



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI DOTTORATO

CICLO XXXI

**LA TUTELA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEL MARCHIO
PATRONIMICO NEL SETTORE MANIFATTURIERO**

RELATORE

Chiar.mo Prof. TOMMASO FEBBRAJO

DOTTORANDO

Dott. ssa Giorgia Tombesi

ANNO 2019

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 6
<u>CAPITOLO I</u>	Pag. 11
§§ 1.1. I PRINCIPI E LE FONTI NORMATIVE SUL MARCHIO.	Pag. 11
§. 1.1.1. Le fonti normative nazionali ed internazionali.	Pag. 11
§. 1.1.2. Modalità di registrazione del marchio in Italia e all'estero.	Pag. 18
§. 1.1.3. L'istituto della priorità.	Pag. 21
§. 1.1.4. Il coordinamento tra accordo e protocollo di Madrid.	Pag. 22
§. 1.1.5. Studio delle operazioni da compiere per la registrazione del marchio internazionale e valutazione economica dell'investimento.	Pag. 23
§§ 1.2. LE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE ED IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI MARCHIO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.	Pag. 35
§ 1.2.1. Le funzioni del marchio: di indicazione d'origine, distintiva, di garanzia qualitativa e suggestiva.	Pag. 35
§ 1.2.2. La tutela dell'investimento pubblicitario.	Pag. 43
§ 1.2.3. Il diritto di esclusiva ed il principio dell'esaurimento.	Pag. 45
§ 1.2.4. I principi di territorialità e di specialità.	Pag. 49

CAPITOLO II

Pag. 53

§§ 2.1. LA TUTELA DEL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA NEL SETTORE MANIFATTURIERO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. Pag. 53

§ 2.1.1. La tutela dei marchi che godono di rinomanza prima e dopo l'introduzione del D.lgs. 480 del 1992. Pag. 53

§ 2.1.2. Requisiti e sfera di protezione per il titolare del marchio. Pag. 63

§ 2.1.3. Marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini: il rischio di confusione e di associazione. Pag. 70

§ 2.1.4. Pregiudizio ed indebito vantaggio: criteri di valutazione, il concetto di nesso e giusto motivo. Pag. 78

§§ 2.2. LA CONTRAFFAZIONE DI FORME, LETTERE, COLORI DEL MARCHIO NEL SETTORE MANIFATTURIERO CON *EXCURSUS* DEGLI ORIENTAMENTI SULLA TUTELA MARCHIO "MADE IN ITALY". Pag. 88

§ 2.2.1. I marchi di forma. Pag. 89

§ 2.2.2. I marchi costituiti da lettere. Pag. 92

§ 2.2.3 I marchi costituiti da colore. Pag. 97

§ 2.2.4 Il marchio "MADE IN ITALY". Pag. 105

<u>CAPITOLO III</u>	Pag. 116
§§ 3.1. LA TUTELA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEL MARCHIO PATRONIMICO NEL SETTORE MANIFATTURIERO.	Pag. 116
§ 3.1.1. Il marchio patronimico: definizione e tutela.	Pag. 116
§ 3.1.2. Rapporto tra marchio patronimico di fatto e marchio patronimico registrato.	Pag. 121
§ 3.1.3. La malafede nel marchio patronimico.	Pag. 124
§ 3.1.4. Il marchio patronimico nel settore della manifatturiero	Pag. 127
§ 3.1.5. L' esercizio del pre-uso ed il principio di unitarietà dei segni (il caso Canali).	Pag. 140
§ 3.1.6. La trasferibilità dei marchi patronimici evocativi di una specifica tradizione familiare.	Pag. 147
§ 3.1.7. La situazione del marchio patronimico negli Stati Uniti e valenza del "secondary meaning".	Pag. 164
§ 3.1.8. Panoramica sul patronimico nel contesto comunitario.	Pag. 176
§ 3.1.9. Uno sguardo alla disciplina del patronimico in Cina.	Pag. 177
CONSIDERAZIONI FINALI	Pag. 184

*A Silvio, Alida e Ettore:
il senso di ogni cosa .*

INTRODUZIONE

L'etimo della parola marchio ha un'origine molto antica e pare risalga al termine latino *marculus*, diminutivo di *marcus*, che significa "martello". In questo senso l'azione del "martellare" ha la funzione di "*imprimere segni attraverso i colpi*". L'oggetto lavorato dal martello diviene quindi una "cosa improntata", "impronta", ovvero marchiata. Tale impronta, pertanto, viene realizzata per identificare o autenticare qualunque cosa.

Oggi il marchio rappresenta in generale un segno atto a riconoscere o autenticare qualcosa ed è con tale accezione che viene utilizzato anche per rappresentare – attraverso un simbolo iconico, una sigla visiva o un segno grafico - un'azienda, un prodotto o un brand, evocandone i valori, i caratteri distintivi e l'identità visiva, è una sorta di contenitore di ampi significati funzionali, simbolici, estetici, culturali, affettivi. Non include solo aspetti distintivi, ma anche il livello di notorietà e la reputazione di un brand, la sua storia e la storia del fondatore, il tipo di relazione instaurata nel tempo dall'imprenditore con il consumatore. Ciò significa che esso rappresenta le aspettative che i consumatori hanno verso il prodotto, servizio o azienda, nonché il valore della comunicazione verso il cliente.

Per esempio, quando si nomina Brunello Cucinelli non ci si riferisce solamente a una azienda manifatturiera; si evoca anche un gusto, uno stile elegante, una scelta di innovazione.

Il marchio allora diventa marca (brand) quando si carica di valori emozionali e di benefici che travalicano le specifiche funzioni d'uso di un prodotto o di un servizio.

In molti mercati, la marca rappresenta il vero capitale su cui si basano le relazioni di fiducia con i consumatori ed è proprio in questa ottica che si

affronterà il delicato tema della tutela dei marchi patronimici avuto particolare riguardo alla loro trasferibilità quando gli stessi siano evocativi di una specifica tradizione familiare.

I marchi patronimici sono molto diffusi, soprattutto nel settore manifatturo (così come nel settore alimentare e vitivinicolo) l'utilizzo del proprio nome e cognome è sempre più considerato un vero e proprio sinonimo esperienza e tradizione familiare.

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un'interessante sentenza (Cass. civ. Sez. I, 25-05-2016, n. 10826) sull'uso del patronimico come marchio. La Suprema Corte ha stabilito che per settori merceologici identici o affini non è più possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio (oltre che come denominazione sociale), salvo il suo impiego limitato secondo i principi di correttezza professionale.

Ciò che emerge dalla pronuncia della Cassazione è quanto segue: un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio denominativo non può essere adottato neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia stato oggetto di registrazione, prima, e di notorietà, poi, ad opera dello stesso creativo che poi l'abbia ceduto ad altri.

Il caso in esame riguardava il noto stilista Elio Fiorucci e le società a lui collegate. Nel 1990, la Fiorucci S.p.A. ha ceduto alle società Edwin Co. Ltd. e Edwin International (Europe) GMBH tutto il proprio patrimonio creativo, inclusi i propri marchi contenenti il nome "Fiorucci". A seguito della cessione, lo stilista ha poi registrato e utilizzato altri marchi, tra cui "Love Therapy by Elio Fiorucci" e "Love Therapy Collection by Elio Fiorucci". I marchi sono stati utilizzati

per capi e accessori d'abbigliamento, gadget e per operazioni di merchandising e cobranding nella vendita di dolcificanti ipocalorici.

In passato, è accaduto, soprattutto nel settore della moda e del design, che l'uso del patronimico da parte del fondatore in epoca successiva alla cessione dell'azienda fosse considerato dalla giurisprudenza lecito in quanto usato in maniera puramente descrittiva del nome dello stilista e non in maniera distintiva. Conseguentemente, pareva pacifico che la creazione di nuovi marchi denominati *"Love Therapy by Elio Fiorucci"* e *"Love Therapy Collection by Elio Fiorucci"* fosse assolutamente lecito in quanto riferibili ad una mera paternità stilistica.

Tuttavia, tali nuovi marchi, nella misura in cui contenevano il nome dello stilista, di fatto collidevano con gli "originali", ora di titolarità del gruppo Edwin International. La società giapponese ha pertanto lamentato la contraffazione dei propri marchi Fiorucci e la concorrenza sleale posta in essere a suo danno.

Nell'ambito del processo, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto legittimo l'uso del nome anagrafico del designer nei "successivi" marchi (i.e. *"Love Therapy by Elio Fiorucci"* e *"Love Therapy Collection by Elio Fiorucci"*), sulla considerazione che tale nome esprimeva semplicemente la personalità di Elio Fiorucci, con chiaro intento descrittivo e non distintivo. Secondo la pronuncia della Corte di Appello meneghina, l'espressione *"by Elio Fiorucci"*, infatti, non aveva altro significato se non quello di manifestare l'apporto personale dello stilista alle attività in questione, il che escludeva ogni possibilità di illecito. Da qui il ricorso in Cassazione di Edwin International.

Secondo la Suprema Corte, invece, *"in tema di cessione di marchio (nella specie "Fiorucci"), l'inserimento, in quest'ultimo, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l'abbia incluso in un marchio registrato, divenuto*

celebre, e poi l'abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona, che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un'attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva."

Nel caso di specie, dove l'uso del proprio nome anagrafico, oltre a collidere con un noto marchio anteriore altrui, non trova alcuna ragione descrittiva soprattutto con riferimento ai prodotti e servizi offerti diversi dall'abbigliamento (è questo il caso dei gadget e dei dolcificanti ipocalorici), è ben ragionevole considerare un tale utilizzo commerciale del patronimico come non conforme ai principi della correttezza professionale.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa al giudice di merito il quale dovrà, quindi, pronunciarsi nuovamente sul caso e motivare la futura decisione tenendo presente che, per considerare lecito l'utilizzo di un segno distintivo contenente un patronimico che coincida con un precedente marchio registrato, è necessario che esista una concreta esigenza descrittiva in riferimento all'attività svolta (oltre che circostanziata ad un ambito limitato). In caso contrario, da un indebito sfruttamento della capacità evocativa del patronimico deriverebbero gli effetti illeciti di agganciamento e confusione.

Ciò posto, la questione che mi sono riproposta di affrontare in questo elaborato è stata quella relativa alla trasferibilità dei marchi patronimici evocativi di una specifica tradizione familiare. Esistono marchi nel settore manifatturiero ove l'intera storia dell'azienda e del marchio ruotano attorno alla famiglia proprietaria degli stessi marchi e alle varie generazioni dei suoi esponenti

pertanto tali segni distintivi patronimici risultano estremamente evocativi del valore e del messaggio di tradizione familiare. Quando, per di più, questo messaggio risulta ampiamente comunicato al pubblico sia dall'azienda sia dagli organi di informazione, tanto che il messaggio veicolato dal marchio patronimico è chiaramente legato alla natura familiare e al contributo diretto e personale della famiglia in tutte le fasi essenziali dell'attività manifatturiera, e cioè le fasi di creazione, produzione, marketing e distribuzione dei prodotti con quel marchio si pone il problema se quei marchi registrati e usati, possano essere liberamente ceduti anche a soggetti estranei alla famiglia, e in tal caso se ciò non comporti di per sé inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi essenziali per il loro apprezzamento da parte del pubblico e che sono appunto legati alle persone il cui nome è oggetto del marchio, e se esistano limiti o oneri a carico dei cessionari.

CAPITOLO I

§§ 1.1 PRINCIPI E FONTI NORMATIVE SUL MARCHIO

Sommario: 1.1. Le fonti normative nazionali ed internazionali sul marchio nazionale, internazionale e comunitario - 1.1.1. Le fonti normative nazionali ed internazionali - 1.1.2. Modalità di registrazione del marchio in Italia e all'estero - 1.1.3. L'istituto della priorità - 1.1.4. Coordinamento Tra Accordo e Protocollo di Madrid - 1.1.5. Studio delle operazioni da compiere per la registrazione del marchio internazionale: e valutazione economica dell'investimento

1.2. Le funzioni giuridicamente tutelate ed il contenuto del diritto di marchio alla luce della giurisprudenza della corte di giustizia europea. – 1.2.1. Le funzioni del marchio: di indicazione d'origine, distintiva, di garanzia qualitativa e suggestiva - 1.2.2. La tutela dell'investimento pubblicitario – 1.2.5. Il diritto di esclusiva ed il principio dell'esaurimento – 1.2.6 I principi di territorialità e di specialità.

§ 1.1.1. LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SUL MARCHIO

Il marchio, ossia il segno apposto sul prodotto o sulla sua confezione, che ne costituisce la marca e a cui “è assimilato il segno con cui si contraddistinguono i servizi offerti al pubblico”¹, rappresenta il più importante tra i segni distintivi “per il suo essenziale significato di essere il legame tra la scelta del consumatore e l'imprenditore”².

Nel 1942, con R.D. n. 929 del 21 giugno, fu emanata la c.d. Legge Marchi,

¹ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano: Giuffrè, 2012, pag. 150.

² G. LA VILLA, G. GUIDETTI, I marchi d'impresa, in *Brevetti, marchio, ditta*, insegna V. FRANCESCHELLI (a cura di), in: *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, fondata da W. BIGIAMI. Torino: UTET, 2003, pag. 670.

insieme agli articoli da 2569 a 2574 del Codice Civile. Tale disciplina rimase invariata per quasi mezzo secolo, quando negli anni 90 si assistette all'inizio di *"una vera e propria trasformazione dell'architettura del sistema"*³.

La crescente integrazione economica portò le grandi imprese a richiedere ed esigere una protezione del marchio via via maggiormente ampia e forte. A livello europeo, si ambiva ad ottenere una tutela più estesa praticata negli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari, al fine di non subire uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti di altri Stati membri. La risposta fu l'emanazione di normative regionali ed internazionali finalizzate all'armonizzazione delle diverse leggi nazionali sui marchi e volte alla costituzione di sistemi di registrazione condivisi.

In particolare in Italia vennero attuate le seguenti riforme:

- 1) il d.lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992 in attuazione della Direttiva 89/104/CEE (c.d. "Direttiva marchi");
- 2) il d.lgs. n. 198 del 19 marzo 1996 che ratificava l'Accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, firmato il 15 aprile 1994 a Marrakech);
- 3) il d.lgs. n. 447 del 8 ottobre 1999 in attuazione del Protocollo di Madrid del 1989;
- 4) nel 2005, per restituire unità e coerenza alla materia, entrò in vigore il d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 noto come Codice della Proprietà industriale (c.p.i.), modificato da ultimo dalla legge n. 194 del 1 dicembre 2015.

Ad oggi, dunque, in Italia le fonti interne vigenti restano il Codice Civile dall'art. 2569 all'art. 2574, il c.p.i. e il suo Regolamento di attuazione (D.M. n. 33 del 13 gennaio 2010), seppure quest'ultimo, al momento dell'entrata in

³ M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*. Torino: Giappichelli, 1999, pag. 6.

vigore, risultava essere già obsoleto a causa delle modifiche apportate al c.p.i.

