸.

Il diritto di informazione prescinde, infatti, da un nesso di rilevanza con l’oggetto del giudizio pendente²²⁹.

Con riferimento, poi, alla possibilità di utilizzare in un altro giudizio le informazioni rese dalla parte e relative alla responsabilità di soggetti terzi, vista la *ratio* della norma che appunto mira a far acquisire al titolare della privativa tutti i dati relativi alla violazione a suo danno perpetrata, si tende ad ammetterne la rilevanza, fermo il rispetto del contraddittorio anche se successivo, nei limiti di cui all’art. 246 c.p.c. che esclude l’ammissibilità in giudizio di testimonianze rese da soggetti che potrebbero avere interesse a parteciparvi.²³⁰

Con riferimento alle misure volte a garantire l’effettività del diritto di informazione si fa presente che l’inottemperanza del relativo ordine del Giudice ha come conseguenza processuale la deduzione di argomenti di prova²³¹.

Si ritiene, come detto, che non si tratti di una sanzione particolarmente incisiva posto che le informazioni richieste non hanno, nella maggior parte dei

²²⁶ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1237 e ss..

²²⁷ R. BICHI, *I nuovi poteri di indagine nei giudizi per contraffazione: gli artt. 77 l.i. e 58 bis l.m.*, in Riv. Dir. Ind. 1997, I, pag. 217 e ss.; A. DONDI, *Il diritto di esibizione* in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n. 23, 2012, L.P. COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà industriale*, in AIDA 2000 p. 282 e ss. ; G. FLORIDA, *Il diritto all’informazione*, AIDA 2006, p. 236 e ss.

²²⁸ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1237 e ss..

²²⁹ G. FLORIDA, *Il diritto all’informazione*, AIDA 2006, p. 236 e ss

²³⁰ L. P. COMOGLIO, *Le prove civili*, UTET, Torino, 2010 p. 163 e ss. ; L. LOMBARDO, *Profili delle prove civili atipiche*, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ. 2009, p. 1447 e ss..

²³¹ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1237 e ss..

casi, ad oggetto fatti rilevanti per la causa; pertanto la deduzione di argomenti di prova dal comportamento anticollaborativo della parte non può contribuire alla prova dei fatti rilevanti del giudizio in senso sfavorevole alla parte che si sia rifiutata di ottemperare all'ordine²³².

Si sono proposte a riguardo sanzioni pecuniarie o addirittura detentive, ad oggi non recepite dal Legislatore²³³.

In un giudizio tipicamente tecnico e specialistico come quello industriale la prova documentale rappresenta il mezzo istruttorio principale per l'accertamento dei fatti di causa.

Come noto, i documenti rientrano nella categoria delle c.d. prove pre-costituite, quelle cioè che preesistono al processo e si formano in via anticipata al di fuori di esso, differenziandosi così dalle prove costituite che si formano, invece, nel corso del giudizio²³⁴.

Mentre, quindi, queste ultime sono assoggettate ad un sub procedimento di formazione che si snoda nelle fasi della deduzione, della ammissione e della relativa assunzione, le prove documentali sono utilizzabili con la semplice produzione, nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge e nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.²³⁵

Una deroga a tale regime è prevista dall'art. 121 comma 5 secondo cui “ *il consulente tecnico d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal Giudice anche se non ancora prodotti in causa*”.

La disposizione consente, infatti, alle parti di depositare documenti nuovi direttamente all'esperto nel corso dell'espletamento della consulenza, esonerandole in tal modo dall'obbligo di produrre in giudizio i medesimi documenti nei termini perentori di legge.

²³² L.P. COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà industriale*, AIDA, 2000, p. 285.

²³³ V.M. DE SANCTIS, *Manuale del nuovo diritto d'autore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 119 e ss..

²³⁴ C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Vol II, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 115 e ss.; F. FERRARI, *Il d.lgs n. 131/2010 e le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in Riv. Dir. Ind. 2012, p. 5 e ss.

²³⁵ C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Vol. II, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 115 e ss.; F. FERRARI, *Il d.lgs n. 131/2010 e le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in Riv. Dir. Ind. 2012, p. 5 e ss.

Sul punto la dottrina ha chiarito che la sottoposizione al consulente di documenti non ancora prodotti in causa non equivarrebbe alla loro rituale produzione in giudizio, ma rientrerebbe nel dovere di cooperazione delle parti alle indagini condotte dall'esperto ai sensi dell'art. 194 c.p.c. ai fini dell'accertamento dello stato di fatto oggetto della controversia demandato al consulente²³⁶.

Da tale inquadramento deriva necessariamente che i documenti, benché nuovi, devono essere inerenti i quesiti formulati dal Giudice²³⁷.

Di conseguenza la previsione in esame non introdurrebbe una ipotesi di produzione documentale tardiva (ossia oltre i limiti dell'art. 183 c.p.c.), ma si risolverebbe nella mera possibilità di sottoporre all'esperto, in funzione meramente argomentativa, documenti potenzialmente necessari alla formulazione del suo giudizio²³⁸.

In questo modo la portata di tale previsione risulta ridimensionata.

L'interpretazione dei documenti prodotti dalle parti a fondamento delle rispettive posizioni è quindi, di regola, affidata ad una consulenza tecnica.

Infatti sebbene l'opportunità di ammettere una consulenza tecnica è rimessa esclusivamente al potere discrezionale del Giudice, nelle liti industrialistiche è molto frequente il ricorso alla CTU, tenuto conto della complessità della materia del contendere²³⁹.

Fermo restando che, come noto, la consulenza, non è un mezzo di prova, ma uno strumento di interpretazione e valutazione delle prove già acquisite nel processo e di conseguenza non può farsi ricorso ad essa per finalità meramente esplorative o per supplire all'onere probatorio gravante sulle parti²⁴⁰.

²³⁶ M. SCUFFI, M. FRANZESI, *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1237 e ss.; U. SCOTTI, *Produzione di documenti durante le operazioni del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 77 comma 4 R.D. 29 Giugno 1939 n. 1127*, in Riv. Dir. Ind. 1999, p. 49 e ss.

²³⁷ B. CIACCIA B. CAVALLARI, *Prove documentali e consulenza tecnica nel processo per la tutela della proprietà industriale*, in Riv. Trim. proc. Civ. 2003 p. 1261 e ss. .

²³⁸ U. SCOTTI, *Produzione di documenti durante le operazioni del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 77 l.i.*, in Riv. Dir. Ind. 1999, p. 49 e ss.; G. DRAGOTTI, *Le indagini del consulente tecnico d'ufficio tra principio dispositivo e preclusioni*, in Riv. Dir. Ind. 2003, p. 114 ; L.P. COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà intellettuale* in AIDA 2000, p. 284.

²³⁹ V. ANSANELLI, *La CTU nelle liti IP*, in A. Giussani, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n. 23, 2012, p. 182 e ss.

²⁴⁰ C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Vol II, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 115 e ss.

Il consulente, quale ausiliario del Giudice, è nominato tra gli iscritti ad un apposito Albo e la sua attività di indagine è disciplinata dagli art. 191- 201 c.p.c.

Per la nomina di un CTU non è necessaria alcuna istanza di parte che, laddove presente, è considerata quale mera sollecitazione rivolta al Giudice affinché eserciti i propri poteri ufficiosi²⁴¹.

All'esperto nominato sono sottoposti dal Giudice appositi quesiti al quale il consulente dovrà rispondere mediante apposita relazione; previo recepimento delle osservazioni dei consulenti nominati dalle parti.

Fermo restando che le conclusioni rassegnate dal CTU non sono mai vincolanti per il Giudice, il quale potrà non condividere l'opinione dell'esperto dando adeguata motivazione del proprio convincimento contrario²⁴².

L'art. 128 c.p.i., come modificato da d.lgs 128/2010, ha introdotto nel processo industrialistico la consulenza tecnica preventiva rinviando alle regole di cui all'art. 696 bis c.p.c.

Tale strumento assume rilevanza non soltanto ai fini della costituzione preventiva di un mezzo di prova, ma soprattutto quale mezzo di risoluzione della controversia alternativo alla instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione²⁴³.

Tanto che ci si interroga sull'inquadramento dogmatico di tale istituto che presenta contemporaneamente caratteristiche tipiche degli strumenti cautelari, probatori e conciliativi²⁴⁴.

Tale strumento, tuttavia, non essendo subordinato all'accertamento del *periculum in mora*, ossia del rischio di subire un danno grave ed irreparabile, non può essere annoverato tra i procedimenti cautelari in senso stretto. Ma si colloca a cavallo tra gli strumenti probatori e quelli conciliativi.

La c.t.u. preventiva consente, infatti, l'instaurazione di un tentativo di conciliazione, in forza del richiamo all'art. 696 bis c.p.c.

²⁴¹ C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Vol. II, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 115 e ss.

²⁴² C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Vol. II, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 115 e ss.

²⁴³ F. FERRARI, *Il d.lgs n. 131/2010 e le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in Riv. Dir. Ind. 2012, p.5.

²⁴⁴ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1237 e ss..

La competenza a ricevere l'istanza ex art. 128 c.p.i. spetta al Presidente della Sezione Specializzata competente per territorio che dovrà procedere ai sensi dell'art. 696 co. 3 c.p.c. fissando l'udienza di comparizione delle parti e quindi provvedere, dopo aver assunto sommarie informazioni, a nominare il consulente tecnico per le relative operazioni nei termini di cui agli art. 191-197 cpc. ; ferma la possibilità, anche in questo, per le parti di nominare i propri consulenti al fine di garantire il contraddittorio tecnico.

L'estraneità della consulenza tecnica preventiva dal novero dei procedimenti cautelari in senso stretto esclude l'assoggettabilità del relativo provvedimento a reclamo²⁴⁵ e, stante la sua natura provvisoria e strumentale, anche dalla ricorribilità per cassazione²⁴⁶.

Se la conciliazione affidata al CTU viene raggiunta, si redige apposito processo verbale che, omologato con decreto esecutivo del Presidente, assume valore transattivo della lite e ha valore di titolo esecutivo²⁴⁷.

Qualora, invece, non si raggiunga una soluzione conciliativa, la relazione depositata potrà essere acquisita agli atti del futuro giudizio di merito a richiesta di ciascuna parte, previo controllo di ammissibilità da parte del Giudice adito ex art. 698 co. 3 c.p.c.

Nel silenzio della legge si ritiene che l'accertamento tecnico demandato al consulente possa riguardare sia l'*an* della violazione, che il *quantum* del danno.

²⁴⁵ SCUFFI, FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1237 e ss.

²⁴⁶ Cass. S.U. 14301 del 20/06/2007 in www.cortedicassazione.it

²⁴⁷ F. FERRARI, *Il d.lgs n. 131/2010 e le norme processuali del codice della proprietà industriale*, in Riv. Dir. Ind. 2012, p.5. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1260.

3.3.4. Legittimazione all'azione nel processo industrialistico.

La legittimazione ad agire rappresenta, come noto, una delle c.d. condizioni dell'azione, in assenza delle quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito²⁴⁸.

La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto azionato, circostanza che non deve essere effettivamente accertata, ma solo affermata dall'attore (legittimazione attiva) nei confronti del convenuto (legittimazione passiva).

In caso di difetto di legittimazione ad agire, il processo dovrà chiudersi con una sentenza di rito, con la quale è affermata l'impossibilità di pronunciarsi nel merito.

Se invece l'attore, pur essendosi dichiarato titolare del diritto, non risulti concretamente tale all'esito del giudizio, la causa dovrà concludersi con una sentenza che respinge la domanda nel merito.

Ciò premesso, è bene analizzare il diverso atteggiarsi della legittimazione all'azione nelle diverse azioni proprie del processo industrialistico, partendo dall'azione di contraffazione.

L'azione di contraffazione, come sopra chiarito, deve ascrivere alla categoria delle azioni di condanna essendo diretta a conseguire una pronuncia che accerti la violazione dei diritti di esclusiva da parte del convenuto e lo condanni ad astenersi da futuri comportamenti illegittimi, irrogando nei suoi confronti le sanzioni previste dalla legge²⁴⁹.

Legittimati attivi all'azione di contraffazione sono: il titolare del marchio che lamenti la violazione del suo diritto di esclusiva ed il suo licenziatario, esclusivo o non esclusivo²⁵⁰ in quanto portatore di un interesse autonomo e meritevole di tutela che si affianca a quello del licenziante.

²⁴⁸ C. MANDRIOLI, *Diritto Processuale Civile*, Vol. II, Giappichelli Editore, Torino, 2016 p. 115 e ss.

²⁴⁹ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n. 23, 2012.

²⁵⁰ Trib. Torino 18/12/1978 in n Giur ann. dir. ind., 1978, p. 1103; Trib. Milano 27/01/1992 in Giur. Ann. Dir. Ind. 1992, p. 2191, in dottrina A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 230 e ss.;

Sebbene non manchi chi ritenga non ammissibile la legittimazione del licenziatario non esclusivo²⁵¹, resta ferma in ogni caso la possibilità di quest'ultimo di intervenire *ad adiuvandum*²⁵².

Nel caso in cui il titolare del diritto ed il licenziatario intraprendano un'azione congiunta, non vi è solidarietà tra i due rispetto all'obbligazione del risarcimento del danno derivante dalla contraffazione, in quanto l'unicità del titolo fa presumere unicamente la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., ma non anche quella attiva, che può derivare solo da previsione di legge o da apposito accordo, in forza della quale l'intera prestazione può essere pretesa da uno solo dei creditori con liberazione degli altri.

La prestazione risarcitoria domandata al contraffattore non può d'altra parte neppure configurarsi come indivisibile, poiché si divide "pro-quota" in base al danno subito dal titolare e quello patito dal licenziatario.

Quanto alla legittimazione passiva essa va rinvenuta in capo ai terzi non autorizzati che abbiano utilizzato nell'esercizio della propria attività di impresa un segno identico o simile a quello altrui e nei confronti di tutti coloro che risultino, a vario titolo, coinvolti nel procedimento di produzione e di messa in commercio del bene contraffatto.

Nell'ipotesi in cui la contraffazione sia compiuta in concorso tra più persone non sussiste un litisconsorzio necessario potendo l'attore scegliere, in base alle specificità del caso concreto e alle probabilità di successo, la parte (o le parti) nei cui confronti esercitare l'azione a tutela del proprio diritto di privativa, ferma la possibilità di configurare una responsabilità solidale in capo agli autori dell'illecito.

Anche i rapporti interni tra licenziante e licenziatario possono dare luogo a fenomeni di contraffazione in relazione agli atti di utilizzazione del marchio compiuti in violazione dei termini e dei modi declinati nel contratto di licenza d'uso del marchio.

²⁵¹ M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 407 e ss.

²⁵² A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 237 e ss.;

Si ricorda, infine, che il titolare del diritto può essere agevolato nell'individuazione (e scelta) dei legittimati passivi dalla disposizione di cui all'art. 121 bis c.p.i. in forza della quale, come abbiamo visto, il titolare della privativa ha la possibilità di ottenere i nominativi dei soggetti coinvolti nell'attività di contraffazione.

Disciplina diversa è dettata in materia di azione di nullità e di decadenza dove la legittimazione ad agire è riconosciuta in capo a chiunque vi abbia interesse.

Pertanto l'interesse alla controversia, purchè attuale, viene elevato a titolo di legittimazione²⁵³.

Si considerano, quindi, legittimati ad agire gli imprenditori concorrenti (interessati a non essere ostacolati nell'esercizio della propria attività d'impresa dalla presenza di un titolo nullo o decaduto); coloro che non rivestano la qualifica di imprenditore, purchè non spinti da interessi meramente personali estranei dalla fisiologica correlazione tra diritto di privativa e attività di impresa; il titolare del segno anteriore configgente; il licenziatario del titolo di proprietà industriale ed il registrante non avente diritto che faccia valere una delle cause di nullità previste dall'art. 76 c.p.i.²⁵⁴.

Tali azioni ablatorie possono poi essere intraprese anche d'ufficio dal Pubblico Ministero: ciò a dimostrazione del carattere super individuale dei diritti in esame che tutelano beni giuridici ontologicamente destinati alla collettività.

Tuttavia il P.M., pur rivestendo la qualifica di co-legittimato, non deve necessariamente intervenire in giudizio: non si tratta, cioè, di una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma opera l'art. 70 c.p.c. circa la possibilità per il PM di intervenire laddove ravvisi un pubblico interesse nel giudizio.

L'art. 122 c.p.i prevede, infine, alcune ipotesi di relativizzazione della legittimazione ad agire. Nei casi di nullità relativa, di cui vedremo nel proseguo della trattazione, legittimati ad agire sono il titolare di diritti anteriori configgenti con il marchio nullo, il suo avente causa o l'avente diritto.

²⁵³ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1237 e ss.; M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 812 .

²⁵⁴ G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, 2013, p. 2381.

Per quanto concerne la legittimazione passiva nelle azioni di nullità e decadenza questa è ricollegata, ai sensi dell'art. 122 co.4 c.p.i. “*a tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari dello stesso*”

Infine si consideri che, ai sensi dell'art. 122 comma 6 c.p.i. chi promuove un giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale ha l'onere di trasmettere all'UIBM una copia dell'atto introduttivo del giudizio.

Il mancato assolvimento di tale onere impedisce l'esame nel merito della domanda imponendo al Giudice, in qualunque grado del giudizio, di ordinare all'attore di provvedere all'incombente, pena l'estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.

Questa sorta di *litis denuntiatio* svolge una funzione di pubblicità a favore del pubblico degli utenti oltre che di garanzia dell'estensione del giudizio a tutti i potenziali soggetti interessati.

Fermo restando che l'UIBM non diventa parte del giudizio²⁵⁵.

Quanto, infine, all'azione di accertamento positivo dell'esistenza e della validità del titolo di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 118 c.p.i., la legittimazione ad agire spetta all'avente diritto²⁵⁶.

Parallelamente l'azione di accertamento negativo spetta a colui al quale venga contestato dal sedicente titolare del diritto di privativa il carattere illecito della propria attività.

²⁵⁵ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino Quaderni AIDA n. 23, 2012.

²⁵⁶ In materia di marchi tale normativa si applica all'ipotesi di riserva di registrazione a favore del soggetto creatore fruente sul segno di diritti d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, sub 118, CEDAM, Padova, 2005, p. 1005 e ss.

3.3.5. L'azione di contraffazione e le misure correttive e sanzionatorie previste dalla legge.

L'azione di condanna o di contraffazione è lo strumento in forza del quale, all'esito del giudizio di merito, il titolare del marchio ha la possibilità di ottenere l'accertamento della violazione da parte del convenuto dei diritti di esclusiva nascenti dalla registrazione, oltre all'applicazione dei rimedi previsti della legge.

I presupposti per poter configurare una condotta di contraffazione sono stati analizzati nel capitolo II a cui si rinvia, in questa sede vengono affrontate le conseguenze previste dall'ordinamento a fronte dell'accertamento, in sede di cognizione, di una tale condotta illecita.

Le misure correttive e sanzionatorie (c.d. di *deterrence*) tipicamente disposte con la sentenza di condanna sono quelle di cui all'art. 124 c.p.i.²⁵⁷

Sul punto si precisa che trattasi di rimedi aventi carattere oggettivo, nel senso che prescindono dalla colpevolezza del destinatario della misura.

Si tratta in primo luogo dell'inibitoria definitiva che consiste in un ordine rivolto all'autore dell'accertata violazione di astenersi in futuro dall'uso del marchio contraffatto e si pone come misura complementare rispetto alla tutela risarcitoria o riparatoria²⁵⁸.

L'inibitoria può, pertanto, essere disposta anche quando la contraffazione è cessata, purchè il titolo non sia scaduto.

L'inibitoria definitiva viene inquadrata nell'ambito della tutela preventiva, preliminare e complementare rispetto alla tutela risarcitoria da cui differenzia perché, appunto, prescinde dalla sussistenza di un danno e non comporta la necessità di accertare lo stato psicologico all'autore dell'illecito²⁵⁹.

La dottrina maggioritaria attribuisce all'inibitoria natura condannatoria, dal momento che si risolve in un ordine esecutivo di cessare e non ripetere la condotta vietata²⁶⁰.

²⁵⁷ M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.

²⁵⁸ M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss. M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1237 e ss..

²⁵⁹ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, A. FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, sub 118, CEDAM, Padova, 2005, p. 1005 e ss.

²⁶⁰ Si tratterebbe cioè di una condanna ad un determinato comportamento futuro allo scopo di prevenire l'illecito o comunque, di scongiurare la ripetizione di atti o la continuazione di un'attività *contra ius*.

Altri²⁶¹ tendono ad inquadrare l'inibitoria nell'ambito della tutela di accertamento poiché, in ragione dell'ineseguibilità diretta di tale provvedimento attraverso le forme dell'esecuzione forzata, ritengono che quest'ultimo non possa essere qualificato tra quelli di condanna. In questa prospettiva, l'effetto della pronuncia inibitoria si risolverebbe nella reiterazione di un comando già presente nella legge.

Per altri, infine, l'inibitoria deve essere annoverata tra i provvedimenti costitutivo-normativi con la conseguenza che i rapporti tra il titolare della privativa e il destinatario dell'inibitoria non solo disciplinati dalla legge, ma anche dalla regola di diritto contenuta nella sentenza definitiva²⁶².

Tra le misure di *deterrence* di natura reale per la difesa dei diritti di proprietà industriale vanno ricompresi, altresì, i rimedi tipici della rimozione, distruzione e di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione dei diritti di esclusiva.

Non possono formare oggetto di tale ordine le cose che abbiano per la collettività un valore così rilevante per cui la loro eliminazione comporti un grave pregiudizio per l'economia nazionale, in ossequio all'art. 2933 c.c., ovvero quelle appartenenti a chi ne faccia un uso meramente personale o domestico.

Sia l'inibitoria sia la rimozione/distruzione/ritiro sono misure facoltative, il Giudice, infatti, “*può*” e non “*deve*” disporre tali misure ed, in ogni caso, operano su istanza di parte in conformità con il principio della domanda ex art. 112 c.p.c.²⁶³

Entrambe dette misure possono essere assistite da una penalità di mora.

Trattatasi di una misura additiva avente una finalità essenzialmente dissuasiva e non risarcitoria volta a prevenire attraverso l'operatività di una sanzione pecuniaria l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione del provvedimento

Si veda in tal senso C. RAPISARDA, *Tutela preventiva, inibitoria cautelare ex art. 700 ed inibitoria finale*, in Riv. Dir. Proc., 1986, p. 138; S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, p. 220 e ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1311 e ss.

²⁶¹ S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982. M. BINA, *L'esecuzione indiretta delle inibitorie*, in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

²⁶² A. FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 456. M. BINA, *L'esecuzione indiretta delle inibitorie*, in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

²⁶³ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1311 e ss.

interdittale concesso dal giudice e di esso costituiscono mezzo di esecuzione indiretta²⁶⁴.

Tale strumento di coercizione è oggi previsto, in via generale, dall'art. 614 bis c.p.c. a garanzia dell'adempimento di obblighi di fare infungibili e di non fare e rientra nelle ipotesi di c.d. *astreintes* di diritto francese²⁶⁵.

Fra i rimedi di carattere restitutorio previsti in caso di contraffazione dal Legislatore possiamo, poi, ricordare l'assegnazione in proprietà che opera quale misura alternativa alla distruzione/rimozione/ritiro.

L'art. 124, infine, contempla, quale strumento riparatorio, la pubblicazione della sentenza di condanna che ha la finalità di ristabilire la certezza delle situazioni giuridiche soggetti.

È riservato al Giudice valutare l'*an* e il *quomodo* della pubblicazione nel caso concreto. Di regola è solo la parte dispositiva della sentenza ad essere resa pubblica, a spese del soccombente, almeno per una volta, a caratteri doppi del normale, su uno o più giornali e/o riviste specializzate individuate dal titolare della privativa.

La pubblicazione può avvenire anche su testate online ovvero su canali radio o televisivi.

3.3.6 Segue: il risarcimento del danno

Abbiamo visto che in caso di accertamento della contraffazione del marchio possono trovare applicazione diversi rimedi e sanzioni previsti dalla legge.

All'esito del giudizio di merito, infatti, oltre all'inibitoria definitiva e all'ordine definitivo di ritiro dal commercio delle cose costituenti contraffazione, rafforzati da una penalità di mora, può essere disposta l'assegnazione in proprietà delle stesse al titolare del diritto violato ovvero la loro distruzione a spese del contraffattore e la pubblicazione della sentenza di condanna.

L'art. 124 c.p.i. prevede, altresì, la condanna al risarcimento del danno, che per le ragioni che vedremo, merita di essere analizzata autonomamente.

²⁶⁴ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014. P. 1311 e ss.

²⁶⁵ A. FRIGNANI, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 456.

Nel processo di contraffazione, il risarcimento del danno è una componente fondamentale, perché mira alla reintegrazione della posizione patrimoniale del soggetto leso.

Quanto ai presupposti, visto che la contraffazione rappresenta un illecito extra-contrattuale, opera la disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c. ed in particolare occorre la prova dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa dell'autore della condotta dannosa²⁶⁶. Pertanto non integra contraffazione idonea a far sorgere l'obbligazione risarcitoria la condotta del terzo che utilizzi un diritto di proprietà altrui senza trovarsi in uno stato di dolo o colpa (cd. *innocent infringement*)²⁶⁷.

Ciò differenzia il risarcimenti dagli altri rimedi ex art. 124 c.p.i. che, come visto nel paragrafo che precede, hanno carattere oggettivo, pertanto non sono subordinate all'accertamento dell'elemento soggettivo.

In passato la giurisprudenza riteneva che, data l'esistenza di un regime di pubblicità in materia di marchi, sull'imprenditore gravasse un obbligo di consultare i registri al fine di escludere l'esistenza di diritti esclusivi di terzi prima di fabbricare ovvero commercializzare prodotti contraddistinti da un certo marchio²⁶⁸.

Il fatto che un imprenditore utilizzasse un marchio altrui, senza accertarsi della liceità di tale operazione, integrava, quindi, *ex se* imperizia o negligenza, proprio in ragione del sistema di pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale; peraltro tenuto conto della qualifica di imprenditore da questo rivestita e della maggiore soglia di attenzione generalmente richiesta a quest'ultimo²⁶⁹.

La colpa veniva quindi individuata nella mera omessa consultazione degli appositi registri²⁷⁰.

²⁶⁶ M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 481 e ss.

²⁶⁷ G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 1745 e ss.

²⁶⁸ Tribunale Milano 22/02/1993 in Redazione Giuffrè 1993.

²⁶⁹ Tribunale di Monza, 08/06/1994 in *Giur, ann. Dir. Ind.* 1994

²⁷⁰ Tribunale di Voghera 10/12/1994 in *Giur, ann. Dir. Ind.* 1995, pag. 140

Tale impostazione è stata tuttavia criticata in ragione delle complesse verifiche di affinità merceologica e di confondibilità dei segni a cui è subordinata la contraffazione²⁷¹.

Inoltre da una più attenta analisi del dato normativo è possibile evincere che ciò che viene chiesto all'autore della condotta illecita non è la mera conoscenza o conoscibilità dell'esistenza del diritto anteriore, ma la conoscenza o conoscibilità della lesione della posizione giuridica soggettiva altrui per effetto del proprio comportamento.

Pertanto, ad oggi, si ritiene che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo non sia sufficiente la semplice constatazione che il marchio sia registrato, con conseguente colpa *in re ipsa*, ma occorre la prova specifica della conoscenza o conoscibilità della lesione del diritto altrui²⁷².

In senso, peraltro, conforme con quanto previsto dalla normativa europea²⁷³.

Alla liquidazione del danno derivante dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale l'art. 125 c.p.i. dedica tre commi.

Sul punto si premette che deve ritenersi superata la teoria per cui in caso di contraffazione il danno è *in re ipsa*. Il pregiudizio deve, infatti, essere dimostrato in giudizio ed il relativo onere probatorio incombe sulla parte che chiede il risarcimento.²⁷⁴

Il primo comma dell'art. 125 c.p.i. contiene le regole generali di liquidazione del danno: *“il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”*.

²⁷¹ V. DI CATALDO, *Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale*, in Giur. comm., 2008, p. 198 e ss.; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1360 e ss.

²⁷² M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in Riv. Dir. Ind., 2009, p. 149, M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1395 e ss..

²⁷³ A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, 2017.

²⁷⁴ Cass. Civile 12545/2004 in Foro it. 2005, I, p. 2461.

In primo luogo, quindi, vengono espressamente richiamate le regole civilistiche di cui agli art. 1223, 1226 e 1227 c.c. in maniera analoga a quanto previsto dall'art. 2056 c.c. in materia di illecito aquiliano.

In particolare, il richiamo all'art. 1226 c.c. consente di affermare che nell'ipotesi di contraffazione è ammessa la possibilità di ricorrere ad una liquidazione equitativa del danno al fine di sopperire all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno purchè risulti provato nell'*an*.

D'altronde nel giudizio industrialistico è molto frequente separare il giudizio sull'*an* della lesione da quello sull'ammontare del *quantum* mediante la c.d. condanna generica di cui all'art. 278 c.c. in forza della quale il Giudice accerta il diritto al risarcimento del danno, senza però procedere alla determinazione del *quantum debeatur*.

Va precisato, infine, che la locuzione “*quali*” di cui all'art. 125 c.p.i. sta ad indicare che le voci di danno di seguito indicate sono menzionate solo a titolo esemplificativo e non tassativo²⁷⁵.

Le “*conseguenze economiche negative*” di cui parla la norma sono evidentemente comprensive del danno emergente e del lucro cessante²⁷⁶.

Nell'ipotesi di contraffazione di un marchio il danno emergente si risolve, in primo luogo, nella diminuzione del valore del marchio come bene immateriale, ossia come risorsa immateriale e fattore produttivo essenziale nell'attività di impresa e quale vantaggio competitivo nel mercato concorrenziale²⁷⁷.

Inoltre, a fronte della valorizzazione della funzione promozionale e pubblicitaria svolta marchio, tale voce di danno comprende altresì il pregiudizio all'investimento pubblicitario ivi incorporato²⁷⁸.

Il tutto oltre le spese sostenute dal titolare del marchio per accertare e fronteggiare l'illecito (v. spese sostenute per l'attività di vigilanza e per l'acquisizione delle prove della violazione; spese per l'assistenza legale e di

²⁷⁵ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino Quaderni AIDA n. 23, 2012, M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1360 e ss.

²⁷⁶ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012.

²⁷⁷ G. LIBERATORE, *La valutazione delle PMI*, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 96.

²⁷⁸ Trib. Milano 01/12/2010 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2010, p. 899

giudizio²⁷⁹) e a quelle necessarie per ripristinare la produttività del marchio e il suo potere attrattivo, trattasi dei costi per neutralizzare l'illecito, come le spese promozionali necessarie per riportare il fatturato ai livelli precedenti rispetto alla contraffazione ovvero i costi per la pubblicazione di comunicati e/o diffide²⁸⁰.

Il lucro cessante o mancato guadagno comprende, in queste ipotesi, il pregiudizio cagionato al flusso reddituale dell'impresa da determinarsi tenuto conto degli utili che il titolare del segno distintivo avrebbe ipoteticamente realizzato in assenza della violazione.

La riduzione dei profitti del titolare provocata dalla contraffazione è, tuttavia, di difficile ricostruzione²⁸¹.

In origine tale importo veniva ricostruito partendo dal confronto tra le vendite realizzate dal titolare prima della contraffazione e quelle realizzate dopo la violazione (fermo restando che un eventuale diminuzione non era necessariamente riconducibile in via esclusiva alla contraffazione²⁸²)

La misura così determinata veniva poi moltiplicata per il profitto unitario ricollegabile a ciascuna unità la cui vendita era stata persa a causa della contraffazione, ossia per il valore pari alla differenza tra ricavi (parametrati ai prezzi applicati) e costi per ciascuna delle dette unità.

Secondo tale impostazione il mancato guadagno si concretizzava nell'utile netto che la vittima avrebbe conseguito sul valore degli affari sottrattigli²⁸³.

L'aleatorietà intrinseca di tali calcoli ha indotto la giurisprudenza a determinare il lucro cessante *per relationem* rispetto ai profitti conseguiti dal contraffattore²⁸⁴.

Tale criterio ha peraltro trovato una conferma legislativa ai sensi dell'art. 125 c.p.i. in forza del quale il risarcimento deve “*tenere conto*” dei “*benefici*

²⁷⁹ Trib. Milano 30/06/2010 in Redazione Giuffrè 2012.

²⁸⁰ R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 c.p.i.*, in Riv. Dir. Ind. 2005, p. 408; S. LANDINI, *Danno da lesione della proprietà intellettuale in caso di contraffazione*, in Riv. Dir. Ind. 2014, p. 435.

²⁸¹ Fatta salva l'ipotesi in cui il titolare sfrutti il marchio solo tramite la concessione di licenze a soggetti terzi in cui il lucro cessante va parametrato alle *royalties* che avrebbe potuto percepire secondo le condizioni standard.

²⁸² App. Milano 7 Ottobre 2010, *Fidia Farmaceutici s.p.a. v. Chemi s.p.a., caso “fosfatidiliserina”* in Giur. Ann. Dir. Ind. 2010 p. 5153 e ss.

²⁸³ App. Bologna, 15 Settembre 1993 in Giur. comm. 1995, II, p. 47.

²⁸⁴ Trib. Milano 26 Febbraio 2009, caso Valentino in Giur. Dir. Ind. 5050 e ss..

realizzati dall'autore della violazione”, senza necessariamente comprenderlo o compensarlo interamente²⁸⁵.

Tenuto conto della funzione compensativa e non risarcitoria del risarcimento del danno l'utile del contraffattore, in questo caso, deve essere concepito quale mero indizio per determinare il lucro cessante²⁸⁶.

Trattasi in altre parole di una semplice specificazione delle modalità di calcolo del danno patrimoniale arrecato alla vittima della contraffazione.

Passando ai danni non patrimoniali l'art. 125 c.p.i. prevede espressamente la risarcibilità del danno morale in caso di contraffazione.

Trattasi quindi di una fattispecie tipica di risarcibilità dei pregiudizi al “fare reddituale di un soggetto” ex art. 2059 c.c.

A tale questione si ricollega la problematica del rapporto tra danni morali e persone giuridiche laddove il marchio di impresa faccia capo ad una tale entità giuridica; ricordando che la giurisprudenza unanime ha pacificamente ammesso tale possibilità²⁸⁷.

Il secondo comma dell'art. 125 c.p.i. tratta la c.d. “*liquidazione in somma globale*” del danno in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano, chiarendo che vi è una sostanziale coincidenza tra la “liquidazione in somma globale” e la “valutazione equitativa” del danno generalcivilistica.

Nel senso che devono rimanere fermi anche nel caso dell'illecito industrialistico i presupposti della certezza dell'esistenza ontologica del danno e dell'impossibilità di provarne l'ammontare, in ossequio al richiamo sopra analizzato all'art. 1226 c.c..

La seconda parte del comma 2 dell'art. 125 c.p.i. prevede poi che, qualora il titolare del diritto leso opti per la liquidazione effettuata “*in una somma globale*” il lucro cessante *ex lege* non può essere inferiore ai canoni che l'autore della

²⁸⁵ A. VANZETTI, *La restituzione degli utili di cui all'art. 125 n. 3 c.p.i. nel diritto dei marchi*, in Dir. Ind. 2006 p. 323 ss.

²⁸⁶ R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 c.p.i.*, in Riv. Dir. Ind. 2005, p. 408. In senso contrario M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in Riv. Dir. Ind., 2009, p. 149.

²⁸⁷ Cass. Civ. Sez. I n. 31 del 07/01/2008 in Foro it. 2008 ,p. 4591 e ss. ;

violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (c.d. *royalties* ragionevole²⁸⁸).

La *ratio* di tale disposizione sta nel fatto che il Giudice, anche nel caso di liquidazione equitativa, non può prescindere dal riconoscere almeno un risarcimento pari alla royalty che attore e convenuto avrebbero ragionevolmente concordato²⁸⁹.

Il terzo comma, infine, contiene la disciplina della restituzione degli utili.

Ai sensi dell'art. 125 c.p.i. (come modificato nel 2006 in esecuzione della Direttiva 2004/48/CE) il titolare del diritto violato può, infatti, ottenere l'importo più elevato tra quello degli utili realizzati dal contraffattore e quello dei suoi mancati profitti, e può inoltre cumulare ad essi il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui fornisca la prova.

Trattasi della c.d. retroversione degli utili già prevista dall'art. 45 dei TRIPS e dell'art. 13 della direttiva *enforcement*.

La conseguenza di tale previsione è che oggi sono spesso liquidate a titolo di risarcimento del danno somme di un ammontare considerevole²⁹⁰.

Tale istituto ha una valenza piuttosto significativa in quanto, come noto, nel nostro ordinamento la responsabilità civile, sia contrattuale che extra-contrattuale, ha una natura meramente riparatoria/risarcitoria, nel senso che è volta a riparare integralmente il pregiudizio sofferto dal danneggiato, e non anche una funzione sanzionatoria/deterrente volta appunto a punire il danneggiante per la condotta tenuta.

Di conseguenza, di regola, il *quantum* risarcitorio non supera mai il danno patito dal danneggiato.

La funzione compensativa anziché sanzionatoria della responsabilità civile trova la sua giustificazione nella considerazione per cui i profili afflittivi, punitivi o sanzionatori, sono nel nostro ordinamento affidati al giudizio penale o

²⁸⁸ Trib. Milano 01/12/2010 in Giur. annotata dir. ind. 2010, p. 899.

²⁸⁹ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012, M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1360 e ss.

²⁹⁰ Tribunale di Brescia 31/01/2013, caso "la leonessa spa"; Tribunale di Milano 16/06/2015 caso "il letto di Nathalie di Fluo"; Tribunale di Milano 09/06/2015 caso "Enmentaler"; Tribunale di Firenze 02/05/2016 caso "B&B Borgo Argenina", in M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, 1512.

amministrativo e non a quello civile rivolto non già a punire l'autore dell'illecito, ma a compensarne le vittime.

Pertanto è stata generalmente esclusa, nel nostro ordinamento, l'ammissibilità dei c.d. "danni punitivi" (tipici dei sistemi di *common law – punitive damages*) volti non già a reintegrare la vittima dell'illecito nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata se l'illecito non fosse stato commesso, ma – a prescindere dal danno concretamente cagionato- a sanzionare l'autore dell'illecito in considerazione del disvalore della condotta; della gravità del danno cagionato; dell'elemento soggettivo e/o dell'utilità che questo ne abbia tratto²⁹¹.

²⁹¹ Tra le tante, Cass. 6 Dicembre 2002 n. 17349; Cass. 26 Novembre 2004 n. 22332; Cass. 19 Gennaio 2007 n. 1183; Cass. 8 Febbraio 2012 m. 1781 in www.cortedicassazione.it (CED).

In tali pronunce intervenute sul piano internazionalprivatistico è stato affermato come principio generale dell'ordinamento quello relativo alla funzione esclusivamente compensativa della responsabilità civile sicchè le decisioni straniere che riconoscano tipologie di danno risarcibili aventi finalità diverse si pongono in contrasto con l'ordine pubblico e quindi non è possibile procedere alla loro delibazione.

Tale ragionamento fa leva sulla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. secondo cui ogni prestazione patrimoniale esige un'intermediazione legislativa e sul principio costituzionale di legalità e di certezza della pena desumibile dall'art. 25 co. 2 Cost.

In tale contesto è opportuno menzionare l'*overruling* intervenuto con la recente sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 16601 del 05 Luglio 2017 in *Foro it. 2017, 9, I, p. 2613* in cui è stato formulato il seguente principio di diritto: "*Nell'ordinamento italiano, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero ed alla loro compatibilità con l'ordine pubblico*".

In forza di detta sentenza, quindi, l'istituto dei danni punitivi non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano.

Tale interpretazione era per certi versi prevedibile nell'attuale contesto storico e normativo tenuto conto dei provvedimenti legislativi in cui la responsabilità civile è stata utilizzata con funzione non soltanto meramente compensativa *ex multis* art. 614 bis c.p.; art. 96 co. 3 c.p.c; art. 187 undecies co. 2 D.Lgs 58/1998 operando a favore di una polifunzionalità della responsabilità civile volta a perseguire anche scopi di punizione e di deterrenza.

La seconda parte del principio di diritto sopra menzionato rappresenta, poi, la parte c.d. *construens* della regola di diritto e concerne i c.d. contro limiti. In particolare la Corte subordina il riconoscimento dei danni punitivi alla sussistenza nell'ordinamento straniero di un ancoraggio normativo per una condanna di quel tipo, nel rispetto dei principi di tipicità e prevedibilità, e alla sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra il risarcimento riparatorio-compensativo e quello punitivo e tra quest'ultimo e la condotta censurata.

Ciò premesso, la sentenza è chiara nell'affermare che il principio di legalità impedisce, di regola, ad oggi, ad un giudice italiano di pronunciare un provvedimento comminatorio di danni punitivi in una controversia interna, in assenza di una disciplina italiana che preveda tale rimedio.

Di qui l'eccezionalità dell'art. 125 c.p.i.