La disciplina sulla creazione e tutela dei marchi ha una predisposizione “transnazionale” a causa dell’ “immaterialità del bene protetto che mal si combina con una tutela delimitata territorialmente”⁴.

La vocazione transnazionale del marchio ha da sempre spinto le imprese ad avanzare richieste di protezione del marchio sempre maggiori, secondo alcuni autori in “*una race to the top*”⁵, letteralmente corsa al rialzo.

I lavori di armonizzazione comunitaria del diritto dei marchi si completarono con la Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1989, avente finalità di ravvicinamento delle diverse normative nazionali e di rafforzamento della tutela dei diritti del titolare del marchio, avvenuta, ad esempio, con l’introduzione dell’istituto del marchio notorio ed all’eliminazione degli ostacoli al libero commercio di beni.

L’armonizzazione della disciplina avente ad oggetto la tutela marchio venne assicurata dall’obbligo di effettuare un’interpretazione delle normative di attuazione nazionali conforme a quella delle norme della direttiva stessa.

Il Regolamento 40/94/CE del 20 dicembre 1993 introdusse il marchio comunitario⁶, ovvero un titolo unitario che produce effetti sull’intero territorio UE, ma che non “esclude la permanenza dei marchi nazionali e la rilevanza delle convenzioni internazionali”⁷.

Il 1 aprile 1996 fu creato l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)⁸, con sede ad Alicante (Spagna), presso il quale è possibile effettuare una procedura di registrazione del marchio comunitario unitaria,

4 N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, Il diritto dei marchi d’impresa: profili sostanziali, processuali e contabili, in N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO (a cura di), I casi del diritto, Torino: UTET giuridica, 2009, pag. 9.

5 M. RICOLFI, I segni distintivi: diritto interno e comunitario, cit., pag. 7.

6 Si segnala che con l’entrata in vigore, il 23 marzo 2016, del Regolamento 2424/2015/UE il marchio comunitario è stato ridenominato “marchio dell’Unione Europea”.

7 G. SENA, Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario. 4 ed., Milano: Giuffrè, 2007, pag. 10.”

8 l’UAMI è stato ridenominato “Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)”

affinché il titolare abbia garanzia di uguali diritti in ogni Stato membro, poiché gli effetti di registrazione, revocazione e trasferimento del marchio comunitario si producono in tutto il territorio dell'Unione Europea.

L'UAMI può valutare i requisiti di validità del marchio tra cui l'eventuale confondibilità tra segni, qualora la valutazione riguardi ipotesi di nullità relativa e, di conseguenza può emanare decisioni di tipo amministrativo, le quali rientrano nel c.d. Manuale pratico.

La competenza giurisdizionale spetta alle c.d. CTM Courts ("tribunali dei marchi comunitari"⁹), ovvero ai tribunali nazionali, di prima e di seconda istanza, designati da ogni Stato membro e che sono le stesse corti che hanno giurisdizione per le questioni relative ai marchi nazionali.

Un ruolo decisivo è invece svolto dalla Corte di Giustizia che, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, "*è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dei trattati*" oltre che sulla "*validità e sull'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione*". Se il giudice nazionale solleva una questione pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento o della direttiva in questione, il procedimento dinnanzi al tribunale nazionale sarà sospeso finché la Corte non avrà stabilito quale sia l'interpretazione da seguire.

Il sistema dei marchi comunitari, offre una sorta di doppio binario, che consente, dal 1996, al soggetto istante di scegliere un sistema di tutela nazionale ovvero comunitario, in base alle proprie esigenze.

Le fonti normative comunitarie sono poi state sostituite, seppur senza sostanziali modifiche, dalla Direttiva 2008/95/CEE in vigore dal 28 novembre 2008 e dal Regolamento 207/2009/CE in vigore dal 26 febbraio

⁹ Art. 95 del Regolamento 207/09/CE intitolato "Tribunali dei marchi comunitari" che al primo paragrafo dispone: "Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati 'tribunali dei marchi comunitari', che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento".

2009.

In ultima istanza la normativa europea è stata revisionata mediante:

1. il Regolamento 2424/2015/UE¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 23 marzo 2016;
2. la Direttiva 2015/2436/UE¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Conseguentemente, tale il marchio comunitario possiede un carattere "unitario", nel senso che esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità solo per la totalità dell'Unione Europea e non solo per singoli paesi di essa. La concessione di licenze d'uso a terzi, invece, può avvenire anche per singoli stati o parte di essi. In linea di massima, la tutela conferita dal marchio comunitario non si discosta molto, perlomeno negli aspetti fondamentali, dalla normativa italiana. Molto simili sono infatti i requisiti richiesti per la registrabilità del marchio, così come l'estensione dei diritti di esclusiva che conseguono in capo al titolare, la durata decennale del marchio rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno, il termine quinquennale previsto per l'uso del marchio, a pena di decadenza.

Per quanto riguarda le fonti internazionali, diverse sono state le convenzioni internazionali che regolano la materia dei marchi con norme sia sostanziali che relative al procedimento di registrazione.

In particolare la Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale (CUP), che vide, nel 1883, undici Stati firmatari, tra cui l'Italia, e fu oggetto di numerose revisioni a partire da quella di Bruxelles del 1900 sino a quella di Stoccolma del 1967, ratificata dal nostro Paese, dove è

¹⁰ Pubblicato in GU UE serie L 341 del 24.12.2015.

¹¹ Pubblicata in GU UE serie L 336 del 23.12.2015.

vigente dal 24 aprile 1977. Si tratta della prima convenzione che istituì un sistema internazionale di registrazione del marchio, stabilendo, oltre ad alcune norme di carattere sostanziale, alcuni principi generali, universalmente applicabili, cardine delle successive normative transnazionali tra cui:

- il principio di trattamento e di assimilazione¹²: che fa sorgere in capo ad ogni Paese firmatario l'obbligo di concedere ad ogni soggetto titolare del marchio, o che ne faccia richiesta di registrazione, un trattamento non peggiore di quello accordato ad un proprio cittadino, ovvero, in altre parole, l'attribuzione degli stessi "vantaggi, di diritto sostanziale processuale"¹³, concessi ai c.d. nazionali;
- la c.d. priorità unionista¹⁴: che fa risalire gli effetti del deposito in un diverso Stato aderente all'Unione al momento del primo deposito, purché avvenga nel termine previsto di sei mesi, così da garantire protezione contro eventuali depositi di concorrenti effettuati tra la prima domanda e quelle successive;
- il principio della protezione telle quelle¹⁵: che assicura a chi abbia

12 I principi del trattamento nazionale e dell'assimilazione sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della CUP. L'articolo 2 recita: "1) I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali. 2) Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove è domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell'Unione per il godimento d'uno qualunque dei diritti di proprietà industriale." L'articolo 3 recita: "Sono assimilati ai cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi non partecipanti dell'Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione".

13 M. RICOLFI, I segni distintivi: diritto interno e comunitario, cit., pag. 10.

14 Il principio della priorità unionista è stabilito dall'articolo 4 della CUP. L'articolo 4 recita: "Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri Paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati".

15 La protezione telle quelle è prevista dall'articolo 6 quinquies: la lettera a) prevede la regola generale: "1) Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese di origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall'autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato. 2) Sarà considerato come Paese di origine il Paese dell'Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell'Unione, il Paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell'Unione, il Paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la cittadinanza di un Paese dell'Unione." Alla lettera b) si trovano le riserve che restringono

correttamente registrato un marchio nel proprio Paese d'origine, la registrazione dello stesso in qualsiasi Stato unionista, fatte salve le riserve previste da tale articolo.

Successivamente, l'*Arrangement* di Madrid del 1881, vigente nel testo di Stoccolma del 1967, semplificò la procedura di registrazione internazionale sostituendo il deposito plurimo con una registrazione unitaria, presso l'Ufficio internazionale della proprietà industriale di Ginevra, la quale sfocia nella concessione di un documento unico che fa sorgere un fascio di marchi nazionali, ciascuno tutelato in base alla disciplina interna vigente in quel Paese. Un'ulteriore semplificazione fu introdotta dal Protocollo di Madrid del 1989 che permise di ottenere la registrazione internazionale del marchio attraverso la richiesta all'ufficio preposto nel Paese d'origine. L'*Arrangement* di Madrid ed il relativo Protocollo formarono così il c.d. Sistema di Madrid.

Le procedure di registrazione furono nuovamente rese più agevoli grazie al Trattato sul diritto dei marchi di Ginevra, del 1994.

Contestualmente, nel 1957 l'Accordo di Nizza introdusse una classificazione merceologica internazionale di beni e di servizi, ora vigente nel testo di Ginevra del 1977, cui anche la nostra legislazione fa riferimento.

Infine, a seguito della conclusione dei negoziati dell'*Uruguay Round*, tra gli altri, venne firmato il summenzionato Accordo TRIPs che rappresentò una rottura rispetto al passato in quanto, in virtù del richiamo recettizio operato, *"le disposizioni delle convenzioni da esso richiamate sono entrate a far parte degli obblighi che i membri sono tenuti ad osservare"*¹⁶. Tra queste ultime vi è l'Accordo CUP e dunque si assistette ad un'espansione del raggio di

notevolmente il campo di applicazione del primo comma, attraverso una lista che enumera tutti i casi di impedimenti alla registrazione ed i motivi di invalidità, che possono essere fatti valere contro le registrazioni in altri Stati aderenti.

¹⁶ G. MANDRINO, E. GRANZIERA, *Gli accordi commerciali multilaterali e settoriali*, in A. COMBA, *Neoliberalismo internazionale e global economic governance*. Torino: Giappichelli, 2008, pag. 141

applicazione degli *standards* di protezione previsti un secolo prima, poiché all'Accordo TRIPs aderirono molti Stati, che non partecipavano alla CUP, desiderosi di godere dei vantaggi della partecipazione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO). Lo scopo dell'Accordo TRIPs consisteva nella creazione di uno *standard* minimo di protezione che, affievolendo le differenze normative in materia di proprietà intellettuale tra i vari Stati, attenuasse le barriere alla libera circolazione delle merci. Il raggiungimento di tale finalità è stato garantito dall'adesione alla convenzione internazionale da parte di moltissimi Stati, oggi se ne contano centosessantadue, tra cui anche alcuni Paesi del "terzo mondo", inizialmente riluttanti ad aderirvi.

§ 1.1.2. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO IN ITALIA E ALL'ESTERO

In Italia, il deposito di un marchio avviene quindi mediante presentazione di un'apposita domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), generalmente per il tramite della locale Camera di Commercio. Nella domanda, tra l'altro, si riportano i dati del richiedente, quelli dell'eventuale mandatario abilitato che agisce su incarico del richiedente, l'identificazione e la descrizione del marchio, le classi e i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione. Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio. Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, prima della scadenza, può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno. Esso deve essere usato per le varie tipologie di prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il mancato uso del marchio per un periodo continuativo di cinque anni, successivamente alla data di registrazione, ne comporta la decadenza relativamente ai prodotti o servizi

per i quali non è stato usato.

Se si vuole registrare un marchio all'estero si può procedere in uno dei seguenti modi, applicabili a seconda dei casi specifici e a seconda delle necessità di tutela:

- si richiede la registrazione del marchio in ogni stato in cui si hanno interessi commerciali, tramite il supporto di un legale rappresentante per ogni Paese prescelto.
- dopo aver depositato la domanda di marchio nazionale italiano, il titolare può chiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il deposito del marchio stesso presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization).
- si procede alla registrazione del Marchio Comunitario, se si desidera ottenere la protezione del marchio all'interno dell'Unione Europea.

Dal 1° Ottobre 2004, come conseguenza dell'adesione della CE al Protocollo di Madrid, i titolari di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario registrato possono utilizzare tale domanda o tale registrazione come base per una domanda di marchio internazionale.

Il marchio internazionale secondo l'Accordo ed il Protocollo di Madrid Il c.d. "*marchio internazionale*" come detto nel paragrafo precedente è stato originariamente previsto dall'Accordo di Madrid del 1891. Numerosi paesi, tuttavia, non avevano ratificato l'Accordo per dissenso con il sistema procedurale e di tassazione. Per superare queste obiezioni, si è proceduto alla negoziazione di un secondo accordo internazionale: il "Protocollo di Madrid" del 27.06.1989, ratificato dall'Italia il 17.01.2000 e in vigore dal 17.04.2000. I paesi aderenti, ai due accordi, sotto riportato in tabella., possono essere designati dalle imprese italiane avvalendosi della registrazione internazionale.

Il titolare di una domanda o di una registrazione di marchio, con istanza scritta indirizzata al proprio Ufficio nazionale o all'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) per il marchio comunitario, può chiedere di trasmettere all'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà intellettuale di Ginevra, la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid designati dal richiedente stesso. Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni paese designato. Il sistema del marchio internazionale consente di ottenere con una unica registrazione la tutela del marchio in circa 70 Stati nel mondo. Gli uffici nazionali hanno 12 o 18 mesi, dalla data di comunicazione del deposito da parte dell'Ufficio di Ginevra, per dichiarare di non riconoscere l'esclusiva per quel segno quando vi sono ragioni che possono determinare il rigetto di una domanda nazionale. In definitiva i sistemi dell'Accordo e del Protocollo consentono di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale.

Il marchio internazionale non è quindi un marchio con efficacia sovranazionale (al contrario del Marchio Comunitario), indicandosi, invece, con tale denominazione una speciale procedura che permette, attraverso l'OMPI/WIPO di Ginevra, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più paesi. Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli stati dove ha chiesto il deposito. Le procedure di registrazione seguono il percorso di esame normale di ogni stato. È necessario osservare che questa procedura è disponibile solo per i paesi che hanno aderito all'Accordo di Madrid o al Protocollo. Occorre poi tenere

presente che la sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato presso il paese d'origine: se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale.

§ 1.1.3. L'ISTITUTO DELLA PRIORITÀ

Particolarmente interessante per il richiedente è l'istituto della PRIORITÀ.

Se entro sei mesi dalla data in cui viene depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito.

In questo modo il deposito internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale.

Allo scadere dei sei mesi, si potrà comunque depositare il marchio internazionale, senza poter più rivendicarne la priorità.

E' da notare che il sistema del marchio internazionale consente una progressiva estensione della tutela territoriale del marchio: è possibile cioè designare all'atto del deposito della domanda solo alcuni Stati e successivamente estendere la registrazione ad altri Stati aderenti al sistema, senza limiti di tempo.

Tra le peculiarità del Marchio Internazionale, la registrazione internazionale non dà luogo a un marchio sovranazionale, ma piuttosto a un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale, ciascuna sottoposta alla disciplina ed alla giurisdizione del paese designato; se il marchio viene rifiutato ex officio o rigettato a seguito dell'opposizione di terzi in un singolo Stato, la registrazione internazionale conserva comunque piena efficacia negli altri Stati designati (cioè dove non viene rifiutato).

La registrazione internazionale non può essere presentata direttamente dall'interessato all'OMPI/WIPO; essa deve essere depositata presso il competente ufficio marchi nazionale o regionale, in Italia le Camere di Commercio.

Tra i vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali, vi è la semplificazione delle procedure: infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è sufficiente presentare un'unica domanda all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l'amministrazione competente del paese di origine.

Per quanto riguarda le tasse, i costi connessi al deposito internazionale del marchio sono di regola meno elevati dell'insieme delle tasse nazionali che si dovrebbero pagare nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi. Tra l'altro la tabella delle tasse (con relativo programma di calcolo delle stesse) è disponibile sul sito dell'OMPI-WIPO <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/>.

Il Protocollo di Madrid e l'Accordo di Madrid sono due trattati distinti, la cui applicazione è però disciplinata da un regolamento di esecuzione comune.

Il Protocollo di Madrid è stato adottato a Madrid il 27 giugno 1989 al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi istituita dal già citato Accordo di Madrid del 1891. Come l'Intesa (Accordo), anche il Protocollo di Madrid disciplina la registrazione internazionale dei marchi presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO.

§ 1.1.4. IL COORDINAMENTO TRA ACCORDO E PROTOCOLLO DI MADRID

I trattati del Protocollo e dell'Accordo di Madrid sono distinti, ma possono

trovare applicazione contemporaneamente, congiuntamente o separatamente. Infatti, a seconda degli Stati designati, le domande di registrazione internazionali possono essere disciplinate: dal solo Accordo, dal solo Protocollo, dal Protocollo e dall'Accordo.

Se gli Stati designati nella domanda di registrazione internazionale fanno parte unicamente dell'Accordo di Madrid, la domanda sarà disciplinata unicamente dalle disposizioni dell'Accordo. Al contrario, se la designazione interessa Paesi che sono parte soltanto del Protocollo di Madrid, la relativa domanda di registrazione internazionale sarà disciplinata dalle disposizioni del Protocollo. L'ipotesi più complessa è quella in cui la designazione riguarda Paesi che sono membri contemporaneamente di entrambi i trattati: in questo caso, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 *sexies* del Protocollo, la cosiddetta clausola di salvaguardia, attualmente per gli Stati aderenti contemporaneamente al Protocollo ed all'Accordo prevalgono le disposizioni del Protocollo.

L'elenco dei paesi aderenti è disponibile sul sito <http://www.wipo.int/madrid/en/members/>.

I cittadini italiani possono accedere ad entrambi le parti dell'Accordo – Protocollo di Madrid, con procedure diverse secondo questa casistica.

§ 1.1.5 STUDIO DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE PER LA TUTELA DEL MARCHIO INTERNAZIONALE PER SINGOLO PAESE: E VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO.

Oggi, riuscire ad ottenere la concessione di un nuovo marchio a livello comunitario ed internazionale è diventato sempre più arduo – sebbene tutt'altro che impossibile - in considerazione dell'elevatissimo numero di marchi nazionali, comunitari ed internazionali che *“occupano”* le più

disparate sfumature del lessico e delle usuali rappresentazioni figurative. Ciononostante, ogni anno vengono depositate nel mondo decine di migliaia di nuovi marchi molti dei quali finiscono per affermarsi adeguatamente sul mercato.

Nel quadro sempre più articolato sopra descritto, si rivela sempre più consigliabile elaborare un'adeguata strategia aziendale prima di procedere al deposito dei propri diritti di proprietà industriale.

Poiché il marchio riassume in sé il "messaggio" che l'impresa intende veicolare stabilmente alla propria clientela, è naturale che la sua scelta debba rispondere, innanzitutto, ad esigenze di carattere commerciale.

Talvolta, si ritiene che per soddisfare questa finalità il marchio debba richiamare l'ambito merceologico o le caratteristiche del prodotto per il quale esso viene utilizzato: ciò per fare immediatamente intendere alla propria clientela quale sia la tipologia di prodotti o di servizi offerti.

Proprio per la sua funzione distintiva, il marchio deve basarsi su elementi facilmente percepibili e rintracciabili: deve essere quindi suscettibile di essere rappresentato graficamente ed in particolare può avere ad oggetto: PAROLE (compresi i nomi di persone) DISEGNI, LETTERE, CIFRE, LA FORMA DEL PRODOTTO O DELLA CONFEZIONE DELLO STESSO, LE COMBINAZIONI O LE TONALITÀ CROMATICHE purché questi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Tre gli elementi da considerare per la creazione di nuovi Marchi:

1) novità: che consiste nell'assenza sul mercato di prodotti o servizi contrassegnati da marchi identici o simili a quello che ci proponiamo di registrare. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di marchio collettivo) o sia

decaduto per non uso quinquennale. Prima di procedere con la domanda di registrazione di un marchio è opportuno svolgere una ricerca di anteriorità che vada a verificare non solo l'eventuale esistenza di marchi identici, ma anche di tutte le similitudini con cui si può' entrare in conflitto. Gli esiti della ricerca potrebbero infatti confermare la validità del marchio o, al contrario, sconsigliarne non solo il deposito (rischio di nullità), ma anche l'uso stesso (rischi di contestazione da parte di terzi). La disciplina normativa attualmente vigente impone che la registrazione di un marchio non crei confusione o possibilità di associazioni con un marchio esistente. Molto spesso questo aspetto non viene considerato e vengono di conseguenza registrati marchi passibili di una pronuncia di nullità. L'azienda può quindi effettuare una prima verifica on line, utilizzando le banche dati marchi disponibili su Internet. Ufficio Italiano brevetti e marchi .

➤ "<http://www.uibm.gov.it/uibmdev>"

➤ <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.it.do>

➤ <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct>

2) capacità distintiva: è l'attitudine del segno a distinguere il prodotto/servizio da quello di altri. Per questo motivo il marchio non può' consistere in una parola, figura o segno di uso generico o in una denominazione o indicazione descrittiva del prodotto. Questo principio esclude pertanto la registrabilità sia di segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio sia da segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

3) Liceità e Veridicità: il marchio non deve essere contrario alla legge,

all'ordine pubblico e al buon costume. Inoltre non possono essere oggetto di valida registrazione i segni distintivi idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi rivendicati.

Importante per l'azienda che si accinge a depositare un nuovo marchio comprendere le operazioni da compiere per la tutela dello stesso marchio a livello internazionale e quindi capire la differenza tra Protocollo e Accordo di Madrid in relazione :

1) al marchio di base:

➤ per l'Accordo di Madrid: la registrazione in sede internazionale di un marchio può essere concessa a condizione che il marchio sia già stato registrato nel Paese di origine del titolare. E' considerato Paese di origine, il Paese dell'Unione dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale o, in subordine, il Paese dell'Unione dove abbia il suo domicilio o, in ulteriore subordine, il Paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un Paese dell'Unione. L'Individuazione del Paese di origine viene quindi effettuata in base ad un criterio ordinato gerarchicamente.

Per ottenere un marchio internazionale non è sufficiente essere titolari di una mera domanda di marchio nel paese di origine, ma occorre anche che tale marchio sia stato concesso (registrazione).

Questa condizione è considerata svantaggiosa da parte di quei paesi (per esempio, Inghilterra e U.S.A.) nei quali esiste una fase di esame piuttosto complessa e lunga della domanda di registrazione di un marchio.

Infatti, lo svolgimento della fase di esame con riferimento al deposito di base potrebbe comportare, in sede di estensione, la perdita di una

eventuale rivendicazione di priorità, non essendo possibile svolgere detto esame e concedere la registrazione del marchio nel breve periodo della priorità (6 mesi dalla data di deposito del marchio).

- per il Protocollo di Madrid: con riferimento all'individuazione del Paese di origine, il Protocollo ha abolito la gerarchia esistente tra i tre criteri di individuazione previsti dall'Accordo. Detti criteri sono diventati alternativi uno all'altro ed è il titolare del marchio a poter scegliere fra di essi, determinando così il Paese di origine.

Ai fini della registrazione internazionale di un marchio il Protocollo richiede che lo stesso sia depositato e/o registrato nel Paese di origine. E' venuta perciò meno la necessità di essere titolari di una registrazione di base, essendo sufficiente il mero deposito della domanda di marchio.

2) alla durata della fase d'esame:

- per l'accordo di Madrid: i Paesi nei quali è prevista una fase di esame successiva al deposito del marchio e precedente alla sua registrazione, possono rifiutare la registrazione del marchio entro 12 mesi dalla data di registrazione internazionale. Il termine di 12 mesi è sempre stato considerato da Paesi quali Giappone, U.S.A. o Inghilterra troppo breve per poter svolgere la fase di esame della domanda di registrazione del marchio.
- per il Protocollo di Madrid: al momento della ratifica è possibile estendere da 12 a 18 mesi il termine per emettere i rifiuti della registrazione. Inoltre, il termine di 18 mesi può essere prorogato di ulteriori 7 mesi in caso di opposizione.

3) Tasse per la registrazione internazionale:

- per l' Accordo di Madrid: per ottenere la registrazione internazionale

di un marchio si deve pagare una tassa di base fissa ed una tassa complementare, sempre fissa, per ciascun Stato designato e per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere.

Le tasse previste dall'Accordo sono decisamente inferiori a quelle dei depositi nazionali e sono uguali per tutti gli Stati (indipendentemente dal fatto che la procedura per la registrazione di un marchio è più costosa se è previsto l'esame della domanda). Alcuni Paesi hanno quindi considerato economicamente più vantaggiosi i depositi nazionali e non hanno per questo aderito all'Accordo.

- per il Protocollo di Madrid : Gli Stati aderenti possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali.

L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato, ma non può essere superiore a quanto l'Ufficio marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata in via nazionale direttamente presso quell'Ufficio.

Di seguito la lista dei paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid ove in neretto vengono riportati i Paesi Membri solo del Protocollo di Madrid.

STATO	DATA DI ADESIONE		NOTE
	Accordo di Madrid	Protocollo di Madrid	
Albania	Ottobre 4, 1995	Luglio 30, 2003	
Algeria	Luglio 5, 1972	–	
Antigua and Barbuda	–	Marzo 17, 2000	
Armenia	Dicembre 25, 1991	Ottobre 19, 2000	6, 10

Australia	–	Luglio 11, 2001	5, 6
Austria	Gennaio 1, 1909	Aprile 13, 1999	
Azerbaijan	Dicembre 25, 1995	–	
Belarus (Bielorussia)	Dicembre 25, 1991	Gennaio 18, 2002	6, 10
Belgium (Belgio)	Luglio 15, 1892[ii]	Aprile 1, 1998	3, 6
Bhutan	Agosto 4, 2000	Agosto 4, 2000	
Bosnia and Herzegovina	Marzo 1, 1992	–	
Bulgaria	Agosto 1, 1985	Ottobre 2, 2001	6, 10
China (Cina)	Ottobre 4, 1989[iii]	Dicembre 1, 1995	4, 5, 6
Corea, Democratic people republic of (Rep. Dem. Corea)	Giugno 10, 1980	Ottobre 3, 1996	
Corea, republic of (Rep. di Corea)	–	Aprile 10, 2003	5, 7
Croatia (Croazia)	Ottobre 8, 1991	Gennaio 23, 2004	
Cuba	Dicembre 6, 1989	Dicembre 26, 1995	
Cyprus (Cipro)	Novembre 4, 2003	Novembre 4, 2003	
Czech Republic (Rep.Ceca)	Gennaio 1, 1993	Settembre 25, 1996	
Denmark (Danimarca)	–	Febbraio 13, 1996	5, 6, 7
Egypt (Egitto)	Luglio 1, 1952	–	
European Community (comunità Europea)	-	Ottobre 1, 2004	
Estonia	–	Novembre 18,	

		1998	
Finland (Finlandia)	–	Aprile 1, 1996	5, 6
France (Francia)	Luglio 15, 1892[viii]	Novembre 7, 1997	9
Georgia	–	Agosto 20, 1998	6, 10
Germany (Germania)	Dicembre 1, 1922	Marzo 20, 1996	
Greece (Grecia)	–	Agosto 10, 2000	6, 10
Hungary (Ungheria)	Gennaio 1, 1909	Ottobre 3, 1997	
Iceland (Islanda)	–	Aprile 15, 1997	6, 10
Iran (Islamic Republic of)	Dicembre 25, 2003	Dicembre 25, 2003	
Ireland (Irlanda)	–	Ottobre 19, 2001	5, 6
Italy	Ottobre 15, 1894	Aprile 17, 2000	5, 7
Japan (Giappone)	–	Marzo 14, 2000	6, 10
Kazakhstan	Dicembre 25, 1991	–	
Kenya	Giugno 26, 1998	Giugno 26, 1998	
Kyrgyzstan	Dicembre 25, 1991	Giugno 17, 2004	6
Latvia (Lettonia)	Gennaio 1, 1995	Gennaio 5, 2000	
Lesotho	Febbraio 12, 1999	Febbraio 12, 1999	
Liberia	Dicembre 25, 1995	–	
Liechtenstein	Luglio 14, 1933	Marzo 17, 1998	
Lithuania (Lituania)	–	Novembre 15, 1997	5
Luxembourg (Lussemburgo)	Settembre 1, 1924	Aprile 1, 1998	3, 6
Monaco	Aprile 29, 1956	Settembre 27,	

		1996	
Mongolia	Aprile 21, 1985	Giugno 16, 2001	
Montenegro	Giugno 3, 2006	Giugno 3, 2006	
Morocco (Marocco)	Luglio 30, 1917	Ottobre 8, 1999	
Mozambique (Mozambico)	Ottobre 7, 1998	Ottobre 7, 1998	
Namibia	Giugno 30, 2004	Giugno 30, 2004	8
Netherlands (Olanda)	Marzo 1, 1893,[x]	Aprile 1, 1998	3, 6, 11
Norway (Norvegia)	–	Marzo 29, 1996	5, 6
Poland (Polonia)	Marzo 18, 1991	Marzo 4, 1997	10
Portugal (Portogallo)	Ottobre 31, 1893	Marzo 20, 1997	
Republic of Macedonia (Rep. di Macedonia)	Settembre 8, 1991	Agosto 30, 2002	
Republic of Moldova	Dicembre 25, 1991	Dicembre 1, 1997	6
Romania	Ottobre 6, 1920	Luglio 28, 1998	
Russian Federation (Fed. Russa)	Luglio 1, 1976[xi]	Giugno 10, 1997	
San Marino	Settembre 25, 1960	–	
Serbia and Montenegro	Aprile 27, 1992	Febbraio 17, 1998	
Sierra Leone	Giugno 17, 1997	Dicembre 28, 1999	
Singapore	–	Ottobre 31, 2000	5, 8
Slovakia (Slovacchia)	Gennaio 1, 1993	Settembre 13, 1997	10
Slovenia	Giugno 25, 1991	Marzo 12, 1998	
Spain (Spagna)	Luglio 15, 1892	Dicembre 1, 1995	
Sudan	Maggio 16, 1984	–	

Swaziland	Dicembre 14, 1998	Dicembre 14, 1998	
Sweden (Svezia)	–	Dicembre 1, 1995	5, 6
Switzerland (Svizzera)	Luglio 15, 1892	Maggio 1, 1997	6, 10
Syrian Arab republic (Rep. Arabo Siriana)	Agosto 5, 2004	Agosto 5, 2004	
Tajikistan	Dicembre 25, 1991	–	
Turkey (Turchia)	–	Gennaio 1, 1999	8, 10
Turkmenistan	–	Settembre 28, 1999	6, 10
Ukraine (Ucraina)	Dicembre 25, 1991	Dicembre 29, 2000	5, 6
United Kingdom (Regno unito)	–	Dicembre 1, 1995	5, 6, 13
United States of America (USA)	–	Novembre 2, 2003	5, 6
Uzbekistan	Dicembre 25, 1991	–	
Viet Nam	Marzo 8, 1949	–	
Zambia	–	Novembre 15, 2001	
75	55	64	

[I] Tutti gli stati facenti parte dell'Accordo di Madrid dichiarano, ex art.3bis dell'Atto di Nizza o Stoccolma, che la protezione derivante dalla registrazione internazionale non si estenderà ad essi a meno che il proprietario del marchio non lo richieda espressamente.