In altre parole la decisione delle Sezioni Unite apre unicamente alla possibilità di riconoscere le sentenze straniere che concedono i *punitive damages*, ma non comporta una loro introduzione sostanziale, né tantomeno il riconoscimento di una generale funzione sanzionatoria oltre alle ipotesi espressamente previste dall'ordinamento, tra cui quella in materia di illecito industrialistico.

G. ZARRA, *L'ordine pubblico attraverso la lente del giudice di legittimità: in margine a Sezioni Unite 16601/2017*, in *Dir.Comm. Int.*, 2017, p. 722; C. SCONAMIGLIO, *Le Sezioni Unite e i danni punitivi: tra*

Sebbene, come detto, in generale nel nostro ordinamento non siano ammessi i danni punitivi in alcuni casi, specificamente tipizzati, il legislatore ammette che il risarcimento possa superare il danno patito dalla vittima perseguendo, pertanto, una finalità sanzionatoria/deterrente.

Tipico caso è appunto quello dell'illecito industrialistico in cui si ammette che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale a fronte della lesione del suo diritto, quale conseguenza di una condotta illecita altrui, possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione in alternativa al risarcimento del lucro cessante ovvero nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento (c.d. retroversione degli utili o *disgorgement profits*)²⁹².

Se ne ricava che la prestazione dovuta dal danneggiante se non sanzionatoria in senso proprio persegue una finalità squisitamente deterrente e di prevenzione sganciata dal danno effettivamente sofferto dalla vittima.

La restituzione dei benefici realizzati dall'autore della violazione prescinde, d'altronde, dalle regole cardine della tutela risarcitoria e dalla mera diminuzione patrimoniale subita dal titolare del diritto leso consentendo di recuperare somme ulteriori rispetto al danno effettivo.

La *ratio* di tale regola discende dal fatto che l'illecito industrialistico non comporta mai un danno materiale a persone o cose: il marchio quale bene immateriale sul cui sfruttamento economico incide l'attività illecita del terzo non è, per definizione, suscettibile di fisica distruzione, trattandosi di entità astratta e non di cosa materiale²⁹³.

Questa circostanza non significa che la violazione di un diritto di proprietà intellettuale non comporti un danno nella sfera giuridica del suo titolare.

Il fatto è che il danno subito dal titolare del marchio ad opera del terzo contraffattore ha come punto di incidenza oggettiva non una cosa materiale ma

legge e giudizio, in Resp. Civile e Previdenza, 2017, p. 1109; R. SAVOIA, *Le Sezioni Unite aprono la strada al riconoscimento in Italia di sentenze straniere che contengano risarcimenti punitivi*, in Dir.&Giustizia, 2017, p. 7; A. BRIGUGLIO, *Danni punitivi e delibazione di sentenza straniera: turning point nell'interesse della legge*, in Resp. Civile e Previdenza n. 2017 p. 1597.

²⁹² ALBERTO GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 481 e ss..

²⁹³ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, 1512.

sull'attività commerciale del titolare imperniata sull'utilizzazione del segno distintivo: il pregiudizio subito dal titolare del diritto violato si manifesta, cioè, su un piano dinamico anziché statico ed è molto difficile da calcolare.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla spesa sostenuta per riposizionare un marchio in modo da neutralizzare gli effetti della contraffazione piuttosto che al mero costo di riparazione di un bene lesionato per effetto della condotta illecita altrui.

Di conseguenza la tradizionale metodologia di calcolo propria del diritto civile risulta poco idonea nel contesto contraffattivo²⁹⁴.

È pertanto emerso il concetto, fortemente innovativo rispetto alla tradizione dell'illecito civile, per cui la responsabilità civile possa svolgere una funzione ulteriore da quella meramente riparatoria ossia una funzione restitutoria dei vantaggi conseguiti dal terzo, azzerando l'arricchimento illegittimamente ottenuto dal contraffattore, anziché limitarsi a compensare il danneggiato della diminuzione che si sia verificata nel suo patrimonio.

Il fondamento giuridico della pretesa di retroversione degli utili risiede, quindi, nel fatto che la violazione di un diritto di proprietà intellettuale comporta un illegittimo sfruttamento del potere di disposizione su di un bene che l'ordinamento riserva a chi ne sia il titolare facendo sì che le utilità del bene che il terzo fa proprie con una propria iniziativa vengano ri-attribuite a colui cui esse spettano secondo diritto²⁹⁵

D'altronde chi abusa di un marchio altrui, ricavando cospicui utili dalla vendita di beni e servizi così contraffatti, sottrae una potenzialità di guadagno che il segno aveva evidentemente in sé insita e che rientrava a pieno titolo nel patrimonio del titolare²⁹⁶.

²⁹⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, 1512

²⁹⁵ G. FLORIDA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.* 2012, p. 7; A. PLAIA, M. BARCELLONA, *Proprietà industriale risarcimento del danno*, Milano, 2005,

²⁹⁶ M. MONTANARI, *La reversione dell'utile da lesione di proprietà intellettuale e il mito dei danni punitivi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, p. 225.

Perciò l'azione di retroversione degli utili tende al *suum cuique tribuere*, mentre l'azione risarcitoria mira ad eliminare le conseguenze di un'illecita distruzione di ricchezza²⁹⁷.

Inoltre, di regola, i benefici ottenuti dal contraffattore a fronte dell'utilizzo non autorizzato di un marchio altrui eccedono il danno subito dal titolare.

Si badi, infine, che la restituzione degli utili oltre a far fronte all'inadeguatezza del sistema risarcitorio rispetto al danno industrialistico mira a rafforzare gli strumenti volti a combattere la significativa diffusione della contraffazione nei paesi dell'Unione Europea attraverso la previsione di un deterrente alla realizzazione dell'illecito²⁹⁸.

Si ricorda, infine, che la disciplina dettata dall'art. 125 c.p.i in materia di restituzione del profitto conseguito dall'autore della violazione è stata oggetto di un vivo dibattito circa la sua presunta illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

Infatti l'art. 15 comma 1 l. 273/2000 sulla cui base è stato adottato il Codice della proprietà industriale aveva delegato il Governo ad adottare norme “*per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale*” nel rispetto dei principi e criteri direttivi così formulati: a) “*coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica*”; b) “*adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta*”.

Mentre la previsione di cui all'art. 125 rappresenta un elemento discontinuità rispetto alla disciplina previgente posto che nel diritto anteriore il trasferimento nel patrimonio del titolare del diritto dei benefici economici ottenuti dal terzo grazie all'illegittima utilizzazione del diritto di proprietà intellettuale altrui era riservato all'azione di arricchimento senza giusta causa; ma questa era esperibile dal danneggiato solo quando non erano disponibili altri rimedi per farsi

²⁹⁷ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in Riv. Dir. Ind., 2009, p. 149; C. CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. VANZETTI*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 366; A. NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 Trips*, in *Europa Dir. Priv.* 2002, p. 1003.

²⁹⁸ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1514.

indennizzare il pregiudizio subito e nei confronti del contraffattore colpevole è prevista l'azione di risarcimento del danno²⁹⁹.

Di qui il dubbio circa la violazione della legge delega nella parte in cui questa prevede un semplice riassetto della materia da realizzarsi attraverso il coordinamento delle disposizioni previgenti (criterio direttivo di cui alla lettera a).

Tale dubbio di costituzionalità è stato però superato facendo leva sul criterio direttivo di cui alla lettera b) della legge delega e quindi considerando la restituzione del profitto come modalità di adeguamento alla disciplina internazionale ed europea, la quale prevede ai sensi dell'art. 45 dei TRIPs e dell'art. 14 della direttiva *enforcement* la previsione della “*recovery of profits*”³⁰⁰.

Di qui la legittimità di tale previsione.

In conclusione è bene precisare che gli utili che vanno restituiti in forza dell'art. 125 c.p.i. sono solo quelli realizzati mediante l'attività che integra violazione.

Deve cioè sussistere un nesso tra lesione del diritto e profitti.

²⁹⁹ M. BARBUTO, *Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili*, in Dir. Ind. 2007, p. 172 e ss; R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Utet, Torino, 1959, p. 114 e ss.

³⁰⁰ Con la sentenza il 24 novembre 2016 nella Causa C-367/15 (in www.curia.europa.eu) la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata “*sull'interpretazione della direttiva 2004/48/CE (c.d. enforcement), sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, sulla questione se l'articolo 13 di tale direttiva osti a che una norma di diritto nazionale consenta al titolare di un diritto proprietà intellettuale di chiedere il risarcimento dei danni al presunto autore della violazione per un importo prestabilito che potrebbe essere descritto, per usare la terminologia del giudice del rinvio, come «punitivo»*”

In particolare, con detta pronuncia la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli Stati membri possano prevedere, in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, la liquidazione di una somma forfettaria equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe dovuta quale corrispettivo per la licenza del diritto.

Tale pronuncia, ammettendo la condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno di una somma, che può essere maggiore del pregiudizio effettivamente subito, rende quindi ammissibile con il diritto europeo l'operatività dei c.d. danni punitivi, propri dell'ordinamento statunitense, la cui finalità è appunto quella di “punire” l'autore dell'atto illecito, purché non produca un risarcimento che “superi in modo [...] palese e considerevole il danno effettivamente subito”.

A seguito di questa sentenza, pertanto, gli Stati membri possono, conformemente ai loro principi di diritto interno, implementare strumenti risarcitori di tipo, ragionevolmente, punitivo.

La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non cambia in modo particolare la tutela della proprietà intellettuale secondo il diritto italiano, il quale già consentiva ex art. 125 c.p.i. il risarcimento di danni “ulteriori” rispetto a quelli causati dalle sole violazioni dei diritti (sebbene non ne preveda la duplicazione).

Tuttavia, potrebbe essere un incentivo per i nostri giudici che, se supportati da idonei elementi di prova, potrebbero emettere provvedimenti di condanna maggiormente legati a tutte le circostanze della vicenda, che non siano appiattiti al mero danno subito dalla parte lesa.

La restituzione, in altre parole, va limitata agli utili direttamente derivanti dall'adozione di un marchio uguale o simile a quello anteriore³⁰¹.

Si ritiene che la restituzione degli utili operi anche in caso di uso del marchio altrui in maniera incolpevole³⁰².

Tale impostazione fa leva sulla locuzione “in ogni caso” di cui all'art. 125 co. 3 c.p.i. e sulla analoga previsione di matrice comunitaria³⁰³.

Infatti, l'art. 13 della direttiva Enforcement, distingue fra violazione colpevole ed incolpevole del diritto di proprietà industriale: per quanto concerne la prima il n. 1 dell'art. 13 della direttiva legittima il risarcimento dei danni nella misura adeguata al ristoro del pregiudizio effettivo risentito a causa della violazione; per quanto concerne invece la seconda - e cioè la violazione incolpevole - il n. 2 dell'art. 13 prevede che l'Autorità Giudiziaria disponga il recupero dei profitti.

Di conseguenza la retroversione degli utili non presuppone né la colpa, né il dolo, ma solo il fatto storico della violazione dell'altrui diritto al marchio³⁰⁴.

Con la retroversione degli utili, infatti, il legislatore nel bilanciamento dei contrapposti interessi del titolare della privativa e del contraffattore incolpevole ha ritenuto di privilegiare il primo, disponendo che il secondo gli restituisca “in ogni caso” i profitti derivanti dalla propria condotta, in tal modo garantendo al titolare del diritto di privativa una tutela assai ampia, evidentemente finalizzata ad evitare che terzi (anche senza colpa) possano in qualunque forma avvantaggiarsi dell'indebito utilizzo delle privative altrui in quanto arricchimento senza causa.

D'altra parte, anche il contraffattore incolpevole riceve dalla norma in esame una certa tutela, in quanto egli non viene equiparato al contraffattore

³⁰¹ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1395 e ss.; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1360 e ss.

³⁰² M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in Riv. Dir. Ind. 2009, p. 149; P. AUTERI, *Novità in tema di sanzioni*, in Quaderni di AISA n. 17, Giuffrè Editore, 2006, p. 43; PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo codice dei diritti di proprietà industriale*, in Dir. Ind. 2005, p. 37; V. BARBUTO, *La retroversione degli utili come sanzione per la contraffazione di marchi e brevetti – il disgorgement of profits entra nel nostro ordinamento*, in Impresa, 2005, p. 1327.

³⁰³ Art. 13 della Direttiva 2004/48/CE

³⁰⁴ M.S. SPOLIDORO, *Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i.*, in Riv. Dir. Ind. 2009, p. 149.

colpevole: per lui l'unica sanzione consiste nella restituzione degli utili conseguiti, con la conseguenza che all'esito del giudizio il contraffattore incolpevole verrà semplicemente a trovarsi nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato nel caso in cui non avesse violato la privativa altrui.

Trattasi cioè di una sorta di *restitutio in integrum* attuata mediante l'annullamento dell'arricchimento ingiustificato goduto dal contraffattore, ragion per cui, nel caso in cui la contraffazione non sia stata profittevole, non potrà essere chiamato a restituire alcuna somma³⁰⁵.

3.3.7. I procedimenti cautelari

L'effettività della tutela giurisdizionale non può prescindere, anche in materia industrialistica, dalla predisposizione di misure provvisorie idonee a neutralizzare, in via cautelare, i rischi ai quali è esposta la situazione sostanziale nel (ragionevole) lasso di tempo necessario ad ottenere la tutela giurisdizionale³⁰⁶.

La tutela cautelare è quindi lo strumento messo a disposizione dall'ordinamento al fine di assicurare gli effetti e, quindi, la fruttuosità della decisione di merito, scongiurando i pericoli che possono derivare al titolare della posizione giuridica soggettiva controversa dalla durata del processo a cognizione piena³⁰⁷.

Essa ha pertanto come obiettivo la pronuncia di un provvedimento di tutela provvisoria della situazione fatta valere in giudizio nel tempo necessario per ottenere una tutela piena e definitiva, quale manifestazione della garanzia costituzionale di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.)³⁰⁸.

Ciò premesso, la difesa cautelare dei marchi è affidata, in primo luogo, agli strumenti espressamente tipizzati dal c.p.i.

Le misure cautelari sono in particolare disciplinate dagli artt. 128-131 c.p.i..

³⁰⁵ Tribunale di Torino con la sentenza n. 3236 del 21 Giugno 2018 in Rivista di Diritto Industriale, fasc.6, 1 DICEMBRE 2017, pag. 313 e ss.

³⁰⁶ CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, CEDAM, Padova, 1936, p. 176 e ss. .

³⁰⁷ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Giappichelli Editore, Vol. III, Torino, 2016, p. 175 e ss..

³⁰⁸ A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 996 e ss.

Trattasi della descrizione, del sequestro, dell'inibitoria provvisoria e dell'ordine provvisorio di ritiro dal commercio.

Tali misure possono, poi, coesistere, ancorchè raramente, con azioni cautelari "atipiche" quali quelle volte all'ottenimento di provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

Premesso che il procedimento cautelare italiano di cui al c.p.i. è considerato tra le *best practices* a livello europeo³⁰⁹, a tale procedimento si applicano le regole di rito del modello processualcivilistico (rito cautelare uniforme), anche se disposizioni specifiche intervengono ad integrarne il contenuto³¹⁰.

La domanda cautelare si propone con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice competente e i connotati del rito cautelare sono i seguenti: sommarietà ed urgenza della tutela; strumentalità del provvedimento rispetto al giudizio di cognizione piena; provvisorietà degli effetti destinati ad esaurirsi nella pronuncia definitiva, fermo il principio di stabilizzazione delle misure cautelari di cui vedremo nel dettaglio³¹¹.

Si premette, a tal proposito, che la giurisdizione cautelare italiana sussiste quando il giudice italiano è competente a conoscere del merito ovvero quando il provvedimento cautelare debba essere eseguito in Italia (si veda l'art. 10 L. 21871995 per le cause aventi rilevanza extra-comunitaria e l'art. 31 Reg. UE 1215/2012 per le cause aventi rilevanza comunitaria).

Quando sussiste la giurisdizione del Giudice italiano il giudice cautelare territorialmente competente viene individuato alla stregua degli art. 669 ter e 669 quater c.p.c., ferma la competenza per materia rimessa alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite in ogni tribunale o corte d'appello con sede nel capoluogo di regione.

³⁰⁹ *I diritti di proprietà intellettuale: le migliori esperienze italiane di enforcement*, Guida Giuridica, 2016.

³¹⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1552; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1397 e ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 571 e ss.

³¹¹ A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 996 e ss.

Circa la composizione dell'organo giudicante competente ad emettere i provvedimenti, sia prima dell'instaurazione della lite, sia in corso della stessa, la cognizione e la decisione delle relative istanze spetta al giudice monocratico³¹².

La trattazione collegiale del cautelare è invece riservata allo stadio del reclamo e alla fase di appello.

La fase introduttiva ha luogo avanti il Giudice designato ante causam ex art. 669 –ter c.p.c. ovvero davanti al giudice della causa pendente ex art. 669-quater nella I udienza di comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. (essendo di regola l'istanza contenuta nell'atto introduttivo della lite).

Tale udienza è infatti destinata oltre alle verifiche preliminari anche all'emissione di provvedimenti cautelari.

Il procedimento si sviluppa nel contraddittorio delle parti, ferma la possibile adozione di un provvedimento *inaudita altera parte* laddove vi sia il fondato pericolo che eventuali ritardi possano causare un danno irreparabile al titolare ovvero la convocazione delle parti possa in qualche modo pregiudicare l'attuazione della cautela³¹³.

Ogni misura cautelare soggiace ai presupposti del *fumus bonis iuris* (apparenza del diritto) e del *periculum in mora* (grave ed irreparabile pregiudizio).

In questa materia, in particolare, in sede di accertamento della sussistenza del requisito del *fumus bonis iuris* il giudice dovrà verificare, sommariamente, l'esistenza del diritto azionato dal ricorrente e la sussistenza della sua violazione.

Accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare il Giudice autorizza la misura richiesta ovvero la rigetta, provvedendo sulle spese secondo il principio della soccombenza.

³¹² A. CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013, p. 996 e ss.

³¹³ I presupposti applicativi per l'operatività del procedimento *inaudita altera parte* sono stati introdotti con il decreto correttivo d.lgs 131/2010 che ha fatto proprie le critiche della dottrina (v. A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Jovene, Napoli, 1991, p. 341; RECCHIONI, *Il processo cautelare uniforme*, in *in Trattato dei processi sommari e speciali*, a cura di S. CHIARLONI e C. CONSOLO, UTET, Torino, 2005, p.436) e della giurisprudenza (Trib. Roma 16 Gennaio 2006 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2006; Trib. Brindisi, 20 Aprile 2006 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2006) che, sulla base dell'art. 669 sexies c.p.c. ritenevano insufficiente l'individuazione del pregiudizio. F. FERRARI, *Il d.lgs. n. 131/2010 e le norme processuali del codice della proprietà industriale*, Riv. Dir. Ind. 2012, p. 5.

In caso di rigetto, l'istanza cautelare può essere riproposta nel caso di mutamento delle circostanze di fatto ovvero di prospettazione di nuove ragioni di diritto.

Allo stesso modo in caso di sopravvenienza di circostanze che rilevino l'inopportunità di mantenere (quanto meno nelle modalità originarie) la misura cautelare potrà esserne disposta la revoca o la modifica.

Il provvedimento del Giudice cautelare può essere impugnato mediante reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.: trattasi di un mezzo di gravame a critica libera ed a natura interamente devolutiva con cui possono essere fatti valere i vizi *in procedendo* ed i vizi in iudicando del provvedimento.

Il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione ha forma di ordinanza non impugnabile.

Quanto ai rapporti tra tutela cautelare e giudizio di merito nel processo industrialistico l'art. 132 c.p.i. (come modificato dal d.lgs 131/2010) disciplina che: *“se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.*

Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell' articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito”.

Ex art. 132 c.p.i., quindi, le misure cautelari anticipatorie degli effetti della sentenza di merito, ossia l'inibitoria, la penale di mora e l'ordine di ritiro dal commercio (e i provvedimenti ex art. 700 c.p.c.) possono diventare stabili se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito (c.d. stabilizzazione dei provvedimenti cautelari)³¹⁴.

3.3.8. Descrizione e Sequestro

Tra le misure cautelari menzionate dal c.p.i. rilevano in primo luogo quelle della descrizione e del sequestro che possono riguardare: (i) gli “oggetti costituenti violazione” del diritto di proprietà industriale altrui e, quindi, il prodotto o servizio posto in essere sfruttando abusivamente il marchio altrui ; (ii) i “mezzi adibiti alla produzione dei medesimi”, si pensi al macchinario utilizzato per produzione del manufatto abusivo; ovvero (iii) “gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità” tra i quali vi rientra qualsiasi elemento documentale che sia in grado di far apprezzare l'estensione del fenomeno di asserita contraffazione sia nell'*an* che nel *quantum*, quali le scritture contabili, le fatture e le liste dei fornitori e dei clienti dell'asserito contraffattore³¹⁵.

Il procedimento di descrizione è un procedimento cautelare tipico del diritto industriale la cui funzione è quella di precostituire la prova dell'avvenuta contraffazione, ove sussista il rischio della sua dispersione³¹⁶.

La finalità probatoria è quindi strettamente legata alla necessità cautelare di salvaguardia degli elementi di prova che ne costituiscono l'oggetto.

Data tale funzione probatoria, il procedimento di descrizione si avvicina ad altri mezzi di istruzione preventiva come l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale.

³¹⁴A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss. ; CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013 p. 996 e ss.

³¹⁵ Tribunale di Milano 29/97/2005, in *Sez. Spec.* 2005, pag. 2010

³¹⁶ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europei*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1552; M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1397 e ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.

In altre parole, è la misura per mezzo della quale il titolare della privativa acquisisce la prova della violazione del proprio diritto prima dell'instaurazione del giudizio ordinario³¹⁷.

La descrizione si può considerare una misura a contraddittorio quasi sempre differito poiché nella prassi viene generalmente richiesta e disposta, previo accertamento di un pericolo qualificato, *inaudita altera parte*³¹⁸.

La descrizione è una misura particolarmente incisiva perché può comportare anche un'esecuzione coattiva con ingresso dell'ufficiale giudiziario³¹⁹, eventualmente coadiuvato da un consulente tecnico nominato dal giudice, nel luogo in cui si trova l'oggetto da descrivere e può riguardare anche beni di pertinenza di soggetti non individuati nel ricorso, ammettendo l'adozione di provvedimenti c.d. *in incertam persona*.

Trattasi di un *unicum* nel panorama processuale italiano che rinviene il suo fondamento nel carattere tendenzialmente assoluto ed *erga omnes* del diritto di esclusiva e nel carattere immateriale del bene oggetto del diritto che, di conseguenza, può essere tutelato soltanto indirettamente colpendo gli oggetti materiali attraverso i quali si attua la violazione (i *corpora maechanica* del marchio contraffatto)³²⁰.

Si parla a riguardo di efficacia esecutiva *ultra partes* del titolo cautelare³²¹.

Fermo l'onere di notificare al terzo, entro 15 giorni, la conclusione delle operazioni a pena di inefficacia.

Il terzo edotto del procedimento nel quale è stato esecutivamente coinvolto potrà chiedere la revoca o la riforma della misura all'udienza all'uopo destinata ovvero proporre reclamo.

La particolare incisività della misura comporta che essa non può essere concessa per finalità meramente esplorative, onde evitare che possa essere

³¹⁷ A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss..

³¹⁸ S.M. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in Riv. Dir. Ind. 2008, p. 174 e ss..

³¹⁹ L'Ufficiale giudiziario, infatti, può vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi e richiedere quando occorre l'assistenza della forza pubblica.

³²⁰ G. FINOCCHIARIO, *La tutela in incertam persona*, in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n. 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

³²¹ A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.

utilizzata per l'acquisizione di informazioni riservate del concorrente, ma è necessario che sussistano fondati elementi dai quali desimere l'utilità di tale misura.

Le operazioni si concludono con la redazione di un verbale nel quale l'Ufficiale Giudiziario descrive i prodotti e gli oggetti che costituiscono contraffazione.

Il sequestro industrialistico ha una duplice e peculiare funzione: svolge, infatti, sia finalità probatorie che di natura preventiva quale strumento finalizzato ad evitare il protrarsi dell'illecita condotta del contraffattore anticipando gli effetti della decisione di merito, nel senso che mira ad impedire il perpetuarsi dell'illecito, paralizzando la commercializzazione dei prodotti recanti il marchio contraffatto³²².

Tale misura si colloca, in tal modo, a metà strada tra la descrizione e l'inibitoria³²³.

In altre parole sia la descrizione che il sequestro hanno la funzione di preconstituire una prova nei confronti del presunto contraffattore, il sequestro, in più, sottrae gli elementi a ciò idonei al soggetto che lo subisce, impedendone la circolazione.

Se la descrizione serve ad accertare/osservare in maniera coattiva senza tuttavia privare il soggetto passivo della detenzione delle cose oggetto del provvedimento, il sequestro incide direttamente nella sfera giuridica del suo destinatario spossessandolo dei beni oggetto della misura che vengono affidate ad un custode.

Il sequestro può essere ordinato, con gli stessi limiti della descrizione, anche nei confronti di soggetti terzi diversi dal presunto contraffattore.

È poi possibile chiedere entrambe le misure congiuntamente ovvero il sequestro subordinatamente alla descrizione, intendendo l'avverbio "subordinatamente" in senso cronologico, la concessione della misura del

³²²M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1397 e ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.

³²³B. BRUNELLI, *Tutela cautelare ultrattiva*, in A. Giussani, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n. 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

sequestro viene quindi subordinata all'esito della descrizione e quindi della conferma della violazione della privativa altrui.

In entrambi i casi dovrà essere garantita la tutela delle informazioni riservate (si pensi alla documentazione fiscale e all'elenco clienti).

Il procedimento cautelare di descrizione e sequestro si snoda, come si è visto, tra ricorso, decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, instaurazione del contraddittorio, assunzione di sommarie informazioni per la verifica dei presupposti del *fumus* e del *periculum*³²⁴ e decisione a mezzo di ordinanza nel contraddittorio delle parti³²⁵, ferma la possibilità, in ipotesi di particolare urgenza, di procedere *inaudita altera parte*³²⁶, differendo il contraddittorio ad un momento successivo.

L'esecuzione dei provvedimenti di descrizione e sequestro è poi demandata all'Ufficiale Giudiziario, eventualmente assistito da periti, che possono essere nominati da quest'ultimo su indicazione di parte ovvero dal Giudice che dispone la misura cautelare.

Le parti, nel corso delle operazioni, possono farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

È, infine, opportuno precisare, che la conservazione dell'efficacia del provvedimento cautelare, oltre all'introduzione del giudizio di merito, presuppone la messa in esecuzione della misura nel termine di 30 giorni dalla decisione.

In caso di mancata instaurazione del giudizio di merito nei termini di cui all'art. 132 c.p.i. si ritiene che la descrizione e il sequestro perdano la loro efficacia.

In altre parole tali provvedimenti, non trattandosi di misure anticipatorie degli effetti della decisione di merito, non si stabilizzano³²⁷.

L'art. 144 c.p.i. disciplina gli "atti di pirateria" ovvero le contraffazioni evidenti dei diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico. In relazione a questa fattispecie è previsto ex art. 144 bis c.p.i. il

³²⁴ Il sequestro presuppone requisiti di *periculum* più rigorosi, si veda Trib. Napoli 20 Aprile 2004 in Sez. Spec. P.I. 2004, p. 237 secondo cui il sequestro è ammissibile in presenza di un pregiudizio patrimoniale, purchè vi sia un danno ancora in itinere, suscettibile di ulteriori ed imprevedibili sviluppi.

³²⁵ A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.

³²⁶ Si pensi alla facile occultabilità delle merci o asportabilità delle etichette.

³²⁷ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1397 e ss.; A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss..

sequestro conservativo dei beni del preteso autore della violazione laddove la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno.

3.3.9. Inibitoria e ritiro dal commercio

La principale misura cautelare nel processo industrialistico è rappresentata dall'inibitoria cautelare o provvisoria³²⁸.

In particolare, ai sensi dell'art. 131 c.p.c. il titolare di un marchio può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio, secondo le norme del codice di procedura civile riguardanti i procedimenti cautelari (v. Tribunale di Torino 27/06/2012).

Si tratta evidentemente di un provvedimento anticipatorio del contenuto e degli effetti dell'inibitoria definitiva che può essere disposta con la decisione che definisce il giudizio ex art. 124 c.p.i..

L'inibitoria cautelare non si differenzia da quella definitiva per il contenuto: infatti entrambe si risolvono in un ordine di *non facere* rivolto al contraffattore ed avente ad oggetto la condotta vietata³²⁹.

I due provvedimenti si distinguono esclusivamente per la diversa efficacia: il primo ha natura anticipatoria e provvisoria, nel senso che è destinato a produrre i propri effetti sino al momento della decisione di merito, salvo la stabilizzazione; il secondo genera effetti potenzialmente definitivi³³⁰.

In entrambi i casi l'inibitoria può essere disposta anche nei confronti di soggetti terzi rispetto a coloro che abbiano presuntivamente perpetrato la violazione.

L'inibitoria (sia cautelare che definitiva) può essere rafforzata mediante la previsione di una penale per ogni inadempimento o ritardo nell'adempimento da

³²⁸ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.; A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss..

³²⁹ Tribunale di Milano 17 Gennaio 2012, in *Giur. Dir. Ind.* 2012 p. 3198 e ss.

³³⁰ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1375; A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.

corrispondere da parte del soggetto intimato direttamente al titolare del marchio (c.d. *astreinte*, propria del diritto francese). Fermo restando, come si è detto, che il pagamento di una penale è cosa ben diversa dall'eventuale risarcimento del danno subito dal titolare della privativa che verrà liquidato dal giudice di merito³³¹.

La possibilità di assistere il provvedimento inibitorio con una misura coercitiva indiretta di carattere patrimoniale rappresenta una novità nel nostro ordinamento, introdotta su influenza del diritto comunitario e riconducibile alla previsione di cui all'art. 614 bis c.p.c.³³².

Trattasi in sostanza di una sanzione accessoria al provvedimento giudiziale avente lo scopo di stimolare l'adempimento spontaneo dell'ordine contenuto nel provvedimento inibitorio emesso dal Giudice³³³.

La *ratio* è quella di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto peraltro conto che i diritti di proprietà industriale tutelano interessi che prescindono dalla sfera privata dei soggetti coinvolti³³⁴.

Nel quantificare l'ammontare della penale il Giudice deve valutare esclusivamente la sua efficacia dissuasiva, senza considerare, quindi, l'entità del danno cagionato o prevedere quello futuro ovvero tenere conto dei profili di colpevolezza della condotta illecita³³⁵.

L'*astreinte* comporta, quindi, il sorgere di un'obbligazione nuova avente natura patrimoniale e fungibile di fonte giudiziale ed equitativamente determinata dal giudice, subordinata all'inadempimento (o al ritardo nell'adempimento) dell'ordine inibitorio, determinando anticipatamente le conseguenze negative di tale inadempimento³³⁶.

³³¹ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. II, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 221 e ss.. A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.

³³² Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 12 Aprile 2011, causa C-235/09 in eur-lex.europa.eu, caso DHL c. Chronopost

³³³ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1371 e ss.; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.

³³⁴ M. BINA, *L'esecuzione indiretta delle inibitorie*, in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

³³⁵ M. RICOLFI, *Le misure compulsorie*, Giuffrè, Milano, 2005. M. BINA, *L'esecuzione indiretta delle inibitorie*, in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

³³⁶ A. CHIZZINI, *Sub art. 614 bis*, in *La riforma della giustizia civile*, a cura di G. BALENA, R. CAPPONI, A. CHIZZINI, S. MENCHINI, UTET, Torino 2009, p. 146.

Infine, ci si è interrogati sulla possibilità, per il capo della sentenza che fissa la penalità di mora, di produrre effetti esecutivi.

Il provvedimento che determina la penalità di mora, d'altronde, si riferisce a violazioni future ed eventuali; pertanto il capo della sentenza contenente la penalità di mora va inquadrato nella più ampia cornice della condanna condizionale, ove la prestazione dovuta è condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

Pertanto ci si è chiesti se il provvedimento costituisca titolo esecutivo solo dopo che venga accertato giudizialmente l'avverarsi della condizione ovvero se l'efficacia esecutiva è conseguenza immediata del provvedimento consentendo al creditore di agire *in executivis* limitandosi ad affermare l'avveramento della condizione, senza necessità di un previo accertamento della stessa.

Sul punto, incontra maggiori consensi, la tesi che attribuisce effetti esecutivi al capo del provvedimento che irroga la penalità di mora, subordinandola quindi alla mera affermazione della violazione dell'inibitoria; ferma la possibilità del debitore di avvalersi delle opposizioni ex art. 615 e 617 c.p.c.³³⁷

In conclusione, con riferimento agli aspetti procedurali legati alla penalità di mora, si precisa che tale misura è subordinata ad una specifica "richiesta di parte" nel rispetto del principio della domanda³³⁸.

Ex art 669 duodecies c.p.c. è rimesso al Giudice cautelare di fissare le modalità esecutive dell'ordine inibitorio, di vigilare sull'attuazione del provvedimento e di risolvere, con ordinanza, ogni difficoltà che possa insorgere previa instaurazione sul punto del contraddittorio delle parti.

Il Giudice ha ampia discrezionalità sia per quel che riguarda l'opportunità di assistere l'inibitoria con una penalità di mora, sia nello stabilirne l'ammontare.

³³⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 1395 e ss. ; B. CAPPONI, Ma l'astreinte in materia brevettuale non è titolo esecutivo? In Riv. Es. forz. 2004 p. 773 e ss. ; M. BINA, *L'esecuzione indiretta delle inibitorie*, in A. GIUSSANI, Il processo industriale, Quaderni AIDA n 23, Giappichelli Editore, Torino 2012.

³³⁸ M.A. IUORIO, G. FANELLI, *Le penalità di mora nel diritto italiano*, in B. CAPPONI *L'esecuzione processuale indiretta*, IPSOA, Milano, 2011, p. 76 e ss..

In relazione all'*an*, la pronuncia di inibitoria deve individuare esattamente la condotta vietata il cui perpetrarsi risulti idoneo ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto del titolare della privativa ad ottenere la penale³³⁹.

In relazione al *quantum*, come si è detto, è necessario tenere conto della finalità coercitiva.

Il regime delle impugnazioni delle penalità di mora è quello ordinario tipico delle sentenze inibitorie e dei capi accessori in cui il Giudice individua la misura coercitiva: l'appello, se l'*astreinte* assiste un'inibitoria definitiva; il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., se assiste l'inibitoria cautelare.

La violazione dell'ordine di inibitoria integra inoltre una condotta penalmente rilevante a norma dell'art. 388 e 650 c.p.

Al fine di completare la tutela apprestata con l'inibitoria cautelare il Giudice può disporre l'ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale.

L'ordine di ritiro dal commercio può essere indirizzato sia al proprietario delle cose costituenti violazione che a colui che ne abbia la disponibilità; così come può essere rivolto verso ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale altrui (si pensi ai distributori o ai rivenditori).

Se l'inibitoria si configura come obbligo di non *facere*, l'ordine di ritiro, al contrario, integra un obbligo positivo di *facere*.

Il riferimento al "*ritardo nell'esecuzione*" lascia presumere che, pur nel silenzio della legge l'*astreinte* sia concedibile anche come misura accessoria all'obbligo positivo di provvedere al ritiro dal commercio³⁴⁰.

Anche l'ordine di ritiro dal commercio integra una misura anticipatoria degli effetti della sentenza di merito con conseguente stabilizzazione dei relativi effetti ex art. 132 c.p.i. comma 4.

La parte, quindi, ha la possibilità ma non l'onere di instaurare il giudizio di merito per conservare l'efficacia del provvedimento.

³³⁹ S.M. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in Riv. Dir. Ind. 2008, p. 176.

³⁴⁰ A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Giappichelli Editore, Torino, Quaderni AIDA n. 23, 2012; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.; CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.

Di conseguenza il più lungo e costoso giudizio di merito può essere evitato, a meno che non si voglia ottenere anche la condanna del contraffattore al risarcimento dei danni e alla restituzione dei profitti realizzati attraverso la contraffazione; alla pubblicazione della sentenza su quotidiani e periodici; alla consegna dei beni contraffatti al titolare del diritto ovvero alla loro distruzione a spese del contraffattore medesimo.

Quanto ai presupposti dell'inibitoria cautelare e dell'ordine di ritiro dal commercio, in ordine al *fumus*, l'inversione dell'onere della prova riguardo alla validità della registrazione (che trae la propria giustificazione nella presunzione di legittimità che generalmente assiste gli atti amministrativi) facilita il ricorrente che dovrà concentrarsi sulla sola prova della contraffazione; in ordine al *periculum* la giurisprudenza ritiene che esso sia *in re ipsa* tenuto conto delle caratteristiche tipiche del danno derivante dell'illecito industriale e cioè lo sviamento della clientela³⁴¹.

Si ricorda che le misure della descrizione, del sequestro, dell'inibitoria e del ritiro dal commercio possono essere concesse anche in corso di registrazione sempre che la domanda sia stata pubblicata ovvero nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata (art. 132 c.p.i. c.d. anticipazione della tutela cautelare).

In questo caso la protezione cautelare non riguarda strettamente il diritto soggettivo incorporato nella privativa, non ancora esistente, ma una situazione di mero interesse, considerata dall'ordinamento meritevole di tutela.

Nella giurisprudenza di merito si ritiene che il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., possa essere concesso qualora l'effetto o il contenuto della misura cautelare non possa essere raggiunto attraverso gli strumenti di tutela cautelare tipica³⁴².

³⁴¹; Trib. Napoli 23 Luglio 2009, in Giur. It. 2010 p. 754 e ss., con nota di M.BINA, *Sul periculum in mora nei provvedimenti cautelari speciali in materia di proprietà industriale*; Trib. Bologna 09 Ottobre 2009, in Dir. Ind. 2009, con nota di I.M. PRADO, *Il requisito del pericolo nel ritardo nel procedimento di descrizione*. In senso contrario Trib. Torino 28 Settembre 2009, in Riv. Ind. 2010 con nota di D. CAPRA.

³⁴² Tribunale Roma 4 Febbraio 2010 in Giur. Ann. Dir. Ind. 2010, p. 5371 e ss. caso Gambero Rosso.

3.3.10. L'accertamento negativo cautelare.

Merita, infine, un breve approfondimento il tema della tutela cautelare di mero accertamento negativo.

Ci si riferisce alla possibilità di proporre azioni cautelari aventi natura meramente dichiarativa il cui *petitum* è rappresentato esclusivamente dalla richiesta di una pronuncia di mero accertamento circa l'inesistenza di un diritto soggettivo altrui.

In dottrina si è discusso sulla possibilità di anticipazione dell'effetto di certezza di un diritto, garantito dal giudicato, attraverso provvedimenti di urgenza a contenuto atipico, arrivando ad ammetterla laddove possa rivestire un'apprezzabile utilità per colui che la richieda³⁴³.

Pur non rinvenendosi, in linea di principio, alcun ostacolo nel testo dell'art. 700 c.p.c. alla fattibilità di tale ipotesi la dottrina più accorta³⁴⁴ ha posto l'accento sulla difficoltà di conciliare l'intrinseca provvisorietà dell'accertamento cautelare con l'esigenza di chi agisce in mero accertamento di certezza del diritto.

Si tratterebbe quasi di una contraddizione in termini³⁴⁵.

Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza si è pronunciata registrando molteplici pronunce a favore³⁴⁶.

Ad oggi, in base al decreto correttivo al codice della proprietà industriale (d.lgs 13 Agosto 2010) devono ritenersi ammissibile le azioni di accertamento negativo in sede cautelare.

Infatti l'attuale formulazione dell'art. 120 c.p.i. prevede al comma 6 bis c.p.i. che *“le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via*

³⁴³ L. MONTESANO, *I provvedimenti d'urgenza*, CEDAM, Padova, 1983, pag. 185 e ss.; C. CALVOSA, *Il processo cautelare*, UTET, Torino, 1970; A. PROTO PISANI, *La tutela di mero accertamento* in *Appunti sulla Giustizia civile*, Bari, 1982, p. 73 e ss. ; A. ROMANO, *L'azione di accertamento negativo*, Jovene, Napoli, 2006; E. MERLIN, *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio (casi e prospettive)* in *Riv. Dir. Processuale*, 1997, pag. 1064 e ss.

³⁴⁴ F. TOMMASEO, *I provvedimenti di urgenza. Struttura e limiti della tutela anticipatoria*, CEDAM, Padova, 1983; P. FRISINA, *tutela cautelare atipica e provvisoria assicurazione degli effetti della sentenza di mero accertamento*, in *Riv. Dir. Proc.* 1988, p. 885 e ss. .

³⁴⁵ A. CARRATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013, p. 1024 e ss.

³⁴⁶ Trib. Napoli 08/11/1996; Trib. Roma 04/12/2002; Trib. Bologna 10/07/2008; Trib. Genova 18/07/2006 in www.dejure.it.

cautelare” consacrando l’ammissibilità nel processo industrialistico delle azioni cautelari di accertamento negativo nell’ambito della tutela atipica ex art. 700 c.p.c.