[II] I territori di Belgio, lussemburgo e Regno d'Olanda devono essere

<p>richiesti come un singolo paese, per l'applicazione dell'Accordo di Madrid Agreement dal 1 Gennaio 1971, e per l'applicazione del Protocollo dal 1 Aprile 1998.</p>
<p>[III] Non applicabile alla Hong Kong Special Administrative Region o alla Macao Special Administrative Region.</p>
<p>[IV] A norma dell'art.5(2)(b) and (c) del Protocollo, questa Parte Contraente dichiara che il tempo limite per notificare un rifiuto di protezione sarà di 18 mesi, e, laddove un rifiuto di protezione risulti da un'opposizione alla concessione della protezione, tale rifiuto potrà essere notificato dopo la fine del periodo limite di 18 mesi.</p>
<p>[V] A norma dell'art.8(7)(a) del Protocollo, questa Parte contraente dichiara, in riferimento a ciascuna richiesta per l'estensione territoriale ad essa della protezione di una registrazione internazionale o di un suo rinnovo, che essa intende ricevere, invece di una quota degli introiti della tassa complementare e supplementare, una tassa individuale. Rispetto al Regno dell'Olanda, tale dichiarazione è fatta solo per il Regno in Europa, non per le Antille olandesi.</p>
<p>[VI] Non applicabile alle Isole Faroe e alla Groenlandia</p>
<p>[VII] A norma dell'art.14(5) del Protocollo, questa Parte contraente dichiara che la protezione risultante da una registrazione internazionale fatta a norma del Protocollo, prima dell'entrata in vigore del Protocollo rispetto ad essa, non può essere estesa a questa Parte.</p>
<p>[VIII] Inclusi tutti i territori e dipartimenti oltremare.</p>
<p>[IX] A norma dell'art.5(2)(b) del Protocollo, questa Parte contraente dichiara che il tempo limite per notificare un rifiuto di protezione è di 18 mesi</p>
<p>[X] Lo strumento di ratifica dell'Atto di Stoccolma e lo strumento di</p>

accettazione del Protocollo sono stati depositati per il Regno in Europa. L'Olanda ha esteso l'applicazione del Protocollo di Madrid alle Antille olandesi con effetto dal 28 Aprile 2003.
[XI] Data di accessione dall'Unione Sovietica, continuata dalla Federazione Russa dal 25 Dicembre 1991.
[XII] Ratifica per il Regno Unito e l'isola di Mann

Sulla base di tale lista e della valutazione delle tasse e spese di registrazione per singolo paese il titolare del marchio potrà quindi valutare quale è la lista di paesi esteri (che ad esempio nel caso del settore manifatturiero per fatturato e ordini) risultano maggiormente attrattivi per gli investimenti individuando quindi quelli in cui estendere la protezione del marchio.

La scelta dell'investimento sul marchio internazionale da parte dell'azienda che intende investire sul lancio del proprio marchio potrà essere svolta anche avuto riguardo a quei paesi nei quali si trovano i principali fabbricanti concorrenti e i principali mercati di sbocco dei prodotti. Nel primo caso per cercare di colpire alla fonte eventuali contraffazioni, prima che ne avvenga la diffusione a livello internazionale; nel secondo caso si tenterà di colpire la contraffazione a livello della catena distributiva.

È quindi strategico oltre che di grande importanza il deposito del marchio in Italia e nei paesi esteri di proprio interesse prima ancora di iniziare la commercializzazione del prodotto. Questo per due motivi. Innanzitutto, la tempestività del deposito è utile per godere al più presto dei diritti di esclusiva derivanti dal marchio e potere così dare inizio alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti, senza che i concorrenti possano interferire nel rapporto tra l'impresa e la propria clientela, mediato dal marchio. In secondo luogo, si evita il rischio di essere anticipati da terzi che,

più o meno in buona fede, depositino in uno o più paesi esteri un marchio identico o simile al proprio, mettendo così a rischio i diritti dell'interessato nel territorio in questione.

§§ 1.2. LE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE ED IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI MARCHIO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Il marchio, definito da qualche Autore anche "*opera di ingegneria giuridica*"¹⁷, esercita più di una funzione, ma possiede un'unica destinazione originaria, corrispondente alla sua funzione propria: l'attitudine distintiva. Nel corso degli anni, tuttavia, l'ordinamento giuridico, preso atto delle nuove istanze scaturenti da una realtà economica mutata e più complessa, è giunto a proteggere e riconoscere anche altre funzioni del marchio, come quella di garanzia di qualità o quella attrattiva e suggestiva.

§ 1.2.1. LE FUNZIONI DEL MARCHIO D'INDICAZIONE D'ORIGINE, DISTINTIVA, DI GARANZIA QUALITATIVA E SUGGESTIVA.

Tradizionalmente, le funzioni attribuite al marchio sono **la funzione distintiva, nella forma di identificazione dell'origine o della provenienza del prodotto**, la funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di identità nel tempo, di costanza qualitativa e strutturale o merceologica dei prodotti contraddistinti con il medesimo marchio, e la funzione suggestiva o pubblicitaria, espressione del potere attrattivo del segno e della sua attitudine a divenire collettore di clientela.

Nel processo evolutivo che la nozione di funzione del marchio ha vissuto e nell'ambito dell'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ne è

17 F. CIONTI, La funzione propria del marchio, in: Studi di diritto privato italiano e straniero fondati da Mario Rotondi e diretti da Giulio Levi. Vol. XLII. Milano: Giuffrè, 2004, pag. 7

seguito, a ciascuna di queste funzioni “tipiche”, a seconda del periodo storico di riferimento, è stata data una interpretazione ed una collocazione diversa nel sistema dei marchi.

Il dibattito sulla funzione del marchio è comunque in realtà sempre vivo.

Si è passati dalla opinione consolidata prima della riforma del '92, secondo la quale l'unica funzione giuridicamente protetta del marchio era la funzione distintiva, nella forma della funzione di indicazione d'origine del prodotto, all'attribuzione alla funzione suggestiva di autonoma dignità e tutela con l'attuazione della Direttiva 89/104/CEE e l'emanazione del D.lgs. 480/1992, fino, in epoca più recente, al riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio, come quella di comunicazione e di investimento.

Prima della riforma del '92, la dottrina, muovendo dall'art. 1 della legge marchi¹⁸, si interrogò a lungo se la funzione distintiva dovesse ritenersi l'unica funzione del marchio, e dunque la funzione giuridicamente protetta del marchio, o se, accanto ad essa, esistessero altre funzioni autonomamente riconosciute e protette dalla legge.

La maggior parte degli autori riteneva che l'unica funzione protetta del marchio fosse la funzione distintiva. Questo orientamento prendeva le mosse, oltre che dal predetto art. 1 l.m., in particolare dalla previsione del vincolo tra marchio e azienda di cui all'art. 15 della legge marchi (c.d. cessione vincolata)¹⁹.

Vanzetti, la cui teoria è stata a lungo ampiamente condivisa in dottrina, aveva affermato che la funzione giuridicamente protetta del marchio

18 Il riferimento è al testo dell'art. 1 della legge marchi (r.d. 21 giugno 1942, n. 929) che recitava: “I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità.”

19 L'art. 15 della legge marchi recitava: “Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.”

risiedeva esclusivamente nella funzione distintiva, da intendersi come indicazione della provenienza da una fonte produttiva²⁰.

L'Autore, in un importante studio sulla funzione del marchio, partendo dall'assunto che in concreto il marchio svolge due funzioni, l'una distintiva, che consente all'imprenditore di distinguere i suoi prodotti da quelli del concorrente ed al consumatore di identificare i prodotti che soddisfano i suoi bisogni, e l'altra di suggestione, intesa come la capacità intrinseca del marchio di attrarre la clientela verso il prodotto contrassegnato, sia per le sue caratteristiche sia per l'intensa pubblicità, prescindendo dalla qualità e dal prezzo dello stesso, era giunto alla conclusione che la funzione distintiva era l'unica tutelata dalla legge e che non sussistevano ragioni tali da giustificare una interpretazione evolutiva della nozione di funzione che consentisse di estenderla anche ad altre funzioni, tra cui quella di suggestione²¹.

Individuata la funzione del marchio, rilevato che il marchio identificava il prodotto collegandosi alla sua fonte produttiva e che la legge imponeva un legame inscindibile tra il marchio e la fonte d'origine dei prodotti contrassegnati²², l'Autore era poi giunto alla conclusione che la stessa dovesse essere intesa nella forma dell'indicazione di provenienza della fonte d'origine, negando che oggetto della funzione distintiva potesse essere invece il prodotto in sé e per sé. Secondo Vanzetti, dunque, l'espressione *“funzione di indicazione di provenienza”* significava che *“il marchio identifica il*

20 VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. Dir. Comm., 1961, I, pagg. 17-88

21 VANZETTI, Cessione del marchio, in Riv. Dir. Comm., 1959, I, pagg. 397 ss

22 In particolare, l'art. 15 della legge marchi vincolava il trasferimento del marchio al trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa. La teoria sulla funzione distintiva come funzione giuridicamente protetta trovava il suo fondamento proprio in questa norma. Per tale importante ragione, l'eventualità che questa norma potesse venire meno aveva preoccupato non poco l'Autore, che in proposito aveva osservato: “La norma, pertanto, che garantisce l'inscindibilità del collegamento fra il marchio e l'azienda o un suo ramo, nell'ipotesi della cessione, è elemento indispensabile perché si possa attribuire al marchio stesso una funzione distintiva, al punto che se una tale norma venisse a mancare tutta la materia andrebbe riesaminata, poiché il marchio sarebbe divenuto qualcos'altro, certo non più segno distintivo.” VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, cit., pag. 69.

prodotto cui è apposto come proveniente da una fonte di produzione che resta sempre costante”, e che poteva anche restare ignota al consumatore.

Si precisava che accettare la tesi che vedeva nel prodotto in sé l’oggetto della funzione distintiva equivaleva ad intendere la stessa come funzione di garanzia di qualità, *“poiché identificare un prodotto nelle qualità merceologiche e tecniche che il prodotto ha in sé, non significa altro che garantirne la costanza nella qualità”*, ed ammetterne la cessione svincolata dal nucleo produttivo. Al contrario, se il marchio era inteso come indicatore dell’origine del prodotto, la cessione svincolata doveva respingersi²³.

Partendo dal secondo comma dell’art. 1 della legge marchi qualche autore, si è spinto a valorizzare maggiormente la funzione pubblicitaria del marchio, considerando il carattere di suggestione che lo stesso può suscitare²⁴, senza tuttavia riconoscere a questa funzione autonoma dignità²⁵.

Dottrina e giurisprudenza risultavano piuttosto concordi nel ritenere la funzione di garanzia qualitativa del marchio un aspetto della funzione distintiva e non una funzione autonoma.

Vanzetti affermando come il titolare del marchio fosse dunque, libero di mutare il livello qualitativo del prodotto²⁶, negava che da un punto di vista giuridico potesse parlarsi di funzione di garanzia del marchio, la legge infatti non imponeva un obbligo per il titolare del marchio di uniformare la produzione a costanti caratteristiche qualitative..

La riforma attuata con il D.lgs. 480/92. ha introdotto il riconoscimento della

23 In dottrina, per una interpretazione della funzione distintiva del marchio come identificazione del “prodotto in sé e per sé” vedi FRANCESCHELLI, Sui marchi d’impresa, Giuffrè, Milano, 1969, pagg. 97 ss., che definisce la teoria sulla fonte produttiva o d’origine “contro i tempi, contro la legge, contro la vita degli affari”.

L’esistenza di una funzione pubblicitaria equivale a confondere il modo con cui si può usare un marchio con il fine per cui lo si usa.

24 ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè, Milano, 1960, pagg. 438-440; FRANCESCHELLI, Sui marchi di impresa, cit., pagg. 35 ss.

25 GUGLIELMETTI, La tutela dei marchi di alta rinomanza, in Riv. Dir. Ind., 1980, I, pagg. 295 ss., in cui l’Autore nega che “la c.d. «réputation symbolisée» del marchio celebre costituisca un valore in sé, autonomo rispetto al prodotto” e ribadisce che la funzione principale del marchio è quella distintiva nella quale si esaurisce anche quella della marchio celebre.

26 VANZETTI, Funzione e natura giuridica del marchio, cit., pagg. 32-33. Nello stesso senso, ID Cessione del marchio, cit., pagg. 415 ss.

tutela allargata dei marchi che godono di rinomanza.

L'attuazione della Direttiva 89/104/CEE ha segnato anche il passaggio dal regime di cessione vincolata ad un regime di cessione libera del marchio, ed ha previsto di una serie di norme volte alla tutela contro l'uso ingannevole del marchio e che sancivano la nullità del marchio ingannevole (c.d. *statuto di non decettività*).

Da quel momento fu ovvio come la cessione libera del marchio non garantisse la continuità della provenienza del prodotto da una determinata impresa, con il rischio così di inganno per il pubblico, non al corrente della cessione, sull'origine dei prodotti.

In proposito, la dottrina propose una lettura degli artt. 41.1 lett. b) della nuova legge marchi e 12.2 lett. b) della Direttiva, da cui discese il divieto dell'uso ingannevole del marchio, nel senso della previsione di un onere di informazione del pubblico relativamente alla avvenuta cessione, affermando che sarebbe stato un'insostenibile contraddizione il ritenere da un lato che la tutela del marchio fosse condizionata ad una confondibilità sull'origine, e dall'altro che esso non avesse la funzione di garantire appunto al pubblico un'origine costante dei prodotti da una determinata impresa²⁷. Tuttavia, se da un lato si continuò a riconoscere al marchio, anche nel vigore della nuova legge marchi, la funzione distintiva nella forma della funzione d'origine, dall'altro, si prese consapevolezza del fatto che il marchio, a seguito delle modifiche intervenute con la novella del '92, non poteva più essere considerato soltanto come un segno distintivo tutelato contro la confondibilità sull'origine dei prodotti: il c.d. principio di relatività o specialità della tutela del marchio, in virtù del quale il marchio viene registrato per determinati prodotti o servizi e dunque la tutela di esso è

27 VANZETTI, La funzione del marchio in un regime di libera cessione, cit., pagg. 81 ss.

limitata all'ipotesi di adozione di un marchio uguale o simile da parte di terzi per quegli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi affini (la confusione del pubblico sulla provenienza sarà tanto più probabile quanto più vicini tra loro saranno i prodotti e i servizi contrassegnati, mentre sarà addirittura impossibile quando questi siano tra loro molto lontani).

La nuova legge marchi aveva, infatti, introdotto nell'ordinamento alcune norme che estendevano la tutela dei marchi oltre il rischio di confusione ed il principio di specialità, tra cui l'art. 1.1 lett. c) l.m. (art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE), che prevedeva la tutela c.d. *extramerceologica* dei marchi che godono di rinomanza²⁸.

La funzione d'origine non è dunque l'unica funzione che oggi viene attribuita al marchio, che, come si è visto, ha subito un processo evolutivo, quanto alla sua natura ed alla sua funzione, piuttosto articolato.

La Corte di Giustizia ed il Tribunale di primo Grado su tale processo ha da sempre svolto un ruolo decisivo nell'inquadrare la funzione del marchio.

Secondo la Corte di Giustizia, la "funzione essenziale" del marchio consisteva nel "*garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza*"²⁹.

L'orientamento della Corte di Giustizia relativamente alla funzione del marchio ed agli usi del segno idonei a determinare la contraffazione è però progressivamente mutato.

La Corte di Giustizia per la prima volta con la sentenza resa nel caso

²⁸ La legge marchi fu modificata anche nel '96 con il D.lgs. 198/1996 di adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale agli Accordi TRIPS. Tra le varie modifiche apportate vi fu quella dell'art.1 della l.m. nel quale fu aggiunta l'ipotesi di tutela del marchio contro forme di agganciamento parassitario. Il testo così recitava: "*Il titolare del marchio ha diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi 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.*".

²⁹ Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1976, C-119/75 (caso Terrapin/Terranova); Corte di Giustizia CE, 23 maggio 1978, C-102/77 (caso Hoffman/La Roche).

Hölterhoff³⁰, poi nella sentenza Arsenal³¹ ha affermato che il diritto di esclusiva di cui all'art. 5.1 lett. a) della Direttiva (invocato nella fattispecie perché si trattava di uso di segni identici per prodotti identici), *“deve essere pertanto riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto”*³².

I marchi descrittivi (detti anche ‘deboli’) sono quei marchi privi di capacità distintiva, ritenuti non validi ex art. 13 CPI. Sono quei marchi composti unicamente da termini generici e di uso comune, che contraddistinguono proprio quel prodotto o servizio.

Spesso la decisione di adottare un marchio descrittivo corrisponde ad una precisa scelta aziendale, e non è soltanto attribuibile ad un inaridimento della creatività o da carente cultura d’impresa.

Un marchio descrittivo, infatti, riconduce immediatamente, nella percezione del consumatore, al prodotto o servizio che è destinato a contraddistinguere.

Un marchio descrittivo comporterà certamente – per l’azienda – minori investimenti economici in termini di comunicazione, rispetto ad uno dotato di maggiori elementi di fantasia, perché il messaggio è immediato e non deve essere ‘mediato’ tramite la pubblicità.

Allo stesso tempo, il titolare del marchio descrittivo non potrà però

30 Corte di Giustizia CE, 14 maggio 2002, C-2/00. La fattispecie riguardava un caso in cui il titolare di due marchi registrati (“Spirit Sun” e “Context Cut”), per contraddistinguere diamanti e pietre preziose da lavorare, aveva lamentato che tale sig. Hölterhoff, che trattava pietre preziose di vari tipi, utilizzava i predetti marchi nell’ambito di trattative commerciali con gioiellieri professionisti esclusivamente per descrivere il tipo di taglio delle pietre preziose che egli offriva in vendita.

31 Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, C-206/01, relativa alla controversia sorta tra la società calcistica Arsenal Football Club e il sig. Reed in merito alla vendita ed alla offerta in vendita da parte di quest’ultimo, in vari chioschi situati all’esterno della cinta dello stadio dell’Arsenal FC, di sciarpe destinate ai tifosi sulle quali vi era la riproduzione non autorizzata dei marchi della squadra di calcio

32 Sulla base di questi principi la Corte ha ritenuto che l’uso del marchio sulle sciarpe destinate ai tifosi rendesse “credibile l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti interessati e il titolare del marchio” e che pertanto potesse pregiudicare la garanzia di provenienza del prodotto, a nulla rilevando il fatto che il marchio apposto sulle sciarpe venisse percepito anche “come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio”

pretendere lo stesso livello di tutela che spetta ad un marchio distintivo (definito 'forte'), contenente elementi di originalità e di fantasia derivante da uno sforzo creativo che merita di essere considerato e difeso.

Però, può succedere che un marchio descrittivo acquisti distintività grazie all'uso, prolungato nel tempo e di considerevole portata, anche in termini di comunicazione.

Stiamo parlando del fenomeno del "*secondary meaning*", che attribuisce quella forza caratterizzante a quei marchi che ne nascono sprovvisti.

Uno degli ultimi esempi dell'affermarsi di questo fenomeno è la sentenza della Corte di Cassazione no. 1861 del 2.2.2015, che ha visto prevalere la Natuzzi SpA, titolare del marchio Divani&Divani sulla ditta Divini & Divani, titolare dell'omonimo marchio, dopo un alternarsi di decisioni in alcuni casi contrastanti, che risalgono all'avvio della causa nel 2003.

La Cassazione ha riconosciuto che la capacità distintiva acquisita dal marchio Divani&Divani in diciotto anni di intenso uso commerciale e pubblicitario non poteva essere ignorata e che la Corte d'Appello non aveva tenuto conto della giurisprudenza che riconosce ai marchi originariamente deboli la possibilità di acquisire capacità distintiva ("*secondary meaning*") per effetto di un'elevata diffusione commerciale e pubblicitaria.

Attraverso il criterio dell'interferenza del segno del terzo con le altre funzioni tutelate dal marchio, la Corte di Giustizia ha quindi riconosciuto espressamente altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità³³ ed ha ritenuto che ai fini della contraffazione non rileva se il

³³ Queste ulteriori funzioni non sono altro che la funzione suggestiva del marchio che la Corte di Giustizia ha però frammentato in una pluralità. La funzione di comunicazione qualifica il marchio come "messaggero", come strumento che l'impresa utilizza per avere contatti con i consumatori. La funzione pubblicitaria consiste nel ruolo di promozione delle vendite o di strategia commerciale connesso al suo uso per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore. Con funzione di investimento si intende quella finalizzata ad acquisire o mantenere una reputazione del marchio cosicché questo possa attirare i consumatori e fidelizzarli.

segno sia usato come marchio, in funzione distintiva, ma solo che l'uso interferisca con le funzioni protette e, conseguentemente, che anche usi non distintivi, percepiti come tali dal pubblico, possono costituire contraffazione.

Questo fenomeno è stato imputato al processo di “smaterializzazione dell'economia” che aveva colpito anche il settore dei marchi e che richiedeva che il marchio fosse protetto come bene immateriale autonomo più che come segno distintivo, in funzione del suo *“intrinseco potere di vendita”*³⁴. Ed è quest'ultima la qualificazione dogmatica che è stata esplicitamente scelta dal legislatore nel Codice della Proprietà Industriale, che qualifica il marchio come oggetto di proprietà (industriale).

Ne deriva un istituto ambiguo, all'interno del quale coesistono due anime diverse: quella di valore distintivo ed quella di valore attrattivo.

A seguito di questo processo di “smaterializzazione” del marchio, che trova la sua massima espressione nei marchi celebri, si può affermare che il marchio oggi da segno distintivo è divenuto strumento di comunicazione dell'impresa di cui racchiude il *“selling power”*.

§ 1.2.2 LA TUTELA DELL'INVESTIMENTO PUBBLICITARIO

La novità più appariscente è rappresentata dalla tutela rafforzata riconosciuta ai marchi definiti celebri, dalla giurisprudenza, oppure *“che godono di rinomanza”*³⁵, dal legislatore italiano o, in alternativa, *“di*

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

35 Art. 20 comma 1, lett. c), c.p.i.: “1) I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: (...) 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”.

notorietà”³⁶, dal legislatore comunitario.

La tutela di questi segni risulta essere svincolata dal principio di specialità e prescinde dal rischio di confusione del pubblico circa l’origine dei beni.

Il marketing, che è divenuto sempre più determinante per il successo di un prodotto, tanto da arrivare a parlare, con riferimento alla qualità ed alla quantità dell’investimento pubblicitario, di “*selling power*”³⁷ del marchio, che appunto necessita di una tutela più ampia e rivolta anche classi merceologiche nelle quali il titolare del marchio non sia direttamente operante.

Per questi motivi il legislatore ha scelto di considerare autonomamente la funzione pubblicitaria senza più riservare una tutela più estesa unicamente ai segni che godono di rinomanza, ma estendendola a tutti i marchi.

A tal proposito, il legislatore dell’Unione Europea, con la Direttiva 2008/95/CEE, ha espressamente riconosciuto e tutelato la funzione di investimento e la funzione pubblicitaria.

La funzione di investimento riconosce al marchio la possibilità di essere usato dal suo titolare per acquisire e conservare una determinata reputazione capace di attrarre e fidelizzare i consumatori, come è affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Interflora*³⁸.

Invece, la funzione pubblicitaria riguarda la capacità del marchio di informare il consumatore e di persuaderlo all’acquisto di un determinato

36 Art. 9, par.1, lett. c), del Regolamento 207/2009/CE: “1) Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: (...) c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi”.

37 M. RICOLFI, I segni distintivi: diritto interno e comunitario, cit., pag. 27

38 Corte di Giustizia, *Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks, Spencer plc & Flowers Direct On-line Ltd*, causa C-323/09, 22 settembre 2011, punto 60: “Oltre alla sua funzione di indicazione di origine e, eventualmente, alla sua funzione pubblicitaria, un marchio può anche essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli”.

prodotto o servizio, come si evince dalla sentenza *Google France*³⁹ della stessa Corte. Sebbene queste due funzioni possano, talvolta, risultare coincidenti, è opportuno mantenerle distinte poiché, come è sottolineato nella sentenza *Interflora*⁴⁰: la funzione pubblicitaria si esplica solamente tramite la comunicazione al pubblico, quella di investimento si può esplicitare, non solo tramite la pubblicità, ma anche attraverso altre strategie commerciali.

§ 1.2.3. IL DIRITTO DI ESCLUSIVA ED IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO

Il diritto di marchio è la facoltà di fare un uso esclusivo di esso ponendo l'accento sulla accezione negativa di impedirne ai terzi, nello svolgimento dell'attività economica, ogni utilizzazione non autorizzata.

L'esclusività dell'utilizzo del marchio è riconosciuta sia da fonti interne, attraverso:

- 1) l'art. 2569 c.c. che dispone: *"1) 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.2) In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571"*;
- 2) l'art. 20 c.p.i. che al primo comma dispone: *"I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare*

³⁹ Corte di Giustizia, *Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08, 23 marzo 2010, punto 91: *"Atteso che il commercio è caratterizzato da un'offerta varia di prodotti e di servizi, il titolare di un marchio non solo può prefiggersi di indicare, mediante tale marchio, l'origine dei propri prodotti o dei propri servizi, ma può anche voler impiegare il suo marchio per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore"*.

⁴⁰ Corte di Giustizia, *Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks, Spencer plc & Flowers Direct On-line Ltd*, cit., punto 61: *"Pur se tale funzione, cosiddetta 'di investimento', del marchio può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità, nondimeno essa si distingue da quest'ultima. Infatti, l'uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali"*.

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";

che da fonti comunitarie tramite:

- 3) *l'art. 10 Dir. 2015/2436/UE che stabilisce, ai primi due paragrafi, che: "1) La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi. 2) Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che: a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa; c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio".;*

4) l'art. 9 Reg. 2424/2015/UE che dispone ai primi due paragrafi, che: "1) La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo. 2) 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"

nonché da fonti internazionali come :

5) l'Accordo TRIPs che all'art. 16 prevede che: "1) Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all'uso. 2) L'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di

un marchio, i Membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio. 3) L'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato".

La legge offre una tutela minore nel caso di mancata registrazione del marchio, al contrario un marchio registrato gode di una più ampia tutela, sia civile che penale, per la difesa di tutti quei diritti che derivano dall'uso esclusivo del marchio stesso, così da permettere di bloccare, anche con provvedimenti giudiziari di natura cautelare, qualsiasi comportamento sleale di un concorrente.

Un ulteriore contenuto del diritto di marchio è rappresentato dal divieto di soppressione in base al quale *"i soggetti che acquistano prodotti marcati per rivenderli possono apporre il proprio marchio ma non possono sopprimere i marchi già apposti"*⁴¹, previsto dagli artt. 2572 c.c.⁴² e 20, comma 3, c.p.i.⁴³.

Infine, l'art. 5 c.p.i.⁴⁴, ai primi due commi, introduce il principio dell'esaurimento, riferito ai singoli prodotti messi in commercio e non al marchio in sé, secondo cui l'esclusiva conferita al titolare non si estende oltre la prima commercializzazione legittima: dunque non è consentito al

41 G. SENA, Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario, cit., pag. 140.

42 L'art. 2572 c.c. prevede che: "Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore".

43 L'art. 20, comma 3, c.p.i. conferma che: "Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci".

44 L'art. 5, commi 1 e 2, c.p.i. prevede che: "1) Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. 2) Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio".

titolare del segno vietare l'ulteriore circolazione del prodotto marchiato dopo la sua messa in commercio, se non per motivi legittimi come l'alterazione dello stato del bene. In tutte le ipotesi in cui non si verifica l'esaurimento del diritto di marchio ogni utilizzazione del prodotto diversa da quella consentita dal titolare integra la fattispecie contraffattoria.