Al fine di scongiurare un uso distorto di tale meccanismo ai danni del titolare del diritto al solo fine di prevenire il danno che potrebbe derivare al ricorrente da un’iniziativa giudiziale del resistente, si richiede, con riferimento all’interesse ad agire del ricorrente, che questo sussista soltanto laddove il diritto soggettivo fatto valere rischi di essere irrimediabilmente compromesso in conseguenza della perdurante incertezza sulla liceità e legittimità del suo agire sul mercato: si pensi al rischio di venire espulso dal mercato a seguito di un periodo di attività³⁴⁷.

In tali situazioni l’ordinamento ritiene preferibile un accertamento provvisorio al persistere di una situazione di incertezza, dannosa per tutte le parti coinvolte e contraria alla libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita³⁴⁸.

Trattandosi di un provvedimento anticipatorio degli effetti della sentenza definitiva esso conserva i suoi effetti ex art. 132 co. 4 c.p.i. pur senza dare luogo a giudicato.

3.3.11. L’azione di nullità e di decadenza di un marchio

Tra gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento per garantire la tutela dei marchi meritano di essere analizzate anche le azioni di nullità e di decadenza.

Sul punto è bene precisare che mentre l’azione di contraffazione ha ad oggetto un fatto giuridico ossia l’uso non autorizzato di un segno da parte di un terzo configgente con un marchio anteriore altrui; le azioni di nullità o di decadenza, al pari dell’opposizione alla registrazione hanno ad oggetto un atto

³⁴⁷ A. CARATTA, *I procedimenti cautelari*, Zanichelli, Modena, 2013; A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quaderni AIDA n. 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012, E. MERLIN, *Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio (casi e prospettive)* in Riv. Dir. Processuale, 1997, pag. 1064 e ss.

³⁴⁸ M. SCUFFI, M.FRANZOSI, *Diritto industriale Italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1397 e ss. ; M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 303 e ss.

giuridico, ossia l'intervenuta registrazione ovvero il deposito di una domanda di registrazione.

Prima di affrontare il contenuto di tali azioni sono necessarie alcune precisazioni inerenti le cause di nullità e di decadenza di un marchio.

In primo luogo va chiarito che il marchio si differenzia dalle altre privative perché non esistono limiti temporali prefissati alla sua durata. E ciò in quanto sebbene la registrazione, come atto amministrativo, ha una durata di dieci anni decorrenti dalla data di deposito della domanda, ne è ammesso il rinnovo (art. 16 e 159 c.p.i.) senza limitazioni.

Il diritto al marchio può tuttavia estinguersi³⁴⁹ per mancato rinnovo, per rinuncia (con operatività ex nunc) e al verificarsi di una causa di nullità o di decadenza previste dalla legge.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 25 c.p.i. il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 7 c.p.i. con conseguente inidoneità alla registrazione ovvero se sussiste uno degli impedimenti previsti dall'art. 12 c.p.i. e quindi laddove difetti il requisito della novità;

b) se è in contrasto con il disposto degli art. 9 (marchi di forma), 10 (stemmi), 13 (capacità distintiva), 14, comma 1 (contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume), e 19, comma 2 (registrazione in mala fede) del c.p.i. ;

c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8 c.p.i. (ritratti di persona, nomi e segni notori); ovvero, infine

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b) c.p.i. (registrazione del non avente diritto).

Le ipotesi di cui all'art. 25 c.p.i. si riferiscono a difetti originari/genetici del segno o del suo deposito: il marchio, in questi casi, è quindi *ab origine* privo di validità³⁵⁰.

³⁴⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 398 e ss..

³⁵⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 319 ; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 165 e ss.;

Le fattispecie prese in considerazione dalla norma sopra menzionata devono ritenersi tassative e sostanzialmente coincidenti con gli impedimenti alla registrazione a cui si rinvia (Cap. I).

Pertanto qualora la registrazione venisse concessa nonostante la sussistenza di uno di questi impedimenti sarà possibile proporre l'azione di nullità.

Il tutto, fermo restando, con specifico riferimento all'ipotesi di marchio nullo per difetto di capacità distintiva, che ex art. 233 c.p.i. 2. *“non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo”* (c.d. convalidazione di un marchio originariamente non proteggibile).

Fattispecie che si ricollega all'istituto del *secondary meaning* di cui all'art. 28 c.p.i. che si verifica, come visto nel capitolo introduttivo del presente elaborato, quando un segno, originariamente privo di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquisti, in seguito, tale requisito in conseguenza dell'uso che di tale segno venga fatto sul mercato dal titolare.

Un marchio inizialmente debole e, quindi, con scarsa capacità distintiva può perciò diventare forte grazie ad azioni che lo rendano particolarmente riconoscibile e noto al pubblico.

L'attuale disciplina stabilisce, infatti, che il *secondary meaning* può far acquistare capacità distintiva ad un segno che originariamente ne era privo permettendone la registrazione, e può trasformare un marchio nullo (in quanto meramente descrittivo e privo di capacità distintiva) in un marchio valido.

Ancora, con riferimento all'ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, ex art. 233 co. 3 c.p.i. *“non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità”*.

Viceversa, in forza degli art. 26 e 27 c.p.i. le cause di decadenza di un marchio registrato sono: la volgarizzazione (art. 13 c.p.i.) ; l'illiceità o la decettività sopravvenuta (art. 14 c.p.i.) e il non uso (art. 24 c.p.i.).

È evidente, quindi, come la nozione di decadenza industrialistica non coincida con quella civilistica che è ricollegata alla mera inerzia protratta nel tempo nel far valere un proprio diritto (art. 2964 c.c.).

Mentre, poi, la nullità del marchio concerne difetti genetici, originari del segno o del suo deposito la decadenza del marchio si riferisce a difetti sopravvenuti, funzionali del segno e del suo uso che determinano la perdita del diritto esclusivo acquisito con la registrazione³⁵¹.

I diritti validamente acquisiti con la registrazione, pertanto, si estinguono al sopravvenire delle cause di decadenza.

Nel dettaglio, la decadenza per volgarizzazione si verifica laddove, a causa dell'attività (ossia dell'uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva, si pensi, ad esempio, al battesimo di un prodotto nuovo con un nome che ne è anche il marchio) o dell'inattività del suo titolare (ossia dell'inerzia del titolare di fronte alle contraffazioni o a processi di generalizzazione e di uso del marchio in funzione descrittiva) il marchio sia divenuto, nel commercio, denominazione generica del prodotto o servizio contraddistinto da quel marchio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

La volgarizzazione consiste nella perdita sopravvenuta di capacità distintiva del segno dovuta ad una condotta attiva o omissiva da parte del titolare con la conseguenza che il segno non viene più percepito come marchio agli occhi del pubblico dei consumatori³⁵².

È il caso, ad esempio, del marchio “cellophane” divenuta espressione generica utilizzata per indicare tutti i prodotti della stessa categoria³⁵³.

È necessario, quindi, che il marchio si sia trasformato nel termine con cui i consumatori regolarmente definiscono ogni prodotto dello stesso genere a prescindere dal produttore, divenendo quindi denominazione generica del bene.

³⁵¹ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 413 e ss.; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffè, Milano, 2016 p. 165 e ss..

³⁵² G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013.

³⁵³ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 495.

Si verifica invece l'ipotesi della decettività sopravvenuta laddove il marchio, successivamente alla registrazione, sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare, circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi da esso contraddistinti, a causa delle modalità e del contesto in cui è stato utilizzato dal titolare o con il suo consenso.

Mentre si parlerà di illiceità sopravvenuta se il marchio, originariamente lecito, sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Tali fattispecie si riferiscono quindi alle ipotesi in cui il marchio non sia "intrinsecamente" decettivo o illecito, ma ai casi in cui il marchio sia divenuto ingannevole ovvero contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume per il modo e per il contesto in cui è concretamente utilizzato³⁵⁴.

Un'altra causa di decadenza è quella del "non uso": il marchio, infatti, a pena di decadenza, deve formare oggetto di uso reale ed effettivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, salva la sussistenza di motivi legittimi che giustificano l'inattività del titolare.

L'ordinamento, infatti, non ha ragione di privare il titolare del marchio dei suoi diritti se la mancata utilizzazione non possa essergli imputata.

Si pensi, a riguardo, al ritardo nella commercializzazione di un prodotto causato dal protrarsi dell'istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione ovvero alla contestazione in giudizio dell'esistenza del diritto al marchio.

Fatta salva questa eccezione, ai sensi dell'art. 24 c.p.i., si perde il diritto al marchio se lo stesso non abbia formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni a partire dalla registrazione o se tale uso sia stato successivamente sospeso per più di cinque anni.

L'uso effettivo del marchio da parte del titolare costituisce, dunque, una sorta di onere imposto dal legislatore per la sopravvivenza del diritto onde evitare che si creino delle privative perpetue di marchi che non svolgono alcuna funzione distintiva/attrattiva e rispetto ai quali il titolare non mostri un concreto interesse³⁵⁵.

³⁵⁴ C. GALLI, *Lo statuto di non recettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in Riv. Dir. Ind. 2010 p. 397

³⁵⁵ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 151 e ss..

La *ratio* di tale disposizione risiede, quindi, nell'esigenza di impedire fenomeni di accaparramento dei marchi quale strumento di distorsione della concorrenza in quanto posti in essere al solo fine di sottrarre determinati segni ai concorrenti³⁵⁶.

Il diritto al marchio può, quindi, essere conservato solo quando alla registrazione consegua un uso effettivo del segno sul mercato in funzione distintiva.

Non si verifica la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, contestualmente, di altro marchio "simile" tuttora in vigore di cui ne faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi (art. 24 co. 2 c.p.i.).

Tale previsione si riferisce ai c.d. difensivi, ossia ai marchi depositati per rafforzare l'ambito di protezione del marchio effettivamente usato permettendo di considerare contraffattivo anche l'impiego di segni che non interferiscono direttamente con quello concretamente usato, ma che confliggono con segni simili.

La *ratio* è quella di impedire ai terzi un "avvicinamento" al marchio principale³⁵⁷.

La caratteristica dei marchi difensivi è quella di non soggiacere alla decadenza per non uso.

Si tratta di un *unicum* nel panorama internazionale.

Questione diversa è quella che concerne le c.d. liste di protezione ossia la circostanza in cui il titolare del marchio decida di registrarlo per una pluralità di prodotti, sebbene la sua intenzione sia quella di fare uso del marchio registrato solamente in relazione ad alcuni di essi allo scopo di rafforzare la tutela del proprio marchio.

A differenza dei marchi difensivi, tuttavia, le liste di protezione non sono esenti da decadenza in relazione ai prodotti rispetto ai quali il marchio non sia

³⁵⁶ C.E. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, CEDAM, Padova, 1993; A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 165 e ss.;

³⁵⁷ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 151 e ss..

effettivamente utilizzato, salvo che via sia affinità tra i prodotti in questione e quelli rispetto ai quali il marchio sia concretamente sfruttato³⁵⁸.

Ci si è quindi interrogati sulla nozione di “uso effettivo” di un marchio idoneo a conservare il diritto.

Sul punto si ritiene che sussista un uso effettivo soltanto laddove l'utilizzo del segno sia tale da tradursi in una presenza concorrenziale seria e reale sul mercato dei beni da esso contraddistinti³⁵⁹, senza che possa assumere rilevanza un utilizzo del segno meramente simbolico ovvero relativo a quantitativi di prodotto irrilevanti ovvero discontinuo o sporadico preordinato alla sola conservazione del diritto e, quindi, all'elusione della norma, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto³⁶⁰.

Per valutare se l'onere di utilizzazione del marchio sia stato assolto bisogna tenere conto non soltanto dell'attività del titolare, ma anche quella degli eventuali licenziatari.

Qualora, invece, il marchio sia utilizzato da un terzo senza il consenso del titolare tale utilizzo non potrà essere fatto valere dal titolare per escludere la decadenza.

La decadenza per non uso è però suscettibile di sanatoria che si verifica laddove il titolare inizi ovvero riprenda l'uso del marchio in un momento successivo alla scadenza del periodo quinquennale di non uso, purchè ciò avvenga anteriormente alla proposizione della domanda di accertamento della decadenza (art. 24 co. 3 c.p.i.).

In questo caso la decadenza non potrà più essere fatta valere e il titolare conserva il diritto di esclusiva, fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti *medio tempore*.

Infine, si consideri che se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver avuto conoscenza della presentazione

³⁵⁸ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 524; V. PICCARRETA, F. TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 100; Trib. Milano 09/12/2004; Trib. Verona 23/07/2001; Trib. Torino 04/04/1996 in www.dejure.it.

³⁵⁹ Corte di Giustizia UE 27 Gennaio 2004, causa C-259/02 in eur-lex.europa.eu, La Mer Technology Inc. c. Laboratories Geomar SA. Corte di Giustizia UE 11 Marzo 2003, causa C-40/01 in eur-lex.europa.eu, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiling BV; Corte di Giustizia UE, 15 Gennaio 2009, causa C 495/07, in eur-lex.europa.eu Silberquelle.

³⁶⁰ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 165 e ss.

di una domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non possono essere considerati se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di rinnovare il deposito della domanda di registrazione prima della data di decadenza, sussistendone i requisiti di validità; sebbene secondo alcuni ciò si risolva in una elusione della normativa sopra esaminata³⁶¹.

Non sussistono invece ostacoli a procedere ad una nuova registrazione decorso il quinquennio, sussistendone i requisiti.

La nullità o la decadenza del marchio può anche essere dichiarata in relazione ad una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (nullità o decadenza parziale).

Ciò chiarito in ordine alle cause di nullità o di decadenza di un marchio, l'art. 120 c.p.i. stabilisce che l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale possa essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, oltre che promossa d'ufficio dal pubblico ministero, il cui intervento, in deroga all'articolo 70 c.p.c., non è obbligatorio.

Tuttavia, in alcuni casi la domanda di nullità può essere esercitata soltanto dal titolare di diritti anteriori configgenti con il marchio altrui, dal suo avente causa o dall'avente diritto (c.d. ipotesi di nullità relativa).

Ciò accade laddove l'azione sia diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per violazione di diritti anteriori di soggetti terzi oppure perché l'uso del marchio lede un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto di un terzo oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto.

³⁶¹ RICOLFI, *I segni distintivi: diritto nazionale e comunitario*, Giappichelli Editore, Torino, 1999, p. 168 e ss.; G. LA VILLA, *Introduzione al diritto ai marchi di impresa*, Torino, 1996. In senso favorevole, A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 194

L'art. 117 c.p.i. riconosce l'autonomia della procedura amministrativa di registrazione del marchio rispetto ai procedimenti giudiziari concernenti la validità del titolo rilasciato dall'UIBM e la titolarità dei diritti che ne discendono.

L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata, in contraddittorio, nei confronti tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso³⁶².

Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato (c.d. *efficacia erga omnes*)³⁶³.

E ciò in quanto, al di là dei motivi che ne sono alla base, la sentenza rimuove dal mondo giuridico l'atto amministrativo di registrazione del marchio del quale viene accertata l'illegittimità, determinando così un effetto che non può essere limitato alle parti del giudizio.

Invece, qualora un giudizio di nullità o di decadenza non termini con l'accoglimento della domanda, non si produce affatto un giudicato e ciò non solo non avviene *erga omnes*, ma neppure tra le parti del giudizio, che potranno ripresentare la domanda di nullità o di decadenza laddove fondata su altre argomentazioni³⁶⁴.

L'efficacia della sentenza varia cioè in base all'esito della controversia³⁶⁵.

Inoltre, visto che il giudizio di nullità ha ad oggetto l'accertamento del fatto che nessun diritto è sorto essendo la registrazione priva di efficacia *ab origine*, gli effetti del giudicato operano *ex tunc*.

La dichiarazione di decadenza, essendo, invece, una fattispecie estintiva di un diritto validamente costituito, opera *ex nunc*.

³⁶² Le parole: “*in quanto titolare di esso*” sono state aggiunte dall'art. 54, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 allo scopo di escludere il litisconsorzio necessario nei confronti dei precedenti titolari del marchio e dei titolari di diritti minori come il titolare diritto di pegno ovvero il licenziatario. Sul punto, G. CASABURI, *Il processo industrialistico novellato: una prima cognizione*, in *Dir. ind.*, 2010, p. 19.

³⁶³ M. SCUFFI, *Diritto processuale dei marchi e dei brevetti*, Giuffrè Editore, Milano 2009, p. 274

³⁶⁴ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 89 e ss..

³⁶⁵ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1421.

Il comma 3 dell'art. 21 c.p.i. vieta a chiunque di servirsi di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta l'illiceità dell'uso del marchio.

Ciò si verifica laddove il marchio risulti decettivo o contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume ovvero in caso di accertata violazione di diritti di soggetti terzi³⁶⁶.

Si tratta di un divieto assoluto che opera quale conseguenza automatica della sentenza di nullità e chi non osserva tale precetto è punito con una sanzione amministrativa ed è assoggettato all'inibitoria civilistica.

Si ritiene che tale prescrizione debba operare in via analogica anche alle ipotesi di decadenza dovuta ad una sopravvenuta illiceità: trattasi dei casi previsti dall'art. 14 co. 2 lett. a) e b)³⁶⁷.

Il c.p.i. non contiene previsioni relative all'incidenza della declaratoria di nullità sui contratti relativi al marchio nullo o decaduto.

A tale riguardo in alcune pronunce è stata sostenuta la nullità del contratto di cessione o di licenza relativo ad un marchio nullo per mancanza dell'oggetto³⁶⁸.

Le azioni di nullità o di decadenza aventi ad oggetto titoli già concessi o in corso di concessione si propongono avanti al Giudice Ordinario; una volta terminata la procedura di registrazione le sorti del marchio sono, infatti, sottratte alla responsabilità dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Si badi però che, laddove il titolo non sia stato ancora concesso, la sentenza può essere emessa solo dopo che l'apposito ufficio abbia provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore.

Il giudice, tenuto conto delle circostanze, può disporre, a tal fine, la sospensione del processo.

Le azioni si propongono davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa territorialmente competenti individuate avendo riguardo al luogo in cui il

³⁶⁶ A. VANZETTI, C. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2016 p. 237 e ss.;

³⁶⁷ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1352 e ss.; SENA, *Diritto ai marchi*, Giappichelli Editore, Torino, 1994.

³⁶⁸ Tribunale di Milano, 28 Settembre 1995, n. 3436 in Giur. It. 1996 p. 6124 e ss.

convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.

Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale grava in ogni caso su chi impugna il titolo, che, come visto, soggiace ad una presunzione *iuris tantum* di validità.

La disciplina della registrazione del marchio da parte del non avente diritto (art. 118 c.p.i.) consente a colui al quale spetta il diritto a conseguire la registrazione di un marchio che invece è stato registrato da parte di un altro soggetto, alternativamente, di far valere la nullità della registrazione (secondo la disciplina sopra menzionata) ovvero di ottenere il trasferimento a proprio nome.

La domanda di trasferimento non può essere esercitata dal richiedente in via cumulativa rispetto alla domanda di nullità.

Premesso che, in generale, “chiunque” può legittimamente registrare qualsiasi segno, la non coincidenza tra avente diritto e titolare della registrazione che legittima l'avente diritto ad avvalersi degli strumenti giuridici previsti dalla norma contro l'usurpatore si verifica essenzialmente nelle ipotesi eccezionali di “riserva di registrazione” a favore dei soggetti creatori, che godono sul segno di diritti d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo, nonché sui segni costituenti ritratti o nomi di persona di un soggetto diverso da quello del richiedente la registrazione.

A questa ipotesi può essere equiparata la registrazione “in mala fede” che ricomprende tutti i casi in cui taluno possa vantare una legittima aspettativa di

tutela di cui il registrante sia consapevole al momento del deposito: si pensi al caso di un concorrente che sta per registrare un marchio ed ha già predisposto gli strumenti per apporlo al prodotto e per pubblicizzarlo e di un terzo soggetto che si affretti a registrarlo al suo posto.

L'azione di rivendicazione è sottoposta al termine di decadenza di due anni dalla registrazione.

Trascorso tale termine la mancata legittimazione del richiedente può essere fatta valere esclusivamente come causa di nullità che, analogamente all'azione di decadenza, non soggiace a termini di decadenza o prescrizione, ferme le ipotesi di sanatoria.

3.3.12. La tutela penale dei segni distintivi (cenni)

La tutela giuridica dei marchi sarebbe incompleta se, accanto al sistema delle sanzioni civili, non fosse previsto anche il presidio penale³⁶⁹.

Sul punto è bene precisare che la legge penale in materia di proprietà intellettuale è costruita attraverso la tecnica delle c.d. norme penali in bianco: le singole norme incriminatrici, cioè, non definiscono i diritti di proprietà intellettuale né la condotta di contraffazione, rimandando alla disciplina di settore di cui al c.p.i.

In questa sede le disposizioni di riferimento sono gli art. 473 e 474 c.p. che si occupano rispettivamente di “*contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*”³⁷⁰ e di “*introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi*” che verranno, in questa sede, esaminati nei loro tratti essenziali.

Trattasi di reati pluri offensivi volti a salvaguardare da un lato il diritto di privativa individuale e dall'altro la pubblica fede in senso oggettivo intesa come affidamento dei cittadini nei marchi, quali fattori identificativi della fonte di provenienza del prodotto³⁷¹.

³⁶⁹ G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 80; G. MARINUCCI, *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in Enc. dir., Milano, 1967, p. 653 e ss..

³⁷⁰ Si precisa che affinché possa configurarsi l'illecito in esame è sufficiente la semplice possibilità della conoscenza di un titolo di privativa industriale altrui secondo l'ordinaria diligenza e perizia.

³⁷¹ Cass. Penale n. 18289/2016 in CED Cassazione penale 2016.

La contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni di cui all'art. 473 c.p. è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ed in ragione della natura plurioffensiva della fattispecie, il soggetto passivo del reato va individuato sia nel privato titolare della privativa che dello Stato.

L'art. 473 c.p. costituisce una disposizione a più norme perché prevede due diversi reati: il primo relativo alla falsificazione di marchi o segni distintivi dei prodotti industriali (comma 1), il secondo relativo alla falsificazione di brevetti, disegni o modelli industriali (comma 2).

Quanto alla previsione di cui al comma 1, rilevante ai fini della presente trattazione, essendo l'oggetto materiale della condotta costituito dai marchi e dai segni distintivi dei prodotti industriali, è bene precisare che ai sensi del comma 3 dell'art. 473 la registrazione viene considerata un presupposto della condotta penalmente rilevante³⁷².

La scelta di circoscrivere la tutela di cui all'art. 473 ai soli marchi registrati è stata criticata in ragione del fatto che il procedimento amministrativo di registrazione dovrebbe risultare, ai fini penali, neutro perché non è in grado di incidere sulla fiducia che i consumatori ripongono nei segni distintivi³⁷³.

Tale disposizione attribuisce rilevanza penale alla contraffazione e all'alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali e all'uso di tali segni contraffatti.

A tale proposito è bene precisare che la contraffazione consiste in una abusiva riproduzione o imitazione del segno mentre l'alterazione è caratterizzata da una modificazione parziale del marchio apposto dall'avente diritto, mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali, in maniera tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

Entrambe le ipotesi presuppongono, come in ambito civilistico, un giudizio di confondibilità tra il marchio contraffatto e quello originario, con un possibile

³⁷² A. ALESSANDRI, *Tutela penale dei segni distintivi*, in Dig. d. pen., XIV, Torino, 1999, p. 466.

³⁷³ F. CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2008.

rischio di confusione agli occhi del pubblico in ordine alla provenienza di un determinato prodotto.

Il reato è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'*immutatio veri*³⁷⁴.

Anche l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 c.p.c. integra un reato comune che può essere commesso da "chiunque"; purchè non abbia concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p.

Tale fattispecie colpisce quindi i soggetti estranei alla contraffazione che si adoperano per la diffusione dei prodotti falsamente contrassegnati attraverso attività preparatorie della commercializzazione.

Soggetto passivo del reato è lo Stato oltre che il privato titolare della privativa.

Oggetto materiale del reato sono i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Il reato di cui all'art. 474 c.p. rappresenta il naturale sviluppo della condotta di cui all'art. 474 c.p. quale condotta prodromica rispetto allo scambio o alla vendita del prodotto contraffatto.

La condotta punita dall'art. 474 c.p. consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e nel detenere per la vendita, porre in vendita ovvero mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Entrambe le condotte tipizzate sono punite a titolo di dolo specifico, pertanto è necessaria la sussistenza del fine ulteriore di trarre profitto.³⁷⁵

Altre disposizioni rilevanti in materia di tutela penale dei marchi sono l'art.517 c.p. che disciplina la "*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*" e l'art. 517-ter c.p. che riguarda la "*fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*": in questo caso i beni protetti dalla norma

³⁷⁴ F. CINGARI, *Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, p. 1064.

³⁷⁵ R. ANTONINI, *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale, Reati contro la fede pubblica*, a cura di Ramacci, Giuffrè. Milano, 2013

incriminatrice sono il diritto individuale di privativa e il bene collettivo dell'ordine economico visto che le condotte prese in considerazione vanno ad incidere sulla lealtà degli scambi commerciali.

Anche in questi casi, quindi, soggetto attivo può essere “chiunque” ed il soggetto passivo è sia il titolare del diritto al marchio che lo Stato.

La condotta penalmente rilevante ex art. 517 c.p. è rappresentata, per quel che in questa sede interessa, dal porre in vendita o dal mettere in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri che imitano (senza necessità di contraffazione o di alterazione) quelli utilizzati anteriormente da altro imprenditore in modo tale da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto³⁷⁶.

Per la configurabilità del delitto di cui all'art 517 è sufficiente la coscienza e volontà della condotta a tal fine posta in essere dall'agente, essendo tale reato punito a titolo di dolo generico.

Ciò che si richiede è pertanto la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato³⁷⁷.

L'art. 517 concorre con i reati ex artt. 473 e 474 sopra menzionati³⁷⁸.

L'art. 517 ter c.p. ha, invece, natura sussidiaria rispetto ai delitti previsti ex art. 473 e 474 c.p.: ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento

La condotta di detto reato è costituita dalla fabbricazione o uso industriale di oggetti o di altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso (comma 1) e dalla messa in circolazione di beni prodotti in violazione di un titolo di proprietà industriale (comma 2).

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato, per quanto riguarda il primo comma, dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di

³⁷⁶ G. COCCO, *Trattato breve di diritto penale. Parte speciale, I reati contro i beni economici*, CEDAM, Torino, 2011, p. 741.

³⁷⁷ Cass. Penale n. 46198/2011 in *Giur. Dir. Ind.* 2012 p. 3271 e ss.

³⁷⁸ A. DI AMATO, *Codice di diritto penale delle imprese e delle società*, Giuffrè, Milano, 2011.

fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Per quanto riguarda il secondo comma, è richiesto il dolo specifico costituito dal fine di ottenere profitto dall'introduzione nel territorio dello Stato, dalla detenzione per la vendita, dal porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o dal mettere in circolazione i beni realizzati appropriandosi di un titolo di proprietà industriale altrui o in violazione dello stesso.

3.3.13. Le osservazioni e la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi ed il procedimento avanti la Commissione ricorsi.

Si è detto che il diritto al marchio è incorporato in un documento di registrazione predisposto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, quale organo amministrativo competente a rilasciare il titolo legittimante su domanda dell'interessato, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il procedimento di rilascio dell'attestato di registrazione inizia con il deposito della domanda e dei relativi documenti e prosegue con la fase istruttoria in cui viene valutata la ricevibilità della domanda e viene eseguito un esame formale e tecnico volto ad accertare che la domanda contenga quanto previsto dall'art. 156 del c.p.i. e che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Dopo essere stata esaminata dall'UIBM la domanda di registrazione è pubblicata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Ai sensi dell'art. 175 c.p.i., entro due mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi osservazioni scritte, indicando i motivi per i quali il marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Tali osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono comunicate dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al richiedente il quale può presentare a sua volta le proprie contro-osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 176 c.p.i., può essere presentata avanti l'UIBM opposizione alla registrazione del marchio entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione.

Trattasi di un procedimento amministrativo con il quale il soggetto opponente chiede il rigetto totale o parziale della domanda di registrazione altrui.

Detta opposizione deve essere scritta, motivata e documentata.

La procedura di opposizione alla registrazione rappresenta un'efficace strumento per tutelare i diritti di uso esclusivo di segni distintivi. Infatti, a differenza dei rimedi giurisdizionali, ha il vantaggio di impedire la registrazione di un titolo lesivo dei propri diritti di marchio anteriori senza la necessità di dover instaurare una causa di nullità di marchio presso la competente Sezione Specializzata del Tribunale territorialmente competente³⁷⁹.

Rispetto all'azione di nullità l'opposizione assicura, quindi, costi minori; tempi più brevi (la decisione deve, infatti, essere resa nell'arco di ventiquattro mesi al massimo, salvi i periodi di sospensione richiesti dalle parti congiuntamente); oltre alla possibilità di agire contro marchi in via di registrazione e quindi generalmente non ancora presenti sul mercato e/o conosciuti ai consumatori e alla previsione (art. 178 c.p.i.) di una fase preliminare conciliativa volta a favorire il raggiungimento di un eventuale accordo tra le parti (c.d. periodo di riflessione o *cooling off*)³⁸⁰.

Non è possibile basare un'opposizione su un marchio di fatto e non sono ammesse opposizioni nei confronti di domande di registrazione di marchi nelle quali non siano designati prodotti o servizi identici o affini a quelli specificati nelle registrazioni o domande degli opposenti.

Ex art. 177 c.p.i. sono legittimati all'opposizione: a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in virtù di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso

³⁷⁹ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1351 e ss..

³⁸⁰ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 1014 e ss.

esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8 c.p.i..

Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario rigetta l'opposizione.

Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 cpi e ss..

La Commissione dei Ricorsi, istituita con R.D. 1127/1939, rappresenta organo giurisdizionale³⁸¹ speciale (perfettamente compatibile con il dettato costituzionale ed in particolare con il divieto di istituzioni di giudici speciali cui all'art. 102 Cost., essendo stata istituita in data antecedente l'entrata in vigore del testo costituzionale³⁸²).

La competenza giurisdizionale della Commissione comprende tutti i rapporti tra richiedenti ed Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che abbiano origine dall'attività amministrativa del predetto Ufficio.

È possibile proporre ricorso avverso i provvedimenti negatori della concessione del titolo che respingono in tutto o in parte la domanda; le

³⁸¹ La natura giurisdizionale della Commissione Ricorsi è, d'altronde, attestata dalla garanzia di indipendenza e terzietà dei suoi membri; dalla previsione di un procedimento ispirato al principio del contraddittorio ed alla discussione pubblica del ricorso; dall'oggetto del giudizio che coinvolge diritti soggettivi; dalla forma della decisione adottata mediante sentenza e dalla sua impugnabilità avanti alla Corte di Cassazione ex art. 111 Cost.

Essa si articola in due sezioni i cui componenti sono scelti nell'ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Alla Commissione possono, poi, essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte.

³⁸² M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1237 e ss.; G.M. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Padova, 2013, p. 791 e ss..

reiezioni/accoglimenti dei giudizi di opposizione alla registrazione del marchio; le declaratorie di decadenza, o dinieghi di rinnovi, i rifiuti di trascrizioni e qualsiasi altro atto che impedisca il riconoscimento del diritto al marchio.

Oggetto di ricorso sono solo i provvedimenti “definitivi” dell’UIBM e non anche gli atti “endoprocedimentali”.

Il procedimento avanti alla Commissione dei ricorsi si svolge secondo le regole dei procedimenti giurisdizionali amministrativi.

In particolare, il ricorso va notificato all’Ufficio ed agli eventuali controinteressati nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla conoscenza effettiva del provvedimento impugnato, pena l’inammissibilità dell’impugnativa.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno deve, poi, essere depositato presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), entro trenta giorni dall’ultima notifica ovvero inviato, per raccomandata postale, direttamente alla Commissione dei Ricorsi, sempre entro trenta giorni dall’ultima notifica effettuata (in tal caso la Segreteria di detta Commissione curerà l’inoltro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta Segreteria); ovvero trasmesso telematicamente attraverso apposito portale.

Il ricorrente può inoltre presentare memorie aggiuntive a sostegno del ricorso da depositare presso la Segreteria della Commissione non oltre sette giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione.

L’UIBM entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso deve depositare presso la Segreteria il proprio fascicolo, contenente il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento è stato emanato, quelli in esso citati e quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.

Il ricorso deve essere articolato in motivi specifici volti a censurare specifici capi del provvedimento impugnato, pena l’inammissibilità del ricorso.³⁸³

³⁸³ Commissione Ricorsi sent. n. 43/2016 caso Università della Calabria in www.uimb.it .

I motivi proponibili sono quelli di illegittimità tipici dell'atto amministrativo: violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.

Ricevuto il ricorso, questo viene trasmesso al Presidente della Commissione che lo assegna alla sezione competente.

Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si discuta di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.

Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.

Scaduti i termini di cui sopra, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalità della loro assunzione.

Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria può, altresì, sentire le parti per eventuali chiarimenti.

La Commissione ha inoltre la facoltà di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi delucidazioni e documenti.

Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.

Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo.

La Commissione – salve le pregiudiziali di ammissibilità – si pronuncia nel merito del ricorso accogliendolo ovvero rigettandolo.

E' fatto divieto alla Commissione di imporre un *facere* alla Pubblica Amministrazione salvo che non si tratti di un provvedimento consequenziale a sue pronunzie (art. 136 c.p.i), come la prosecuzione dell'iter inerente una domanda di registrazione illegittimamente negata.

La sentenza della Commissione Ricorsi è ricorribile per Cassazione a sensi dell'art. 111 Cost.

La sentenza della Corte di Cassazione che accolga il ricorso dovrà “cassare” la decisione enunciando il principio di diritto al quale dovrà uniformarsi in sede di rinvio la Commissione Ricorsi.

Avverso la decisione della Commissione ricorsi è ammissibile anche il rimedio della revocazione, essendo pacifico in dottrina e giurisprudenza il principio della ammissibilità della revocazione per le decisioni di tutti i giudici speciali .

Sui rapporti tra giudizi ordinari e quelli pendenti in Commissione si ritiene che nessun contrasto di giudicati possa insorgere tra la decisione a cui giunga la Commissione dei ricorsi e la soluzione a cui pervenga o possa pervenire il giudice ordinario³⁸⁴.

Il giudizio in Commissione si svolge, infatti, in contraddittorio tra richiedente ed Ufficio mentre il giudizio davanti al giudice ordinario si svolge in contraddittorio tra il titolare ed un terzo, con esclusione di ogni rapporto di pregiudizialità che comporti applicabilità dell’istituto della sospensione necessaria (art. 295 cpc) .

Va condivisa la regola secondo cui l’esito di quel giudizio speciale continua a rimanere fatto endoprocedimentale privo di efficacia preclusiva sulla cognizione dell’AGO in quanto “fatto interno” al procedimento amministrativo.

Va pertanto escluso che l’esito del ricorso del richiedente possa assumere autorità di cosa giudicata *inter partes* con conseguente limitazione della portata dell’art. 117 cpi che detta la regola generale secondo cui la registrazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e l’appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale.

³⁸⁴, M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 1351 e ss.

3.3.14. La mediazione e l'arbitrato in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

Ai processi industrialistici non si ritiene applicabile la mediazione obbligatoria di cui al d.lgs 128/2010 per la mancanza di un rinvio espresso alla materia³⁸⁵.

Ciò chiarito, una questione senza dubbio interessante ed attuale riguarda la possibilità che le azioni in materia di tutela della proprietà intellettuale possano o meno formare oggetto di mediazione facoltativa.

Sul punto la regola generale si fonda sul carattere disponibile dei diritti oggetto della lite: le controversie in materia di diritti indisponibili non possono, infatti, formare oggetto di mediazione³⁸⁶.

Ciò detto, l'art. 122, co. 1 c.p.i. recita espressamente che *“l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 c.p.c. l'intervento del PM non è obbligatorio”*.

Pertanto, considerato che la possibilità di azione o di intervento del PM rappresentano indici sicuri della natura indisponibile delle liti in esame, non vi è dubbio che le controversie in materia di decadenza o nullità non possano formare oggetto di mediazione.

Ciò vale anche per le liti in materia di concorrenza sleale che riguardano interessi generali ed un sistema di valori sostanzialmente coincidente con l'ordine pubblico economico.

Viceversa possono formare oggetto di mediazione le liti in materia di risarcimento dei danni derivanti da un illecito industrialistico, attenendo alla soddisfazione di diritti di credito individuali³⁸⁷.

³⁸⁵ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 368 e ss.

³⁸⁶ C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Vol. III, Giappichelli Editore, Torino, 2016, p. 368 e ss.

³⁸⁷ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1398 e ss..

In conclusione, quindi, è possibile sostenere che nel nostro ordinamento, alcune domande attinenti alla proprietà industriale possono formare oggetto di conciliazione ed altre no³⁸⁸.

La materia industriale ha, poi, posto da sempre problemi in ordine alla possibilità di devolvere agli arbitri le relative controversie in ragione per lo più dall'intervento dello Stato nella concessione del titolo di privativa industriale e dal sotteso interesse pubblico.

Anche in questo caso è necessario riflettere sulla disponibilità o meno del diritto.

Gli interpreti hanno pertanto tendenzialmente distinto fra questioni relative al titolo e diritti patrimoniali derivanti dal medesimo, pervenendo alla conclusione che solo per secondi sia ammissibile l'arbitrato³⁸⁹.

D'altronde la generale disponibilità dei diritti patrimoniali nascenti dal titolo industriale è sancita dallo stesso c.p.i. (v. in materia di marchi l'art. 23 c.p.i.).

Quanto alle azioni di nullità e di decadenza si propende, anche in questo caso, per la soluzione negativa in ragione del rapporto amministrativo sottostante (registrazione, brevettazione) – rispetto al quale si dubita che l'arbitro possa influire- e del ruolo del Pubblico Ministero.

³⁸⁸ T. GALLETTO, *Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 165 e ss. ; M. JULINI, *La mediazione nelle controversie civili e commerciali*, Experta Edizioni, Forlì, 2010; .G. AMERIO, E.M. APPIANO, L. BOGGIO, D. COMBA, G. SAFFIRIO, *La mediazione nelle liti civili e commerciali, Metodo e regole*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 281; P. NELA, *La mediazione in materia di proprietà intellettuale ed industriale* in A. GIUSSANI, *Il processo industriale*, Quanderni AIDA n. 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

³⁸⁹ G. AGHINA, *Appunti in tema di arbitrabilità delle controversie sulla validità dei brevetti per invenzione*, in Riv. Dir. Ind. 1973, p. 58 e ss.; FILOCAMO, *Arbitrabilità delle controversie in materia di proprietà industriale*, in Riv. Dir. Comm. 2004, p. 1109 ; C. CAVALLINI, *I limiti oggettivi e soggettivi della clausola compromissoria*, in Riv. Dir. Proc. 1994, p. 1136 ss.

3.3.15. La lotta alla contraffazione online: la disciplina dei nomi a dominio.

In internet ogni sito è identificato da un indirizzo IP, costituito da quattro serie di numeri decimali separate da punti, e da un nome a dominio, in formato alfa-numerico che, essendo più semplice da ricordare, permette con maggiore facilità di accedere al sito desiderato digitando tale stringa alfa-numerica nel proprio browser web di ricerca.

Il nome a dominio è composto da tre parti.

Prendiamo, ad esempio, il sito internet www.camminilauretani.eu :

- la prima parte è costituita dalle tre lettere “www” (acronimo di *world wide web*) e rappresenta l’elemento caratterizzante ogni sito internet;

- la seconda parte è quella individualizzante, ossia quella che ha una reale capacità distintiva, ed è scelta da chi gestisce il sito; nel nostro esempio: “camminilauretani”. Si tratta del dominio di secondo livello, detto anche “SLD” (*second level domain*) ed è impossibile che il dominio di secondo livello sia identico per due siti diversi (quindi quando ci si riferisce genericamente al nome a dominio, in realtà, ci si riferisce al secondo livello del nome a dominio);

- l’abbreviazione finale “.eu”, infine, è il dominio di primo livello, detto anche “TLD” (*top level domain*). Esistono diversi TLD e possono essere scelti per individuare lo stato di appartenenza (quindi “.it” per l’Italia, “.fr” per la Francia, “.de” per la Germania, “.es” per la Spagna, “.eu” per la l’Europa e così via) o l’attività svolta dalla società titolare del sito. Tra quest’ultimi, il suffisso più comune è il “.com” che indica genericamente un sito a carattere commerciale.

L’ICANN (o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), ossia la società che gestisce l’assegnazione degli indirizzi internet, ha optato per la liberalizzazione dei nomi di dominio e pertanto, gli indirizzi internet, dopo il punto possono riportare qualsiasi parola (cose, nomi propri) in ogni lingua.

Nel momento in cui un soggetto sceglie un certo nome a dominio per il proprio sito lo deve registrare.

Esistono registri di nomi a dominio nazionali, regionali e generici, ossia non legati ad un’area geografica, a seconda del TLD scelto: ad esempio per i nomi a

dominio .eu (come nell'esempio) l'elenco di riferimento è rappresentato dal Registro Europeo ai nomi a dominio, meglio conosciuto con l'acronimo EURid.

La richiesta di registrazione va inoltrata al registro competente tramite appositi organismi accreditati detti *registrars*³⁹⁰.

Il registro effettua un esame della domanda limitatamente ai requisiti formali e all'esistenza di una propria registrazione per un nome a dominio assolutamente identico.

Non opera invece alcuna ricerca in relazione a marchi preesistenti identici o simili al nome a dominio richiesto o in relazione a nomi a dominio identici o simili già registrati presso altri registri.

I problemi legati all'utilizzo di un nome a dominio sorgono pertanto in caso di registrazione di un nome a dominio coincidente con un marchio di titolarità altrui e ciò è possibile poichè, come si evince da quanto sopra, il principio che sta alla base della registrazione di un nome a dominio è quello della tempestività per cui prevale chi per primo lo ha registrato (regola generale del *first come, first served*) a prescindere dai diritti anteriori vantati sul segno da terzi soggetti³⁹¹.

In passato, in assenza di una normativa *ad hoc*, la giurisprudenza ha dettato una serie di regole utili per la soluzione dei conflitti aventi ad oggetto i nomi a dominio richiamando le norme in materia di marchi ritenute applicabili anche al caso dei nomi a dominio³⁹².

Tale impostazione è stata fatta propria dal legislatore tanto che oggi il nome a dominio è espressamente annoverato tra i segni distintivi dell'impresa dal codice della proprietà intellettuale (si vedano gli art. 12 ,22 ,118,133 c.p.i.)³⁹³.

³⁹⁰ In Italia, sino al 2004 la *Registration Authority* era l'organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri mentre la *Naming Authority* aveva il compito di stabilire le regole cui la *Registration Authority* doveva attenersi.

La particolarità del sistema nazionale era costituita dal fatto che le due "autorità" pur dovendo collaborare tra loro ed avendo sede entrambe presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR di Pisa, erano indipendenti l'una dall'altra.

Attualmente, il Registro del ccTLD ".it" riunisce in sé le funzioni precedentemente svolte dalle due Authorities.

³⁹¹ M. SCUFFI, M. FRANZOSI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, Padova, 2014 p. 151 e ss.

³⁹² Tribunale di Firenze, 21 Maggio 2001, in *Guida Dir.* 2001, 37, pag.39

Tribunale di Milano, 12 Luglio 2002, in *Altalex.com*, 2000

Tribunale di Bologna, 14 Novembre 2008, in *Dir. Ind.* 2009, fasc. 4, pag. 325

³⁹³ Ovviamente ciò vale nel caso di domain name utilizzato come strumento di sviluppo dell'impresa e non come semplice mezzo di trasmissione di opinioni e di idee e, quindi, in una prospettiva diversa da quella commerciale.

Di conseguenza, per il principio di unitarietà dei segni distintivi, è vietato utilizzare come nome a dominio un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico³⁹⁴.

Il comportamento di domain *grabbing o cybersquatting* ossia di corsa alla registrazione e all'accaparramento di nomi di domini internet corrispondenti o fortemente simili a marchi altrui ovvero a nomi di personaggi famosi effettuata da chi non ne abbia diritto deve quindi ritenersi pacificamente illecito.

In caso di conflitto o, in generale, di contestazioni sull'assegnazione o sull'utilizzo del nome di dominio l'interessato può ricorrere alla tutela giurisdizionale ordinaria presso il tribunale (agendo presso le apposite sezioni specializzate in materia d'impresa istituite presso alcune corti d'appello) e richiedere, in via cautelare, l'inibitoria all'uso del nome a dominio illegittimamente registrato ed anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento; nel merito, la cancellazione del *domain name* o la rassegnazione definitiva e la condanna al risarcimento ovvero, in alternativa, l'attivazione della procedura di rassegnazione per il recupero di nomi a dominio gestita da appositi organismi nazionali ed internazionali (per i domini .it, ad esempio, è competente la Camera Arbitrale di Milano; per i nomi a dominio .eu la procedura di riassegnazione è affidata alla supervisione della Corte di Arbitrato Ceca (CAC)³⁹⁵. Per altri domini è possibile rivolgersi al database del WIPO *Arbitration and Mediation Center*³⁹⁶).

In tale ipotesi, infatti, non troverà applicazione la normativa in materia di marchi e di concorrenza sleale. Nel qual caso potrà trovare applicazione la normativa in materia di diritto al nome e all'identità personale di cui all'art.7 c.c. e di illecito trattamento di dati personali nel caso di usurpazione del diritto al nome ovvero la normativa in tema di diritto d'autore laddove corrisponde al titolo di un'opera intellettuale.

³⁹⁴ M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 1042 e ss..

³⁹⁵ Regolamento Europeo n. 874/2004.

³⁹⁶ consultabile al sito internet: http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld_db/index.html.

CAPITOLO IV : IL MARCHIO EUROPEO E LA
CERTIFICAZIONE DI ITINERARIO CULTURALE DEL
CONSIGLIO D'EUROPA.

Premessa. L'istituto europeo degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa 4.1 Il marchio europeo. 4.1.1 La registrazione del marchio europeo 4.1.2 La disciplina dei marchi europei alla luce della nuova normativa vigente 4.1.3 Controversie in materia di contraffazione e validità dei marchi UE 4.2 Il marchio internazionale. 4.3 Profili internazionalprivatistici (cenni) 4.4 La candidatura ad itinerario culturale del Consiglio d'Europa e problematiche connesse 4.4.1 Le interviste a scopo didattico 4.4.2 Lo stage in Lussemburgo: il marchio del COE e dell'Istituto europeo degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa 4.4.3 Il partenariato internazionale 4.4.4 Il soggetto giuridico: l'associazione "Via Lauretana". 4.4.5. Laboratorio LUCI e bando imprese culturali creative

Premessa. Il programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e la strategia del "place branding".

"Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina"³⁹⁷.

Questa citazione di Sant'Agostino rappresenta il modo migliore per introdurre il progetto degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa.

Trattasi di programma lanciato nel 1987 dal Consiglio d'Europa con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e storico europeo e di promuovere il dialogo interculturale e lo sviluppo territoriale sostenibile.

In sostanza il Consiglio d'Europa si è impegnato a sviluppare, implementare e certificare i progetti culturali europei.

In particolare, affinché un progetto possa ottenere il riconoscimento di "Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa" è necessario il soddisfacimento dei seguenti presupposti: l'iniziativa deve, infatti, essere rappresentativa dei valori, della storia e della cultura europea, deve favorire la ricerca e l'educazione dei giovani e deve promuovere il turismo culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Inoltre, il progetto deve essere strutturato giuridicamente in maniera stabile e la governance deve avere carattere democratico.

³⁹⁷ SANT'AGOSTINO, De beata, 386.

Infine l'itinerario deve coinvolgere nella propria rete di partners soggetti appartenenti ad almeno tre Paesi Membri del Consiglio d'Europa.

Attraverso gli Itinerari Culturali il Consiglio, quindi, tutela il patrimonio culturale, storico naturale europeo e garantisce una migliore conoscenza e comprensione dell'identità culturale Europea, rafforzando, di conseguenza, i diritti dell'uomo e i valori della democrazia.

THE COUNCIL OF EUROPE

Council of Europe **47** Member States

Founded in 1949 | 47 Member States | Headquarters: Strasbourg (France)

Among the founding fathers:
- **Winston Churchill** (Prime Minister of the United Kingdom)
- **Ernest Bevin** (United Kingdom Secretary of State for Foreign Affairs)

Core values | Human Rights
Democracy
Rule of Law

Il primo itinerario certificato fu quello spirituale e religioso di Santiago di Compostela, pochi anni prima della caduta del muro di Berlino, individuando in tale percorso di pellegrinaggio una metafora della riscoperta delle radici europee.

Il programma è stato negli anni ampliato e ora sono più di 30 gli Itinerari certificati.

L'obiettivo è quello di offrire molteplici spunti per la scoperta della storia e dell'identità europea.

Dal leggendario percorso del Cammino di Santiago di Compostela al viaggio storico lungo la Via Francigena, dall'eredità transfrontaliera delle Rotte dei Vichinghi ai sentieri nordici delle Vie di Sant'Olav; dall'arte e architettura della Transromanica allo stile Liberty delle Vie europee di Mozart,; dalle glorie del passato della Via Regia alle mitiche e sacre Rotte dell'olivo; dal paesaggio

vitivinicolo alla Rotte dei Fenici: essi mettono in risalto la ricchezza culturale europea e testimoniano il valore della diversità³⁹⁸.

Come si è visto le tematiche rappresentate sono molteplici e, in generale possono essere suddivise nelle macro-aree sotto riportate:



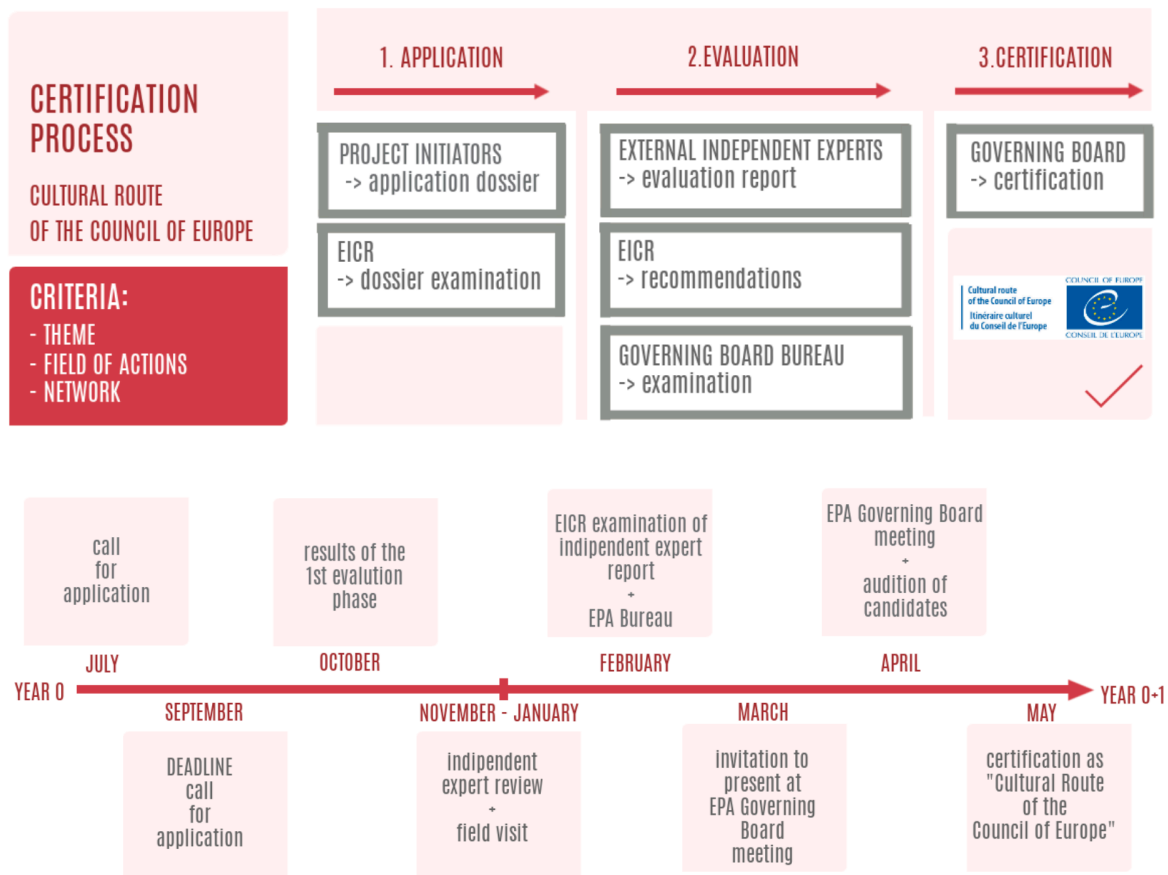
Per dare maggiore impulso politico al progetto degli itinerari culturali europei, nel dicembre del 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Risoluzione (2013) 67 che istituisce un Accordo Parziale Allargato, al quale aderiscono oggi 23 Paesi, con lo scopo di rafforzare il potenziale degli itinerari culturali in materia di cooperazione culturale, sviluppo territoriale sostenibile e coesione sociale.

Il Consiglio di Direzione dell'Accordo Parziale Allargato attribuisce la certificazione "Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa" e, sulla base della Risoluzione- che stabilisce le regole di assegnazione della certificazione- valuta periodicamente i percorsi già certificati.

L'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali venne istituito nel 1998 a Lussemburgo con il compito di esaminare i progetti, monitorare le attività ed il lavoro delle organizzazioni partner, diffondere informazioni e documenti; garantendo il coinvolgimento di reti e associazioni presenti sul territorio, autorità locali e regionali, università e organizzazioni professionali.

Quanto al processo di certificazione esso può essere sintetizzato con i grafici sotto riportati:

³⁹⁸ E. BERTI, *Cultural Routes of the Council of Europe: New Paradigms for the Territorial Project and Landscape* in *AlmaTourism Journal of Tourism, Culture and Territorial Development*, 2013, n. 7. P. 1 e ss.



I benefici derivanti dall'ottenimento della certificazione sono essenzialmente rappresentati da una maggiore visibilità del progetto, dalla possibilità di entrare a fare parte di un network di esperti internazionali, dalla opportunità di attivare nuove fruttuose collaborazioni.

Inoltre ottenuta la certificazione si ampliano le opportunità di accedere a finanziamenti europei.

Tutto ciò premesso, il progetto dei Cammini Lauretani aspira ad ottenere la certificazione di itinerario culturale del Consiglio d'Europa e, a tal fine, l'obiettivo primario è quello di creare un partenariato internazionale che coinvolga almeno tre paesi membri del Consiglio Europa.

Trattasi, infatti, come detto, del requisito minimo per l'ammissione al programma.

La dimensione europea del progetto dei Cammini Lauretani, che mira a mettere in rete le oltre 4200 memorie lauretane nel mondo, ha portato ad effettuare alcuni approfondimenti sul marchio europeo ed internazionale; fermo restando che

la disciplina della proprietà intellettuale è profondamente armonizzata a fronte dell'intervento del legislatore europeo e di molteplici accordi internazionali.

Si consideri, peraltro, che il problema della tutela del marchio è un problema molto sentito nel settore turistico-culturale internazionale: i marchi hanno, infatti, una rilevanza significativa quale strumento di identificazione, promozione e attrattività delle diverse mete turistiche.

Per comprendere la portata della questione si consideri che il turismo è il settore che, a livello mondiale, registra la migliore crescita, con un aumento stimato di circa il 15% ogni anno.

Il suo volume di affari supera le esportazioni di prodotti petroliferi, di prodotti alimentari e di autoveicoli e rappresenta il 10% del prodotto interno lordo mondiale, il 30% delle esportazioni di servizi e fornisce un posto di lavoro su 11³⁹⁹.

Ed il suo volume di affari solo in Italia ammonta a 165 miliardi di Euro l'anno.

Ed in questo contesto, va detto, il 40% dei viaggi ha finalità culturali ed educative.

L'industria turistica ha quindi un'incidenza significativa sul pil nazionale e mondiale.

Ciò premesso, un luogo non è automaticamente un territorio a vocazione turistica.

Un territorio si qualifica come destinazione turistica quando è caratterizzato da una qualche significativa attrattiva turistica (naturale o artificiale), è capace di mobilitare significativi e costanti flussi turistici ed è popolato da imprese ed organizzazioni che svolgono attività complementari finalizzate a soddisfare i bisogni dei viaggiatori.

In altre parole deve trattarsi di un territorio attrezzato, infrastrutturato e comunque dotato delle cinque "A": attrattività, accessibilità, ambientazione, animazione, accoglienza⁴⁰⁰.

³⁹⁹ Datti tratti dallo studio sul turismo internazionale di Enhanced Integrated Framework, World Tourism Organization e International Trade Center presentato a Ginevra 11 Luglio 2017 in occasione del Trade Global Review 2017.

⁴⁰⁰ T. PENCARELLI, G. GREGORI, *Comunicazione e branding delle destinazioni turistiche*, FrancoAngeli Ed., Milano, 2009, p. 31.

Le destinazioni turistiche, a loro volta, non sono tutte uguali: vi sono quelle causali, spontanee, a-sistemiche e quelle, invece, caratterizzate da una forte connotazione sistemica, strutturate e capaci di porre in essere autentiche iniziative di *destination management*.

Nella varietà delle situazioni e delle soluzioni organizzative emerge in ogni caso preminente il ruolo del soggetto pubblico al quale sono affidati compiti di gestione strategica, di manutenzione del contesto territoriale e di promozione turistica.

Ciò chiarito, la competizione nel turismo mondiale si è sviluppata negli ultimi sessanta anni, tenendo conto di tre fattori determinanti⁴⁰¹.

(i) In primo luogo, va detto che dal 1950 il numero dei viaggiatori mondiali è in continua espansione, nonostante le avversità degli accadimenti internazionali (terrorismo, guerre, crisi energetica, crisi economica).

Secondo la World Travel Organization⁴⁰², infatti, i flussi turistici per il 2020 ammonteranno ad oltre un miliardo e mezzo di turisti di cui il 46% viaggerà in Europa, il 25% nell'Asia orientale e nel Pacifico, il 18% in America.

I maggiori generatori di flussi turistici dovrebbero essere la Germania (10,2%), il Giappone (8,8%), gli Stati Uniti (7,7%), la Cina (6,2%) ed il Regno Unito (6%).

La crescita dei flussi turistici si collega al consolidarsi di forme di trasporto a basso costo, all'aumento del tempo libero, dell'età media e dei redditi disponibili delle popolazioni residenti nelle aree economicamente più evolute, oltre che in quelle emergenti.

(ii) In secondo luogo, è bene considerare che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno determinato significativi mutamenti dei processi di scelta delle destinazioni da parte dei consumatori turisti e di acquisto dei relativi servizi.

⁴⁰¹ T. PENCARELLI, G. GREGORI, *Comunicazione e branding delle destinazioni turistiche*, FrancoAngeli Ed., Milano, 2009, p. 35.

⁴⁰² <http://www2.unwto.org/content/data>

Secondo una ricerca di Google⁴⁰³, infatti, al giorno d'oggi il “*travel model*” si sviluppa intorno a 5 fasi: *dreaming, planning, booking, experiencing* e *sharing*.

Ed in ognuna di queste fasi internet, gli strumenti digitali (app) e social network svolgono un ruolo fondamentale ed hanno reso i viaggiatori più critici ed informati: il turismo *online* è d'altronde diventato il primo comparto dell'e-commerce in Italia, con 5 miliardi di Euro di fatturato⁴⁰⁴.

(iii) Infine, è opportuno tenere conto del fatto che il numero di Paesi che si sta affacciando sul mercato turistico è in continua crescita, coinvolgendo anche le nazioni economicamente meno sviluppate che intravedono nei flussi turistici un'importante opportunità di miglioramento e decollo economico.

L'arena competitiva del turismo mondiale sta, pertanto, subendo profonde trasformazioni e si sta affollando di un crescente numero di nuove destinazioni in competizione tra loro.

Come in tutti i settori aperti alla globalizzazione il successo competitivo delle destinazioni turistiche a livello mondiale si collega a due principali strategie di fondo: la leadership di prezzo e la differenziazione⁴⁰⁵.

La leadership di costo, fa leva sui minori costi delle risorse necessarie per le produzioni turistiche proprie di molteplici paesi in via di sviluppo (costo dei suoli, delle risorse umane, dei servizi e dei trasporti), orientandosi verso modelli di turismo moderno a basso costo, in cui il *low price* delle tariffe è tendenzialmente associato ad elevati livelli di confort e di servizio.

La strategia della differenziazione è propria delle destinazioni turistiche posizionate in fasi più avanzate del ciclo di vita (come quelle europee) che, facendo leva sulle risorse storiche, culturali, paesaggistiche ed antropiche, si caratterizzano per l'offerta di prodotti capaci di distinguerle e di renderle uniche nel panorama delle mete turistiche internazionali.

⁴⁰³ The 2013 Traveler, Google Inc., November 2013.

⁴⁰⁴ Dati provenienti dall'Osservatorio e-commerce B2c del Politecnico di Milano e Netcomm, pubblicati sul sito: <http://www.ilsole24ore.com>.

⁴⁰⁵ N. MORGAN, A. PRITCHARD, *Meeting the destination branding challenge*, in *Destination Branding, creating the unique destination proposition*, Oxford press, 2004, 210 e ss..

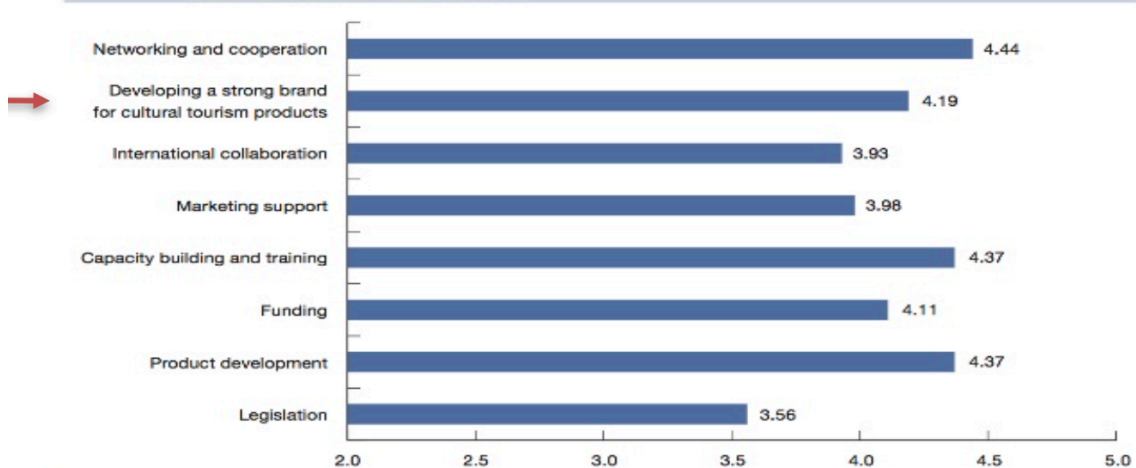
Per le destinazioni alla ricerca della differenziazione, quindi, la sfida competitiva si gioca sui fattori meglio capaci di esaltare il valore percepito dai turisti in termini di qualità, varietà ed originalità del prodotto turistico offerto.

Di qui l'importanza delle politiche di comunicazione e della strategia di *branding* territoriale⁴⁰⁶, la cui valenza è stata riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale del Turismo nel report 2018 intitolato “*Tourism and Culture Synergies*” nell'ambito degli strumenti da implementare a supporto delle destinazioni turistiche⁴⁰⁷.

2.2.2 Support for cultural tourism: What can governments do?

A wide range of different types of support was seen as important by the experts. The two items that scored highest were community inclusion and empowerment and networking and collaboration. These factors underline the importance of working with a wide range of stakeholders to develop the relationship between tourism and culture effectively.

Figure 2.6 Importance of types of support for cultural tourism development and tourism and culture partnership, experts' responses



Note: 1 = low importance; 5 = high importance.

Nell'ambito della strategia di *branding* un ruolo fondamentale è svolto dagli stakeholder pubblici e privati dell'area di riferimento e dalla loro effettiva volontà di individuare nel turismo la vocazione territoriale prioritaria.

La vocazione turistica di un territorio scaturisce infatti dalle scelte di gestione della comunità locale (enti locali, imprese del territorio e residenti) volte alla valorizzazione turistica del sistema territoriale.

⁴⁰⁶ G. DEL CHIAPPA, *Elementi di destination brand management*, in Risposte Turismo, 2007, p. 14 e ss.

⁴⁰⁷ <http://www2.unwto.org/publication/tourism-and-culture-synergies>.

Il *place branding* diventa quindi uno strumento di identificazione e di differenziazione della destinazione turistica e conseguentemente un elemento di unicità e di competitività della stessa⁴⁰⁸.

Il *place branding* è altresì in grado di aiutare i responsabili della *governance* di un territorio a creare un'immagine, una personalità della destinazione capace di suscitare percezioni, motivazioni, emozioni ed associazioni legata alla località turistica e di costruire una relazione tra la destinazione turistica, i visitatori e tutti gli attori dell'offerta della detta destinazione turistica⁴⁰⁹.

In questo senso il *brand*, inteso come elemento di identificazione, reputazione o immagine di un certo territorio, è capace di influenzare le scelte del consumatore turista esattamente come accade per i beni industriali⁴¹⁰.

Il *brand* di un territorio consente quindi di creare una reputazione di una determinata destinazione turistica alimentando associazioni positive nella mente degli acquirenti in termini di benefici percepiti dai turisti, fidelizzando, quindi, la clientela e creando una reputazione a 360 gradi di un certo progetto turistico.

Il marchio, anche quando applicato al sistema turistico, non si sottrae, quindi, dallo svolgere le sue funzioni tradizionali di identificazione, di orientamento e di garanzia.

Pertanto l'uso del *brand* diviene fondamentale nell'ambito delle strategie di posizionamento sul mercato, di comunicazione, di promozione, di visibilità e di valorizzazione di una certa destinazione turistica.

Il *place branding*⁴¹¹ serve quindi per identificare una determinata destinazione, con la sua offerta turistica, la sua identità e i suoi valori e a

⁴⁰⁸ S. ANHOLT, *L'identità competitiva. Il branding di nazioni, città, regioni*. Egea, Milano, 2008, p. 112.

⁴⁰⁹ L. CANTONE, M. RISTANO, P. TESTA, *Strategia di sviluppo delle destinazioni turistiche e ruolo della marca territorial*, in *Mercati e competitività*, 2006, p. 21 e ss.

⁴¹⁰ V. DELLA CORTE, V. MICERA, *Destination Image analysis and amagement*, in *Marketing Trends*, in proceedings of the 6th International congress Marketing Trends, France, Paris, 2007; V. DELLA CORTE, A. PIRAS, G. ZAMPARELLI, *Brand and image: the strategic factors in destination marketing*, in *International Journal of Leisure and Tourism Marketing* 2010, p. 358 e ss.; CHINF-FU, DUNGCHUN, *How destination image and evaluative factor affect behavioural intetion* in *Toursim Management*, 2006, p. 134 e ss.



411

Si pensi al marchio "tourism australia" di proprietà del Governo Australiano che viene concesso in licenza a terzi soggetti nel rispetto di un apposito regolamento d'uso.

valorizzarne i punti di forza; inoltre se correttamente concepito e promosso può diventare un catalizzatore di sinergie positive tra politica, economia e sociale, può elevare l'attrattività di un territorio, può contribuire al richiamo di investimenti, può migliorare la reputazione della zona e creare un rinnovato orgoglio e senso di appartenenza per i suoi cittadini⁴¹².

Il *destination branding* è quindi uno strumento essenziale per trasformare un luogo in una destinazione turistica unica, qualificata, dotata di uno status e capace di veicolare processi organizzativi, favorendo l'allestimento di esperienze memorabili per i turisti e rafforzando la condivisione di valori e la fiducia nella comunità locale.

Tutto ciò chiarito, nella creazione di un *brand* turistico diviene quindi fondamentale non soltanto richiamare e descrivere le caratteristiche storiche, culturali e naturalistiche dell'area ma anche mettere in luce l'unicità e l'originalità della proposta ed esprimere i valori chiavi della destinazione. In altre parole il *brand* deve saper esprimere i tratti identitari profondi di una determinata proposta turistica, previa chiara determinazione del messaggio che con esso si vuole trasmettere⁴¹³.

Gli elementi che compongono il marchio devono quindi essere capaci di differenziare un'area dai territori concorrenti, rappresentando la sintesi degli elementi oggettivi, cognitivi, valoriali ed emozionali dell'offerta turistica⁴¹⁴.

⁴¹² A.MATTIACCI, A. PASTORE, *Marketing*, Hoepli, Milano, 2013 p. 124.



⁴¹³ In quest'ottica merita di essere menzionato il marchio "AdrIon", simbolo della macro-area adriatico-ionica (Adr+Ion).

Tale brand intende rappresentare graficamente l'unione dell'area adriatico-ionica attraverso l'immagine di una colonna corinzia, che richiama le comuni radici storiche greco-romane, il cui capitello ricorda altresì le onde del mare, espressione del connubio dei due mari Adriatico e Ionico.

Tale marchio è espressione della "volontà di stare insieme" delle organizzazioni associate al Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio geograficamente localizzate in tutti i paesi che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Italia, Montenegro, Grecia, Slovenia.

Il marchio "AdrIon" è stato depositato dal Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio come marchio nazionale in data 15/05/2018 al fine di: promuovere l'area turistica adriatico-ionica; supportare le aree turistiche ancora deboli nella crescita attraverso il legame con aree turistiche più consolidate; aiutare gli operatori turistici privati a proporsi con forza e con maggior supporto da parte dei soggetti istituzionali nei circuiti turistici internazionali; fornire ai consumatori/turisti l'immediata identificazione dei servizi e dei prodotti turistici dell'area.

⁴¹⁴ A. PASTORE, E. BONETTI, *Il brand management del territorio*, in *Sinergie* n. 23, 2006.

È, poi, molto importante delimitare con precisione i confini della proposta turistica al quale riferire il *brand* (eventualmente creando delle varianti in relazione a diverse sub-aree di cui si compone il territorio), individuare un organo di governo preposto alle attività di *branding* (ai fini della creazione, della gestione e della valorizzazione di un *brand* assumono una valenza fondamentale l'organizzazione sistematica di attività capaci di costruire un legame emozionale con le persone che ivi si trovano e suscettibili di condivisione (v. blog, social network) , disciplinare i rapporti con i molteplici stakeholder e regolamentare il rapporto con gli altri brand pubblici e privati.

Si badi poi che rivolgendosi ad un pubblico non domestico deve affrontare le sfide della dimensione interculturale dei mercati mondiali sia per quanto attiene la comprensione (v. il significato attribuito alle parole, ai colori, ai numeri) e le politiche di comunicazione (v. usi e costumi) sia per quanto concerne il profilo della qualità dei prodotti e servizi attesa.

Va inoltre considerato che il *destination brand* oltre ad agire sul livello esterno nei confronti dei potenziali fruitori della destinazione ed investitori esso agisce sul livello interno accrescendo il senso di appartenenza, l'identità socio culturale degli attori sociali, politici ed economici e della comunità locale. In altre parole esso può fungere da collante culturale e valoriale all'interno di un dato territorio.

Un'efficace politica di *destination branding* può in conclusione risultare fondamentale non solo per attirare turisti, ma anche capitale umano qualificato ed investimenti nei comparti compatibili con la vocazione turistica assegnata al territorio.

Inoltre lo sviluppo di un *place branding* può facilitare lo sviluppo di processi di interazione tra turismo, commercio ed attrattive territoriali, generando sinergie tra offerta turistica ed offerta commerciale.

Il *place branding* diviene anche in questo caso uno strumento di vantaggio competitivo a cui aggiunge la capacità di generare risorse a livello reddituale.

Individuato il *place branding* di una determinata destinazione turistica gli operatori del settore possono utilizzare tale marchio per offrire sul mercato beni e servizi intimamente legati ad un determinato territorio.

Si parla a tale proposito di prodotto turistico la cui sintesi va ad integrare l'esperienza complessiva che il turista vive, percepisce e condivide.

Il turista ha quindi la possibilità di fruire di risorse, di commodity, di beni e di servizi che il sistema di attori/produttori offre in modo più o meno sinergico, quali componenti della destinazione.

Il prodotto turistico è quindi l'output che viene collocato sul mercato per soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

Tra i due concetti di destinazione e di prodotto turistico, intimamente collegati, vi è quindi una netta distinzione.

Il territorio va quindi inteso come palcoscenico nel quale allestire un portafoglio di prodotti e servizi atti a soddisfare la più ampia gamma possibile di bisogni di turismo⁴¹⁵.

Ecco allora che il marchio riprende la sua funzione tipica di identificazione dell'origine imprenditoriale del prodotto o del servizio consentendo di identificare l'imprenditore in quanto appartenente ad un più ampia strategia di valorizzazione turistica di un determinato territorio.

Particolarmente significativi sono, poi, nel settore del turismo i marchi collettivi e di certificazione⁴¹⁶ idonei a garantire il soddisfacimento determinati standard qualitativi da parte dei prodotti o servizi turistici recanti il marchio.

⁴¹⁵ T. PENCARELLI, G. GREGORI, *Comunicazione e branding delle destinazioni turistiche*, FrancoAngeli, Milano, 2009.

⁴¹⁶ Si pensi al marchio "*frade trade in tourism*" detenuto da un'organizzazione no-profit che certifica le imprese turistiche africane che rispettano determinati criteri in materia di concorrenza, oppure al marchio "*green global certification*" che è un "*eco-tourism label*"; oppure il marchio "Logis de France" registrato dalla Fédération Internationale des Logis volto a identificare le aziende alberghiere associate che soddisfano un "patto qualità" che comprende servizio, cucina e comfort.



Si pensi, ad esempio, ai marchi collettivi e di certificazione che garantiscono determinate garanzie di qualità ambientale nel settore del turismo⁴¹⁷.

L'importanza del “*viaggiare responsabile*” è d'altronde stata recentemente riconosciuta dalle Nazioni Unite che, con la risoluzione del 21 dicembre 2012 hanno invitato gli Stati membri ad incentivare lo sviluppo dell'Ecoturismo, in quanto: tutela l'ambiente, promuove lo sviluppo sostenibile; aumenta la ricchezza del paese; crea nuovi posti di lavoro, migliora la cultura e l'istruzione.

Sempre più turisti sono, infatti, alla ricerca di una vacanza che sia “*gentile*” con l'ambiente e “*generosa*” con i luoghi e le persone che li abitano⁴¹⁸.

La creazione di un *place branding* molto forte si trasforma quindi in un valore aggiunto per il territorio e per gli operatori economici che ne fanno parte, ossia in un asset intangibile molto rilevante per le imprese turistiche che possono in primo luogo beneficiare in un consolidamento ed ampliamento dei flussi turistici ed in secondo luogo possono utilizzare tale segno per identificare i propri prodotti turistici ed acquisire in tal modo un vantaggio competitivo. Oltre all'appetibilità del territorio per investitori esterni (v. catene alberghiere).

417

	Cibo Biologico o a Km zero	Edilizia e Arredi Eco	Pannelli solari per acqua calda	Energia Pulita al 100%	Prodotti per la Pulizia Naturali	Raccolta Differenziata oltre l'80%	Raggiungibilità Mezzi pubblici	Lampadine a basso consumo	Riduttori di flusso per l'acqua	Recupero e Riutilizzo delle acque piovane
	requisito facoltativo	no	no	garantito per almeno il 50%	no	si	garantita informazione sulla mobilità alternativa ai turisti	garantito 80%-100%	si (flusso massimo 9 L/min)	no
	garantito almeno l'80% biologico	requisito facoltativo	no	requisito facoltativo	si	si	requisito facoltativo	si	si	requisito facoltativo
	garantito almeno il 60% biologico	requisito facoltativo	requisito facoltativo	requisito facoltativo	no	si	si	garantito almeno sul 75%	si (flusso massimo 8,5 L/min)	requisito facoltativo
	garantito in parte biologico	no	no	no	no	si	si	si	si	no
	garantita la presenza di cibo a km 0	no	no	no	si	no	si	garantito negli ambienti principali	si	no

⁴¹⁸ Secondo il “Rapporto Turismo Sostenibile ed Ecoturismo” del 2011 (in www.fondazioneuniverde.it), il 65% dei turisti prima di scegliere la propria vacanza si informa sul livello di attenzione che la struttura turistica destina all'Ambiente.

E allo stesso tempo un'offerta integrata e sinergica di beni e servizi legati alla destinazione turistica va ad incidere sulla reputazione del *place branding*.

Gli strumenti della proprietà intellettuale ed in particolare i marchi hanno, quindi, una valenza significativa nel mondo del turismo e si risolvono in un efficace mezzo di differenziazione, promozione, visibilità e valorizzazione di una determinata meta turistica e dei prodotti e servizi messi a disposizione del turista, di qui l'importanza di conoscerne la disciplina giuridica sia a livello nazionale che europeo ed internazionale.

D'altronde il settore del turismo più che mai richiede un approccio comparato della normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di marchi.

La tematica del *place branding* applicata all'esperienza degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa ha formato oggetto di una conferenza che si è tenuta presso l'Università di Macerata il 13 Novembre 2018 con la partecipazione di molti ospiti illustri tra cui i responsabili del progetto europeo degli Itinerari Culturali, della Regione Marche e della Camera di Commercio delle Marche, di cui si allega la locandina in calce al presente elaborato (Allegato 5).

4.1 Il marchio europeo.

Il marchio europeo, in origine chiamato marchio comunitario ed istituito con il Regolamento n. 40/94 del Consiglio CE adottato il 20 Dicembre 1993⁴¹⁹, consente di poter ottenere con un'unica domanda un marchio valido in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Il vantaggio di tale registrazione consiste nel conseguimento di un titolo unico avente valore per la totalità degli Stati Membri, destinato comunque a convivere con i marchi nazionali⁴²⁰.

Infatti, mentre le Convenzioni Internazionali istitutive del marchio internazionale⁴²¹, come vedremo, non hanno eliminato il tradizionale principio di territorialità proprio della disciplina dei marchi, ma anzi lo presuppongono in quanto dalle diverse registrazioni nasce un fascio di diritti ed in ciascuno stato aderente la protezione è determinata dal diritto nazionale il tutto passando attraverso un'unica procedura di registrazione⁴²²; il legislatore europeo ha creato un diritto al marchio unitario per l'intero territorio comunitario ottenibile mediante un procedimento centralizzato, al fine di favorire l'integrazione economica tra i paesi membri.

I principi di riferimento del marchio comunitario sono l'autonomia, l'unitarietà e la coesistenza con il regime di tutela dei marchi nazionali.

Infatti il marchio comunitario è autonomo, in quanto disciplinato dalle sole previsioni comunitarie, sebbene vi sia una stretta somiglianza con la legislazione interna dei vari paesi membri in ragione dell'armonizzazione attuata con la direttiva *enforcement* n. 2004/48/CE, ed unitario, nel senso che produce gli stessi

⁴¹⁹ Detto regolamento è stato adottato sulla base dei poteri impliciti conferiti alle autorità comunitarie dall'art. 352 TFUE ed era immediatamente efficace negli ordinamenti degli Stati membri senza necessità di norme interne di attuazioni, richieste invece nel caso delle direttive.

Tuttavia perché il marchio comunitario diventasse operativo è stato necessario attendere l'istituzione dell'Ufficio dei marchi comunitari il 01 Aprile 1996.

Con il Reg. 207/2009 si è poi proceduto a recepire le varie modificazioni succedutesi negli anni.

⁴²⁰ Con sentenza del 24 maggio 2012 resa nel procedimento C-196/11 la Corte di Giustizia ha censurato il Tribunale UE per aver ecceduto la propria competenza mettendo in discussione la validità di un marchio nazionale anteriore nell'ambito di un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, violando pertanto le norme sulla coesistenza.

⁴²¹ Convenzione di Unione di Parigi del 1883, Accordo di Madrid del 1891 e il relativo Protocollo del 1989, il Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994, l'Accordo di Nizza del 1957, l'Accordo TRIPs del 1994.

⁴²² A.A. MACHNIKA, *Territorial Aspects of Community Trademarks – the single market's splendid sovereignty*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2014, p. 915.

effetti in tutta l'Unione Europea ed il relativo regime di protezione coesiste con quello nazionale (c.d. doppio regime).

A ciò si aggiunga che nell'Ottobre del 2004 l'allora Comunità Europea in quanto "organizzazione intergovernativa" ha aderito al Protocollo di Madrid: pertanto è possibile depositare una domanda internazionale basata su un marchio europeo oppure designare l'Unione Europea in una domanda internazionale.

Ciò chiarito il marchio europeo ha conosciuto un successo straordinario tanto che il numero di marchi rilasciati dal 1996 supera il milione.

La disciplina di riferimento è, oggi, contenuta nella Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Dir. UE 2015/2436), nel Regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE - Reg. UE 2017/1001), nel Regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea (RDMUE - Reg. UE 2017/1430 e nel Regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (REMUE – Reg. UE 2017/1431 ed è stata quasi integralmente recepita nel nostro ordinamento⁴²³.

Tali previsioni, come vedremo, hanno in parte modificato la disciplina previgente.

Il Regolamento sul marchio dell'Unione europea è entrato in vigore il 23 Marzo 2017.

Esso contiene, altresì, alcune disposizioni che applicabili solo dal 01 Ottobre 2017 concernenti alcuni significativi cambiamenti riguardanti le procedure d'esame delle domande di registrazione, le azioni di opposizione e di annullamento, gli impedimenti alla registrazione e la procedura avanti la Commissione Ricorsi ed altre modifiche procedurali ed alcune importanti novità in materia di rappresentazione grafica e marchi di certificazione europea.

Inoltre, a livello di nomenclatura, oggi si deve parlare di "*marchio dell'Unione Europea*" (o più comunemente "*marchio europeo*") e non più di "*marchio comunitario*".

⁴²³ A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, 2017, p. 21 e ss. J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, *International Trade Mark and Signs Protection*, C.H. Beck, Munchen, 2010, p. 124. M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017 p. 1285 e ss..

4.1.1 La registrazione del marchio europeo.

Il diritto al marchio europeo si acquista solo con la registrazione: il diritto europeo non prevede, infatti, la tutela dei marchi di fatto o non registrati⁴²⁴.