Collegato al diritto di esclusiva è il principio generale di unitarietà dei segni distintivi, sancito dall'art. 22 c.p.i., ovvero che il diritto di esclusiva sul marchio si estende anche al suo utilizzo in altri segni distintivi, quali ditta, insegna, *domain name* e denominazione o ragione sociale (principio espresso peraltro anche in ambito europeo)

§ 1.2.4. I PRINCIPI DI TERRITORIALITÀ E DI SPECIALITÀ

La giurisprudenza della Corte di Giustizia prima e il legislatore comunitario poi, hanno recepito e codificato (nell'art. 7 della Direttiva 89/104/CEE) il principio secondo cui l'esaurimento è da riferirsi a tutto il territorio europeo, come si evince dal primo comma dell'art. 5 c.p.i.

Il tentativo di superamento del principio di territorialità è avvenuto con l'attribuzione al titolare del marchio del diritto di esclusiva limitatamente al territorio dell'Unione Europea poiché *“la realizzazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, è apparsa come la sola soluzione che permettesse alle imprese di esercitare, senza ostacoli, la propria attività economica in tutto il mercato comune”*⁴⁵.

Il suddetto tentativo non ha scalfito il principio di territorialità, nell'accezione in cui esso implica la delimitazione ad un dato territorio della sfera di rilevanza di un diritto di privativa industriale, poiché la legislazione UE ha lo scopo di considerare non più i singoli Stati Membri, ma il territorio

⁴⁵G. SENA, Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario, cit., pag. 9

dell'Unione, con la conseguenza che le limitazioni imposte dal suddetto principio siano attuali nei confronti degli Stati extra-europei.

A questo proposito è opportuno richiamare il primo comma dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi che, a livello internazionale, sancisce il superamento della territorialità del marchio in riferimento ai marchi stranieri noti, anche se non registrati e non già utilizzati. In particolare l'art. 6-bis, paragrafo 1, CUP dispone che: *"I Paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d'ufficio se la legislazione del Paese lo consente, sia a richiesta dell'interessato, la registrazione ed a vietare che si usi, senza il permesso dei poteri competenti, la registrazione di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, la imitazione o la traduzione, atte a produrre confusioni, di un marchio che l'autorità competente del Paese in cui è avvenuta la registrazione stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione ed usato per prodotti identici od affini. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusioni con esso"*.

La tutela del marchio registrato è accordata nei confronti dei soli prodotti o servizi, identici o affini, a quelli per cui è stata concessa la registrazione del marchio violato: ciò comporta il divieto per i terzi di utilizzare segni confondibili nell'ambito di beni dello stesso *genus*, tanto che al momento della registrazione è necessario indicare in quali classi merceologiche essa è richiesta

Tale principio è cristallizzato in diverse disposizioni legislative, tra le quali le più significative, a livello nazionale, risultano essere l'art. 2569, comma 1, c.c. e l'art. 20, comma 1, c.p.i., che circoscrivono la tutela del marchio ai soli prodotti o servizi indicati in sede di registrazione.

Il concetto di affinità, di cui si approfondirà nel successivo capitolo, e la relativa tutela della confondibilità è stata interpretata dalla giurisprudenza⁴⁶ come soddisfazione di uno stesso bisogno della clientela.

Cionondiméno nel settore manifatturiero o della grande distribuzione è difficile che un'impresa operi in un solo settore contraddistinguendo con il proprio marchio solo una certa categoria di prodotti identici o affini,

In particolare nel settore manifatturiero, e della moda gli studi di comunicazione sul marchio (nella maggior parte dei casi svolti da società di marketing incaricate dalle stesse aziende produttrici) hanno esaltato il grande valore commerciale del marchio proprio perchè riconosciuto e memorizzato dal grande pubblico dei consumatori finali, indipendentemente dal fatto che lo stesso indicasse un determinato prodotto o servizio spingendo sempre più il legislatore ad occuparsi specificatamente della materia riguardante i marchi che godono di rinomanza.

Nel nostro ordinamento ad esempio l'art.12, comma 1, c.p.i. prevede l'inappropriabilità del segno per difetto di novità poiché l'uso del marchio successivo, pur non affine, trarrebbe un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, recandone pregiudizio (di fatto prescindendo sia dalla confondibilità in concreto che da identità e affinità in astratto tra prodotti e servizi).

Il complesso di norme che regola il diritto di marchio, tra cui alcune relative a fattispecie contraffattive (artt. 20, comma 1, e 22, comma 2, c.p.i.), si riferiscono al marchio che gode di rinomanza, ma si intendono applicabili anche a qualsiasi marchio sufficientemente noto la cui appropriazione da parte di un terzo consegua un indebito vantaggio per l'usurpatore o un pregiudizio per il

⁴⁶ 45 Cfr., fra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 1991, n. 2942, in Giur. ann. dir. ind., 2596, 4; Cass. Civ., Sez. I, 22 gennaio 1993, n. 782, ivi, 3017, 6; Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 1997, n. 4295, in Il diritto industriale, 1997, 639.

titolare del marchio anteriore, cosicché gli unici elementi costitutivi della fattispecie sono quel vantaggio o quel pregiudizio, pur se l'utilizzo è effettuato per prodotti non affini.

Si è di fatto attuato pertanto un superamento del principio di specialità attraverso la creazione di una fattispecie complessa che non presuppone più la sola mera registrazione in una determinata classe merceologica del marchio ai fini della costituzione del diritto, ma prevede invece l'utilizzo in concreto del segno sia da parte del titolare, al fine dell'acquisto della rinomanza, che del terzo usurpatore e la cui tutela è parametrata al vantaggio e al pregiudizio conseguenti dall'uso, come si delineerà nel successivo capitolo.

CAPITOLO II

§§ 2.1. LA TUTELA DEL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA NEL SETTORE MANIFATTURIERO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

***Sommario:** 2.1.1. La tutela dei marchi che godono di rinomanza prima e dopo l'introduzione del D.lgs. 480 del 1992 - 2.1.2. Requisiti e sfera di protezione per il titolare del marchio - 2.1.3. Marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini: il rischio di confusione e di associazione- 2.1.4. Pregiudizio ed indebito vantaggio: criteri di valutazione, il concetto di nesso e giusto motivo.*

2.2. La contraffazione di forme, lettere, colori del marchio nel settore manifatturiero con excursus degli orientamenti sulla tutela marchio "made in italy"- 2.2.1. . I marchi di forma - 2.2.2. I marchi costituiti da lettere - 2.2.3. I marchi costituiti da colore - 2.2.4. Il marchio "MADE IN ITALY"

§ 2.1.1. LA TUTELA DEI MARCHI CHE GODONO DI RINOMANZA PRIMA E DOPO L'INTRODUZIONE DEL D.LGS. 480 DEL 1992

Come accennato nel precedente capitolo, l'esigenza di individuare una nuova categoria di marchi celebri, super notori o di alta rinomanza per fare riferimento ad una categoria di marchi caratterizzata da una certa fama o reputazione presso il pubblico, si manifestò a seguito della crescente tendenza da parte dei titolari di marchi noti, molto spesso del settore manifatturiero, che reclamavano una tutela "allargata" sia per non precludersi la possibilità di realizzare quelle merci in futuro, sfruttando la fama del proprio marchio, sia per evitare il pericolo di indebolimento del potere attrattivo di quest'ultimo.

Questi marchi vennero appunto chiamati, in ragione dei loro titolari, marchi dei *c.d. creatori del gusto e della moda*. Erano tutti marchi che, oltre ad essere celebri, erano utilizzati per prodotti di ambiti merceologici assai diversi, ma, perché legati al settore della moda e del lusso, richiamavano valori di prestigio, eleganza e raffinatezza ed erano quindi relativi a prodotti diversi ma tutti accomunati al soddisfacimento di *“un bisogno estetico di eleganza, di raffinatezza e di prestigio,”* per i quali la firma del creatore assumeva importanza preponderante, la giurisprudenza arrivava a ritenere affini prodotti, sebbene diversi, sui quali il terzo aveva apposto un marchio identico a quello celebre per approfittare di quell'aura di lusso e di prestigio che circondava il marchio usurpato in base al principio della mera appartenenza allo stesso settore del gusto e della moda del marchio originario. In tali casi, anche nei casi in cui fosse esclusa la possibilità di confusione con il marchio originale, l'azione dell'usurpatore del marchio celebre finiva per danneggiare il titolare di quest'ultimo, nuocendo al valore dell'impresa ed all'immagine di essa.

Per questo motivo fu elaborata la categoria dei marchi dei *c.d. creatori del gusto e della moda*, con l'intento di accordare a tale tipologia di segni una tutela estesa anche a settori di prodotto lontani rispetto a quelli di impiego del marchio.

Si considerarono appartenenti alla categoria dei marchi dei *c.d. creatori del gusto e della moda* il marchio *“Cartier”*⁴⁷, celebre per gioielli, al quale fu offerta una protezione estesa anche ai prodotti di abbigliamento; ed il marchio *“Krizia”*⁴⁸ in cui nell'ambito di tutela di questo marchio celebre, utilizzato per confezioni per donna, biancheria per la casa, accessori per l'abbigliamento, profumi,

47 Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II (caso *Cartier*).

48 Trib. Milano, 14 aprile 1986, in *GADI*, 2033 (caso *Krizia*). Al marchio *“Krizia”* fu invece negata tutela in secondo grado: App. Milano, 6 novembre 1990, *ivi*, 2574 e con nota di CUONZO, Il caso *«Krizia»*: revirement della Corte di Appello di Milano sulla tutela dei marchi celebri dei creatori del gusto e della moda, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, II, pagg. 36 ss. La Corte, ritenendo la nozione di marchi dei creatori del gusto e della moda incerta ai fini della determinazione dell'ambito di tutela del marchio escluse, l'affinità tra mobili d'arredamento e maniglie per porte e finestre e, conseguentemente, escluse la contraffazione del celebre marchio.

pelletteria, piastrelle in ceramica, furono inclusi anche le tappezzerie ed i prodotti murali, in quanto tutti prodotti accomunati dalla destinazione al soddisfacimento di un medesimo bisogno estetico di raffinatezza, prestigio ed eleganza e, per tale motivo, ritenuti affini.

In ogni caso l'adozione della nomenclatura "*marchio che gode di rinomanza*" avvenuta a seguito dell'attuazione della Direttiva 89/104/CEE con l'emanazione del D.lgs. 480/1992, si rivelò tutt'altro che agevole.

Alcuni autori per marchio celebre consideravano quello particolarmente affermato, oggetto di una pubblicità intensa e riuscita, presente sul mercato da tempo ed utilizzato per prodotti apprezzati dal pubblico⁴⁹, secondo altri, il marchio celebre era quello che esprimeva un così elevato prestigio del suo titolare che ogni prodotto contrassegnato con lo stesso marchio posto sul mercato, anche il più diverso, veniva considerato di qualità eccellente da parte del pubblico⁵⁰; altri ancora abdicarono la nomenclatura di marchio celebre, in favore di quella di marchi *famosi*, per indicare quei segni che avevano acquisito una certa notorietà e fama, e di marchi c.d. *evocativi*, per quei segni che avevano acquistato un valore simbolico e dunque evocavano una particolare immagine (di classe, raffinatezza, eleganza, ecc.)⁵¹.

In giurisprudenza si segnalano pochi tentativi di individuare le caratteristiche dei marchi celebri tra cui quello della Corte di Cassazione nel 1983 che per definire il marchio celebre, a differenza di quello ordinario, affermò che esso "*veniva preso in considerazione dal pubblico per ricollegare al marchio un prodotto di qualità soddisfacente, che portava a preferire il produttore nella scelta dei suoi beni e ad acquistare altri prodotti posti sul mercato con lo stesso marchio, nel convincimento che*

49 DI CATALDO, I segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1993, pag. 116.

50 RAGAZZINI, La tutela del marchio celebre, Stamperia Nazionale, Roma, 1987.

51 LEONINI, Marchi famosi e marchi evocativi, Giuffrè, Milano, 1991, pagg. 130-131.

*anche i nuovi prodotti sarebbero stati di eccellente qualità*⁵² ovvero della Corte di Appello di Milano nel 1986 che definì i marchi celebri come quelli particolarmente affermati, oggetto di intensa pubblicità, presenti sul mercato da tempo ed utilizzati per prodotti apprezzati dal pubblico nonché quelli caratterizzati dalla conoscenza al di fuori dell'area degli acquirenti del prodotto contraddistinto dal marchio⁵³.

Nel complesso tale definizione tra dottrina e giurisprudenza era decisamente restrittiva, nonché scontava l'ulteriore necessità dell'attuazione in concreto della tutela c.d. "allargata" in un sistema nel quale vigeva il principio di specialità e non c'era alcuna differenza normativa tra marchi ordinari e marchi celebri.

Il c.d. principio di specialità o di relatività, come si è accennato nel paragrafo precedente, costituiva, e contemporaneamente determinava, il limite del giudizio di confondibilità che, coerentemente con il riconoscimento della funzione distintiva del marchio, si traduceva nella tutela contro il rischio di confusione sull'origine dei prodotti o servizi contraddistinti dal segno.

Prima della novella del '92, il principio di specialità della tutela del marchio registrato era sancito dall'art. 2569 c.c. e dall'art. 4 comma 2 l.m., laddove si affermava che chi ha registrato un marchio *"idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato"*. In base alle predette norme il diritto di esclusiva del titolare del marchio registrato si estendeva sotto il profilo merceologico soltanto fino ai prodotti o servizi indicati nella domanda.

La nozione di affinità divenne cruciale per determinare l'ampiezza ed i limiti della tutela del marchio celebre.

I criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di accertamento della affinità

52 Cass. 24 marzo 1983, n. 2060, in GADI, 1951 (caso Olio Sasso).

53 App. Milano, 5 settembre 1986, in GADI, 2066/2 (caso Porsche).

erano nel corso del tempo mutati verso forme di interpretazione più improntate alla tutela del titolare del marchio contro il pericolo di confusione e di inganno per il consumatore:

1) **un primo filone giurisprudenziale** aderiva all'orientamento che considerava affini i prodotti che il pubblico poteva ricollegare ai prodotti coperti dal marchio celebre in quanto ritenuti provenienti dalla stessa fonte produttiva e che teneva conto del contesto concreto in cui il marchio esplicava la sua funzione distintiva, facendo riferimento ai comportamenti di mercato, alla tendenza del settore ad espandere la produzione verso altri prodotti ed alla capacità espansiva dell'impresa produttrice e riconosceva la tutela fino al limite in cui non c'era più la possibilità che il consumatore fosse ingannato sulla reale provenienza del prodotto⁵⁴.

L'ampliamento della sfera di protezione del marchio celebre veniva escluso, però, nei casi di rilevante distanza merceologica tra i prodotti⁵⁵. Il Tribunale Milano nel 1980, caso Coca Cola, in cui escluse l'affinità tra bevande analcoliche ed abbigliamento e negata, quindi, la tutela al celebre marchio sulla base dell'assunto che non era stato provato un uso tale da rendere plausibile per i consumatori una estensione della originaria funzione distintiva del segno fino al punto da abbracciare generi di abbigliamento.