La domanda di registrazione del marchio europeo deve essere presentata presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante in Spagna, conformemente alle condizioni stabilite negli appositi regolamenti attuativi.

A detto Ufficio è affidato il procedimento amministrativo di registrazione e, quindi, fra l'altro, il compito di vagliare la sussistenza dei requisiti di validità dei segni per cui è richiesta la registrazione.

A tale proposito si precisa che con le nuove previsioni normative è stata eliminata la possibilità di depositare domande di marchio UE attraverso gli Uffici nazionali; la procedura risulta quindi interamente centralizzata presso l'Ufficio di Alicante.

La richiesta di registrazione del marchio deve essere corredata (art. 30 e ss. Cit.Reg.) da indicazioni che permettano di identificare il richiedente, l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione e da una rappresentazione del marchio.

Con le nuove disposizioni normative è stato, inoltre, introdotto l'onere di dichiarazione analitica dei prodotti e servizi da rivendicarsi con il marchio ed è stata superata la previsione secondo cui fino a tre classi la tassa di registrazione è la medesima passando al sistema “*one class, one fee*” onde disincentivare la tendenza ad ampliare l'ambito di tutela oltre i limiti di ciò che realmente interessa al depositante, soltanto perché è “*incluso nel prezzo*”⁴²⁵.

La data di deposito della domanda di un marchio UE è quella in cui detta documentazione viene presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese, in caso di irregolarità formali o del mancato pagamento di detta tassa l'Ufficio invita il richiedente a

⁴²⁴ P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA.VV, *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 45.

⁴²⁵ <https://euipo.europa.eu>

porvi rimedio, in mancanza la domanda si intende ritirata. In caso, invece, di ottemperanza all'invito dell'Ufficio la data di deposito della domanda coinciderà con la data in cui è stato posto rimedio all'irregolarità o al mancato pagamento.

Si badi però che (art. 11) il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

Può però essere richiesto un equo indennizzo per i fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio.

È, quindi da escludersi l'esperibilità di rimedi inibitori per tutto il periodo intercorrente dalla domanda alla registrazione.

Tuttavia, facendo leva sull'art. 37 secondo cui la domanda di un marchio UE alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati Membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, è possibile sostenere che siano esperibili i rimedi cautelari disciplinati dal diritto nazionale; fermo il limite della risarcibilità di eventuali violazioni espressamente degradato alla corresponsione di un equo indennizzo⁴²⁶.

Il marchio dell'Unione europea, una volta registrato, è valido per dieci anni e può essere rinnovato, senza limiti, per periodi di ulteriori dieci anni.

Questo sistema di registrazione coesiste, come detto, con il sistema di registrazione dei marchi nazionali e dei marchi internazionali secondo l'Accordo di Madrid.

Una volta depositata la domanda di registrazione, l'Ufficio verifica la conformità formale della domanda e l'assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione (art. 42).

Su istanza del richiedente, inoltre, l'Ufficio può essere altresì chiamato a redigere e a trasmettere al richiedente una relazione di ricerca sull'esistenza di marchi europei e nazionali anteriori di soggetti diversi dal richiedente che possano

⁴²⁶ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 129.

integrare impedimenti relativi alla registrazione al fine di consentirgli di ritirare ovvero di limitare la domanda (art. 43-49).

Se il marchio supera l'esame dell'ufficio, allora la domanda viene pubblicata (art. 44).

In qualsiasi momento tra il deposito della domanda e la concessione del marchio, colui che ha depositato la domanda può sempre ritirare la domanda (e quindi rinunciarvi) oppure limitarla, ad esempio riducendo il numero delle classi di beni inizialmente rivendicate.

In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio UE l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari dei marchi anteriori emersi dalla relazione di ricerca UE.

L'Ufficio, in base alle recenti modifiche intervenute, ha la possibilità di riaprire la procedura di esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione (art. 45 co. 3).

Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte specificando le ragioni per cui il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Le osservazioni dei terzi possono essere presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione (previsione introdotta con il nuovo regolamento, art. 45 co. 2).

I titolari di marchi o diritti anteriori descritti dall'art. 46⁴²⁷ possono, poi, opporsi alla registrazione.

⁴²⁷ L'opposizione può cioè essere proposta "a) dai titolari di marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5; b) dai titolari del marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3; c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile; d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale a esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 6" [in base al quale: "In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per

Il termine di opposizione alla registrazione di un marchio europeo non è stato modificato dalle nuove disposizioni normative, essendo rimasto di tre mesi, ma comincerà a decorrere un mese dopo la pubblicazione del marchio, anziché dopo sei mesi.

La *ratio* di tale abbreviamento del termine è quella di ridurre il contenzioso relativo alle opposizioni.

Se viene presentata opposizione si aprirà un procedimento amministrativo nel corso del quale l'Ufficio verificatane l'ammissibilità, ne informa il titolare e, a sua discrezione, può invitare le parti a raggiungere un accordo ed un successivo termine per presentare prove ed argomenti a sostegno delle proprie ragioni.

Se le parti non si accordano dovranno quindi depositare le loro memorie difensive dopo di che l'ufficio emetterà la propria decisione sulla base di esse.

Terminata positivamente l'eventuale fase di opposizione, o trascorso inutilmente il termine di tre mesi, si procede alla registrazione.

Contro i provvedimenti dell'Ufficio la parte le cui richieste non siano state accolte può presentare ricorso entro due mesi alla Commissione dei Ricorsi (art. 66 e ss).

Il ricorso dovrà essere adeguatamente motivato in fatto ed in diritto ed ha effetto sospensivo.

L'esame della commissione si estende al merito della questione in forza di un effetto devolutivo pieno della procedura di ricorso, con conseguente continuità fra l'attività dell'esaminatore e quella della Commissione di ricorso ⁴²⁸.

Contro le decisioni della Commissione di Ricorso si può presentare ricorso, in prima istanza, al Tribunale di Primo Grado e poi, in seconda istanza, alla Corte di Giustizia (art. 72).

Il ricorso può essere presentato entro due mesi dalla notifica della decisione della Commissione e può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del Reg.

la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo”].

⁴²⁸ Trib. UE 18 Novembre 2014, causa T-484/13, Lumene OY c. UAMI, caso the youth experts, in <http://curia.europa.eu>.

Marchi o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o ancora per sviamento di potere.

Il procedimento innanzi al Tribunale è disciplinato, oltre che dalle scarse disposizioni del Reg. Marchi, dal Regolamento di procedura del Tribunale ed ha ad oggetto la legittimità della decisione impugnata.

A loro volta le decisioni emesse dal Tribunale possono essere impugnati per soli motivi di diritto innanzi la Corte di Giustizia (art. 256 TFUE).

Quanto, infine, agli effetti della registrazione anche il marchio europeo, una volta registrato, è assistito da una presunzione di validità; ferma la possibilità di proporre l'azione di nullità della registrazione anche in via riconvenzionale o come eccezione.

4.1.2 La disciplina dei marchi europei alla luce della nuova normativa vigente.

Il marchio UE, come si è visto, si acquisisce con la registrazione⁴²⁹.

Ciò chiarito, gli art. 7 e 8 individuano gli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, in maniera del tutto analoga a quanto previsto per il marchio nella disciplina nazionale⁴³⁰.

⁴²⁹ A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, 2017, p. 21 e ss. J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, *International Trade Mark and Signs Protection*, C.H. Beck, Munchen, 2010, p. 124. M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 183 e ss.; A.A. MACHNIKA, *Territorial Aspects of Community Trademarks – the single market's splendid sovereignty*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2014, p. 915.

⁴³⁰ In particolare, sono esclusi dalla registrazione (impedimenti assoluti): “a) i segni non idonei a costituire un marchio UE; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume; g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale («convenzione di Parigi»); i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione; j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte; k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle

Come si è già avuto modo di vedere nel primo capitolo del presente elaborato, mentre nel nostro ordinamento si parla di requisiti di validità della registrazione del marchio nel diritto europeo i medesimi presupposti per l'accesso

specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte; m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.

Tale previsione si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Le previsioni di cui alle lettere b), c) e d), non si applicano se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto”.

In base all'art. 8 RMUE: *“in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione (impedimenti relativi) se: a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato; b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, 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.*

Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»: a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio UE, tenuto

eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato: i) marchi UE; ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro; iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nell'Unione; b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione; c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio UE, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio UE, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che

tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo”.

alla tutela vengono considerati in una prospettiva rovesciata in quanto si afferma che la registrazione può essere validamente concessa solo laddove non ricorrano gli impedimenti previsti dalla legge che possono essere distinti in impedimenti assoluti (inidoneità a costituire un valido marchio, mancanza di capacità distintiva, decettività ed illiceità) o relativi (assenza di novità e incompatibilità con diritti anteriori di terzi)⁴³¹.

Gli impedimenti assoluti hanno come finalità quella di impedire la registrazione di entità inidonee a svolgere una funzione distintiva; di evitare che la registrazione si risolva in un ingiustificato monopolio su determinati segni a discapito della libera concorrenza e della collettività e di vietare l'utilizzo come marchio di segni decettivi o illeciti; mentre quelli relativi sono essenzialmente volti ad evitare situazioni di conflitto con diritti anteriori di soggetti terzi⁴³².

Sul punto si è ampiamente detto nel capitolo I del presente elaborato che in questa sede si richiama, ma è importante menzionare le modifiche introdotte dalle nuove disposizioni europee.

Infatti una significativa novità introdotta dal Legislatore europeo riguarda il concetto di segno idoneo a costituire oggetto di registrazione come marchio ed è rappresentata dal venir meno del requisito della rappresentazione grafica (art. 4)⁴³³, quale conseguenza della rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni che ha reso necessaria una maggiore flessibilità.

Ciò significa che i segni registrabili potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando le tecnologie disponibili, purchè la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, durevole e obiettiva.

Si fa in particolare riferimento ai colori e ai suoni (art. 4 cit.), non anche ai marchi olfattivi.

⁴³¹ A.K.M. SENFTLEBEN, *European Trademark law, A commentary*, Oxford press, 2017, p. 21 e ss. J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, *International Trade Mark and Signs Protection*, C.H. Beck, Munchen, 2010, p. 124. A.A. MACHNIKA, *Territorial Aspects of Community Trademarks – the single market's splendid sovereignty*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2014, p. 915.

⁴³² M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 183 e ss.

⁴³³ S. GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, *Riv. Dir. Ind.* 2016, p. 158.

In altre parole deve essere esattamente e precisamente individuato ciò che forma oggetto della protezione al fine di soddisfare esigenze di “*certezza e sicurezza giuridica*” in ordine alla portata della protezione e ai limiti alla concorrenza derivanti dall’esclusiva sul marchio a vantaggio degli operatori economici e delle autorità competenti.

Esigenza, peraltro, messa in luce da molteplici decisioni della Corte di Giustizia⁴³⁴.

Sul punto l’art. 3 del Regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione Europea (REMUE)⁴³⁵ oltre ai tradizionali marchi denominativi, figurativi e di

⁴³⁴ Corte di Giustizia 12 Dicembre 2002 (C-272/2002) in eur-lex.europa.eu caso Siekmann; Corte di Giustizia 19 Giugno 2012 (C-307/2010), in eur-lex.europa.eu, caso IP Translator.

⁴³⁵ Art. 3 co. 3 REMUE: “*a) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione (marchio denominativo), esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza riproduzione grafica o colori; b) nel caso di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una riproduzione grafica o un colore (marchio figurativo), compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, esso è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori; c) nel caso di un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (marchio di forma), esso è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può comprendere diverse vedute. Qualora sia fornita in un formato diverso da quello elettronico, la rappresentazione può essere costituita da un massimo di sei vedute; d) nel caso di un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto (marchio di posizione), esso è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell’oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno*

sui prodotti; e) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente (marchi a motivi ripetuti), il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi; f) nel caso di un marchio di colore: i) qualora sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall’indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto; ii) qualora sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall’indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori; g) nel caso di un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni (marchio sonoro), esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale; h) nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento), esso è rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza; i) nel caso di un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (marchio multimediale), esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono; j) nel caso di un marchio costituito da

forma disciplina le modalità di rappresentazione dei marchi di posizione; dei marchi a motivi ripetuti; dei marchi di colore; dei marchi sonori; dei marchi di movimento; dei marchi multimediali; dei marchi olografici; fermo restando che non si tratta di un'elencazione tassativa, ma solo esemplificativa.

Inoltre, sempre al fine di garantire la “*certezza e sicurezza giuridica*” sulla portata dei diritti di marchio, anche i prodotti ed i servizi rispetto ai quali si intende fare uso del segno devono essere chiaramente e precisamente individuati senza che sia più possibile un generico richiamo alla classificazione internazionale di Nizza (art. 33).

Quanto ai marchi di forma, onde evitare sovrapposizioni con la disciplina dei brevetti e dei disegni e modelli, l'art. 7 RMUE, sancisce il divieto di registrazione, non solo dei marchi composti dalla “forma” del prodotto, ma anche di quelli composti esclusivamente da “altra caratteristica” che sia imposta dalla sua natura, che sia necessaria ad ottenere un risultato tecnico o che dia un valore sostanziale al prodotto⁴³⁶.

elementi con caratteristiche olografiche (marchio olografico), il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza”.

⁴³⁶ Sul punto appare derimente la recentissima sentenza della Corte di Giustizia relativa al Caso Doceram c. Ceramic (C 395-2016) del 08/03/2018 (in <https://eur-lex.europa.eu>) in cui viene chiarito che al fine di accertare la validità di un marchio di forma occorre verificare se le caratteristiche dell'aspetto del prodotto siano state determinate unicamente dalla funzione tecnica perseguita da quest'ultimo, ossia se l'esigenza di realizzare una determinata funzione tecnica del prodotto sia stata l'unico fattore che abbia dettato la scelta fatta dal creatore delle componenti di tale prodotto, mentre le considerazioni di altra natura, in particolare quelle connesse all'aspetto visivo di detto prodotto non abbiano svolto alcun ruolo al momento della scelta di tale caratteristica, anche laddove esistano altre caratteristiche che consentano di assicurare la medesima funzione, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive del caso concreto.

Inoltre nella nota sentenza della Corte di Giustizia relativa al caso del cubo di Rubrik (Simba Toys c. Seven Towns- in <https://eur-lex.europa.eu>) avente ad oggetto la validità della registrazione del marchio comunitario costituito dal segno tridimensionale di seguito riprodotto registrato dalla Seven Toys:



È stato chiarito che per verificare la validità del marchio rilasciato si sarebbero dovuti prendere in considerazione anche elementi funzionali non visibili del disegno bidimensionale del marchio riprodotto nella domanda di registrazione, come nel caso di specie, la sua capacità di rotazione.

In altri termini, la Corte ha affermato il principio per cui la valutazione del marchio tridimensionale deve necessariamente tenere conto della forma indicata nella domanda di registrazione, ma non può essere svolta senza prendere in considerazione anche gli elementi aggiuntivi relativi alla loro funzione concreta.

Nel caso di specie, la forma del Cubo di Rubik è necessitata dalla sua stessa funzione ludica di puzzle tridimensionale con parti in rotazione.

È proprio tale funzione che gli conferisce l'aspetto caratteristico ben noto a tutti (facce colorate composte da griglie 3×3 con bordi neri).

Pertanto, l'attuazione di un puzzle tridimensionale a forma di cubo con parti in rotazione non può prescindere dalla riproduzione di un manufatto del tutto simile al marchio registrato dalla Seven Towns che, proprio per tale ragione, è stato dichiarato nullo.

La *ratio* di tale disposizione è quella di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su trovati tecnici o su caratteristiche utilitarie di un prodotto⁴³⁷.

Per quanto riguarda la rappresentazione dei segni di posizione, la legge richiede espressamente siano rappresentati attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti⁴³⁸, specificando che gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della domanda devono essere esclusi visivamente mediante linee tratteggiate o punteggiate.

Altra figura espressamente presa in considerazione è quella dei marchi a motivi ripetuti, ossia dei marchi costituiti esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

Tali marchi dovranno essere rappresentati attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della reiterazione degli elementi.

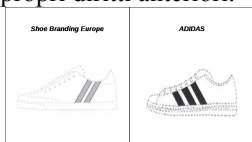
Particolarmente delicata in questi casi è la sussistenza del requisito della capacità distintiva⁴³⁹.

⁴³⁷ A. KUR, M. SENFTKEBEN, *European TradeMark Law, A commentary*, Oxford Press, 2016, p. 54.

⁴³⁸ I marchi di posizione, combinati con una certa reputazione, possono conferire un significativo potere al titolare, come dimostrato nella recente pronuncia del Tribunale Europeo nel caso Adidas (T-629/16 e T 85/16) in cui è stata riconosciuta protezione al marchio (notorio) di posizione consistente in tre strisce parallele apposte su una scarpa.

Nel 2009 e nel 2011, infatti, la società belga Shoe Branding Europe ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà la registrazione di due marchi dell'Unione europea uno per le calzature e l'altro per le scarpe antinfortunistiche.

La società tedesca Adidas ha proposto opposizione alla registrazione dei suddetti marchi per violazione dei propri diritti anteriori.



Con decisioni del 2015 e del 2016, l'EUIPO ha accolto le opposizioni di Adidas e ha negato la registrazione dei due marchi richiesti dalla Shoe Branding Europe.

In particolare, l'EUIPO ha considerato che, tenuto conto di una certa somiglianza tra i marchi in conflitto, dell'identità o della somiglianza dei prodotti designati da tali marchi e dell'elevata notorietà del marchio anteriore adidas, esisteva il rischio che il pubblico di riferimento stabilisse un nesso tra i marchi in conflitto e che l'uso dei marchi da parte della Shoe Branding Europe traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio adidas, senza che, nel caso di specie, tale uso fosse giustificato da un giusto motivo.

Ed il Tribunale dell'Unione europea successivamente adito ha respinto i ricorsi proposti dalla Shoe Branding Europe avverso le due decisioni dell'EUIPO.

⁴³⁹ Nel 2015 il tribunale dell'Unione Europea (causa T-359/12) ha dichiarato nullo il marchio c.d. Damier di Luis Vuitton in quanto: *“il motivo a scacchi è basilico e banale, dato che è composto di una successione regolare di quadrati della stessa dimensione che si differenziano per un'alternanza di colori. Questo motivo*

Nel caso di un marchio di colore: i) qualora esso sia costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto; ii) qualora esso sia costituito esclusivamente da una combinazione di colori senza contorni, il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto.

Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori.

L'importanza di tale descrizione è desumibile dalla recente sentenza Red Bull⁴⁴⁰.

non comporta alcuna variazione notevole rispetto alla rappresentazione convenzionale degli scacchi, una figura che esiste da sempre”.



⁴⁴⁰ Con sentenza del 30 novembre 2017 il Tribunale dell'Unione dell'Europea, pronunciandosi nelle cause riunite T-101/15 e T-102/15- ha chiarito le modalità per registrare validamente come marchio un colore o una combinazione di colori. Il caso di specie aveva ad oggetto i seguenti marchi di colore europei registrati dalla Red Bull GmbH:

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

Il Giudice Europeo chiamato a pronunciarsi sulla validità di tali marchi ha chiarito che *“non può costituire un valido marchio la mera giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno, in quanto non sarebbero rispettati i criteri di precisione e di costanza richiesti dalla normativa.*

Una rappresentazione siffatta, non consentirebbe, invero, al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un'esperienza di acquisto così come essa non consentirebbe alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati dal titolare del marchio”.

Inoltre, neppure le descrizioni che accompagnavano la rappresentazione grafica dei marchi controversi apportano precisazioni ulteriori circa la disposizione sistematica dei colori ma, anzi, l'utilizzo di termini quali “circa” e “giustapposti” contribuiscono a rafforzare il carattere impreciso della rappresentazione stessa.

Di qui l'importanza di aggiungere sempre una descrizione chiarificatrice.

Nel 2010 Louboutin registrava un marchio consistente «nel colore rosso (Pantone 18 1663TP) applicato sulla suola di una calzatura riprodotto come segue:

Se i marchi sonori non pongono particolari problemi, potendo essere rappresentati attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale, più delicati appaiono gli altri “segni sensoriali” non espressamente contemplati dal legislatore e la cui registrazione è impedita dall’impossibilità di una descrizione chiara e precisa.

Si pensi ai marchi olfattivi, tattili e di gusto.

Tipico caso sul mercato in cui un imprenditore ha cercato di instaurare un legame tra un odore e i beni e servizi offerti è rappresentato dal profumo di Abercrombie & Fierce.

Si tenga conto però che l’industria tecnologica sta sviluppando dei trasmettitori di odori in grado di riprodurli in schermi di televisori e smartphone, che potrebbero diventare "generalmente disponibili" nel prossimo futuro e quindi consentire la registrazione di detti marchi.

Infine, il REMUE contempla che nel caso di un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento (marchio di movimento) ovvero da un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione (marchio multimediale) ovvero da elementi con caratteristiche olografiche (marchio olografico) si utilizzeranno file audiovisivi ovvero riproduzione grafiche.

È stato altresì introdotto, prendendo spunto dalle esperienze di altri stati membri e di altri ordinamenti (tra cui quello britannico, statunitense, cinese e



L’avvocato generale Maciej Szpunar nelle proprie conclusioni nella causa C-163/16 ha chiarito che un segno che combina il colore e la forma può essere colpito dal divieto previsto dalla normativa sui marchi di forma.

Tale marchio viene, infatti, qualificato non come un marchio di colore, ma come un segno costituito dalla forma essenziale del prodotto (nel caso di una suola) di cui rivendica la tutela in relazione ad un colore specifico.

Inoltre, l’avvocato ha espresso i propri dubbi quanto al fatto che il colore rosso possa svolgere la funzione essenziale del marchio di identificazione dell’origine imprenditoriale del prodotto.

Si è in attesa della decisione dei Giudici Lussemburghesi.

australiano) un nuovo tipo di marchio europeo: il marchio di certificazione europea (art. 83 RMUE).

In questo modo un istituto o organismo di certificazione può consentire ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio di impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfino determinati standards qualitativi oggetto della certificazione ed esplicitati in un apposito regolamento da depositare unitamente alla domanda di registrazione contenente, altresì, le modalità di controllo e supervisione circa il rispetto di detti requisiti.

I marchi di certificazione possono essere depositati da qualsiasi persona, ente, istituzione, organismo e autorità, purché non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

In altri termini, la nuova tipologia di marchio potrà essere registrata soltanto dai quei soggetti che hanno come scopo proprio la certificazione di prodotti o servizi, ovverosia che svolgano la funzione di verificare che i prodotti o servizi cui il marchio è associato rispettino certi standards e non, invece, da chi produca direttamente tali prodotti o servizi.

In particolare, come esplicitato nel regolamento, i marchi di certificazione dovranno essere idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione ad almeno una delle seguenti caratteristiche: il materiale; il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione del servizio; la qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche.

Tali caratteristiche dovranno essere contrapposte a quelle dei prodotti e servizi non certificati.

Sarà il regolamento d'uso del marchio di certificazione poi ad indicare specificamente le persone abilitate ad usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica di tali caratteristiche e di sorveglianza del corretto uso del marchio, le condizioni di uso del marchio e le sanzioni per le eventuali violazioni.

Si consideri che dalla fine di ottobre 2017 sono state depositate presso l'Ufficio più di 50 domande di marchi di certificazione.

I marchi di certificazione europea si distinguono dai marchi collettivi europei (art. 74 RMUE, ma già previsti dalla disciplina previgente) in quanto sebbene entrambe le tipologie di marchio presentano alcuni tratti comuni, quali, l'accompagnarsi ad un regolamento che ne disciplina l'utilizzo e l'essere segni suscettibili da essere utilizzati da più soggetti autorizzati che soddisfano i requisiti previsti dal predetto regolamento d'uso, la natura dei due segni distintivi è alquanto differente.

I marchi di garanzia o di certificazione UE sono marchi *“idonei a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio”* e ciò in relazione a caratteristiche di detti prodotti o servizi, quali i materiali, i procedimenti di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione.

I marchi collettivi UE sono marchi *“idonei a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese”*.

La diversa natura delle due tipologie di marchi si riflette anche nel rapporto con la disciplina delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

Infatti, solo il marchio collettivo può designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi che contraddistingue, in deroga a quanto previsto dall'art. 7.1.c) del Regolamento che vieta la registrazione per difetto di carattere distintivo di quei segni costituiti da una indicazione di provenienza.

Diversamente il Regolamento esclude che il marchio di certificazione possa essere utilizzato per certificare la provenienza geografica del prodotto (o servizio) che contraddistingue.

Con riferimento al contenuto del diritto di marchio, ferma la tendenziale armonizzazione rispetto alle previsioni nazionali, esso si sostanzia essenzialmente di diritto di esclusiva.

In particolare ex art. 9 RMUE: *“fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai*

prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato; b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio; c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi”.

Le nuove disposizioni europee hanno quindi recepito (art. 9 co. 2 C) Reg. UE 2017/1001) la giurisprudenza comunitaria sui marchi di rinomanza (già inclusa nel c.p.i. dal 2005) e hanno codificato (art. 9 co. 3 d) Reg. UE 2017/1001) il principio di unitarietà dei segni distintivi (anch'esso già presente nel c.p.i.).

Il nuovo Regolamento (art.10) consente altresì al titolare di un marchio registrato di vietare i c.d. atti preparatori di un'infrazione, ossia quelle attività quali l'apposizione di un marchio registrato su imballaggi, etichette, cartellini o dispositivi di autenticazione che, pur non costituendo di per sé contraffazione di marchio, sono attività prodromiche all'utilizzo in commercio del marchio altrui.

Infine, per effetto della Direttiva (UE) 2015/2436, nel corso dei prossimi sette anni, le normative nazionali dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative che permetteranno di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri.

Ad esempio, nell'ordinamento italiano dovrà essere introdotta una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi, in forza della quale non sarà più necessario ricorrere all'Autorità Giudiziaria (con i costi e i tempi che ciò implica) ma sarà sufficiente richiedere l'invalidazione del marchio avanti l'Ufficio stesso, come già avviene per i marchi dell'Unione Europea (art. 63 Reg. UE 2017/1001).

Infatti, la legge di delegazione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 06 Novembre 2017 (L. 163/2017) ha conferito al Governo una delega al

fine di adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento in Italia delle novità introdotte in sede europea.

La coesistenza fra marchi nazionali e marchio europeo fa sì che un marchio nazionale possa confliggere non solo con un altro marchio nazionale, ma anche con un marchio comunitario e viceversa.

Può in altre parole verificarsi una situazione di conflitto tra segni radicati in sistemi giuridici differenti sia in fase di registrazione (dal punto di vista degli impedimenti) che successivamente in sede giurisdizionale (dal punto di vista dei motivi di nullità).

Sul punto può affermarsi come direttrice generale la regola per cui l'impedimento o il motivo di nullità si riferiscono alla registrazione successiva e quindi in linea di principio la norma applicabile è quella che governa quest'ultima⁴⁴¹.

4.1.3 Controversie in materia di contraffazione e validità dei marchi UE.

La tutela giurisdizionale dei marchi europei merita uno specifico approfondimento.

In primo luogo va chiarito che ai sensi dell'art. 123 Reg. UE 2017/1001 la violazione del diritto al marchio europeo può essere fatta valere solo di fronte ai Tribunali dei marchi europei.

La funzione corrispondente è svolta dalle autorità giudiziarie di primo e secondo grado designate dagli Stati membri nei rispettivi territori.

In Italia per i Tribunali dei marchi europei si intendono le Sezioni Specializzate in materia di impresa.

In forza dell'art. 124 del citato Regolamento il Tribunale dei marchi UE ha competenza esclusiva: per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE; per le azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale; per tutte le

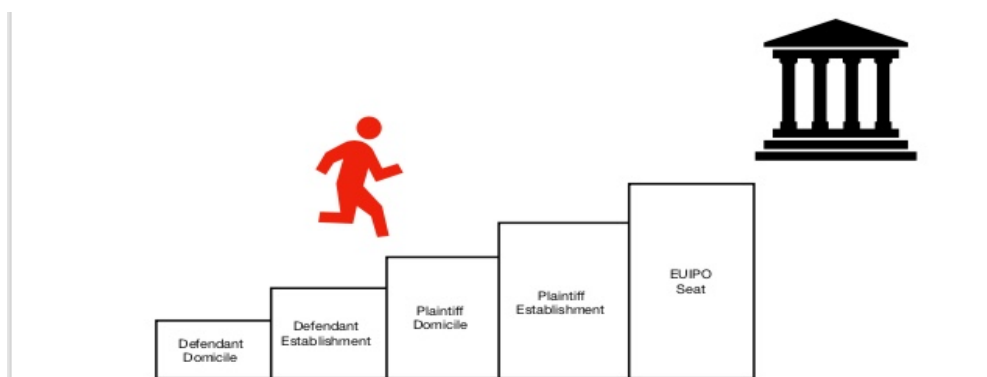
⁴⁴¹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi, Diritto Europeo e nazionale*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 36. A. KUR, M. SENFTKEBEN, *European TradeMark Law, A commentary*, Oxford Press, 2016, p. 431.

azioni intentante a seguito dei fatti di cui all'articolo 11 par. 2, per le domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'art. 128.

Quanto alla competenza territoriale ai sensi dell'art. 125 le procedure derivanti dalle azioni sopra menzionate devono essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.



Particolarmente significativa è l'interpretazione che è stata data dalla Corte di Giustizia alla nozione di “stabile organizzazione”⁴⁴².

Sul punto, infatti, nella nota sentenza *Hummel v. Nike*⁴⁴³ la Corte ha chiarito che “*l'esistenza di una stabile organizzazione richiede una presenza reale e stabile a partire dalla quale sia esercitata un'attività commerciale e che si manifesti attraverso la presenza di personale e di attrezzature materiali.*”

Inoltre, tale stabile organizzazione deve manifestarsi in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione di una società capogruppo.

⁴⁴² ⁴⁴² A. KUR, M. SENFTKEBEN, *European TradeMark Law, A commentary*, Oxford Press, 2016, p. 234.

⁴⁴³ Corte di Giustizia UE del 18/05/2017 (C- 617/20015), caso *Hummel v. Nike* in www.eurolex.eu.

Al riguardo, è irrilevante il fatto che la stabile organizzazione, sul territorio di uno Stato membro, di una società avente sede al di fuori dell'Unione sia priva o meno della personalità giuridica.

Pertanto, i terzi devono poter fare affidamento sull'apparenza creata dalla stabile organizzazione che agisce come estensione della società controllante.

Anche la circostanza che la società avente sede nello Stato membro dei giudici aditi sia una controllata in forma indiretta della società la cui sede si trova al di fuori dell'Unione, e non una società controllata direttamente da quest'ultima, è irrilevante, purché siano soddisfatte le condizioni sopra enunciate.

Inoltre non è necessario, in linea di principio, che la stabile organizzazione così determinata abbia o meno partecipato all'asserita contraffazione.

(...) L'interpretazione estensiva qui suggerita potrebbe comportare che il convenuto risulti avere più di una stabile organizzazione nell'ambito dell'Unione”.

Infine “la stabile organizzazione non deve necessariamente essere parte del giudizio contro la capogruppo”.

Il tutto fermo restando che si applica l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi UE e l'articolo 26 del medesimo regolamento se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE.

Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 2 (art. 125 co. 5 RMUE).

Si precisa che un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda tale ultima previsione (criterio del *forum commissi delicti*)⁴⁴⁴ è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede; mentre negli altri casi è competente per gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato

^{444 444} A. KUR, M. SENFTKEBEN, *European TradeMark Law, A commentary*, Oxford Press, 2016, p. 439.

membro e per gli atti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE⁴⁴⁵ ha altresì stabilito che le decisioni dei Tribunali dei marchi UE aditi secondo il criterio dello stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o una stabile organizzazione hanno efficacia in tutto il territorio dell'UE, essendo tali Tribunali competenti per gli atti di contraffazione commessi nel territorio di qualsiasi stato membro.

Al contrario le decisioni dei medesimi Tribunali aditi secondo il criterio del luogo in cui è stato commesso l'atto di violazione hanno efficacia limitata al territorio dello stato membro in cui la contraffazione è stata commessa o minaccia di essere commessa.⁴⁴⁶

I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità (c.d. presunzione di validità).

I Tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del Regolamento europeo (art. 129 Reg. UE 2017/1001).

Pertanto, per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il Tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale (par. 2 cit Reg.).

Infine, se il presente Regolamento non dispone altrimenti, il Tribunale dei Marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui il Tribunale ha sede.

Quando un tribunale dei marchi UE accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio UE o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto. Il tribunale dei

⁴⁴⁵ Corte di Giustizia UE del 12/04/2011 (C- 235/2009).

⁴⁴⁶ L. TRAVISAN, G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Guide Giuridiche IPSOA, Assago 2017, p. 131 e ss.

marchi UE può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso (art. 130).

I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un tribunale dei marchi UE di un altro Stato membro.

Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Avverso le sentenze dei tribunali dei marchi UE di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, è ammesso appello dinanzi ai tribunali dei marchi UE di secondo grado.

Le condizioni alle quali può essere proposto appello dinanzi a un tribunale dei marchi UE di secondo grado sono fissate dalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

Alle sentenze dei tribunali dei marchi UE di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

Passando alle questioni in materia di validità di un marchio è bene premettere che la disciplina delle cause di decadenza e di nullità di un marchio europeo è analoga a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

In particolare, in estrema sintesi, ai sensi dell'art. 58 del Reg. UE 2017/1001 il titolare di un marchio UE può decadere dai suoi diritti: (i) in mancanza di un uso effettivo del marchio per più di cinque anni; (ii) laddove il marchio sia divenuto denominazione abituale del prodotto o del servizio per il quale è registrato ovvero ancora (iii) laddove il marchio sia divenuto ingannevole a causa dell'utilizzo fattone dal titolare.

Gli art. 58 e 59 del citato regolamento invece si occupano delle cause di nullità del marchio: le cause assolute di nullità comprendono gli impedimenti assoluti alla registrazione; le cause relative di nullità discendono dal conflitto con diritti anteriori di soggetti terzi.

Ai sensi dell'art. 63 le relative domande di decadenza e di nullità devono essere presentate all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

Quanto alla legittimazione nei casi decadenza o di nullità assoluta, questa è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse; nei casi nullità relativa ai titolari dei diritti confliggenti, analogamente a quanto previsto dal diritto interno.

La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata ed è inammissibile qualora sulla medesima questione sia già stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi UE di cui all'articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato.

Infatti i tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva oltre che su tutte le azioni in materia di contraffazione anche sulle domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE.

Sul punto una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha, peraltro, chiarito che un Tribunale adito per un'azione per contraffazione, è tenuto a sospendere il procedimento quando la validità del marchio sia stata contestata presso un altro Tribunale ovvero sia stata presentata all'EUIPO una domanda di nullità.

Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le proprie deduzioni e, qualora ne ravvisi l'opportunità, può invitare le parti a una conciliazione.

Se dall'esame della domanda di decadenza dei diritti o della domanda di nullità risulta che il marchio non avrebbe dovuto essere registrato per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, i diritti del titolare del marchio UE vengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi di cui trattasi.

In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o la domanda di nullità è respinta.

La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità può essere, poi, impugnata innanzi la Commissione Ricorsi e le pronunce di quest'ultima saranno a loro volta impugnabili di fronte al Tribunale Europeo le cui sentenze sono soggette ad appello dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea su questioni di diritto.

Infatti, ex art. 256 TFUE Tribunale di primo grado europeo è competente a conoscere, tra gli altri, dei ricorsi in materia di proprietà industriale diretti contro l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale;

Pertanto le controversie sui marchi europei proposte nei confronti delle decisioni adottate dall'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale rientrano nella competenza del Tribunale di primo grado⁴⁴⁷.

Il Tribunale dispone del proprio regolamento di procedura⁴⁴⁸.

In linea di principio, il procedimento include una fase scritta e una fase orale.

La procedura davanti al Tribunale comprende, essenzialmente, una fase scritta, con scambio di memorie tra le parti, ed una fase orale, che è introdotta dalla relazione del giudice relatore.

Le udienze del Tribunale sono di regola pubbliche, mentre le deliberazioni sono segrete.

Per la decisione della causa è necessario un *quorum* di tre giudici, quando è riunito in sezione, di nove in adunanza plenaria.

Alle deliberazioni partecipano solo i giudici intervenuti in udienza.

La sentenza viene pronunciata nel corso di un'udienza pubblica.

Le decisioni emanate dal Tribunale possono poi formare oggetto, entro un termine di due mesi, di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia limitatamente alle questioni di diritto (art. 256 TFUE).

⁴⁴⁷ C. WADLOW, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Sweet & Maxwell, London, 1998, p. 225 e ss..

⁴⁴⁸ A. KUR, M. SENFTKEBEN, *European TradeMark Law, A commentary*, Oxford Press, 2016, p. 439 e ss.

4.2 Il marchio internazionale.

La decisione di addivenire ad una tutela internazionale dei marchi di impresa si è sviluppata non tanto su imposizione delle pubbliche autorità, ma essenzialmente a fronte dell'esigenza generalmente condivisa di rendere i mercati più efficienti e di favorire la concorrenza⁴⁴⁹.

Il marchio internazionale è regolamentato dal Sistema di Madrid costituito da due diverse convenzioni (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid) stipulate all'esito della Conferenza di Madrid del 1890.

È bene precisare che ci sono Stati che aderiscono solo all'Accordo e stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri stati, compresa l'Italia (dal 17 Aprile 2000- D. Lgs 447/1999), aderiscono ad entrambi⁴⁵⁰.

In forza di tali accordi internazionali, sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale o europeo⁴⁵¹ è possibile, con un'unica procedura gestita dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO - *World Intellectual Property Organisation*) con sede a Ginevra, registrare lo stesso marchio nei diversi Paesi aderenti⁴⁵².

Il marchio internazionale non rappresenta un titolo di proprietà industriale unico avente efficacia in tutti gli stati aderenti al Sistema di Madrid; ma si limita a generare un fascio di marchi nazionali nei paesi designati passando attraverso un'unica procedura di registrazione.

In ogni Stato che viene indicato nella domanda, il marchio internazionale acquista, pertanto, lo stesso valore di un marchio nazionale.

⁴⁴⁹ E. P. WINNER, A.W. DENBERG, *International Trademark treaties with commentary*, Oceana Publication Link, Oxford University Press, Oxford, 2004 p. 3.

⁴⁵⁰ http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf.

⁴⁵¹ Avendo l'Unione Europea aderito al protocollo di Madrid il 01 Ottobre 2004.

⁴⁵² C.D. BIRKBECK, *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, a Reference Guide, University College Oxford, UK, 2016, p. 7.

La WIPO è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. È stata creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

Attualmente opera quale apparato burocratico in grado di offrire agli Stati Membri, agli azionisti e al pubblico una molteplicità di servizi perseguendo le finalità di: armonizzare la legislazione e le procedure nazionali in tema di proprietà intellettuale; fare da tramite per l'applicazione internazionale dei diritti di proprietà intellettuale; promuovere lo scambio di notizie e l'uso di internet per avere accesso a tutte le informazioni in materia di proprietà intellettuale; prestare assistenza tecnico giuridica agli stati; facilitare la soluzione di dispute in materia di proprietà intellettuale nel settore privato.

Di conseguenza, se uno o più Stati rifiutano la registrazione del marchio internazionale, questo rimane efficace negli altri Stati designati, dove non siano pervenute contestazioni.

Come detto, il marchio internazionale è collegato ad un marchio “di base” che può essere un marchio nazionale o anche un marchio europeo.

Il deposito del marchio internazionale deve, cioè, essere preceduto dal deposito di una domanda di registrazione ovvero, secondo l’Accordo, da una intervenuta registrazione del segno nel paese di origine del titolare che deve essere membro dell’Accordo o del Protocollo ed ha efficacia in tutti i paesi designati all’atto della presentazione della domanda ed, eventualmente, nei Paesi designati successivamente alla presentazione della domanda⁴⁵³.

Non è invece possibile presentare una domanda di registrazione direttamente all’OMPI.

L’individuazione del Paese di origine del titolare avviene, secondo l’Accordo di Madrid sulla base di tre criteri ordinati gerarchicamente.

In particolare, è considerato come paese d’origine: (i) il paese dove il richiedente ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio; (ii) se egli non ha un tale stabilimento in un paese dell’Unione particolare il paese dell’Unione dove il richiedente ha il suo domicilio ovvero (iii) se egli non ha domicilio nell’Unione il paese della sua nazionalità qualora sia cittadino di un paese dell’Unione.

In base al Protocollo di Madrid detti criteri non sono ordinati gerarchicamente, ma sono alternativi e il titolare del marchio può scegliere fra essi, determinando il Paese di origine.

Ciò rileva in quanto in alcuni paesi, come Stati Uniti ed Inghilterra, la fase di esame della domanda è piuttosto lunga e complessa e quindi potrebbe paralizzare l’intera procedura.

Per un periodo di cinque anni dal deposito, la validità del marchio internazionale dipende da quello depositato nel paese d’origine.

⁴⁵³ E. P. WINNER, A.W. DENBERG, *International Trademark treaties with commentary*, Oceana Publication Link, Oxford University Press, Oxford, 2004 p. 26.