Sempre lo stesso filone giurisprudenziale sosteneva escludeva la tutela allargata ai marchi celebri nei casi in cui il marchio celebre era stato sempre utilizzato per un solo prodotto e quel prodotto era il solo fabbricato dall'impresa titolare del marchio e, quindi, non appariva ragionevolmente prevedibile un ampliamento fuori da quell'ambito di produzione, oppure era

⁵⁴ Trib. Milano, 6 novembre 1978, in Riv. Dir. Ind., 1983, II (caso Cartier); Trib. Roma, 26 febbraio 1982, in GADI, 1528 (caso Rochas), in cui furono ritenuti affini prodotti di abbigliamento ed articoli di profumeria e fu ritenuta sussistente la contraffazione del marchio celebre "Marcel Rochas"; Trib. Milano, 27 settembre 1982, in GADI, 1571 e in Riv. Dir. Ind., 1983, II, pagg. 312 ss. (caso Piaget), in cui furono ritenuti affini prodotti di orologeria, di gioielleria e di pelletteria; Trib. Genova, 23 maggio 1984, in Riv. Dir. Ind., 1986, II, pagg. 27 ss. (caso Cointreau), in cui furono ritenuti affini liquori ed abbigliamento.

⁵⁵ Trib. Milano, 24 aprile 1980, in Riv. Dir. Ind., 1985, II, pagg. 30 ss. (caso JPS), nel quale fu esclusa l'affinità tra tabacco e costumi da bagno;

stato utilizzato od aveva acquistato rinomanza per un solo genere di prodotti o in uno specifico settore. La Cassazione nel 1988 nel caso Champagne esclude l'affinità tra vino spumante e bagno schiuma e fu escluso che bottigliette di bagno schiuma riproducenti pedissequamente la forma ed i marchi di note società francesi produttrici di champagne costituissero contraffazione dei celebri marchi in quanto *“l'alone di celebrità e di qualità accompagnava tali marchi in riferimento ai vini ed a quelli soltanto”* e *“non appariva ragionevolmente prevedibile, proprio per la plurisecolare monoprodotzione, un ampliamento fuori da quell'ambito”*.

2) **un secondo filone giurisprudenziale**, applicava invece la *“c.d. teoria del trend”* dinamico del tempo esaltando il valore attrattivo acquisito dal marchio celebre nel tempo, secondo cui era la celebrità non era un fatto storico verificabile ad una certa data, bensì una tendenza del marchio all'acquisizione di un forte valore simbolico tale da giustificare una tutela allargata anche verso prodotti, non considerando, a differenza del primo filone, fattori come la capacità espansiva dell'impresa produttrice o le tendenze del settore⁵⁶.

Ogni volta che la distanza tra le classi merceologiche dei prodotti era tale da escludere la sussistenza dell'affinità, la giurisprudenza per assicurare tutela ai marchi celebri, al di là del principio di specialità invocava o l'art. 2598 c.c. in materia di atti di concorrenza sleale, e laddove non intercorreva un reale rapporto di concorrenza (tra il titolare del marchio celebre ed il terzo che utilizzava lo stesso marchio per prodotti diversi) o l'art. 2043 c.c. in relazione alla responsabilità per fatto illecito.

Tuttavia, il ricorso all'illecito aquiliano scontava il limite della prova del danno

⁵⁶ App. Milano, 24 febbraio 1984, in *GADI*, 1751/7 (caso *JPS*) (che riforma Trib. Milano, 24 aprile 1980, cit.), in cui La Corte d'Appello riformò integralmente la sentenza di primo grado sulla base dell'assunto che il trend della celebrità iniziato nel 1975 si era ulteriormente accentuato nel corso degli anni e che, dunque, non si poteva dubitare che i marchi fossero recepiti dai consumatori come quelli originariamente utilizzati solo per le sigarette anche se rinvenuti apposti su abbigliamento.

ingiusto solo se la qualità del nuovo prodotto fosse cattiva od inferiore a quella del prodotto originario tale da provocare sensazioni di sgradevolezza o da indurre il consumatore a trasferire sui prodotti del titolare il riflesso negativo suscitato dalla cattiva qualità dei beni sui quali il marchio era stato utilizzato dal terzo.

In conseguenza dell'attuazione della **Direttiva 89/104/CEE (oggi Direttiva 08/95/CE)**, effettuata con l'emanazione del **D.lgs. 480/1992**, fu introdotta nella legge marchi una normativa *ad hoc* per i marchi celebri, o meglio, per i marchi che godono di rinomanza, normativa che poi è stata trasposta e che oggi è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale.

La Direttiva comunitaria fu emanata parallelamente alla prosecuzione dei lavori preparatori per l'emanazione del Regolamento 40/94 (oggi Regolamento 207/2009) sul "*marchio comunitario*" per allineare il contenuto della Direttiva con quello del futuro Regolamento in modo da evitare contraddizioni tra i due sistemi e una non corrispondenza tra norme nazionali e norme comunitarie.

Anche la normativa nazionale fu attuata tenendo come punto di riferimento la disciplina del marchio comunitario, proprio al fine di evitare il più possibile discrepanze con la normativa comunitaria, ma anche di evitare che il marchio nazionale fosse disciplinato in modo tale da renderlo meno preferibile a quello comunitario⁵⁷.

Scopo della Direttiva era quello di rimuovere, attraverso il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti ed i motivi di alterazione delle condizioni di concorrenza nel mercato comune (primo considerando, oggi secondo considerando della Direttiva 08/95/CE).

Il cardine su cui muoveva l'intera Direttiva era costituito, coerentemente con

⁵⁷ Per questo motivo, ad esempio, fu introdotta nella legge marchi la regola della cessione libera del marchio, prevista nel progetto di Regolamento sul marchio comunitario, ed invece non compresa nella Direttiva.

l'orientamento consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, dal riconoscimento della tutela del marchio come tutela volta a garantire *“in particolare”* la funzione di indicazione d'origine del prodotto da una determinata impresa e dunque dal rischio di confusione tra i segni in conflitto e tra i prodotti ai quali questi erano apposti⁵⁸.

Con la previsione del *“rischio di associazione”*, la Direttiva estese la tutela anche alle ipotesi in cui, pur essendovi la possibilità di distinguere nettamente tra loro le rispettive fonti dei prodotti contrassegnati, in concreto la situazione era tale da indurre i consumatori a ritenere che vi fosse tra queste fonti un collegamento rappresentato da rapporti di gruppo o contrattuali.

Nella legge marchi queste disposizioni furono inserite nell'art. 17 lett. d) e e) circa il requisito di novità e, specularmente, quanto al diritto di esclusiva conferito dal marchio, nell'art. 1 lett. a) e b), ed oggi sono contenute negli artt. 12.1 lett. c) e d) e 20.1 lett. a) e b), rispettivamente, del c.p.i.

I punti più importanti dell'art. 4 della Direttiva erano il 3 e il 4 che riguardavano il riconoscimento di una tutela ampliata del *“marchio che gode di notorietà”* sia sul piano comunitario (che doveva essere obbligatoriamente inserito nelle leggi nazionali) sia su quello nazionale (ammesso facoltativamente). La formula adoperata prevedeva la esclusione dalla registrazione o la nullità dei marchi identici o simili ad un marchio d'impresa comunitario o nazionale anteriore, ancorché si trattasse di marchi registrati per prodotti o servizi *“non simili”* (ovvero non affini), a condizione che il marchio comunitario o nazionale anteriore godesse di notorietà rispettivamente nella Comunità o nello Stato membro di cui si trattava e se l'uso senza giusto motivo del marchio successivo traeva indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o nazionale anteriore o recava

⁵⁸ “considerando che la tutela che è accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa [...]” (decimo considerando, oggi undicesimo considerando della Direttiva 08/95/CE).

pregiudizio agli stessi.

L'eventuale tutela allargata dei marchi nazionali *“che godono di notorietà”* sotto il profilo del loro potere invalidante rispetto ai marchi successivi trovava una corrispondenza al successivo art. 5.2 nella norma parallela che consentiva al titolare del marchio di vietare ai terzi l'imitazione per prodotti non affini.

E questo parallelismo fra definizione del potere invalidante del marchio anteriore e limiti della tutela contro violazioni del diritto corrisponde a logica perché nell'uno e nell'altro caso si tratta di definire la portata dell'esclusiva, che può poi esprimersi sia nell'impedire la valida registrazione del marchio altrui successivo (cioè con l'azione di nullità per mancanza di novità), sia con l'impedirne la utilizzazione (con l'azione di contraffazione).

Il tipo di tutela accordato dalle norme consisteva dunque in un superamento del principio di specialità o di relatività che fino ad allora aveva caratterizzato la disciplina dei segni distintivi.

Questa normativa fu trasposta negli **artt. 1.1 lett. c) e 17.1 lett. g) della legge marchi e negli artt. 8.5 e 9.1 lett. c) del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario. Oggi analoghe disposizioni sono contenute nell'art. 12.1 lett. e) c.p.i. per quanto riguarda la registrazione e nell'art. 20.1 lett. c) c.p.i.** in relazione ai diritti che il marchio conferisce al titolare.

La principale ragione che indusse il legislatore ad adottare questa particolare espressione, anziché quella di *“marchio che gode di notorietà”* derivante dalla traduzione italiana del testo della Direttiva, fu quella di evitare confusione con i marchi preusati previsti dall'art. 17 della vecchia legge marchi (oggi art. 12 c.p.i.).

Allo stesso tempo l'espressione *“marchio celebre”* fu evitata dal legislatore italiano per scongiurare interpretazioni troppo rigorose della normativa ai fini

della tutela ultramerceologica.

Il marchio che gode di rinomanza usufruisce quindi di una tutela c.d. *ultramerceologica*, che prescinde dal rischio di confusione e si estende (anche) ai prodotti non affini.

Perché un marchio possa beneficiare di questa tutela allargata è necessaria la sussistenza di una serie di presupposti, alcuni dei quali sono previsti espressamente dalle norme, mentre altri sono stati elaborati dalla giurisprudenza, soprattutto comunitaria, in materia.

L'art. 20 comma 1 lett. c) prevede che il titolare possa vietare a terzi di utilizzare 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.

Pertanto i requisiti, per i quali l'onere della prova incombe sul titolare del marchio che invoca la tutela ultramerceologica, sono in primo luogo :

- 1) la rinomanza (la cui sussistenza deve essere valutata sia con riferimento al pubblico interessato sia a livello territoriale);
- 2) un indebito vantaggio per l'usurpatore o alternativamente un pregiudizio per il titolare del marchio. Il "*giusto motivo*" è invece l'esimente che può essere invocata dal presunto contraffattore per escludere la violazione. La giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra poi avere aggiunto un altro requisito a quelli desunti dalle norme sopra richiamate, ovvero il c.d. "*nesso*", sul cui ruolo nella configurazione della fattispecie illecita si discute tuttora.

Ciò premesso si procederà ad esaminare i predetti requisiti al fine di stabilire l'ampiezza ed i limiti della tutela del marchio rinomato alla luce della giurisprudenza che si è andata formandosi a livello nazionale ed europeo nel

settore manifatturiero.

§ 2.1.2. REQUISITI E SFERA DI PROTEZIONE PER IL TITOLARE DEL MARCHIO

Il primo requisito che il marchio deve possedere perché il suo titolare possa invocare la tutela extramerceologica è la “*rinomanza*”.

Perché si possa avere rinomanza occorre che il marchio sia stato utilizzato, altrimenti non potrebbe essere noto al consumatore.

Tuttavia né la Direttiva 08/95/CE né le norme nazionali contengono una definizione rispettivamente di “marchio che gode di notorietà” e di “marchio che gode di rinomanza”, che quindi è stata ricercata altrove.

Subito dopo la riforma del '92, in dottrina, si assistette quindi ad un forte dibattito relativamente a cosa rientrasse nella espressione “marchio che gode di rinomanza” scelta dal legislatore nazionale (ed ancora prima in quella di “marchio che gode di notorietà” adottata in sede comunitaria).

La dottrina favorevole all'interpretazione ampia della espressione “*marchio che gode di rinomanza*” sosteneva che gli elementi costitutivi della fattispecie, e dunque della tutela ultramerceologica, fossero in realtà l'indebito vantaggio ed il pregiudizio, e che, se ne sussisteva (almeno) uno, il marchio doveva ritenersi rinomato. Questa impostazione non solo consentiva di applicare la tutela allargata anche a marchi semplicemente noti, magari in un ambito specifico, ma faceva venire meno la necessità di graduare di volta in volta la celebrità.

Si osservava che un'interpretazione sistematica delle norme che disciplinano i segni distintivi imponeva che ogni volta che si determinasse un approfittamento o un pregiudizio il marchio doveva ritenersi rinomato, essendo la rinomanza “*l'attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile*

agganciarsi anche in difetto di una confusione sull'origine"⁵⁹.

Nella giurisprudenza comunitaria Corte di Giustizia con la quale la ha fornito per la prima volta nel 1999 una definizione di *"marchio che gode di notorietà"* (*rectius* di *"marchio che gode di rinomanza"*) con sentenza *General Motors*⁶⁰, La controversia oggetto del giudizio vedeva contrapposta la *General Motors Corporation*, titolare del marchio *"Chevy"* per autoveicoli del tipo van, alla società belga Ypsilon in merito all'uso da parte di quest'ultima di un marchio identico per contraddistinguere detersivi e prodotti di pulizia. È interessante notare che, prima di arrivare a definire il grado di conoscenza necessario ai fini della tutela nei confronti di prodotti o servizi non simili (punto 26 della decisione), la Corte ha svolto una serie di considerazioni relativamente alla traduzione nelle diverse lingue europee dell'espressione *"gode di notorietà"*, rilevando come nella versione tedesca, olandese e svedese sia stato utilizzato un termine che indica che il marchio deve essere *"conosciuto"*, senza precisare l'estensione della conoscenza richiesta, mentre le altre versioni linguistiche hanno utilizzato il termine *"notorio"* o espressioni che implicano comunque, sul piano quantitativo, un certo grado di conoscenza fra il pubblico. La Corte ha concluso il ragionamento affermando la necessità *"di una soglia di conoscenza che, nell'ambito di una interpretazione uniforme del diritto comunitario, discende da una comparazione fra tutte le versioni linguistiche della Direttiva"*. La giurisprudenza nazionale ha generalmente accolto la definizione ampia di marchio che gode di rinomanza data dalla Corte di Giustizia. Nella decisione della Corte di Giustizia sono stati indicati una serie di parametri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione per stabilire se un marchio si possa ritenere conosciuto secondo la definizione offerta dalla stessa Corte, quali, in particolare, *"la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e*

⁵⁹ GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pag. 212.

⁶⁰ Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97.

la durata del suo uso, nonché gli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo".