Pertanto se nei cinque anni la registrazione di base cessa di avere efficacia per qualunque ragione, l'ufficio di origine deve darne comunicazione all'OMPI e la registrazione internazionale cessa di avere efficacia.

Decorso tale termine la registrazione internazionale acquista una propria autonomia.

La possibilità di designare i diversi paesi dipende dalla convenzione alla quale aderisce il Paese della domanda di marchio nazionale di origine.

In Stati come il nostro, che fa parte di entrambe le convenzioni, nella presentazione della domanda è possibile indicare stati che aderiscono solo all'Accordo (nel quale caso la normativa applicabile è, appunto, quella dell'Accordo) ovvero stati che aderiscono solo al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è, appunto, quella del Protocollo) ovvero designare stati che aderiscono sia all'Accordo che al Protocollo (nel quale caso la normativa applicabile è, per legge, quella dell'Accordo).

La procedura di deposito è, inoltre, diversa a seconda che si rivendichi come marchio di base un marchio italiano o un marchio europeo.

Infatti, nel primo caso il deposito dovrà avvenire di fronte all'UIBM, nel secondo caso invece la domanda dovrà essere depositata all'EUIPO.

L'Unione Europea può poi essere designata come paese nel quale richiedere la protezione.

Quindi l'EUIPO assume la veste di ufficio d'origine quando una domanda internazionale si fonda su un marchio europeo ovvero di ufficio designato nel caso in cui l'Unione Europea sia individuata in una domanda internazionale la cui origine è altrove.

Nell'ambito del sistema internazionale, quindi, il ruolo svolto dall'EUIPO è equiparabile a quello degli uffici nazionali.

La domanda di registrazione internazionale acquisisce quale data di deposito quella di deposito della domanda presso l'ufficio di origine, purchè la stessa venga trasmessa presso l'Ufficio internazionale entro due mesi.

In caso contrario acquisirà la data di ricezione presso l'Ufficio internazionale.

Se entro sei mesi dalla data in cui è depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello internazionale è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito anche negli altri paesi. In questo modo il deposito internazionale si considera effettuato nello stesso giorni di quello nazionale.

Decorso il termine di sei mesi si potrà comunque ampliare la tutela internazionale, ma non sarà più possibile rivendicarne la priorità.

Inoltre, si noti che il sistema del marchio internazionale consente l'estensione progressiva della tutela territoriale del marchio: è possibile, cioè, designare all'atto di deposito della domanda solo alcuni stati e successivamente ampliare l'area geografica di rilevanza del marchio.

L'OMPI, ricevuta la domanda, ne verifica la regolarità formale e laddove accerti delle irregolarità ne dà comunicazione al richiedente e all'Ufficio d'origine in forma scritta concedendo un periodo di tre mesi per correggere le eventuali carenze.

Se dette irregolarità non vengono sanate nel termine prescritto, l'OMPI decorsi ulteriori tre mesi considera la domanda rinunciata.

Nel caso di correzione, invece, l'OMPI provvede alla registrazione del marchio e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Internazionale e ne dà comunicazione ai Paesi designati nella domanda.

L'ufficio internazionale non si occupa di accertare la conformità del marchio ai requisiti di protezione; tali compiti sono rimessi agli uffici dei paesi designati.

Il marchio internazionale è, quindi, sottoposto ai procedimenti di esame previsti dalle diverse normative nazionali in ciascuno dei paesi designati.

Se il marchio soddisfa i requisiti e le condizioni di registrazione previste dalla normativa del singolo paese membro designato, allora sarà tutelato come marchio in tale paese; viceversa nei paesi la cui legislazione lo consente, le Amministrazioni, alle quali l'Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio o la domanda di estensione della protezione, avranno la facoltà di rifiutare la registrazione ossia di dichiarare che a detto marchio non può essere accordata la protezione sul loro territorio, dandone comunicazione all'OMPI nel

termine nel termine previsto dalla legislazione nazionale, e, al più tardi, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di registrazione internazionale del marchio o della domanda di estensione della protezione.

In base al Protocollo il paese designato può essere autorizzato a rifiutare la registrazione nel termine maggiore di 18 mesi e detto termine può essere ulteriormente prorogato in caso di opposizione.

Infatti, dalla pubblicazione della domanda sull' apposito registro chiunque ne abbia interesse, comprese le amministrazioni dei Paesi designati, possono opporsi alla registrazione in base a quanto previsto dalle disposizioni nazionali.

Decorso inutilmente il termine previsto per il rifiuto, il marchio si considera accettato e le Amministrazioni che, nel termine massimo sopraindicato, non abbiano comunicato, nessuna decisione di rifiuto perderanno il beneficio della relativa facoltà per quanto riguarda il marchio in questione.

Il rifiuto può fondarsi su uno dei motivi previsti dalla normativa nazionale e il richiedente ha la possibilità di contestare il rifiuto come se avesse presentato la domanda di registrazione direttamente presso detto ufficio.

Se il marchio viene rifiutato ex officio o rigettato a seguito dell'opposizione di terzi in un singolo stati, la registrazione conserva comunque piena efficacia negli altri stati designati dove non sia stato rifiutato o rigettato.

Il costo per la registrazione è variabile in relazione al numero di Paesi designati, al tipo di marchio che si intende registrare e al numero delle classi di prodotti o servizi che il marchio deve contraddistinguere ed in ogni caso è inferiore rispetto ai costi di registrazione nei singoli paesi.

Il marchio internazionale ha una durata ventennale in base all'Accordo e decennale in base al Protocollo a decorrere dalla data di registrazione, salva la possibilità di rinnovo senza limitazioni.

Tale sistema conferisce gli stessi diritti e poteri derivanti dalla registrazione nazionale in ciascuno dei paesi designati⁴⁵⁴: *“la protezione del marchio, in*

⁴⁵⁴ E. P. WINNER, A.W. DENBERG, *International Trademark treaties with commentary*, Oceana Publication Link, Oxford University Press, Oxford, 2004 p. 28.

ciascuno dei paesi contraenti interessati, sarà la medesima come se questo marchio vi fosse stato direttamente depositato” (Art. 4 Accordo di Madrid).

Ogni successiva violazione dovrà essere fatta valere separatamente in ognuno dei paesi designati in base alla normativa del singolo ordinamento coinvolto.

La registrazione internazionale si risolve, quindi, come detto, in un fascio di registrazioni nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina e alla giurisdizione locale del paese designato⁴⁵⁵, a differenza di quanto si è visto con il marchio comunitario che ha una valenza sovranazionale. Il tutto passando attraverso un’unica procedura centralizzata e quindi evitando depositi plurimi.

4.3 Profili internazionalprivatistici (cenni).

Come abbiamo visto un segno può essere protetto come marchio nazionale, marchio europeo ovvero marchio internazionale.

Possono, quindi, crearsi problemi relativi all’individuazione della legge applicabile al caso concreto.

Sul punto trovano applicazione le regole di diritto internazionale privato (c.d. norme di conflitto) che, improntate al principio di territorialità, individuano il criterio di collegamento e conseguentemente la legge applicabile nel luogo di commissione dell’illecito e quindi nel Paese in cui avviene l’uso del bene immateriale per il quale viene richiesta la protezione⁴⁵⁶.

⁴⁵⁵ La giurisprudenza è ricca di esempi di violazione di marchi oltre i confini nazionali del Paese di origine. Si pensi al noto caso “Jordan”.



Nell’Aprile 2016 la Suprema corte del popolo della Repubblica Popolare Cinese si è pronunciata sulla controversia introdotta dal giocatore di basket Micheal Jordan – che dà il nome a una famosa linea di abbigliamento di Nike, la Air Jordan – contro la Qiaodan Sports, un’azienda di abbigliamento sportivo con sede nella regione del Fujian che ha basato tutte le sue attività commerciali sfruttando il nome di Jordan in cinese - in Cina ci si riferisce a Jordan chiamandolo Qiaodan, scritto 乔丹 - associato ad un logo molto simile a quello della Air Jordan, riconoscendo uno sfruttamento abusivo del nome del cestista, nonché l’aver ingenerato una parziale confusione del pubblico inducendolo nell’errore di ritenere che vi fosse un collegamento tra il titolare del marchio e Michael Jordan.

Pertanto la Corte ha deciso che non è più possibile scrivere il nome “Jordan” in caratteri cinesi sui prodotti, ma si può continuare a scrivere “Qiaodan”, utilizzando il cinese con le lettere dell’alfabeto latino.

⁴⁵⁶ A. KUR, M. SENFTKEBEN, *European TradeMark Law, A commentary*, Oxford Press, 2016, p. 129.

Infatti ai sensi dell'art. 54 L. 218/1995: “*I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione*”⁴⁵⁷.

Una disposizione analoga opera in ambito europeo in base al Reg. n. 684/2007 (c.d. Regolamento Roma II - art. 8 e 13)⁴⁵⁸.

Dunque le condotte soggette alla legge italiana vanno individuate con riferimento alla localizzazione dell'uso del marchio nel territorio italiano.

Sul punto, particolarmente delicato risulta il tema della legge applicabile nel caso di impiego del segno in rete tenuto conto, come si sa, che “*la rete è presente in ogni luogo e in nessun luogo specificamente*”⁴⁵⁹.

In altre parole, con riferimento ad Internet, nasce il problema di stabilire in concreto quale sia il *locus commissi delicti*.

Il rapporto tra internet e diritti della proprietà intellettuale presenta aspetti di notevole interesse tenuto conto del fatto che Internet rappresenta per le imprese un importante strumento di implementazione del proprio volume di affari, oltre che un'efficace mezzo comunicativo e conoscitivo⁴⁶⁰ e allo stesso tempo per i consumatori Internet rappresenta un valido mezzo per i propri acquisti⁴⁶¹.

Tanto che nel Regolamento Europeo n. 2015/242454 (Considerando n. 7) viene appositamente specificato che la normativa europea muove dall'esigenza di adeguare il sistema del marchio europeo “*all'era di internet*”.

A tale riguardo in base alla direttiva e-commerce n. 2000/31/CE, attuata in Italia con il d.lgs. n. 70/2003, per coloro che operano in rete trova applicazione la legge del paese della sede (c.d. home country) del provider⁴⁶²; tuttavia tale

⁴⁵⁷ T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, CEDAM, Padova, 1996, p. 557; F. MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, UTET, Torino, 1997, p. 121; R. LUZZATO, *Commento all'art. 54*, in F. POCAR, T. TREVES, S.M. CARBONE, A. GIARDINIA, R. LUZZATO, F. MOSCONI, R. CLERICI, (a cura di) *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, CEDAM, Padova, 1996, p. 257.

⁴⁵⁸ A. DICKINSON, *The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 447.

⁴⁵⁹ G. RESTA, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, UTET, Torino, 2010, P. 3 ss; G. RESTA, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, UTET Torino, 2015, p. 32.

⁴⁶⁰ A. FRIGNANI e A. SONNATI, *La distribuzione via internet nell'Unione europea prima e dopo il regolamento 330/2010: i Giudici hanno compreso l'economia di internet?*, in *Dir. comm. int.*, 2016, p. 665 ss.

⁴⁶¹ M.P. MANTOVANI, *La tutela dei segni distintivi in internet*, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino* – n. 6/2017, p. 51.

⁴⁶² Art. 3 par. 1 Direttiva 2000/21/CE.

previsione ha espressamente escluso dal campo di applicazione della norma le fattispecie che attengono ai diritti di proprietà intellettuale⁴⁶³.

Affinchè trovi applicazione la legge nazionale la giurisprudenza interna⁴⁶⁴ e comunitaria⁴⁶⁵ ritengono in tali fattispecie necessario il superamento di una certa soglia di “*contatti minimi*”⁴⁶⁶.

Laddove, poi, la controversia riguardi dei contratti aventi ad oggetto il marchio ai sensi dell’art. 57 L. 218/1995: “*le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge*

⁴⁶³ Art. 3 par. 3 Direttiva 2000/21/CE.

⁴⁶⁴ Sul punto appare interessante una recente pronuncia di un Giudice nazionale (Tribunale, Torino, sentenza 19/01/2016 in Altalex, 25 febbraio 2016) in relazione ad un caso di presunta contraffazione del marchio “Tiffany” avvenuto in Internet da parte di una società che si occupa della vendita di prodotti al dettaglio attraverso vari siti web e sfrutta, anche a livello promozionale, tutti i canali specifici del web (social network, portali on line, ecc.).

In particolare in tale pronuncia viene affermato che qualora l’illecito coinvolga caratteristiche “*strutturali*” del sito web, realizzato con grafica, colori e altri elementi che violano i diritti di privativa, il criterio di “*prossimità alla controversia*”, non può che essere quello del luogo in cui, presuntivamente, è stata posta in essere l’attività di realizzazione del sito (cioè l’inserimento dati). Analogamente, quando l’illecito consista nella messa in vendita, tramite il sito, di prodotti contraffatti, le medesime ragioni inducono a individuare il luogo in cui “i fatti sono stati commessi” in quello in cui avviene l’inserimento sul sito delle offerte di vendita.

L’art. 120 del c.p.i. non può essere interpretato nel senso di consentire l’instaurazione presso qualsiasi foro nazionale delle controversie relative ad atti di contraffazione posti in essere tramite siti internet alla luce dell’aterritorialità della Rete, ma va interpretato secondo una duplice linea esegetica: in primo luogo, nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame; in secondo luogo, nel senso che la norma – al pari di tutte quelle in materia di competenza – deve essere interpretata con l’obiettivo di dare certezza e prevedibilità alla regola.

Trib. Torino, 26.11.2007 in Foro it. 2008, 6, I, p. 2047: “*sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 5.1.3. del regolamento Ce n. 44/2001 in relazione all’azione di contraffazione di marchio registrato ove il sito Internet che utilizza nel domain name i segni contraffattori sia accessibile anche dall’Italia e presenti un sistema di link che consente all’utente di entrare in contatto con imprenditori italiani*”.

Trib. Milano, sez. special. in materia di impresa, 14 settembre 2017 in Redazione Giuffrè 2017: “*qualora il fatto illecito è perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della ricorrente il luogo di divulgazione e percezione dell’illecito da parte del soggetto danneggiato, la competenza territoriale è quella del luogo in cui ha sede la ricorrente, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 72 reg. CE 1215/2012 (già art 5 reg CE 44/2001). Il luogo in cui l’ “evento dannoso è avvenuto o può avvenire” va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione*”.

Idem Trib. Milano, sez. special. in materia di impresa, 15 giugno 2017 in Ilsocietario.it 4 Luglio 2017.

⁴⁶⁵ Corte di Giustizia, 19.4.2012, C-523/10: “*l’art. 5, punto 3, regolamento 44/2001/Ce del consiglio del 22 dicembre 2000, deve essere interpretato nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro stato membro, possono essere investiti sia i giudici dello stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista (nella specie, si trattava della violazione di un marchio nazionale registrato in Austria, che era stato utilizzato come parola chiave da un inserzionista sul sito Internet di Google operante in Germania)*” in www.curia.europa.eu.

⁴⁶⁶ Corte di Giustizia Europea, 12 Luglio 2011, causa C 324/09 in eur-lex.europa.eu, caso L’Oreal c. Ebay.

applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.

In base a detta convenzione, se le parti hanno convenzionalmente stabilito la legge applicabile, questa disciplinerà la fattispecie concreta (art. 3); laddove invece la legge che regola il contratto non sia stata scelta dalle parti, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto (art. 4).

A tale proposito si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.

Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione deve essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.

Fermo restando che (art. 4.5) dette presunzioni vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

Con riferimento all'operatività di tale norma secondo una prima impostazione, la parte che fornisce la prestazione caratteristica non potrebbe essere il licenziatario, visto che su questi incombe normalmente il mero obbligo di pagare il corrispettivo (c.d. royalties) e che la prestazione in denaro non è di regola considerata caratterizzante il sinallagma; con conseguente operatività della legge del paese del licenziante.

A questa impostazione può tuttavia contrapporsi la considerazione per cui in questo modo troverebbe applicazione una legge diversa da quella del luogo di utilizzazione del marchio, visto che di regola il segno viene utilizzato sul territorio del licenziatario.

Pertanto si ritiene preferibile fare ricorso al criterio sussidiario di cui all'art. 4.5 individuando la legge applicabile in base al paese con il quale il rapporto contrattuale presenti il collegamento più stretto in base alla situazione specifica⁴⁶⁷.

In tale contesto assume un ruolo fondamentale l'Accordo TRIPS che stabilisce i requisiti minimi che i Paesi aderenti devono rispettare per tutelare i diritti di proprietà intellettuale⁴⁶⁸.

L'armonizzazione delle discipline rappresenta, infatti, un'esigenza fondamentale all'interno di un mercato globalizzato.

4.4 La candidatura ad itinerario culturale del Consiglio d'Europa e problematiche connesse

In vista della candidatura del progetto dei "Cammini Lauretani" ad Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, oltre agli approfondimenti relativi al marchio dell'Unione Europea e al marchio internazionale sono state svolte durante questi tre anni di dottorato di ricerca alcune attività propedeutiche fondamentali che verranno esaminate nei successivi paragrafi.

4.4.1. Le interviste a scopo didattico.

La prima attività propedeutica alla presentazione della candidatura ad Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa è rappresentata dallo svolgimento di alcune interviste a scopo didattico.

Sono, in particolare, stati intervistati i legali rappresentanti degli itinerari più rappresentativi, ossia, il Cammino di Santiago da Compostela, la Via Francigena e la Rotte dei Fenici⁴⁶⁹.

Da tali interviste è, in particolare, emerso che tutti e tre i progetti sono identificati da un marchio figurativo e verbale.

⁴⁶⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi Diritto Europeo e Nazionale*, Giapichelli editore, Torino, 2017, p. 34.

⁴⁶⁸ J. T. MASTERSON, *International Trademarks and Copyrights, Enforcement and Management, Practitioner's Deskbook Series*, American Bar Association, Chicago, 2004, p.4.

⁴⁶⁹ Sito internet del Cammino di Santiago: www.saintjamesway.eu;

Sito internet della Via Francigena: www.viefrancigene.org;

Sito internet della Rotte dei Fenici: www.fenici.net



VIA FRANCIGENA

EUROPEAN



LA
ROTTA
DEI FENICI

Nei primi due casi (Cammino di Santiago e Via Francigena) trattasi di un marchio registrato come marchio europeo. Il terzo (Rotta dei Fenici) solo in Italia come marchio nazionale.

Dalle interviste è altresì emerso che la progettualità del Cammino di Santiago ammette la possibilità di ricorrere alla concessione a favore di soggetti terzi di licenze d'uso del marchio, previa autorizzazione, per una durata di tempo limitata e con riferimento a specifici utilizzi; nel rispetto di specifiche linee guida dettate per l'uso del marchio per quanto concerne le dimensioni, i colori, le modalità di utilizzo e la possibilità di accostamento ad altri marchi.

Nel caso di operatori privati, in particolare, l'uso del marchio può essere autorizzato soltanto nel raggio di 1 km dal percorso ufficiale dell'itinerario di pellegrinaggio.

Anche la Via Francigena ricorre alla concessione di apposite licenze d'uso del marchio a favore dei soggetti terzi che ne facciano richiesta per eventi, convegni, pubblicazioni etc.

Inoltre è stato stipulato un contratto di merchandising con un'azienda specializzata per la produzione dell'oggettistica ufficiale⁴⁷⁰.

In entrambi i casi detti marchi vengono concessi in uso sulla base di licenze non esclusive e parziali, dietro pagamento di un corrispettivo da calcolarsi in base alla durata della licenza e al contenuto della stessa⁴⁷¹.

Infine, la Rotta dei Fenici si è limitata a rilasciare licenze non esclusive a titolo gratuito a favore di imprese agricole o di trasformazione di prodotti agroalimentari, istituti di formazione ed altri soggetti privati allo scopo di dare visibilità al marchio stesso purchè l'uso risulti compatibile *mission* dell'itinerario.

Tutti e tre i soggetti intervistato hanno, inoltre, riscontrato negli anni ipotesi di utilizzazione abusiva di detti marchi e sono ricorsi a lettere di diffida per mettere fine alla condotta illegittima, ma non hanno segnalato l'attivazione di ulteriori rimedi giuridici.

4.4.2. Lo stage in Lussemburgo: il marchio del COE e dell'Istituto europeo degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa.

La seconda attività propedeutica alla presentazione della candidatura ad Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa è rappresentata dallo svolgimento di uno stage di due mesi (da Settembre a Novembre 2016) presso l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa in Lussemburgo.

In tale contesto, con particolare riferimento al marchio, sono state tracciate le linee guida per l'utilizzo del marchio del programma degli itinerari culturali volte a tutelare il pubblico dei consumatori e a conservare la reputazione ed il prestigio del Consiglio d'Europa.

⁴⁷⁰ <http://www.ideamarketing.it/servizi.html>

⁴⁷¹ È possibile consultare il Regolamento di utilizzo del marchio al link:
http://www.viefrancigene.org/static/uploads/regolamento_utilizzo_logo_e_marchio_aevf.pdf

Con l'ottenimento della certificazione, infatti, i vari itinerari hanno il potere/dovere di utilizzare accanto al proprio marchio il logo del programma europeo di seguito riprodotto nelle due versioni a colori ed in bianco e nero.



Affiancare ai singoli marchi degli Itinerari certificati il logo del Consiglio d'Europa consente, d'altronde, di ampliare la visibilità delle diverse iniziative e di valorizzare le singole destinazioni turistiche, oltre ad elevare l'attrattività del territorio e a contribuire al richiamo di investimenti.

Inoltre la possibilità di utilizzare il logo del Consiglio d'Europa si traduce in una garanzia circa il rispetto dei valori e dei principi propri di tale istituzione e significa parimenti che il progetto è rappresentativo del patrimonio storico, culturale o naturalistico europeo.

Ciò consente quindi di elevare agli standard europei la reputazione dell'iniziativa con conseguenti importanti ripercussioni all'interno del mercato del turismo.

The certification
"Cultural Route of the Council
of Europe" is a guarantee of
excellence.



Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe



Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe



Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe



Tuttavia, nonostante i significativi benefici sopra descritti, da un monitoraggio dei siti internet, del materiale informativo e delle sedi è emerso che pochi itinerari utilizzavano correttamente tale marchio.

Di qui l'importanza di formare i *managers* degli itinerari culturali sull'importanza di detto brand, implementarne le linee guida⁴⁷² ed attivare un dialogo con i vari itinerari al fine di fargli conoscere l'importanza e le implicazioni di detto segno identificativo.

⁴⁷² Consultabile al link: [http://culture-routes.net/resources/www.culture-routes.net/sites/default/files/files/GUIDELINES%20LOGO%20CR%20CoE\(1\).pdf](http://culture-routes.net/resources/www.culture-routes.net/sites/default/files/files/GUIDELINES%20LOGO%20CR%20CoE(1).pdf)

<u>Cultural Routes of the Council of Europe in 2016</u>	<u>FULL COMPLIANCE</u>	<u>NO COMPLIANCE</u>	<u>PROBLEMS OF NON CONFORMITY and EXPLANATION</u>
The Santiago De Compostela Pilgrim Routes			Modified version of the logo: dimensions, inclination, proportion, colors, background, "Cultural route of the Council of Europe" missing
The Hansa			Modified version of the logo: colors, background, not included in the upper-half of the website home page, not next to the Route own logo
The Viking Routes			Modified version of the logo: colors, background, alignment, not included in the upper-half of the website home page
Via Francigena	✓		
The Routes of El Legado of Andalusi			Modified version of the logo: colors, background, not included in the upper-half of the website home page
European Mozart Ways			Modified version of the logo: not next to the Route own logo, not included in the upper-half of the website home page
The Phoenicians' Route	✓		
The Pyrenean Iron Route		X	No reference to the Council of Europe
The Saint Martin of Tours Route	✓		
The Cluniac Sites in Europe			Modified version of the logo: out-of-date CoE logo, not next to the Route own logo, "Cultural route of the Council of Europe" missing, not included in the upper-half of the website home page
The Routes of the Olive Tree			Modified version of the logo: colors, background, not included in the upper-half of the website home page, not next to the Route own logo
The Via Regia			Modified version of the logo: the Route own logo interferes with the "Cultural route of the Council of Europe" logo, "Cultural route of the Council of Europe" and "Council of Europe" missing, background
Transromanica			Modified version of the logo: not next to the Route own logo, "Cultural route of the Council of Europe" missing
The Iter Vitis Route	✓ (itervitis.fr)		(itervitis.eu) - modified version of the logo: font typeface, out-of-date CoE logo, colors, background
The European Route of Cistercian Abbeys			Modified version of the logo: not next to the Route own logo, "Cultural route of the Council of Europe" missing

The European Cemeteries Route			(cemeteriesroute.eu) - modified version of the logo: typeface, not next to the Route own logo, "Cultural route of the Council of Europe" missing, out-of-date CoE logo
Prehistoric Rock Art Trails			Modified version of the logo: colors, background
European Route of Historical Thermal Towns			Modified version of the logo: not next to the Route own logo
The Route of Saint Olav Ways			Modified version of the logo: colors, background, not included in the upper-half of the website home page, not next to the Route own logo, language, "Cultural route of the Council of Europe" missing
The European Route of Jewish Heritage			Modified version of the logo: "Cultural route of the Council of Europe" missing
The Casadean Sites		X	No reference to the Council of Europe
The European Route of Ceramics			Modified version of the logo: "Cultural route of the Council of Europe" missing, typeface, colors, background, not next to the Route own logo
The European Route of Megalithic Culture			Modified version of the logo: "Cultural route of the Council of Europe" missing
The Huguenot and Waldensian Trail		X	No reference to the Council of Europe
Atrium			Modified version of the logo: "Cultural route of the Council of Europe" missing
The Réseau Art Nouveau Network			Modified version of the logo: colors, background, not included in the upper-half of the website home page, not next to the Route own logo, "Cultural route of the Council of Europe" missing, dimensions
Via Habsburg		X	No reference to the Council of Europe
The Roman Emperors and Danube Wine Route			(romanemperorsroute.org) - modified version of the logo: not included in the upper-half of the website home page
In the Footsteps of Robert Louis Stevenson			Modified version of the logo: not next to the Route own logo
Destination Napoleon			Modified version of the logo: colors, alignment, not included in the upper-half of the website home page, not next to the Route own logo, proportion
The European Routes of Emperor Charles V			Modified version of the logo: colors, background

A seguito di molteplici incontri con l'Ufficio Legale del Consiglio d'Europa a Strasburgo è altresì emerso che il marchio del programma degli itinerari culturali è stato creato nel 2015 appositamente per identificare i progetti certificati dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali quale variante dal marchio identificativo del Consiglio d'Europa.

Si badi che il marchio del Consiglio d'Europa non è un marchio registrato per scelta stessa dell'organizzazione a vantaggio dei cittadini che ripudia ogni finalità economica e lucrativa.

La tutela di tale simbolo è quindi rimessa alla disciplina dei marchi mendaci ossia idonei ad ingannare il pubblico dei consumatori circa l'origine, la qualità e la provenienza di un prodotto o servizio.

Inoltre il Consiglio d'Europa si considera titolare di diritti di privativa sul marchio come creatori del logo, rivendicando sullo stesso un diritto d'autore.

Il Consiglio d'Europa ha altresì confermato di non disporre di sistema di monitoraggio sull'utilizzo del marchio e la tutela del logo è rimessa a delle segnalazioni spontanee seguite dall'invio di una lettera di diffida (c.d. *threatening letter*).

Dagli incontri è altresì emerso che non ci sono state controversie sull'uso del marchio. Ciò è stato motivato in primo luogo dall'immunità dalla giurisdizione del Consiglio d'Europa; in secondo luogo dall'elevato rischio di domande riconvenzionali/controquerelle ed infine dal voler evitare una decisione contraria al Consiglio d'Europa.

Questione particolarmente delicata è rappresentata dalla possibilità per l'Istituto e per i singoli itinerari certificati di utilizzare il marchio del programma europea per finalità commerciali: sul punto gli avvocati del Consiglio d'Europa hanno chiarito che non essendo il Consiglio d'Europa abilitato allo svolgimento di attività commerciali neppure i soggetti autorizzati all'uso del marchio possono sfruttare il segno per finalità economiche.

Anche laddove si dovesse sostenere che il programma degli itinerari è un progetto autonomo e che l'Istituto gode di una propria personalità giuridica sorgono significativi problemi finanziari connessi al fatto che il Consiglio d'Europa gode di immunità dalla tassazione.

Di conseguenza laddove un itinerario utilizzi il marchio in maniera non conforme l'unico strumento efficace a disposizione dell'Istituto del Lussemburgo è quello di escludere tale itinerario dal programma diffidandolo dal continuare ad usare il logo.

4.4.3 Il partenariato internazionale

La terza attività propedeutica alla presentazione della candidatura ad Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa è rappresentata dall'individuazione di un partenariato internazionale.

Infatti la certificazione è riconosciuta soltanto ai progetti culturali che coinvolgono almeno tre Paesi del Consiglio d'Europa.

Si è pertanto proceduto alla stipula di un accordo di partenariato con la città di Primosten in Croazia dove è stata recentemente riprodotta una statua alta ben 17 metri raffigurante la Madonna di Loreto e si sono svolti molteplici incontri per sviluppare il progetto dei Cammini Lauretani in Italia ed in Croazia e nell'ambito della Macro Regione Adriatico Ionica.



Sono altresì stati presi contatti con Tersatto, un rione della città croata di Fiume.

Infatti, secondo la tradizione, la Santa Casa, portata in volo dagli angeli da Nazareth sostò a Tersatto per circa tre anni e mezzo (dal 10 maggio 1291 al 10 dicembre 1294) prima di essere trasferita a Loreto dove si trova a tutt'oggi.

Nel luogo dove era stata posata la casa di Maria è stato successivamente realizzato un Santuario a lei consacrato e oggi importante meta di pellegrinaggio.



Sono stati inoltre svolti incontri con le Camere di Commercio di Spalato e di Sebenico per coinvolgere nella progettazione europea.

Si tenga presente, infine, che le memorie lauretane sono oltre 4.200 nel mondo per cui si stanno sviluppando ulteriori partnership ad esempio con la Grecia, la Polonia e la Repubblica Ceca.



4.4.4 Il soggetto giuridico: l'associazione "Via Lauretana" e l'esperienza comparata degli altri Itinerari Culturali certificati.

La quarta attività propedeutica alla presentazione della candidatura ad Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa è rappresentata dalla creazione di un soggetto giuridico idoneo a presentare detta candidatura e a portare avanti il progetto nel contesto europeo.

Si è, quindi, pensato, sul modello degli altri itinerari certificati (quali, in particolare il Cammino di Santiago e la Via Francigena), ad una Associazione con sede legale in Italia nel quale far confluire l'Associazione Via Lauretana composta dai Comuni marchigiani interessati al progetto e i vari partner internazionali.

A tale proposito la disciplina normativa è quella di cui al codice civile (art. 14 c.c. e ss.) integrata dal D.P.R. 361/2000.

L'associazione, come noto, agisce attraverso i suoi organi: l'assemblea degli associati, in cui si forma la volontà dell'ente, e gli amministratori, che costituiscono l'organo di attuazione di tale volontà e rispondono di fronte all'assemblea.

Il potere decisionale spetta, quindi, all'assemblea degli associati. Di qui l'opportunità di raggruppare i vari partner nazionali e stranieri in altrettante persone giuridiche in modo da ridurre i centri decisionali e snellire l'apparato organizzativo sulla base di un modello federativo.

Si è poi pensato di ricorrere al modello dell'associazione riconosciuta, dotata, come noto, di personalità giuridica e, quindi, di un'autonomia patrimoniale perfetta.

Si è detto che l'idea di costituire una associazione quale soggetto giuridico che formalmente presenterà la candidatura di itinerari culturale europeo del Consiglio d'Europa è stata presa sulla base dell'esperienza di altri itinerari certificati.

Sul punto è stata, infatti, effettuata un'analisi comparata degli statuti giuridici dei vari itinerari certificati che può essere sintetizzata nella tabella sotto riportata.

ITINERARIO CULTURALE	STRUTTURA GIURIDICA
Cammino di Santiago (1987)	associazione con sede legale in Francia composta da enti pubblici.
The Hansa (1991)	associazione con sede legale in Germania composta dalle Municipalità dei Paesi coinvolti.
Viking Routes (1993)	Associazione con sede legale in Inghilterra a partenariato misto pubblico e privato comprensiva di siti archeologici, musei ed operatori turistici dei paesi coinvolti.
Via Francigena (1994)	Associazione con sede in Italia composta dalle autorità pubbliche interessate al progetto.

Routes of El legado Andalusi (1997)	Fondazione con sede legale in Spagna composta da soggetti pubblici e privati.
Rotta dei Fenici (2003)	Associazione con sede legale in Italia partecipata a sua volta da ulteriori realtà associative a partenariato misto pubblico e privato nel quale confluiscono i soggetti interessati al progetto suddivisi per nazione.
Pyrenean Iron Routes (2003)	Soggetto giuridico in corso di costituzione composto da soggetti pubblici e privati (enti locali e musei)
European Mozart Ways (2004)	Associazione a partenariato misto pubblico e privato
European Routes of Jewish Heritage (2004)	Associazione con sede in Lussemburgo a partenariato misto pubblico e privato composta da enti pubblici, organizzazioni private e imprese
Saint Martin of Tours Route (2005)	Associazione con sede legale in Francia composta da soggetti pubblici e privati
Cluniac sites in Europe (2005)	Associazione di diritto francese composta da soggetti pubblici e privati.
Routes of the Olive Tree (2005)	Fondazione con sede legale in Germania composta da soggetti pubblici e privati
Via Regia (2005)	Rappresenta un <i>unicum</i> nel panorama degli Itinerari Culturali in quanto i partners del progetto non sono raggruppati in un soggetto giuridico unico. Il network si basa su meri accordi bilaterali e raggruppamenti temporanei ⁴⁷³ .
Transromanica (2007)	Associazione di diritto tedesco a partenariato misto pubblico e privato
Iter Vitis Route (2009)	Associazione di diritto italiano a partenariato misto pubblico e privato a cui partecipano a sua volta realtà

⁴⁷³ Ciò è dovuto al fatto che, in forza di una Legge Tedesca del dopo guerra, non sono possibili realtà associative con soggetti giuridici aventi sede in Polonia. Pertanto il progetto si sviluppa attraverso una rete informale il cui centro di coordinamento ha sede in Germania.

	associative suddivise per regioni geografiche di riferimento (il funzionamento quindi è assimilabile ad una federazione)
European Route of Cistercian Abbeys (2010)	Associazione di diritto francese composta da realtà pubbliche e private.
European Cemeteries Route (2010)	Associazione con sede in Italia composta da soggetti pubblici e privati.
Prehistoric Rock Art Trails (2010)	Associazione di diritto spagnolo composta da soggetti pubblici e privati.
European Route of Historic Thermal Towns (2010)	Associazione con sede in Belgio composta da enti pubblici.
Route of Saint Olav Ways (2010)	Associazione con sede in Norvegia a partenariato pubblico e privato
European Route of Ceramics (2012)	Associazione di diritto francese composta da enti pubblici.
European Route of Megalithic Culture (2013)	Associazione di diritto tedesco a partenariato pubblico e privato
Huguenot and Waldensian Trail (2013)	Associazione di diritto tedesco composta da associazioni.
Atrium (2014)	Associazione di diritto italiano composta da enti pubblici.
Réseau Art Nouveau Network (2014)	Associazione con sede in Belgio composta da enti pubblici.
Via Habsburg (2014)	Associazione con sede legale in Francia a partenariato misto pubblico-privato

Roman Emperors and Danube Wine Route (2015)	Associazione con sede legale in Serbia a partenariato misto pubblico-privato
European Routes of Emperor Charles V (2015)	Associazione di diritto spagnolo a partenariato misto pubblico-privato
Destination Napoleon (2015)	Associazione con sede legale in Francia composta da enti pubblici
In the footsteps of Rober Luis Stevenson (2015)	Associazione con sede legale in Francia composta da enti pubblici, associazioni e persone fisiche
Fortifies town of the Grande Region (2016)	Associazione di diritto francese composta da enti pubblici
Impressionism Routes (2018)	Associazione di diritto francese a partenariato misto pubblico-privato
Via Carlo Magno (2018)	Associazione di diritto francese a partenariato misto pubblico-privato

Alla luce di tale analisi è, quindi, possibile affermare che il modello maggiormente utilizzato è quello dell'associazione di diritto nazionale, di regola, a partenariato misto pubblico – privato con sede legale in uno dei Paesi Membri del Consiglio d'Europa ed assoggettata alla disciplina giuridica di detto ordinamento.

Ciò chiarito, ci si è ulteriormente interrogati sulla possibilità di ricorrere a strumenti giuridici associativi sovra-nazionali.

Infatti, sebbene non esista una associazione europea, a fronte dell'intensificarsi della cooperazione in ambito internazionale sono stati elaborati

nuovi strumenti giuridici volti a facilitare la cooperazione transfrontaliera strutturata⁴⁷⁴.

In tal senso si collocano, all'interno della cornice istituzionale del Consiglio d'Europa, la Convenzione di Madrid del 1980 ed i relativi Protocolli Addizionali rispettivamente del 1995, 1998 e 2013.

La Convenzione (ratificata in Italia con la Legge 984 del 19/11/1984) sancisce l'impegno delle parti contraenti ad agevolare e promuovere la cooperazione transfrontaliera tra autorità locali dei rispettivi territori, al fine di sviluppare ed implementare i rapporti di vicinato tra collettività locali.

Il primo Protocollo del 1995 (sottoscritto dall'Italia nel 2000) ha riconosciuto alle collettività territoriali il diritto, ferma restando la necessità di rispettare di determinate condizioni e sempre in conformità con gli ordinamenti nazionali, di concludere accordi di cooperazione transfrontaliera oltre alla possibilità di costituire, sulla base degli stessi, appositi organismi, provvisti o meno di personalità giuridica⁴⁷⁵.

In un'ottica di completamento progressivo del quadro normativo di riferimento in materia di cooperazione transfrontaliera, il secondo Protocollo del 1998 (non ratificato dallo stato italiano) ha inteso promuovere la cooperazione tra enti territoriali non direttamente confinanti tra loro, ampliando quindi la concertazione a una dimensione inter-territoriale oltre che transfrontaliera.

Con il terzo Protocollo del 2013, infine, sono stati istituiti i Gruppi Euroregionali di Cooperazione (GEC) al fine di incentivare forme di

⁴⁷⁴ G. DE GIORGI CEZZI, P. PORALURI, *La coesione territoriale* in L. FERRARA, D. SORACE, *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, Firenze University Press, 2016, p. 116 e ss.; M. VELLANO, *La cooperazione regionale nell'Unione Europea*, Giappichelli Editore, Torino 2014; S. CARREA, *Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT, Diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 24 e ss.

⁴⁷⁵ M. VELLANO, *La cooperazione regionale nell'Unione Europea*, Giappichelli Editore, Torino 2014, p. 40 e ss.

collaborazioni stabili tra autorità locali transfrontalieri; creando una sorta di statuto delle associazioni transfrontaliere⁴⁷⁶.

Le disposizioni del Protocollo dovranno essere recepite negli ordinamenti degli Stati Membri e integrate con norme di esecuzione, onde rendere possibile il ricorso al modello ivi proposto direttamente da parte degli enti territoriali interessati⁴⁷⁷.

Sulla base del combinato disposto degli art. 2 e 3 del protocollo possono prendere parte al GEC gli enti territoriali (non necessariamente regionali, ma anche di livello inferiore); gli enti dotati di personalità giuridica purchè istituiti con il preciso scopo di perseguire scopi di interesse generale con carattere non commerciale e/o industriale, a condizione che la loro attività sia finanziata a maggioranza con risorse pubbliche e che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo siano, per metà più uno, di nomina pubblica (c.d. organismi di diritto pubblico).

Mentre non possono essere membri del GEC le persone fisiche.

Ai GEC è riconosciuta personalità giuridica e sono retti dal diritto dello Stato in cui è stabilita la sede legale.

Il processo di istituzione del GEC passa attraverso la sottoscrizione di un accordo da parte degli enti fondatori e necessità di un'apposita autorizzazione da parte degli Stati nazionali.

I dettagli relativi alla composizione, alle modalità di funzionamento, alle competenze e ad ogni altro aspetto della vita del GEC sono specificate nell'apposito statuto.

Risultano puntualmente disciplinati dal Legislatore europeo anche i compiti e gli obiettivi degli enti di nuova costituzione (art. 7) prevedendo che i compiti del

⁴⁷⁶ S. WEATHERILL, U. BERNITZA, *The role of regions and sub-national actors in europe*, Oxford University Press, Oxford, 2005 p. 4 e ss.; A.PAPISCA, *Il gruppo europeo di cooperazione territoriale. Nuove sfide allo spazio dell'Unione Europea*, Marsilio, Padova, 2009, p. 145 e ss.

⁴⁷⁷ M. VELLANO, *La cooperazione regionale nell'Unione Europea*, Giappichelli Editore, Torino 2014, p. 49 e ss.

Gruppo devono rientrare nelle competenze che i membri sono legittimati ad esercitare in base al diritto nazionale di rispettiva appartenenza, con esclusione dei compiti che tali enti esercitano in qualità di delegati da parte dello stato, salvo espresso conferimento da parte di quest'ultimo. In ogni caso i compiti del Gruppo non possono implicare l'esercizio di poteri normativi, né incidere su diritti e libertà degli individui, né, infine, includere l'imposizione di prelievi fiscali.

Il controllo sulle attività del GEC sulla gestione economica delle sue risorse è affidata ad appositi organi degli stati nazionali.

Tale modello, volto a rispondere all'esigenza degli enti locali di fare riferimento ad un modello condiviso, potrebbe operare anche tra stati non membri dell'UE⁴⁷⁸.

Il ridottissimo numero di ratifiche del protocollo in esame ad oggi depositate⁴⁷⁹ conferma, tuttavia, come gli stati siano restii a vincolarsi sul piano internazionale a strumenti normativi in materia di cooperazione transfrontaliera⁴⁸⁰.

Oltre alla Convenzione di Madrid del 1980 e ai suoi tre Protocolli merita di essere menzionato, in tale contesto, il Regolamento Europeo 1082/2006⁴⁸¹, poi modificato dal Reg.(UE) 1302/2013⁴⁸², con cui sono stati istituiti i Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) quale strumento volto ridurre gli ostacoli alla cooperazione territoriale transfrontaliera al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Il modello di associazione di cui al terzo Protocollo del 2013 (GEC) presenta elementi di sovrapposizione con il GECT, sebbene quest'ultimo sia stato

⁴⁷⁸ M. VELLANO, *La cooperazione regionale nell'Unione Europea*, Giappichelli Editore, Torino 2014; S. WEATHERILL, U. BERNITZA, *The role of regions and sub-nationals actors in europe*, Oxfors University Press, Oxford, 2005, p. 54 e ss. .W. MOLLE, *European cohesion policy*, Routledge, London, 2007, p. 219 e ss.

⁴⁷⁹ Per l'elenco completo si rinvia al link:

<https://portal.cor.europa.eu/egtc/CoRAactivities/Pages/Register/IT.aspx>

⁴⁸⁰ S. CARREA, *Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT*, *Diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli Editore Torino, 2017, p. 24 e ss.

⁴⁸¹ Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (05.07.2017). Esso è applicabile a decorrere dal 10 agosto 2007, eccetto l'articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2006.

⁴⁸² Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (21.12.2013). Ed è direttamente applicabile a decorrere dal 22.6.2014.

immaginato per il perseguimento di scopi settoriali ovvero per il raggiungimento di scopi specifici di carattere eminentemente tecnico mentre il GEC dovrebbe essere dotato di competenze più estese.

Nei fatti, il ritardo con il quale è stato elaborato il GEC ha indotto molti enti territoriali a propendere in ogni caso per il modello del GECT⁴⁸³.

Tali forme associative, poi, vanno tenute distinte dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) che, avendo finalità principalmente economiche e carattere ausiliario rispetto all'attività dei propri membri, non si prestano all'attuazione diretta di programmi di cooperazione transfrontaliera, i quali spesso non hanno un contenuto prevalentemente o esclusivamente economico⁴⁸⁴. Inoltre i GEIE non hanno necessariamente personalità giuridica, atteso che in base al Reg. 2137/1985 gli Stati Membri stabiliscono se i gruppi iscritti nei loro registri hanno o meno personalità giuridica.

In forza del citato regolamento 1302/2013 un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) può essere costituito sul territorio dell'Unione, ha personalità giuridica⁴⁸⁵ e gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro, ivi compresa la possibilità di concludere accordi con altri GECT o con altre entità giuridiche allo scopo di realizzare progetti comuni di cooperazione per garantire, fra l'altro, un funzionamento più efficiente delle strategie macro-regionali. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.

La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri.

⁴⁸³ M. VELLANO, *La cooperazione regionale nell'Unione Europea*, Giappichelli Editore, Torino 2014, p. 76 e ss.

⁴⁸⁴ S. CARREA, *Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT, Diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli Editore Torino, 2017, p. 24 e ss.

⁴⁸⁵ Art. 1 Reg. UE 1302/2013

Quanto al diritto applicabile⁴⁸⁶, i GECT sono disciplinati dal citato regolamento 1302/2013; dalla convenzione istitutiva e, per quanto non espressamente previsto, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.

Possono diventare membri di un GECT⁴⁸⁷: gli Stati membri o le autorità a livello nazionale; le autorità regionali; le autorità locali; le imprese pubbliche o gli organismi di diritto pubblico e le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile e gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti di paesi terzi, alle condizioni stabilite dal regolamento stesso.

Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

L'art.3 bis disciplina l'adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d'oltremare (PTOM)⁴⁸⁸.

⁴⁸⁶ Art. 2 Reg. UE 1302/2013

⁴⁸⁷ Art. 3 Reg. UE 1302/2013

⁴⁸⁸ In base a tale disposizione, un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, comprese le loro regioni ultra-periferiche, ove tali Stati membri e paesi terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione (paragrafo 1).

Si precisa che un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo, secondo il reg. 1302/2013, a uno Stato membro se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.

Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati (paragrafo 2).

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultra-periferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione.

Conformemente all'articolo 4bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, comprese le loro regioni ultra-periferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali⁴⁸⁹.

Per quanto riguarda l'iter istitutivo le collettività territoriali interessate a farne parte devono notificare tale intenzione alle rispettive autorità nazionali che possono negare l'approvazione del raggruppamento per motivi di interesse pubblico.

La convenzione e gli statuti e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale, conformemente al diritto nazionale applicabile di tale Stato membro.

Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti, a seconda di quale si verifichi per prima⁴⁹⁰.

L'elemento di maggior rilievo del GECT è quindi il riconoscimento della personalità giuridica.

Tale strumento di *governance* quindi appare in grado di innescare e coordinare efficacemente un costante dialogo multilivello tra gli attori promotori della cooperazione⁴⁹¹.

Quanto ai controlli sulle attività e sulla gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT esso è affidato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale⁴⁹².

Conformemente all'articolo 4bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 2, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro.

⁴⁸⁹ Art. 4 Reg. (UE) 1302/2013.

⁴⁹⁰ Art. 5 Reg. (UE) 1302/2013.

⁴⁹¹ G. DE GIORGI CEZZI, P. PORALURI, *La coesione territoriale* in L. Ferrara, D. Sorace, *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, Firenze University Press, 2016, p. 116. M. VELLANO, *La cooperazione regionale nell'Unione Europea*, Giappichelli Editore, Torino 2014. S. CARREA, *Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT*, *Diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli Editore Torino, 2017, p. 24 e ss.

⁴⁹² Art. 6 Reg. (UE) 1302/2013.

Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri con la convenzione istitutiva nell'ambito della agevolazione e promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e il superamento degli ostacoli del mercato interno⁴⁹³.

In ogni caso i compiti assegnati al GECT dai suoi membri non possono riguardare l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o

⁴⁹³ Art. 7 Reg. (UE) 1302/2013: *“Un GECT è oggetto di una convenzione (Art. 8 Reg. (UE) 1302/2013.) conclusa all'unanimità dai suoi membri che deve contenere:*

- a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;*
- b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;*
- c) l'obiettivo e i compiti del GECT;*
- d) la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;*
- e) l'elenco dei membri del GECT;*
- f) l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;*
- g) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;*
- h) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;*
- i) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;*
- j) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;*
- k) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;*
- l) le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all'articolo 12;*
- m) le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e*
- n) le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5”.*

Parallelamente (Art. 9 Reg. (UE) 1302/2013) alla convenzioni i membri deliberano all'unanimità gli statuti di un GECT che devono contenere:

- “a) le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;*
- b) le relative procedure decisionali;*
- c) la sua lingua o le sue lingue di lavoro;*
- d) le disposizioni circa il suo funzionamento;*
- e) le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;*
- f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;*
- g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;*
- h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno; e*
- i) le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 5.*

Un GECT deve dotarsi dei seguenti organi (art. 10):

- a) un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;*
- b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.*

Fermo restando che gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite”.

moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione⁴⁹⁴. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro la cui decisione è impugnata.

In Italia al Regolamento istitutivo degli GECT è stata data applicazione con gli art. 46, 47 e 48 della Legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) e, successivamente con il DPCM 6/10/2009 avente ad oggetto l'“istituzione dei Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale”.

Dalla relazione di Monitoraggio GECT 2015 – Attuazione dei nuovi programmi di cooperazione territoriale, predisposta a cura del Comitato delle Regioni e pubblicata nel Febbraio 2016⁴⁹⁵ emerge che il numero di GECT istituiti già alla fine del 2015 era pari a circa sessanta GECT con il coinvolgimento di più di ottocento enti locali, regionali e nazionali di venti differenti Stati membri.

Gli ambiti interessati dalle iniziative di cooperazione dei GECT ad oggi istituiti sono i più vari ed includono, tra l'altro, la promozione e la rappresentanza dell'area transfrontaliera, la cooperazione in materia di protezione dell'ambiente, formazione, cultural, viabilità e sanità⁴⁹⁶.

⁴⁹⁴ Art. 13 Reg. (UE) 1302/2013.

⁴⁹⁵ Reperibile sul sito www.cor.europa.eu L'elenco completo dei GECT ad oggi istituiti oltre che degli enti in corso di costituzione può essere reperito sul sito <https://portal.cor.europa.eu/ecgt/pages/welcome.aspx>

⁴⁹⁶ Si menzionano, a titolo esemplificativo, il GECT Grand Region (tra alcune aree di Belgio, Francia, Germania per la gestione di programmi di cooperazione transfrontaliera); il GECT Lille-Kortrijk-Tournai (per la gestione di programmi di cooperazione transfrontaliera relativi a problemi comuni tra Comuni francesi e belgi in materia di mobilità, inquinamento, formazione); il GECT Ister-Granum (di coordinamento e di gestione dei programmi dell'Unione Europea per quanto riguarda il confine tra Ungheria, Slovacchia e Europa dell'Est); il GECT Pymess-Mediterrannè (quale un polo di cooperazione basato sull'innovazione, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione territoriale tra Spagna e Francia); il GECT Hospital de Cerdegne (avente l'obiettivo di migliorare l'assistenza ospedaliera a ridosso del confine franco-spagnolo); il GECT ArchiMed (per la creazione di uno spazio stabile di cooperazione tra le Isole del Mediterraneo appartenenti al territorio di Italia, Spagna e Cipro); il GECT Euregio Senza Confini (composto dalla Carinzia, dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto che vuole essere uno strumento comune di gestione politica delle tre regioni al fine di creare delle condizioni di vita equivalenti nell'area transfrontaliera che sono la base di un'integrazione europea vera e propria); il GECT Parco Marino

In taluni casi, poi, la costituzione di un GECT ha rappresentato l'occasione per consolidare precedenti esperienze di cooperazione⁴⁹⁷.

Quanto ai punti debolezza, va detto che sono molteplici i deficit strutturali di entrambi i Gruppi e si gli stessi possono essenzialmente spiegare in ragione delle differenze intrinseche dei sistemi politici e delle tradizioni giuridiche, proprie di ciascuno stato membro oltre che l'estrema eterogeneità che contraddistingue forma, funzioni e compiti degli enti territoriali regionali e locali dei diversi Stati membri dell'Unione Europea.

Tale complessità si amplifica esponenzialmente considerando lo scenario delineato dal più recente allargamento verso Est dei confini dell'Unione.⁴⁹⁸

L'operatività di tali raggruppamenti è altresì stata ostacolata⁴⁹⁹ dalla complessità del procedimento di costituzione e dal mancato riconoscimento in capo agli enti infra-statali di potere di concludere direttamente ed autonomamente accordi di cooperazione, senza la preventiva autorizzazione statale.

Altre criticità sono rappresentate dalla ritardata adozione delle normative nazionali cui il regolamento rimette l'attuazione di aspetti significativi della disciplina del GECT; dalle problematiche concernenti il regime normative applicabile ai contratti del personale alle dipendenze dell'ente di cooperazione e alle procedure di evidenza pubblica nell'ambito delle quali operi un GECT come autorità aggiudicatrice di appalti o di servizi in uno stato membro da quello in cui ha la sede⁵⁰⁰.

Internazionale delle Bocche di Bonifacio (cui è affidata la protezione, la gestione e la valorizzazione congiunta delle risorse naturali e culturali tra Sardegna(IT) e Corsica (FR));

⁴⁹⁷ S. CARREA, *Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT*, *Diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli Editore Torino, 2017, p. 24 e ss.

⁴⁹⁸ L. MASCALI, *Il Gruppo Europeo di cooperazione territoriale. Introduzione al Regolamento 1082/2006*, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

S. CARREA, *La riforma del Gruppo europeo di cooperazione territoriale: luci e ombre del regolamento n. 1302/2013*, in *Dir. UE*, 2015, p. 367 e ss.; M. MASCIA, *Dalle Comunità di lavoro interregionali al GECT; il caso di Alpe Adria*, in A. PAPISCA, *Il gruppo europeo di cooperazione territoriale. Nuove sfide allo spazio dell'Unione Europea*, Marsilio, Padova, 2009, p. 145 e ss.

⁴⁹⁹ Conclusioni del comitato delle regioni sulla consultazione comune – il riesame del regolamento UE 1082/2006 relativo al Gruppo europeo di cooperazione territoriale; Le Gouvernement dy Grand Duchè de Luxembourg, *A tool for the attribution and application of specific cross border cooperation*, 2015

⁵⁰⁰ S. CARREA, *Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT*, *Diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*, Giappichelli Editore Torino, 2017, p. 24 e ss. S. CARREA, *La riforma del*

In conclusione, quindi, ferme le criticità riscontrate è possibile valutare la costituzione di un GECT per portare avanti il progetto degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, laddove reputato utile per il singolo itinerario, al di fine di beneficiare di una struttura giuridica sovranazionale.

4.4.5 Il Laboratorio LUCI e il bando imprese culturali creative.

Infine, un'attività molto interessante per lo sviluppo dei Cammini Lauretani è quella che si è svolta nell'ambito del Laboratorio Umanistico per la Creatività e l'Innovazione (LUCI) dell'Università di Macerata.

In particolare all'interno di tale Laboratorio è stata elaborata un'idea di business legata al progetto dei Cammini Lauretani nata con l'obiettivo di rendere tale pellegrinaggio accessibile da parte di particolari categorie di soggetti quali bambini, anziani, disabili e sportivi.

Tale iniziativa sostanzialmente si risolve nella creazione, nella organizzazione e nella commercializzazione di pacchetti turistici personalizzati lungo il tragitto dei Cammini Lauretani così da offrire al pellegrino un'esperienza unica da un punto di vista spirituale, culturale e naturalistico promuovendo tra Marche, Umbria e Lazio (e Croazia) un turismo c.d. soft, ossia un turismo lento e di qualità.

Nel dettaglio si è pensato di offrire un servizio di accompagnamento del pellegrino lungo il percorso garantendogli la possibilità di usufruire di strutture ricettive adeguate alle proprie esigenze ed organizzandogli attività pomeridiane e serali specifiche (di gioco, di visita alle attrazioni culturali, di preghiera, di scoperta del territorio e delle bellezze naturalistiche, di degustazione di cibi e bevande tipiche, di relax, ma anche di aiuto e di sostegno alla comunità locale) beneficiando dei consigli e dell'assistenza di guide esperte, così da promuovere l'intero territorio attraversato dai Cammini Lauretani.

Gruppo europeo di cooperazione territoriale: luci e ombre del regolamento n. 1302/2013, in Dir. UE, 2015, p. 367 e ss. M. MASCIA, *Dalle Comunità di lavoro interregionali al GECT; il caso di Alpe Adria*, in A.PAPISCA, *Il gruppo europeo di cooperazione territoriale. Nuove sfide allo spazio dell'Unione Europea*, Marsilio, Padova, 2009, p. 145 e ss.

Ovviamente il tutto contraddistinto dall'utilizzo del marchio sia per quanto concerne il personale dipendente, che gli strumenti attraverso cui il servizio si esplica (mezzi di trasporto, materiale informativo, etc.).

Con particolare riferimento ai ragazzi under 18 si è poi pensato di organizzare, durante il periodo estivo, dei campi scuola itineranti in cui la mattina di svolgono escursioni ed attività all'area aperta mentre il pomeriggio si visitano le città e i principali luoghi di interesse ovvero si frequentano corsi formativi ovvero si svolgono attività ludico-educative.

Tale idea di business è stata premiata dal team di valutatori del LUCI ed è stata inserita nell'ambito del progetto "*Imprese Culturali Lauretane*" al fine di tradurre in concrete iniziative imprenditoriali l'importante patrimonio culturale, tecnologico e relazionale, generato dal progetto Distretto Culturale Evoluto i Cammini Lauretani.

Tale azione, inoltre, è stata concepita come un'opportunità per promuovere la diffusione del marchio nel sistema imprenditoriale dei Cammini Lauretani e valorizzare, anche economicamente, il segno dei cammini lauretani, offrendo alle imprese marchigiane un'opportunità di innovazione dell'oggettistica religiosa e dei servizi a favore dei pellegrini.

Tale iniziativa è stata avallata dalla Regione Marche nell'ambito del bando finanziato con i fondi POR- FESR 14-20 "*Sostegno alla innovazione e aggregazione in filiera delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo ai fini del miglioramento della competitività in ambito internazione e dell'occupazione*" del 21/11/2016.

Pertanto rappresenta un'importante iniziativa per la promozione e la valorizzazione dei Cammini Lauretani.

Conclusioni

Con il presente lavoro, tenuto conto del ruolo dei segni distintivi nel settore turistico-culturale, si è voluto analizzare la disciplina nazionale, europea ed internazionale in materia di marchi di impresa con particolare riferimento ai diritti riconosciuti al titolare di un marchio e agli strumenti giuridici per la tutela, la promozione e la valorizzazione di tali segni.

La ricerca si è incentrata sull'esperienza dei Cammini Lauretani e sul marchio che si è inteso registrare al fine di identificare tale percorso territoriale - quale destinazione turistico-religiosa - ed i prodotti ed i servizi messi in commercio dagli operatori del settore ricollegati a detto fenomeno di pellegrinaggio mariano.

Si è visto che il marchio "Cammini Lauretani" è un marchio figurativo e verbale. E che attualmente si tratta di un marchio debole, ma che sta formando oggetto di un significativo investimento pubblicitario e che pertanto, si confida, nell'acquisizione da parte di detto segno di una maggiore capacità distintiva.

I prodotti e servizi sui quali si intende apporre tale marchio sono: guide turistiche, mappe e materiale informativo.

Si sta inoltre lavorando sulla realizzazione di un apposito kit del pellegrino composto da beni di prima necessità utili al pellegrino quali un rosario, una maglietta, un cappellino, una bussola, uno zainetto, un accendino, etc. e sulla creazione di specifici *souvenirs* religiosi (quali riproduzioni della Madonna di Loreto e del Santuario, collanine e rosari) e non (si pensi a tazze, capi di abbigliamento e materiale di cancelleria etc.).

Infine detto segno è utilizzato per contraddistinguere servizi di promozione del pellegrinaggio lauretano e di accompagnamento dei visitatori; oltre che di organizzazione di campi scuola itineranti e di eventi turistico-culturali a tema.

Detto marchio è altresì sfruttato quale *place branding* al fine di identificare più in generale il percorso di pellegrinaggio quale destinazione turistica con la sua offerta e i suoi valori attraverso l'utilizzo del segno nella segnaletica, nel materiale promozionale, nel sito internet e nella comunicazione.

Tale marchio è altresì attualmente concesso in uso, mediante contratti di licenza (non esclusiva e parziale), alle strutture ricettive del territorio attraversato dal percorso di pellegrinaggio e agli enti pubblici e privati *partners* del progetto.

A chi utilizza impropriamente tale segno sono state inviate delle lettere diffida, mentre non sono state ancora avviate azioni giudiziarie.

L'obiettivo perseguito è, d'altronde, quello di sfruttare il marchio quale segno identificativo di un progetto religioso, culturale e turistico legato alle memorie lauretane, senza escludere dal progetto e, quindi, e dall'uso del marchio soggetti che condividono i valori e i principi sottesi a tale iniziativa.

Pertanto si sta cercando di coinvolgere i "possibili contraffattori" in un'ottica collaborativa e non di ostacolarli.

In conclusione, quindi, l'obiettivo di tale segno secondo la teoria del *place branding* è quella di favorire la promozione e la valorizzazione del pellegrinaggio lauretano nella dimensione nazionale, europea ed internazionale.

Aumentare la visibilità del progetto attraverso l'uso di detto segno è d'altronde funzionale alla candidatura del progetto stesso ad Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa.

Pertanto l'analisi della normativa applicabile ai marchi è stata funzionale alla valorizzazione del marchio "Cammini Lauretani" in particolare e del progetto di pellegrinaggio turistico-religioso in generale.



**CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO CAMMINI
LAURETANI**

Tra

Ente "ISTITUTI RIUNITI SANTA RITA DA CASCIA - FONDAZIONE MASTROCOLA" con sede in Loro Piceno, Largo Conciliazione n.14, codice fiscale 00883260432, in persona di, legale rappresentante pro tempore, nato a (.....) il, C.F. di seguito denominato "**Licenziante**"

e

Società, con sede legale in via n. ..., Partita IVA n., in persona del suo legale rappresentante Sig., nato a il, Codice Fiscale..... di seguito denominata "**Licenziatario**"

di seguito congiuntamente denominate "**le Parti**".

PREMESSO CHE

a) Il Licenziante è titolare del **marchio figurativo “Cammini Lauretani”** costituito da un portone stilizzato entro cui è circoscritta la rappresentazione della statua della Madonna di Loreto, registrato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Macerata con domanda n. 602016000038474 depositata il 14/04/2016, in relazione ai seguenti prodotti e servizi: classe 35, 39, 41 e ha la disponibilità del **marchio verbale costituito dalle parole “cammini” e “lauretani”**, registrato presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata con domanda n. MC-2015-C-62 depositata il 19 febbraio 2015, pratica n. M15219P5916 in relazione ai seguenti prodotti e servizi: classe 41 (qui di seguito denominato “Marchio”);

b) Il Licenziatario desidera utilizzare il marchio per contrassegnare i propri servizi e/o la propria attività esclusivamente per strutture ricettive, ristorazione, esercizi commerciali nei limiti e alle condizioni del presente contratto.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (efficacia delle premesse e degli allegati)

1.1 Le Premesse costituiscono a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, al pari degli Allegati

Art. 2 (definizioni)

2.1. Con il termine «Marchio» ci si riferisce al marchio figurativo « Cammini Lauretani », registrato dal Licenziante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Macerata con domanda n. 602016000038474, depositata il 14/04/2016 e al marchio verbale di cui il Licenziante ha la disponibilità costituito dalle parole « Cammini» e «Lauretani» registrato presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata con domanda n. MC-2015-C-62 depositata il 19 febbraio 2015, pratica n. M15219P5916 in qualsiasi dimensione realizzati, in qualsiasi luogo apposti o pubblicati, presente e futuro;

2.2. con il termine «servizi e/o attività» ci si riferisce ai servizi e/o alle attività inerenti esclusivamente le strutture ricettive, la ristorazione e gli esercizi commerciali contraddistinti dal marchio figurativo e verbale «Cammini Lauretani » concesso in licenza;

2.3. con il termine «Regolamento d’uso del marchio Cammini Lauretani» ci si riferisce

alle condizioni generali e alle modalità per la concessione della licenza d'uso del marchio figurativo e verbale "Cammini Lauretani" (allegato n. 1);

2.4. con il termine «Kit operativo per le valutazioni per la concessione del marchio Cammini Lauretani» ci si riferisce alla check – list dei requisiti tecnici per le strutture ricettive, per la ristorazione, per gli esercizi commerciali alla check – list dei requisiti di carattere etico comuni a tutti gli enti, alla dichiarazione di idoneità e alla domanda per l'ottenimento del marchio «Cammini Lauretani » (allegato n. 2);

Art. 3 (oggetto del contratto e usi consentiti)

3.1 Il Licenziante, con il presente contratto, trasferisce il diritto, non in esclusiva, dell'utilizzo del marchio figurativo e verbale « Cammini Lauretani » al Licenziatario, che accetta, in aderenza agli obiettivi aziendali, all'uso dei servizi e/o attività del Licenziatario.

3.2 E' vietato utilizzare il «marchio» in relazione a « servizi e/o attività» diversi da quelli previsti nel presente contratto e nella domanda per l'ottenimento del marchio «Cammini Lauretani».

3.3 Il licenziatario potrà utilizzare e riprodurre il «marchio», con la codificazione grafica, cromatica e dimensionale indicata dal Licenziante, nella propria segnaletica, cartelli, insegne, vetrofanie, corner, nella sede legale dell'ente e nelle strutture dove si svolgono «servizi e/o attività» espressamente autorizzate per iscritto dal Licenziante.

3.4 Il licenziatario potrà utilizzare il «marchio» sulla propria carta intestata, sui documenti, sui moduli fax, sui biglietti da visita, sulle fatture o DDT, sulle brochure aziendali, sulle presentazioni, sulla pubblicità e sul sito web istituzionale.

3.4 Il licenziatario non potrà utilizzare il «marchio» sui gadget, prodotti, brochure di singoli gadget e prodotti, se non espressamente autorizzato per iscritto dal Licenziante.

Art. 4 (caratteristiche dei servizi e/o attività)

4.1 I servizi e/o attività contraddistinti con il «marchio» oggetto della licenza, dovranno rispettare, per tutta la durata del contratto, i requisiti etici di carattere generale e tecnici relativi all'attività del Licenziatario indicati nel « Kit operativo per le valutazioni per la concessione del marchio Cammini Lauretani ».

Art. 5 (durata)

5.1 Il presente contratto ha la durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo e si rinnova per un ugual periodo, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata A/R almeno n. 1 mese (un mese) prima della naturale scadenza.

Art.6 (corrispettivo)

6.1 Quale corrispettivo per quanto previsto nel presente contratto, il Licenziatario si impegna a versare al Licenziante, la somma forfettaria annua di Euro (*Euro/...*) per l'uso del «marchio» da versarsi in un'unica soluzione a mezzo..... contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 7 (altri obblighi del licenziatario)

7.1 Il Licenziatario con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga (altresì) a:

- a) offrire i propri servizi e/o svolgere la propria attività utilizzando il marchio Cammini Lauretani, secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente contratto e previsto nelle modalità di cui al «Regolamento d'uso del marchio Cammini Lauretani», nel rispetto, per tutta la durata del contratto, dei requisiti etici di carattere generale e tecnici relativi all'attività del Licenziatario indicati nel «Kit operativo per le valutazioni per la concessione del marchio Cammini Lauretani» e in conformità con eventuali ulteriori indicazioni fornite del Licenziante;
- b) non compiere, nell'uso del «marchio» e nelle relative attività commerciali, alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione, l'immagine e il decoro del «marchio» e del Licenziante;
- c) assumersi ogni responsabilità derivante dalla prestazione dei servizi e/o dallo svolgimento delle attività contraddistinte dal «marchio» oggetto della licenza;
- d) manlevare e tenere indenne il Licenziante da ogni pretesa e/o richiesta di terzi, derivante da danni provocati a terzi o a cose, dai «servizi e/o attività» commercializzati, contraddistinti dal «marchio» ovvero derivanti dall'inosservanza e/o dalla violazione di qualsiasi disposizione di cui al presente contratto;
- e) non depositare e/o registrare e/o a non utilizzare e/o adottare marchi, ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi simili al «marchio»;
- f) non generare nei confronti dei clienti, consumatori o utenti finali, la convinzione che l'attività del Licenziatario sia subordinata, connessa o diretta con l'attività di gestione del «marchio» del Licenziante;
- g) non commercializzare prodotti e/o servizi recanti il «marchio» che non siano stati preventivamente autorizzati per iscritto dal Licenziante;
- h) non commercializzare, per un periodo di anni 1 (anni uno) dalla cessazione o risoluzione del presente accordo, servizi e/o svolgere attività contrassegnati da marchi simili ovvero non conformi alle finalità etiche del «marchio» oggetto della presente licenza;

7.2. In caso di cessazione o risoluzione del presente contratto, il Licenziatario cessa di usare il marchio con effetto immediato e si obbliga a rimuovere, entro e non oltre 15 giorni, ogni forma di utilizzo del marchio fino a quel momento concesso in uso su qualsiasi supporto e/o con qualsiasi modalità (es. vetrofanie, corner, immagini coordinate, carta intestata, brochure, sito web, social network).

7.3. Il Licenziatario potrà predisporre e mantenere attivo, per tutta la durata del contratto, un corner (o punto informativo) all'interno dei propri locali con i materiali informativi sui Cammini Lauretani forniti dal Licenziante e a dare informazioni alla Clientela relative al tragitto del percorso ufficiale della Cinquecentesca Via Lauretana e degli altri Cammini Lauretani e agli eventi per promuovere "Cammini Lauretani".

Art. 8 (obblighi del Licenziante)

8.1 Con la sottoscrizione del presente contratto di licenza d'uso del «marchio» il Licenziante si impegna a:

- a) fornire al Licenziatario, previo pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6 del presente contratto, il Kit promozionale del marchio (vetrofania e materiale promozionale);
- b) menzionare il servizio e/o attività del Licenziatario nella comunicazione istituzionale dei "Cammini Lauretani":
 - sito internet www.camminilauretani.eu
 - App dedicata ai cammini lauretani
 - social network, facebook, instagram, twitter...
 - pubblicazioni appositamente predisposte per i concessionari del marchio;
- c) dare informazione e coinvolgere il Licenziatario circa i programmi promossi per valorizzare "I Cammini Lauretani";
- d) tutelare il «marchio» in caso di violazioni da parte di terzi ponendo in essere tutte le azioni legali all'uopo necessarie;
- e) rinnovare la registrazione del «marchio» nel caso in cui la scadenza dello stesso intervenga prima della cessazione del contratto;

Art. 9 (verifiche e controlli)

9.1 Al fine di verificare il regolare adempimento delle obbligazioni del Licenziatario di cui all'art. 7 del presente accordo è consentita al Licenziante la facoltà di svolgere, direttamente o indirettamente, verifiche nei luoghi di prestazione dei servizi o di svolgimento di attività contraddistinti dal «marchio» licenziato.

9.2 A tal fine il Licenziatario si impegna a fornire al Licenziante tutte le informazioni necessarie e a consentire alle persone da quest'ultimo incaricate, previo congruo

preavviso, di avere libero accesso ai luoghi e ai beni interessati dall'uso del «marchio» .

9.3 Al termine del sopralluogo verrà redatto apposito verbale delle operazioni compiute sottoscritto da chi ha effettuato la visita e dal titolare, dal legale rappresentante del Licenziatario o da un suo incaricato con annotazione delle eventuali osservazioni.

9.4 La Licenziante si riserva il diritto di adire tutte le vie giudiziarie e stragiudiziali a tutela del proprio «marchio» .

Art. 10 (comunicazioni tra le parti)

10.1. Qualunque comunicazione da una parte all'altra, ai sensi del presente accordo, dovrà essere inviata o a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax, confermato in quest'ultimo caso da lettera raccomandata, ai seguenti indirizzi:

per il Licenziante:

ISTITUTI RIUNITI SANTA RITA DA CASCIA - FONDAZIONE MASTROCOLA

Fax n.

Pec

Per il Licenziatario:

.....

All'attenzione del Sig.

Fax n.

Pec

10.2. In caso di variazione degli indirizzi o dei nominativi suddetti, ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra l'eventuale modifica, fermo restando che in caso di omessa rettifica le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute da uno dei suddetti rappresentanti sebbene cessati dalla carica.

Art. 11 (risoluzione per giusta causa)

11.1. Il Licenziante potrà in ogni momento e con effetto immediato risolvere il presente contratto al verificarsi di un evento che costituisca giusta causa di risoluzione, mediante l'invio al Licenziatario di una comunicazione scritta a mezzo Racc.ta A /R o pec.

11.2. E' considerata giusta causa di risoluzione qualsiasi violazione delle obbligazioni contrattuali di rilevante importanza, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto e che non venga sanata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di una comunicazione dell'altra parte contenente la descrizione della violazione e la richiesta di sanarla.

11.3. Le parti concordemente dichiarano che costituisce giusta causa di risoluzione, tra l'altro, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del presente contratto.

11.4. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente contratto a mezzo comunicazione scritta inviata tramite Racc.ta A /R o pec, qualora l'altra parte:

a) si trovi in situazione di insolvenza, venga messa in liquidazione coattivamente o volontariamente, sia assoggettata ad una procedura concorsuale nell'interesse dei creditori, intraprenda o subisca ogni azione simile in conseguenza di un debito, oppure cessi per qualunque ragione la sua attività;

b) venga rilevata ed espropriata, nella totalità o in parte delle sue attività, dalle autorità governative o da altri enti statali o parastatali.

Art. 12 (sublicenza e cessione del contratto)

12.1 Il Licenziatario non può cedere la Licenza, concedere sublicenze o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi, eccettuato il caso di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo del Licenziatario e previa autorizzazione scritta del Licenziante.

Nel caso sopra citato il Licenziatario deve inviare una tempestiva comunicazione scritta al Licenziante; il mancato adempimento può comportare la sospensione o la revoca della concessione in uso del «marchio» .

12.2 Non sono altresì cedibili a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto senza il preventivo consenso scritto del Licenziante.

12.3 L'utilizzo del «marchio» da parte del Licenziatario non è trasferibile,

Art. 13. Protezione del marchio

13.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell'uso del Marchio.

13.2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di esclusiva oppure che l'utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Licenziante.

Art. 14 (clausola compromissoria/foro competente)

14.1 Per ogni controversia, anche relativa all'esecuzione o interpretazione derivante, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione del Foro di Macerata con sede nel Palazzo di Giustizia in via Pesaro 6 – 62012 Macerata.

14.2 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente in via esclusiva il Foro di Macerata;

Art. 15 (legge applicabile)

15.1 Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali.

15.2 Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano.

Art.16 (clausole finali)

16.1 Il presente Contratto, che si compone di 8 (otto) pagine e tre allegati, costituisce l'unico esclusivo, esistente, valido ed efficace accordo intervenuto tra le Parti in relazione alla Licenza del Marchio ed annulla e sostituisce ogni precedente intesa scritta o verbale eventualmente intercorsa fra le Parti.

16.2 Eventuali modifiche o integrazioni al presente Contratto saranno efficaci soltanto se concordate tra le Parti ed effettuate per iscritto.

16.3 L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non si tratti di clausole essenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, data

ISTITUTI RIUNITI SANTA RITA DA CASCIA - FONDAZIONE MASTROCOLA

IL LICENZIATARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del cod. civ. si intendono specificatamente approvate

le seguenti clausole: Art. 5 (Durata); Art. 7 (Obblighi del licenziatario); Art. 9 (Verifiche e controlli); Art. 11 (Risoluzione per giusta causa); Art. 12 (Sublicenza e cessione del contratto); Art. 14 (Clausola compromissoria/Foro competente).

Luogo, data

ISTITUTI RIUNITI SANTA RITA DA CASCIA - FONDAZIONE MASTROCOLA

IL LICENZIATARIO



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEL MARCHIO CAMMINI LAURETANI**

Articolo 1. SCOPO DEL REGOLAMENTO

1.1. Il presente regolamento si propone di individuare le condizioni generali e le modalità per la concessione della licenza d'uso a soggetti terzi del marchio figurativo e verbale i "Cammini Lauretani", al fine di tutelarne il valore istituzionale ed emblematico.

Articolo 2. TITOLARITÀ E FINALITÀ DEL MARCHIO

2.1. Il soggetto titolare del marchio figurativo i "Cammini Lauretani" è l'ente Istituti Riuniti Santa Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola - di seguito denominata Fondazione Mastrocola - con sede in Loro Piceno (MC), Largo Conciliazione n.14, codice fiscale 00883260432, che si occupa della tutela e della promozione dei Cammini Lauretani ed in particolare del percorso denominato "Via Lauretana" (Roma - Loreto - Ancona) e degli altri Cammini che giungevano al Santuario di Loreto, nel rispetto dell'antica memoria lauretana, non solo quale pratica culturale, ma anche come prodotto culturale, turistico, emozionale ed esperienziale.

2.2. La Fondazione Mastrocola ha altresì la disponibilità dalla Fondazione Carima del marchio verbale "Cammini Lauretani".

2.3. La finalità del presente marchio è quella di assicurare l'identificazione dei servizi e delle

attività collegati ai Cammini Lauretani e rispondenti alle esigenze degli pellegrini e di garantirne l'adeguatezza ed il rispetto dei valori sociali, etici ed ambientali che la caratterizzano.

2.4. Il marchio "Cammini Lauretani" è infatti il segno di valore, di appartenenza e di cooperazione che accomuna tutti i soggetti che riconoscono il profondo valore storico culturale della spiritualità lauretana, e che sono disponibili a promuovere attorno ad essa la prospettiva dello sviluppo sostenibile del territorio, anche nella sua dimensione europea ed internazionale.

Articolo 3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MARCHIO

3.1. Il marchio figurativo "Cammini Lauretani" consiste nella stilizzazione di un antico tatuaggio utilizzato dai pellegrini lauretani nel corso dei secoli passati per "certificare" sul proprio corpo il compimento del proprio itinerario di fede. Il disegno riproduce le effigi di Maria e del Santo Bambino, protetti dall'arco della Santa Casa, e rivestiti dalla "dalmatica", il tradizionale manto ingioiellato.

3.2. Il marchio figurativo è registrato presso la camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata con domanda n. 602016000038474 depositata il 14/04/2016 in relazione ai seguenti prodotti e servizi: classe 35, 39, 41; mentre il marchio verbale è costituito dalle parole "cammini" e "lauretani" registrato presso la camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata con domanda n. MC-2015-C-62 depositata il 19 febbraio 2015, pratica n. M15219P5916 in relazione ai seguenti prodotti e servizi: classe 41.

Articolo 4. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO

4.1. Possono richiedere la concessione della licenza d'uso del marchio "Cammini Lauretani" tutti i soggetti pubblici e privati, profit e non profit interessati.

4.2 In particolare, ed alle condizioni indicate all'art. 7 del presente Regolamento, alle strutture ricettive, all'attività di ristorazione, agli esercizi commerciali e ad aziende che si occupano della vendita di prodotti che potrebbero essere contrassegnati con il marchio Cammini Lauretani.

4.3 La concessione all'utilizzo del marchio viene rilasciata a insindacabile giudizio della Fondazione Mastrocola.

4.4 I soggetti richiedenti la licenza d'uso del marchio dichiarano implicitamente di condividerne i valori e le finalità sopra indicati, impegnandosi a farne buon uso, senza pregiudicarne l'immagine ed il valore comunicativo.

Articolo 5. MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO: IL KIT OPERATIVO PER LE VALUTAZIONI PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO CAMMINI LAURETANI

5.1. La Fondazione Mastrocola, in attuazione del presente Regolamento, si riserva di predisporre specifici requisiti etici di carattere generale e tecnici relativi all'attività del Licenziatario indicati nel « Kit operativo per le valutazioni per la concessione del marchio Cammini Lauretani » al fine di disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, la concessione della licenza d'uso del marchio in riferimento alle diverse tipologie di settore, prodotto o servizio rispetto alle quali venga richiesta l'utilizzazione del marchio.

5.2. La fondazione Mastrocola si riserva altresì la facoltà di modificare i requisiti etici e tecnici di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli utilizzatori del marchio.

Articolo 6. DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO ED ISTRUTTORIA

6.1. I soggetti interessati ad ottenere la concessione in uso del marchio devono inviare un'apposita richiesta alla Fondazione Mastrocola che deve includere le indicazioni contenute nell'apposita richiesta di licenza d'uso del marchio allegata al presente regolamento.

6.2 La Fondazione Mastrocola, previa verifica condotta da personale incaricato presso il richiedente, comunica l'esito della domanda che può comportare:

- a. l'accoglimento della domanda;
- b. il rigetto della domanda con relativa motivazione;
- c. la richiesta di integrazione della documentazione presentata ovvero di effettuare preventive verifiche presso il richiedente al fine di valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la licenza d'uso del marchio.

6.3 A seguito dell'accoglimento della domanda dovrà essere redatto un apposito contratto di licenza d'uso del marchio avente forma scritta a pena di nullità.

Articolo 7. OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO E DEI LICENZIATARI.

7.1. I soggetti richiedenti la concessione della licenza d'uso del marchio e i licenziatari sono tenuti a:

1. rispettare le disposizioni di cui al presente Regolamento e le norme vigenti negli specifici settori di attività ed, in particolare, quelle relative alla sicurezza alimentare, tutela ambientale, pianificazione urbanistica e sicurezza sul lavoro;
2. osservare le prescrizioni contenute nei Disciplinari tecnici ed etici nei quali sono evidenziati i requisiti e le linee guida per l'utilizzazione del marchio;

3. tenere comportamenti conformi alle prescrizioni contenute nello specifico contratto di licenza d'uso del marchio che dovrà essere stipulato tra la Fondazione Mastrocola, titolare del marchio, ed il richiedente la licenza d'uso del marchio ;

4. utilizzare e riprodurre il «marchio», con la codificazione grafica, cromatica e dimensionale indicata dal Licenziante;

4. attenersi alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dalla Fondazione Mastrocola.

Articolo 8. CONTROVERSIE

8.1 Ogni controversia nascente dal presente Regolamento e dalla sua interpretazione dovrà preliminarmente formare oggetto del procedimento di mediazione disciplinato di cui al d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, innanzi all' Organismo di Mediazione del Foro di Macerata con sede nel Palazzo di Giustizia in via Pesaro 6 – 62012 Macerata.

8.2 E qualora il procedimento di mediazione non si concluda con verbale di conciliazione, il Foro competente è quello di Macerata.



DISCIPLINARI TECNICI

KIT OPERATIVO PER LA VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL

MARCHIO "I CAMMINI LAURETANI"

Contenuti

IL DOCUMENTO CONTIENE:

A1- CHECK-LIST REQUISITI TECNICI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

A2- CHECK-LIST REQUISITI TECNICI PER LA RISTORAZIONE

A3- CHECK-LIST REQUISITI TECNICI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

A4- CHECK-LIST REQUISITI TECNICI PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI PRODOTTI

B- CHECK-LIST REQUISITI DI CARATTERE ETICO (comuni a tutte le strutture)

C- DICHIARAZIONE DI IDONEITA'

AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli esercizi commerciali per i quali è prevista la possibilità di ottenere il Marchio “I Cammini Lauretani” sono:

- STRUTTURE RICETTIVE
- STRUTTURE DI RISTORAZIONE
- ESERCIZI COMMERCIALI
- ESERCIZI DI VENDITA DI PRODOTTI

Per ciascuno dei quattro ambiti è stata definita un' apposita “CHECK LIST”(disciplinare)

CONTENUTI DELLE CHECK LIST (DISCIPLINARI)

Le CHECK LIST (DISCIPLINARI) contengono i requisiti che caratterizzano un esercizio commerciale come “struttura accogliente”, per ambiente e servizi offerti.

Sono previsti anche specifici requisiti per coloro che vogliono vendere prodotti contrassegnati dal marchio Cammini Lauretani.

A questi si aggiungono alcuni REQUISITI DI CARATTERE ETICO.

VALUTAZIONE

I disciplinari costituiscono di fatto una check-list attraverso la quale il valutatore esprime un giudizio sulla struttura, ritenendola “struttura accogliente” e quindi idonea o non idonea all’ottenimento del Marchio, e sui prodotti.

L’idoneità all’ottenimento del Marchio non è legata ad una scala predefinita e rigida di quali requisiti soddisfare, ma è espressa dal valutatore come un giudizio “medio di idoneità”.

A1- CHECK-LIST REQUISITI TECNICI PER LE STRUTTURE RICETTIVE

La struttura ha aderito a sistemi di qualità? SI NO

Se sì, quale:

Se sì, la check-list può ritenersi soddisfatta e l' idoneità acquisita, salvo il rispetto dei requisiti etici.

ACCOGLIENZA e STRUTTURA

Requisito	Sì	NO
La struttura è ben segnalata esternamente		
La struttura ha un sito web con informazioni trasparenti		
La struttura dispone di parcheggio auto per i propri ospiti		
La struttura prevede un servizio di accoglienza in più lingue (almeno inglese)		
La reception è accogliente, pulita e ordinata e presenta informazioni relative alla struttura (segnaletica interna, orari, menu - se presente il ristorante - ...)		
E' possibile ottenere informazioni di tipo turistico e territoriale attraverso opuscoli, monitor o zona lettura predisposta		
La struttura prevede servizi o offerte specificamente rivolte ai pellegrini (prezzi particolari, convenzioni con guide e vettori, menu convenzionati - se presente il ristorante - ...)		
L'esercizio è assoggettato ad una procedura concorsuale o azioni similari in conseguenza di debiti		
Nei confronti del legale rappresentante dell'ente sono state pronunciate sentenze penali definitive di condanna e/o sono in corso procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna		
Nei confronti del legale rappresentante dell'ente sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione		

AMBIENTE

Requisito	Si	NO
La hall, la reception e tutti gli spazi comuni non presentano odori, sono puliti, in ordine, ben illuminati ed in uno stato adeguato a garantire all'ospite e al pellegrino una permanenza serena e piacevole		
I bagni sono puliti e le camere presentano uno spazio adeguato per garantire un buon riposo		
La struttura (camere e spazi comuni) è accessibile alle persone con disabilità, o a persone con esigenze particolari (anziani, donne in attesa, bambini in età prescolare, ...)		
La struttura è in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008		

SERVIZI OFFERTI

Requisito	Si	NO
E' presente un luogo dedicato alla meditazione o che la favorisce (giardino, sala lettura, cappella, ...)		
E' disponibile la rete wifi gratuita o una postazione PC utilizzabile dai clienti		
La struttura dispone di servizio ristorante o bar		
A richiesta possono essere preparati degli snack o sono a disposizione		
Se presente, è possibile usufruire di un angolo cottura messo a disposizione dei clienti		
Sono accettate le principali carte di credito (Mastercard, Visa, ...)		
Si attua la raccolta differenziata dei rifiuti		

A2- CHECK-LIST REQUISITI TECNICI PER LA RISTORAZIONE

La struttura ha aderito a sistemi di qualità? SÌ NO

Se sì, quale:

Se sì, la check-list può ritenersi soddisfatta e l' idoneità acquisita, salvo il rispetto dei requisiti etici.

ACCOGLIENZA e STRUTTURA

Requisito	Sì	NO
La struttura dispone di un sito web con informazioni trasparenti		
L'accesso alla struttura è ben segnalato con apposita insegna e/o cartelli ed è facilmente raggiungibile		
La struttura dispone di parcheggio auto per i propri ospiti		
La struttura prevede un servizio di accoglienza in più lingue (almeno inglese)		
E' possibile conoscere gli orari, il tipo di cucina e le tariffe già esternamente alla struttura grazie alla presenza di una tabella appositamente pensata.		
L'esercizio è assoggettato ad una procedura concorsuale o azioni similari in conseguenza di debiti		
Nei confronti del legale rappresentante dell'ente sono state pronunciate sentenze penali definitive di condanna e/o sono in corso procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna		
Nei confronti del legale rappresentante dell'ente sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione		

AMBIENTE

Requisito	Sì	NO
Il tovagliato, i tendaggi e l'arredo offrono un'atmosfera accogliente		
Piatti e posate non presentano odori e sono pulite		
I bagni sono puliti e ben segnalati		
La struttura è in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008		

SERVIZI OFFERTI

Requisito	Sì	NO
Il menu è redatto almeno nella lingua straniera maggiormente diffusa		
E' previsto un menu turistico o per pellegrini		
E' presente un menù alternativo per coloro che accusano intolleranze e allergie		
Il servizio al tavolo è discreto e il personale è in grado di dare informazioni sulle pietanze servite in più lingue (almeno inglese)		
E' disponibile la rete wifi gratuita o una postazione PC utilizzabile dai clienti		
Sono accettate le principali carte di credito (Mastercard, Visa, ...)		
Sono rispettate le normative HACCP		
L'esercizio non è stato fatto oggetto di provvedimenti amministrativi nell'ultimo anno		
Si attua la raccolta differenziata dei rifiuti ed è previsto un controllo sulla gestione dei detersivi		

A3- CHECK-LIST REQUISITI TECNICI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

La struttura ha aderito a sistemi di qualità? SI NO

Se sì, quale:

Se sì, la check-list può ritenersi soddisfatta e l' idoneità acquisita, salvo il rispetto dei requisiti etici.

ACCOGLIENZA e STRUTTURA DELL'ESERCIZIO

Requisito	Sì	NO
L'accesso all'esercizio è ben segnalato con apposita insegna e/o cartelli ed è facilmente raggiungibile		
E' presente un sito web aggiornato che contiene informazioni e immagini relativamente ai prodotti/articoli in vendita		
L'esercizio commerciale dispone di parcheggio auto per i propri clienti oppure si avvale di un comodo parcheggio pubblico.		
Il personale è accogliente, educato e incline al dialogo		
Quando necessario, il proprietario o i collaboratori parlano più lingue (almeno inglese)		
Gli orari dell'esercizio sono ben evidenti all'entrata		
L'esercizio è assoggettato ad una procedura concorsuale o azioni similari in conseguenza di debiti		
Nei confronti del legale rappresentante dell'ente sono state pronunciate sentenze penali definitive di condanna e/o sono in corso procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna,		
Nei confronti del legale rappresentante dell'ente sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione		

AMBIENTE

Requisito	Sì	NO
L'immagine complessiva e l'allestimento generale del negozio risultano piacevoli e curati		
In una zona dedicata, sono presenti dei volantini, brochure informative relativamente ai prodotti/articoli locali venduti		
Le attrezzature, il bancone, il pavimento e i bagni sono puliti		
La struttura è in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008		

SERVIZI OFFERTI

Requisito	Sì	NO
È possibile degustare qualche prodotto particolare		
Sono presenti dei cestini a disposizione dei clienti		
I prodotti/ articoli locali hanno una migliore visibilità rispetto ai prodotti/articoli nazionali e sono riconoscibili dall'etichetta		
Sono accettate le principali carte di credito (Mastercard, Visa, ...)		
Si attua la raccolta differenziata dei rifiuti/imballaggi		

**A4- CHECK-LIST REQUISITI TECNICI PER GLI ESERCIZI DI VENDITA DI PRODOTTI
CONTRASSEGNA TI CON IL MARCHIO CAMMINI LAURETANI**

La struttura ha aderito a sistemi di qualità? SI NO

Se sì, quale:

Se sì, la check-list può ritenersi soddisfatta e l' idoneità acquisita, salvo il rispetto dei requisiti etici.

ACCOGLIENZA e STRUTTURA DELL'ESERCIZIO

Requisito	Sì	NO
L'accesso all'esercizio è ben segnalato con apposita insegna e/o cartelli ed è facilmente raggiungibile		
E' presente un sito web aggiornato che contiene informazioni e immagini relativamente ai prodotti/articoli in vendita		
L'esercizio commerciale dispone di parcheggio auto per i propri clienti oppure si avvale di un comodo parcheggio pubblico.		
Il personale è accogliente, educato e incline al dialogo		
Quando necessario, il proprietario o i collaboratori parlano più lingue (almeno inglese)		
Gli orari dell'esercizio sono ben evidenti all'entrata		
L'esercizio è assoggettato ad una procedura concorsuale o azioni similari in conseguenza di debiti		
Nei confronti del legale rappresentante dell'ente sono state pronunciate sentenze penali definitive di condanna e/o sono in corso procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna,		
Nei confronti del legale rappresentante dell'ente sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione		

AMBIENTE

Requisito	Sì	NO
L'immagine complessiva e l'allestimento generale del negozio risultano piacevoli e curati		
In una zona dedicata, sono presenti dei volantini, brochure informative relativamente ai prodotti/articoli locali venduti		
Le attrezzature, il bancone, il pavimento e i bagni sono puliti		
La struttura è in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008		

PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI

Requisito	Sì	NO
I prodotti/articoli sono conformi ai requisiti di sicurezza, previsti dalla normativa, direttive o regolamenti comunitari e italiani applicabili		
il marchio Cammini Lauretani è apposto nei prodotti/articoli secondo le caratteristiche, i colori, le misure e le proporzioni indicate dal Licenziante; qualora le caratteristiche finali del prodotto/articolo o la sua lavorazione non consentono l'apposizione della marcatura Cammini Lauretani direttamente sul prodotto/articolo stesso, la marcatura è apposta sulla confezione o sulla documentazione d'accompagnamento		
I prodotti/articoli nei quali si intende apporre il marchio sono idonei per dimensione a contenere il marchio nella sua interezza così come risulta registrato		
I prodotti/ articoli locali hanno una migliore visibilità rispetto ai prodotti/articoli nazionali e sono riconoscibili dall'etichetta		
Sono accettate le principali carte di credito (Mastercard, Visa, ...)		
Si attua la raccolta differenziata dei rifiuti/imballaggi		
Sono presenti dei cestini a disposizione dei clienti		

B- CHECK-LIST REQUISITI DI CARATTERE ETICO (comuni a tutte le strutture)

Requisito	Sì	NO
Nell'esercizio dell'attività dell'ente si garantisce l'accoglienza e il rispetto della fede, della cultura, delle tradizioni delle persone (pellegrini, ospiti, clienti ecc..)		
Si presta attenzione alla cortesia, alla sensibilità, all'attenzione alle esigenze, anche spirituali, delle persone (pellegrini, ospiti, clienti ecc..)		
Viene manifestata solidarietà e accoglienza verso i più deboli e meno fortunati		
Vengono praticate particolari agevolazioni per le famiglie		
Si offre un servizio professionale, onesto, corretto attraverso il rispetto dei principi e delle norme vigenti, nei confronti di clienti, fornitori e terzi, soprattutto in relazione alla tutela della dignità umana e all' equa retribuzione del lavoro, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori		
Si realizza un rapporto congruo tra la qualità del servizio e il prezzo		
E' stata pronunciata, nei confronti del titolare dell'ente, una sentenza penale definitiva di condanna e/o sono in corso procedimenti penali nei quali è stata pronunciata sentenza di condanna		
Sono state applicate al titolare dell' ente misure di sicurezza o di prevenzione		
Si possiedono o gestiscono a qualsiasi titolo slot machine o altre apparecchiature legate al gioco d'azzardo e/o alle scommesse		
Si favoriscono all'interno dell'attività dell'ente la diffusione e la promozione di brochure e materiale di sensibilizzazione verso tematiche come il gioco d'azzardo, droghe, alcool		
L'ente agisce nel rispetto della morale pubblica e non fa propaganda antireligiosa		
Si garantisce la riservatezza e sicurezza dei dati e delle informazioni personali trattati in occasione dell'esercizio dell'attività		
L'esercizio dell'attività è improntato al rispetto del principio di tutela e salvaguardia dell'ambiente		
I prodotti/articoli sono compatibili con lo spirito e i valori religiosi del progetto Cammini Lauretani		

C- DICHIARAZIONE DI IDONEITA'

Nome della struttura:

.....
.....
.....

Via/Piazza:

.....

CAP: Città: Prov:

.....

La struttura è idonea all'ottenimento del Marchio "I Cammini Lauretani".

Data:

Firma:

Si allegano:

- **C-LIST REQUISITI TECNICI compilata**
- **C-LIST REQUISITI DI CARATTERE ETICO compilata**

Allegato 4

DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO CAMMINI LAURETANI

Alla cortese attenzione
della Fondazione Mastrocola

SUA SEDE

Oggetto: **richiesta di licenza d'uso del Marchio.**

Il sottoscritto Sig.

(CF.....).....nato.....a.....il..... e residente
in.....Via.....n..... Tel:.....Fax:..... e-mail:
.....

In qualità di legale rappresentante legale di

(indicare denominazione , C.F. o P.IVA, domicilio, sede legale , relativi recapiti e sito web della società /ditta individuale/ fondazione/ associazione etc.)

che si occupa del seguente settore di attività (barrare la casella a destra)

RICETTIVO	
RISTORAZIONE	
ESERCIZIO COMMERCIALE	
ESERCIZIO VENDITA PRODOTTI	

descrizione attività:

CHIEDE

la concessione della licenza d'uso del Marchio figurativo e verbale "Cammini Lauretani", nel rispetto della previsioni di cui al contratto di licenza d'uso del marchio Cammini Lauretani, del Regolamento Generale, del Codice Etico e del Disciplinare Tecnico per l'utilizzo del marchio inseriti nel Kit operativo per le valutazioni per la concessione del marchio "Cammini Lauretani", in relazione ai seguenti prodotti/servizi:

descrizione sommaria dei prodotti, servizi e/o attività

- rispettosa delle finalità sottese al marchio in quanto :
- con le seguenti modalità d'uso:
- in relazione al seguente ambito territoriale di riferimento:
- per periodo pari a :

Si allegano alla presente:

- carta di identità del sottoscrittore;

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione del contratto di licenza d'uso del marchio Cammini Lauretani, Regolamento Generale, del Codice Etico e del Disciplinare Tecnico per l'utilizzo del marchio inseriti nel Kit operativo per le valutazioni per la concessione del marchio "Cammini Lauretani".

Il sottoscritto dichiara infine di acconsentire al trattamento dei propri dati personali e dell'ente rappresentato ai sensi del D. Lgs 196/2003.

.....

Firma del richiedente



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

l'umanesimo che innova

DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe



Con il patrocinio di






ore 8.45 - 9.00
Registrazione dei partecipanti
ore 9.00 - 9.15
Saluti istituzionali
Francesco **ADORNATO** / Rettore
/ Università di Macerata
Moreno **PIERONI** / Assessore al Turismo
/ Regione Marche

I SESSIONE
Modera
Francesca **SPIGARELLI**
ore 9.15 - 9.45
Presentazione degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa
Eleonora **BERTI** / Council of Europe Cultural Routes Project Coordinator, European Institute od Cultural Routes
ore 9.45 - 10.30
Come nasce un itinerario culturale del Consiglio d'Europa: sfide ed opportunità
Paolo **BENVENUTI** / Presidente dell'Associazione Internazionale Iter Vitis
Antonio **BARONE** / Direttore de La Rotta dei Fenici
ore 10.30 - 11.30
Nuove progettualità di itinerari culturali
1) **I cammini lauretani**
Renato **POLETTI** / Presidente del Tavolo di Concertazione per il recupero e la valorizzazione della via lauretana
Simone **LONGHI** / Direttore DCE "Cammini Lauretani"
2) **La Via della Seta**
Luisella **PAVAN WOOLFE** / Direttrice Ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa
3) **La Via dell'Ambr**
Pier Luigi **CELLAROSI** / Segretario Generale Centro Internazionale di Ricerche sulla Viabilità Antica e sulle Vie di Comunicazione fra i Popoli
4) **La collaborazione tra università e imprese per la promozione del turismo nelle aree interne**
Alessio **CAVICCHI** Professore / Unimc
ore 11.30 - 11.50
Coffe Break

ore 11.50 - 12.30
Gli Itinerari Culturali all'interno della Macroregione Adriatica come fattore di sviluppo e coesione.

Alberto **D'ALESSANDRO** / Esperto indipendente del Consiglio d'Europa
Barbara **TOCE** / Vice Presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa
ore 12.30 - 13.00
APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO
La tutela del c.d. place branding e lo statuto giuridico degli Itinerari Culturali
Giorgia **FRONGIA**
Dottoranda Eureka / Università di Macerata
La disciplina amministrativa degli itinerari turistico culturali
Carmel **VITALE**
Ricercatrice / Università di Macerata
ore 13.00 - 14.00
Light Lunch

II SESSIONE
Modera
Alessio **CAVICCHI**

ore 14.15 - 16.00
TAVOLA ROTONDA
Maria di Loreto ed i Cammini Lauretani, memoria e progetto d'Europa
Modera
Giuseppe **UCCIERO**
Progettista "Cammini Lauretani"
Via Lauretana e Cammini Lauretani, il quadro storico delle vie di fede tra Roma e Loreto
Paolo **SPOLAORE**
Presidente Comitato Scientifico del Tavolo di Concertazione per il recupero della Via Lauretana
Giacomo **ALIMENTI**
Dottorando Eureka / Unimc - Fondazione Vaticano II
Loreto, prima città mariana
Paolo **NICCOLETTI**
Sindaco di Loreto
Luoghi mariani e lauretani oltre l'Adriatico
Stipe **PETRINA**
Sindaco di Primosten (Croazia)
I cammini lauretani e le Vie di fede in Europa: risorse di dialogo ed accoglienza
Mons. Maurizio **BRAVI**
Osservatore permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione mondiale del turismo

Il Punto di Vista delle Amministrazioni Locali
Maurizio **MANGIALARDI**
Presidente Anci Marche
Giuseppe **PEZZANESI**
Presidente Associazione Via Lauretana
Il Punto di Vista delle Imprese
Massimiliano **POLACCO**
CCIAA Ancona
Ludovico **SCORTICHINI**
Tour Operator

ore 16.15 - 17.00
Le proposte di itinerari culturali degli studenti di Unimc

ore 17.00 - 17.15
Gli Itinerari del Consiglio d'Europa e le Marche: sfide ed opportunità Regione Marche
Claudia **LANARI**
Funzionario Responsabile / Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche / Regione Marche
ore 17.15 - 17.30
Gli Itinerari Culturali nell'ambito del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio: opportunità di crescita economica e sviluppo
Michele **DE VITA**
Segretario Generale del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio
ore 17.30 - 18.00
Il ruolo dell'Europa e dei futuri bandi
Eleonora **BERTI** / Council of Europe Cultural Routes Project Coordinator, European Institute od Cultural Routes
L'Europa come comunità strutturale e spirituale - contributo video
Silvia **COSTA** / Parlamento Europeo
Considerazioni conclusive

Alla scoperta degli itinerari Culturali del

CONSIGLIO D'EUROPA

STRUMENTI DI DIALOGO INTERCULTURALE E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

13 novembre 2018

AULA VERDE / POLO PANTALEONI / VIA PESCHERIA VECCHIA

MACERATA

Info
g.frongia@studenti.unimc.it

Bibliografia

- A. ALESSANDRI, Tutela penale dei segni distintivi, in Dig. Dir. Pen., XIV, Torino, 1999, p. 466 e ss..
- A. BALDASSARRI, I contratti di distribuzione: agenzia, mediazione, concessione di vendita, franchising, Cedam, Padova, 1989.
- A. BRIGUGLIO, Danni punitivi e delibazione di sentenza straniera: turning point nell'interesse della legge, in Resp. Civile e Previdenza n. 2017, p. 1597.
- A. CARRATTA, I procedimenti cautelari, Zanichelli, Modena, 2013.
- A. DI AMATO, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Giuffrè, Milano, 2011.
- A. DICKINSON, The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, in Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 447.
- A. FRIGNANI e A. SONNATI, La distribuzione via internet nell'Unione europea prima e dopo il regolamento 330/2010: i Giudici hanno compreso l'economia di internet?, in Dir. comm. int., 2016, p. 627.
- A. FRIGNANI, L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano, Giuffrè, Milano, 1974.
- A. GIUSSANI, Il processo industriale, Quaderni AIDA n. 23, Giappichelli Editore, Torino, 2012;
- A. KUR, M. SENFTKEBEN, European TradeMark Law, A commentary, Oxford Press, Oxford, 2016.
- A. MATTIACCI, A. PASTORE, Marketing, Hoepli, Milano, 2013.
- A. NICOLUSSI, Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 Trips, in Europa Dir. Priv. 2002, p. 1003.
- A. PAPISCA (a cura di) Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale, Nuove sfide allo spazio dell'Unione Europea, Marsilio, Padova, 2009.
- A. PLAIA, M. BARCELLONA, Proprietà industriale e risarcimento del danno, Giuffrè, Milano, 2005.
- A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Jovene, Napoli, 1991.
- A. PROTO PISANI, La tutela di mero accertamento in Appunti sulla Giustizia civile, Bari, 1982.

- A. ROMANO, L'azione di accertamento negativo, Jovene, Napoli, 2006.
- A. VANZETTI, C. GALLI, La nuova legge marchi, Giuffrè, Milano, 2001.
- A. VANZETTI, C. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2016.
- A. VANZETTI, Cessione del marchio, in Riv. Dir. Comm., 1959, p. 385.
- A. VANZETTI, Funzione e natura del marchio, in Riv. Dir. Commerciale, 1961, I, p. 2981.
- A. VANZETTI, I segni distintivi non registrati nel progetto di codice, in Riv. Dir. Ind., 2004, p. 107.
- A. VANZETTI, La restituzione degli utili di cui all'art. 125 n. 3 c.p.i. nel diritto dei marchi, in Dir. Ind., 2006, p. 323.
- A.A. MACHNIKA, Territorial Aspects of Community Trademarks – the single market's splendid sovereignty, in International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2014, p. 915.
- A. FRIGNANI, Il contratto di franchising, orientamenti giurisprudenziali prima e dopo la Legge 129 del 2004, Giuffrè Editore, Milano, 2012.
- A. GHINA, Appunti in tema di arbitrabilità delle controversie sulla validità dei brevetti per invenzione, in Riv. Dir. Ind. 1973, p. 58.
- A.K.M. SENFTLEBEN, European Trademark law, A commentary, Oxford press, Oxford, 2017.
- A. ANTONINI, Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, Reati contro la fede pubblica, a cura di Ramacci, vol. X, Giuffrè, Milano, 2013
- B. BEEBE, K.A. PLEVAN, D. LLEWELYN, I. SIMON, V. BARRESI, A. BRIDGES, S. PROGROFF, Dilution: a Review of Recent Developments, in H.C. HANSEN, Intellectual Property Law and Policy, Oxford Press, Oxford, 2008.
- B. CIACCIA B. CAVALLARI, Prove documentali e consulenza tecnica nel processo per la tutela della proprietà industriale, in Riv. Trim. proc. Civ. 2003, p. 1261.

C. CASTRONOVO, La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione; dal danno all'arricchimento, in studi di diritto industriale in onore di A. VANZETTI, Giuffrè, Milano, 2004.

C. CAVALLINI, I limiti oggettivi e soggettivi della clausola compromissoria, in Riv. Dir. Proc. 1994, p. 1136.

C. GALLI, A. VANZETTI, La nuova legge marchi, Giuffrè, Milano, 2001.

C. GALLI, Commento al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, NGCC, 1995, p. 1210

C. GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Giuffrè, Milano, 1996.

C. GALLI, Lo "statuto di non decettività" del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico, in Studi in memoria di Paola A.E. Frasi, Giuffrè, Milano, 2010.

C. GALLI, Nuove Leggi civili commentate, CEDAM, Padova, 2001.

C. MANDRIOLI, Diritto Processuale Civile, Giappichelli Editore, Torino, 2016.

C. PIGORINI BERI, I tatuaggi sacri ed erotici della Santa Casa di Loreto, «Illustrazione Italiana», xv (1888), 51 (9 dicembre), 1889.

C. SCONAMIGLIO, Le Sezioni Unite e i danni punitivi: tra legge e giudizio, in Resp. Civile e Previdenza, 2017, p. 1109.

C. WADLOW, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, Sweet & Maxwell, London, 1998.

C.D. Birkbeck, The World Intellectual Property Organization (WIPO), a Reference Guide, University College Oxford, UK, 2016.

C.E. MAYR, L'onere di utilizzazione del marchio di impresa, CEDAM, Padova, Padova, 1993.

CHING-FU, DUNGCHUN, How destination image and evaluative factor affect behavioural intention in Tourism Management Rev., 2006, p. 134 e ss.

D. FRANCESCO DONATO La contitolarità del marchio : uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore, Halley Editrice, Matelica, 2007.

E. AL MUREDEN, La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali, Giappichelli Editore, Torino, 2017.

- E. BERTI, Cultural Routes of the Council of Europe: New Paradigms for the Territorial Project and Landscape, *AlmaTourism Journal of Tourism, Culture and Territorial Development*, 2013, n. 7. p. 1.
- E. MERLIN, Azione di accertamento negativo di crediti ed oggetto del giudizio (casi e prospettive) in *Riv. Dir. Processuale*, 1997, pag. 1064.
- E. P. WINNER, A.W. DENBERG, *International Trademark treaties with commentary*, Oceana Publication Link, Oxford University Press, Oxford, 2004.
- F. CIONTI, Ancora sul marchio debole, in *Riv. Dir. Ind.* 2013, p. 34.
- F. CIONTI, *La natura giuridica del marchio Milano*, Giuffrè, 2008.
- F. CIONTI, Sulla confondibilità dei marchi deboli, in *Riv. Dir. Ind.* 2011, p. 9.
- F. FABRIS, La valutazione della notorietà del preuso di marchio, in *Giur. Comm. II.* 2005, p. 875.
- F. FERRARI, Il d.lgs n. 131/2010 e le norme processuali del codice della proprietà industriale, in *Riv. Dir. Ind.* 2012, p. 5.
- F. FILOCAMO, Arbitrabilità delle controversie in materia di proprietà industriale, in *Riv. Dir. Comm.* 2004, p. 1109.
- F. GLAVINICH, *Historia tersattana : oue si contiene la vera relatione della translatione della Santa Casa*, Convento di Tersatto, 1648.
- F. HOY, J.STANWORTH, *Franchising: An International Perspective* Routledge, London, 2014.
- F. MOSCONI, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, UTET, Torino, 1997.
- F. SARPIERI, Osservazioni in tema di preuso del marchio non registrato, in *Giur. Comm. II.* 2001, p. 397.
- F. TOMMASEO, *I provvedimenti di urgenza. Struttura e limiti della tutela anticipatoria*, CEDAM, Padova, 1983.
- G. AMERIO, E.M. APPIANO, L. BOGGIO, D. COMBA, G. SAFFIRIO, *La mediazione nelle liti civili e commerciali, Metodo e regole*, Giuffrè, Milano, 2011.
- G. CALVOSA, *Il processo cautelare*, UTET, Torino 1970.
- G. CAPPONI, Ma l'astreinte in materia brevettuale non è titolo esecutivo? In *Riv. Es. forz.* 2004, p. 773.

- G. CASABURI, Il processo industrialistico novellato: una prima cognizione, in *Dir. ind.*, 2010, p. 19.
- G. COCCO, Trattato breve di diritto penale. Parte speciale, I reati contro i beni economici, CEDAM, Torino, 2011.
- G. DE GIORGI CEZZI, P. PORALURI, La coesione territoriale in L. Ferrara, D. Sorace, *A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana*, Firenze University Press, Firenze, 2016.
- G. DEL CHIAPPA, Elementi di destination brand management, in *Risposte Turismo*, 2007.
- G. DI ROSA, Il franchising, in G. GITTI, M. MAUGERI, M. NOTARI, *I contratti per l'impresa*, Il Mulino, Bologna, 2013.
- G. DRAGOTTI, Le indagini del consulente tecnico d'ufficio tra principio dispositivo e preclusioni, in *Riv. Dir. Ind.* 2003, p. 114.
- G. FLORIDA, Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale, in *Il Dir. Ind.* 2012, p. 7.
- G. FLORIDA, Segni e confondibilità nel Codice della Proprietà intellettuale, in *Dir. Ind.* 2007 p. 981.
- G. FRISINA, Tutela cautelare atipica e provvisoria assicurazione degli effetti della sentenza di mero accertamento, in *Riv. Dir. Proc.* 1988, p. 885.
- G. GHIDINI, Presupposti e portata della tutela dei marchi "dotati di rinomanza", *Riv. Dir. Ind.* 2017, p. 69.
- G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2008.
- G. GUGLIELMETTI, *Il marchio, oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano 1968.
- G. LA VILLA, *Introduzione al diritto ai marchi di impresa*, Utet, Torino, 1996.
- G. LIBERATORE, *La valutazione delle PMI*, Giuffrè, Milano, 2010.
- G. MARASÀ, *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli Editore, Torino, 1998.
- G. MARINUCCI, Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali, in *Enc. dir.*, Milano, 1967 ,p. 653.
- G. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1962.

G. MORO, Viaggio spirituale per visitare la Santissima Casa di Loreto e i Santi Corpi de i gloriosi Apostoli Pietro e Paolo, Pavia, 1613.

G. RESTA, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Utet, Torino, 2015.

G. SENA, Confondibilità fra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti o impertinenti, in Riv. Dir. Ind. 2004, p. 209.

G. SENA, Diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffè Editore, Milano, 2007.

G. ZARRA, L'ordine pubblico attraverso la lente del giudice di legittimità: in margine a Sezioni Unite 16601/2017, in Dir.Comm. Int., 2017, p. 722.

G.E. SIRONI, La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi, Giuffrè, Milano, 2013.

G.M. UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM, Padova, 2013.

I. MAGNI, Merchandising e sponsorizzazione : nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine, CEDAM, Padova, 2002

J. BLYTHE, Fondamenti di marketing, Pearson, London, 2007.

J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, International Trade Mark and Signs Protection, C.H. Beck, Munchen, 2010.

J. T. MASTERSON, International Trademarks and Copyrights, Enforcement and Management, Practitioner's Deskbook Series, American Bar Association, Chicago, 2004.

JULINI, La mediazione nelle controversie civili e commerciali, Expert Edizioni, Forli 2010;

L. BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law, Oxford press, Oxford, 2013.

L. CANTONE, M. RISTANO, P. TESTA, Strategia di sviluppo delle destinazioni turistiche e ruolo della marca territoriale, in Mercati e competitività, 2006.

L. CHIARLONI, Misure coercitive e tutela dei diritti, Giuffrè. Milano, 1980.

L. CHIZZINI, Sub art. 614 bis, in La riforma della giustizia civile, a cura di BALENA, CAPPONI, CHIZZINI, MENCHINI, Utet, Torino 2009.

- L. FACCINCANI, La valorizzazione della proprietà intellettuale d'impresa nel corporate lending, metodologie di analisi del mercato del credito e operazioni di ip finance, Giuffè editore, Milano 2009.
- L. LOMBARDO, Profili delle prove civili atipiche, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ. 2009, p. 1447.
- L. MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, in Dir. Ind. 2007, p. 19.
- L. MANSANI, La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario, Giuffrè, Milano, 2000.
- L. MASCALI, Il Gruppo Europeo di cooperazione territoriale. Introduzione al Regolamento 1082/2006, Giapicchelli Editore, Torino, 2010.
- L. MONTESANO, I provvedimenti d'urgenza, CEDAM, Padova, 1983.
- L. TRAVISA, G. CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Guide Giuridiche Ipsa, Assago, 2017.
- L.P. COMOGLIO, Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà intellettuale in AIDA 2000, p. 282.
- L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Utet, Torino, 2010;
- M. BARBUTO, Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili, in Dir. Ind. 2007, p. 172.
- M. CARTELLA, Il marchio di fatto nel Codice della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2006.
- M. DELLA CORTE, V. MICERA, Destination Image analysis and amagement, in in proceedings of the 6th International congress Marketing Trends, France, Paris, 2007.
- M. LIBERTINI, La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione, in Riv. Dir. Ind. 2002, p. 470.
- M. MASCIA, Dalle Comunità di lavoro interregionali al GECT; il caso di Alpe Adria, n A.PAPISCA (a cura di) Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale, Marsilio, Padova, 2009.
- M. MONTANARI, La reversione dell'utile da lesione di proprietà intellettuale e il miti dei danni punitivi, in Riv. Dir. Ind., 2017, p. 225.

M. RECCHIONI, Il processo cautelare uniforme, in I procedimenti sommari e speciali, a cura di CHIARLONI, CONSOLO, Utet, Torino, 200.

M. RICOLFI, I Segni distintivi d'Impresa, Marchio, Ditta, Insegna, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, Diritto Industriale, Proprietà intellettuale e Concorrenza, Giappichelli Editore, Torino, 2016.

M. RICOLFI, La nozione di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, Giuffrè, 2010, p. 557.

M. RICOLFI, Le misure compulsorie, Giuffrè, Milano 2005.

M. RICOLFI, Trattato dei Marchi: diritto nazionale ed europeo, Giappichelli Editore, Torino 2017.

M. SCUFFI, Diritto processuale dei marchi e dei brevetti, Giuffrè Editore, Milano, 2009

M. SCUFFI, M. FRANZOSI, Diritto industriale italiano, CEDAM, Padova, 2014.

M. VELLANO, La cooperazione regionale nell'Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino 2014;

M.A. IUORIO, G. FANELLI, Le penalità di mora nel diritto italiano, in B. CAPPONI, L'esecuzione processuale indiretta, IPSOA, Milano, 2011.

M.MOSTARDINI, La circolazione del marchio. Cessione e licenza, in N. BOTTERO E M. TRAVOSTINO (a cura di), il Diritto dei Marchi di impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili. Utet. Torino, 2009.

M. P. MANTOVANI, La tutela dei segni distintivi in internet, in Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino – n. 6/2017, p. 51.

M.S. SPOLIDORO, Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale. Appunti sull'art. 125 c.p.i., in Riv. Dir. Ind., 2009. p. 149.

M.S. SPOLIDORO, La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli, in Dir. Ind. 2007, p. 37.

M.S. SPOLIDORO, La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà industriale, Annali it. dir. autore, 2006, p. 219

M.S. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1982.

M.S. SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.* 2008 ,p. 174.

N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa*, Utet, Torino, 2009.

N. MORGAN, A. PRITCHARD, *meeting the destination branding challenge*, in *Destination Branding, creating the unique destination proposition*, Oxford press, Oxford, 2004.

P. AUTERI, *Cessione e licenza del marchio*, in G. Ghidini (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995 p.98

P. AUTERI, G.FLORIFA, V. MANGINI. G.OLIVIERI, M. RICOLFI, M. ROMANO, P. SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli Editore, Torino, 2015.

P. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA.VV, *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977.

P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotto "originali"*, Giuffrè, Milano, 1963.

P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, CEDAM, Padova, 1936.

P. SPADA, *La legittimazione alla domanda in A. VANZETTI, Commento tematico alla legge dei Marchi*, Utet, Torino, 1998.

P. PASTORE, BONETTI , *Il brand management del territorio*”, in *Sinergie* n. 23, 2006.

R. BICHI, *I nuovi poteri di indagine nei giudizi per contraffazione: gli artt. 77 l.i. e 58 bis l.m.*, in *Riv. Dir. Ind.* 1997, I, pag. 217 e ss.;

R. BICHI, *La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del d.lgs 10 febbraio 2005 n. 30*, in *Riv. Dir. Ind.* 2005, p. 402.

R. CINGARI, Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011 , p. 1064.

R. CINGARI, La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi, Giuffrè, Milano, 2008.

R. FRANCESCHELLI, Sui marchi di impresa, Giuffrè, Milano, 1988.

R. FRANCESCHELLI, E. TOSI, Il codice della proprietà intellettuale e industriale : commentato con la giurisprudenza : con le norme in materia di: diritto d'autore, marchi, invenzioni, banche dati, modelli, software, novità vegetali e biotecnologie, La tribuna, Piacenza, 2001.

R. LUZZATO, Commento all'art. 54, in F. POCAR, T. TREVES, S.M. CARBONE, A. GIARDINIA, R. LUZZATO, F. MOSCONI, R. CLERICI, (a cura di) Commentario del nuovo diritto internazionale privato, CEDAM, Padova, 1996.

R. PENNISI, La convalida del marchio, Giuffrè, Milano, 1991.

R. PENNISI, Tutela del marchio e azioni ritardate: dalla preclusione per tolleranza alla preclusione per coesistenza, Riv. Dir. Ind., 2015 ,p. 18.

R. SACCO, L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Utet, Torino, 1959.

R. SAVOIA, Le Sezioni Unite aprono la strada al riconoscimento in Italia di sentenze straniere che contengano risarcimenti punitivi, in Dir.&Giustizia, 2017, p. 71.

R.E. SCHECHTER, J.R. THOMAS, Intellectual Property, the Law of Copyrights, Patents and Trademark, Harvard, 2003.

S. ANHOLT, L'identità competitiva. Il branding di nazioni, città, regioni. Egea, Milano, 2008, p. 112.

S. CARREA, Coordinamento e integrazione tra ordinamenti: il caso del GECT, Diritto internazione e diritto dell'Unione Europea, Giappichelli Editore, Torino, 2017.

S. CARREA, La riforma del Gruppo europeo di cooperazione territoriale: luci e ombre del regolamento n. 1302/2013, in Dir. UE, 2015, p. 367 e ss.

S. GIUDICI, Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi, Riv. Dir. Ind. 2016, p. 158.

S. LANDINI, Danno da lesione della proprietà intellettuale in caso di contraffazione, in Riv. Dir. Ind. 2014, p. 435.

S. SANDRI, R. RIZZO, I nuovi marchi. Forme, colori, odori suoni ed altri, Ipsoa, Milano, 2002.

S. WEATHERILL, U. BERNITZA, The role of regions and sub-nationals actors in europe, Oxford press, Oxford 2005.

SANT'AGOSTINO, De beata, 386.

T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960,

T. BALLARINO, Diritto internazionale privato, CEDAM, Padova, 1996,

T. GALLETTO, Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile, Giuffrè, Milano, 2010.

T. PENCARELLI, G. Gregori, Comunicazione e branding delle destinazioni turistiche, una prospettiva manageriale, FrancoAngeli Ed., Milano 2009.

U. SCOTTI, Produzione di documenti durante le operazioni del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 77 comma 4 R.D. 29 Giugno 1939 n. 1127, in Riv. Dir. Ind. 1999, p. 499.

V. D. KITCHIN, D. LLEWELYN, J. MELLOR, R. MEADE, T. MOODY, D. KEELING, Kerly's Law of Trade, Thomson Sweet&Maxwell, London, 2005.

V. DI CATALDO, Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale, in Giur. comm., 2008, p. 198.

V. DI CATALDO, I segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1993.

V. G. TRITTON, Intellectual Property in Europe, Thomson Sweet & Maxwell, London, 2018.

V. MANGINI, A.M. TONI, Manuale breve di diritto industriale, CEDAM, Padova, 2015.

V. MANGINI, Il marchio non registrato, CEDAM, Padova, 1964.

V. PICCARRETA, F. TERRANO, Il nuovo diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2005.

V.M. DE SANCTIS, Manuale del nuovo diritto d'autore, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.

W. MOLLE, *European cohesion policy*, Routledge, London, 2008.

W. SAKULIN, *Trademark Protection and Freedom of Expression, an Enquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law* in *Wolters Kluwer Law and Business Rev.*, 2010, p. 245.