Per quanto riguarda l'ambito merceologico della tutela, la nozione di marchio che gode di rinomanza fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria influisce sulla determinazione della sua estensione.

Quanto al pubblico di riferimento, la Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors* ha chiarito che *"Il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve avere acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale."*

Pertanto, se i prodotti ed i servizi tutelati dal marchio sono beni di consumo, il pubblico di riferimento sarà il grande pubblico, mentre se i prodotti contraddistinti hanno un'applicazione molto specifica ovvero sono destinati esclusivamente ad un uso professionale od industriale, il pubblico di riferimento sarà limitato agli specifici acquirenti dei prodotti in questione.

Oltre agli acquirenti effettivi, la nozione di pubblico interessato si estende anche agli acquirenti potenziali dei beni di cui trattasi, nonché a quelle parti di pubblico che vengono solo indirettamente in contatto con il marchio, nei limiti in cui i prodotti si rivolgono anche a questi gruppi di consumatori.

Ciò significa che la soglia per accedere alla tutela extramerceologica è particolarmente bassa, atteso che è sufficiente che il marchio sia conosciuto in uno specifico settore per essere considerato notorio (*rectius* rinomato) ai sensi dell'art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE (oggi art. 5.2 della Direttiva 08/95/CE) e dell'art. 20 c.p.i.

L'interpretazione del concetto di *"pubblico interessato"* fornita dalla Corte di Giustizia è stata ribadita anche successivamente sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella nazionale:

- 1) nel caso *“Emidio Tucci”* nel 2004 il Tribunale di primo Grado CE⁶¹, nella controversia relativa all’opposizione ad opera della società El Corte Inglés, titolare del marchio *Emidio Tucci* “usato per articoli di abbigliamento, calzature ed accessori, alla richiesta di registrazione come marchio comunitario del segno distintivo *“Emilio Pucci”* da parte del noto stilista fiorentino, ha affermato che “ Il rischio di confusione deve essere valutato secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti di cui trattasi.[...]L’acquisto di un carattere distintivo superiore al normale, in ragione della conoscenza di un marchio sul mercato, presuppone necessariamente che tale marchio sia conosciuto almeno da una parte significativa del pubblico interessato.”;
- 2) nel caso *Pollini*⁶², Tribunale di Bologna ha ribadito che *“Il pubblico a cui fare riferimento per accertare la notorietà del marchio rinomato è il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti da tale marchio e non quindi il pubblico coincidente con la generalità dei consumatori.”*.

In dottrina si è osservato come vi sia un pieno parallelismo tra la conoscenza del marchio da parte di una frazione significativa del pubblico ed i parametri da considerare per stabilire la notorietà del marchio indicati dalla giurisprudenza comunitaria in un giudizio di contraffazione ed il grado di conoscenza ed i fattori indicati sempre a livello europeo per l’acquisto della capacità distintiva attraverso l’uso.

In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva è un identico dato sostanziale di conoscenza del marchio da parte dei consumatori: in relazione alla notorietà esso serve a stabilire la soglia a partire dalla quale l’uso del segno da parte del terzo possa determinare un pregiudizio o un indebito vantaggio; in relazione al carattere distintivo esso consente di verificare se il marchio è divenuto

61 Trib. I Grado CE, 13 dicembre 2004, T-8/03.

62 Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, in GADI, 5404/3, pag. 711. Il Tribunale, una volta accertata la presenza dei requisiti necessari per affermare la notorietà del marchio della società Pollini Retail S.p.a., operante nel settore calzature, pelletteria ed accessori, ha vietato alla convenuta Pollinitrax S.r.l., operante nel settore automobilistico, di usare il dominio www.pollini.it.

idoneo ad identificare il prodotto contrassegnato come proveniente da un'impresa determinata.

A ciò si aggiunga che capacità distintiva e rinomanza sono così strettamente connesse, tanto che nella sentenza *General Motors* si è affermato che “più il carattere distintivo e la notorietà ... saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio”⁶³.

Perché il marchio venga considerato rinomato e dunque sia tutelato, ricorrendo gli altri presupposti previsti dalla legge, in caso di uso per prodotti o servizi (anche) non affini, la rinomanza deve sussistere anche dal punto di vista territoriale:

A) in ambito territoriale nazionale: l' art. 5.2 della Direttiva prevede che il marchio deve godere di notorietà **“nello Stato membro”**, mentre l'art. 20.1 lett. c) c.p.i. parla di marchio che deve godere di rinomanza **“nello Stato”**. La Corte di Giustizia, nella sentenza *General Motors*⁶⁴, ha precisato che a livello territoriale il requisito della notorietà (*rectius* rinomanza) è soddisfatto se il marchio gode di notorietà **“in una parte sostanziale”** dello Stato membro, non essendo necessario che la notorietà esista su tutto il territorio dello Stato membro (punto 28 della decisione). Nel caso esaminato dalla Corte sia il marchio **“Chevy”**, di titolarità della General Motors, che l'omonimo marchio della Ypsilon erano stati registrati presso l'ufficio brevetti e marchi del Benelux ed erano utilizzati in Belgio. Il giudice belga che aveva adito la Corte di Giustizia aveva sottoposto alla Corte anche la questione se il presupposto della notorietà dovesse sussistere con riferimento all'intero territorio del Benelux oppure se potesse essere circoscritto anche solo ad una sua parte. La Corte, dopo avere chiarito che il territorio del Benelux può essere assimilato

⁶³ Di parallelismo tra i criteri dettati per determinare, da un lato, il grado di capacità distintiva di un segno e, dall'altro, se il suo grado di conoscenza sia tale da consentirgli di beneficiare della tutela accordata ai marchi che godono di rinomanza parla anche MANSANI, La capacità distintiva come concetto dinamico, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 22-23

⁶⁴ Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/97.

al territorio di uno Stato membro, applicando il principio affermato al precedente punto 28 della decisione, ha concluso il proprio ragionamento sul punto, affermando che un marchio registrato in Benelux può essere considerato notorio ai sensi dell'art. 5.2 della Direttiva se la notorietà sussiste in una parte sostanziale del territorio del Benelux, che può corrispondere anche ad una parte di uno degli Stati del Benelux. L'interpretazione del requisito dell'estensione territoriale della rinomanza fornita dalla Corte di Giustizia in questa decisione, pacificamente accolta anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale successiva, contribuisce a rafforzare la nozione ampia di marchio che gode di rinomanza data dalla stessa. Per ritenere soddisfatto il requisito della rinomanza sotto il profilo territoriale non sarà, infatti, necessario che la notorietà sia stata acquisita su tutto il territorio dello Stato.

In assenza di una definizione più dettagliata, nel valutare se la parte del territorio di cui trattasi sia una *“parte sostanziale”*, si dovrà tenere conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata sia della quota di popolazione complessiva che vi abita, poiché entrambi questi criteri possono influire sulla rilevanza complessiva di un determinato territorio

B) in ambito territoriale comunitario: il concetto di *“parte sostanziale del territorio della Comunità”*: quando si tratta di marchio comunitario, in parte dovute alla sua caratteristica di titolo efficace sull'intero territorio della Comunità⁶⁵, il principio della territorialità va riferito appunto a questo spazio come unico territorio sovranazionale.

L'art. 8 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario, che disciplina gli impedimenti relativi alla registrazione, al n. 5 precisa che il marchio

⁶⁵ Art. 1.2 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario che recita: *“Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Comunità.”*.

anteriore, se nazionale, deve godere di notorietà “*nello Stato membro*” in cui è registrato e, se comunitario, deve godere di notorietà “*nella Comunità*”. L'art. 9.1 lett. c) del Regolamento 207/09 prevede che affinché la tutela possa estendersi anche ai prodotti o servizi non affini, il marchio comunitario deve godere di notorietà “*nella Comunità*”.

In dottrina ci si è chiesti fino a che punto si dovesse estendere la notorietà del marchio rispetto alla Comunità, considerato che il numero dei marchi che godono di notorietà nell'intero territorio della Comunità o comunque in più Stati membri sono pochi.

Nei primi progetti del Regolamento sul marchio comunitario la disposizione utilizzava l'espressione “*celebrità nell'intera Comunità*”, poi espunta e modificata, a seguito delle proteste degli Stati membri, in “*notorietà nella Comunità*”. I redattori della norma si erano, infatti, avveduti che se non avessero ridotto il requisito di tipo geografico dalla celebrità alla notorietà, le imprese avrebbero preferito la registrazione nazionale anziché quella comunitaria.

I principi espressi dalla Corte sono stati in più occasioni richiamati dalla giurisprudenza comunitaria ed anche dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), presso il quale vanno depositate le domande di marchio comunitario.

A questo proposito merita ricordare la decisione della Divisione di Opposizione dell'Ufficio⁶⁶ in ordine alla contestazione da parte della società fiorentina Il Ponte Pelletteria S.p.a., titolare del noto marchio “*The Bridge*” ed impegnata nella produzione di borse ed accessori in cuoio, alla richiesta di registrazione del marchio “*Messina Bridge*” per analoghi prodotti da parte di un'azienda romana. La notorietà in Italia del marchio “*The Bridge*” è stata

66 Divisione di Opposizione dell'UAMI, 25 settembre 2008, B 841 777

ritenuta sufficiente, sotto il profilo geografico, per beneficiare della tutela del marchio che gode di rinomanza e, dunque, per accogliere l'opposizione in ragione sia del rischio di confusione che si sarebbe potuto generare presso il pubblico sia dell'indebito vantaggio derivante dallo sfruttamento del prestigio e del potere di attrazione che il marchio fiorentino aveva acquisito in Europa e soprattutto in Italia.

Si è detto che *“La prova della rinomanza può essere data con riferimento a qualsiasi parte sostanziale dell'Unione [...] e quindi non necessariamente con riferimento a tutti i Paesi dell'Unione.”*

Si tratta di un'interpretazione che rafforza ulteriormente la tutela del marchio comunitario, che deve essere concessa anche in assenza di un'interferenza nel territorio di uno Stato quando il segno goda di notorietà in un altro Paese della Comunità, che si collega al carattere unitario del marchio comunitario ed alla sua protezione tendenzialmente uniforme nell'Unione Europea.

§§ 2.1.3 MARCHIO IDENTICO O SIMILE PER PRODOTTI O SERVIZI IDENTICI O AFFINI: IL RISCHIO DI CONFUSIONE E DI ASSOCIAZIONE

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. b), il titolare ha diritto di vietare a terzi di usare nell'attività economica 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.

La tutela del marchio contro la confondibilità è volta a tutelare sia la sua funzione distintiva, nel senso di funzione di indicazione di provenienza del

prodotto che quella di garanzia qualitativa.

In particolare si parla di :

- 1) *confusione in senso stretto*, quando il consumatore acquisti il prodotto dal contraffattore credendo che questo provenga dall'impresa del titolare del marchio;
- 2) *confusione in senso lato*, (che coincide in sostanza con il rischio di associazione) quando il consumatore sia consapevole della provenienza del prodotto dal contraffattore ma ritenga che vi sia un collegamento economico con l'impresa del titolare rappresentato da rapporti di gruppo o contrattuali, in realtà inesistenti⁶⁷.

In genere, ci si riferisce al rischio di associazione come ad un rischio di confusione "allargato" che si verifica, appunto, qualora il pubblico riconosca dei legami economici fra titolare e contraffattore.

Si discute in dottrina e in giurisprudenza, è se la confondibilità debba essere valutata in astratto o in concreto:

- 1) *confondibilità in astratto*: è quella in cui il rischio di confusione tra marchi si riferisce alle informazioni contenute nella registrazione, a prescindere dalle modalità concrete d'utilizzo del marchio, dal contesto in cui questo avviene e dalle peculiarità del prodotto offerto; in tal modo l'effetto confusorio viene confermato anche se in realtà non sussiste in concreto⁶⁸. Tale teoria è stata, tuttavia, da molti criticata e si è dunque privilegiata la seconda ipotesi, ovvero quella della
- 2) *confondibilità in concreto*, la quale implica che nella valutazione si debba considerare se le modalità ed il contesto d'uso interferiscono con la funzione

67 SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, 1994, cit., pagg. 139-140; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 247

68 SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, 2007, cit., pagg. 56 ss.; SENA, *Confondibilità fra segni e fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcuni considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, pagg. 201 ss.; RICOLFI, *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I soggetti*, in AA. VV., *Diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 229.

d'origine, creando un reale e vero rischio di confusione sulla provenienza⁶⁹. Sia la giurisprudenza italiana che giurisprudenza comunitaria sembrano aver superato la dicotomia astratto/concreto, prediligendo la valutazione circa la confondibilità in concreto esaminando le reali modalità di utilizzo del segno sul mercato e la notorietà da esso acquisita nel tempo presso il pubblico.

Sul punto giova rammentare la famosissima Sentenza del 2008 della Corte di Giustizia Europea intervenuta nella causa C -1 02/07, relativa alle note "strisce" identificative della multinazionale Adidas..⁷⁰.

Adidas AG si era rivolta ai Giudici olandesi *"per impedire ad alcune catene di grandi magazzini, tra i quali il più noto H&M, di vendere articoli sportivi con due strisce verticali invece di tre"*. Un utilizzo fuorviante per i consumatori. Per le aziende chiamate in questione l'impiego di due strisce, semplici decorazioni, non può essere appannaggio esclusivo di una singola azienda.

La Corte era stata chiamata ad interpretare alcuni articoli della Direttiva 89/104/CE ed in particolare l'art. 5 e l'art. 6, relativi ai diritti conferiti dal marchio ed alla limitazione degli effetti del marchio registrato.

Adidas AG sosteneva, infatti, che avendo registrato come marchio il noto segno delle tre strisce parallele, costituisse violazione di detto marchio anche apporre su capi di abbigliamento due strisce parallele, in quanto comunque anche le due strisce richiamavano il marchio della Adidas AG. Le società concorrenti, da parte loro, ritenevano invece che la "striscia" dovesse essere considerato un elemento decorativo nella disponibilità di tutti e che quindi la ADIDAS non potesse avere alcun diritto di pretenderne l'esclusiva.

La Corte ha mosso la sua decisione, stabilendo che il principio di disponibilità generale di un segno può operare solo nella fase in cui deve essere registrato, ma una volta ottenuto il marchio, e maggiormente se detto marchio è divenuto

69 GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 113 ss.

70 Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, C-102/7.

notorio a seguito dell'uso che ne è stato fatto, il principio di disponibilità non è più un parametro che può essere preso in considerazione ai fini di escludere la contraffazione.

Premesso questo, la Corte ha quindi affermato che, perché sussista contraffazione di un segno, deve sussistere *“non solo la similitudine tra i prodotti ma anche il rischio di confusione”*. Pertanto, in un caso come quello di specie, il Giudice dovrebbe in concreto chiedersi se i marchi, tra di loro simili, costituiti l'uno da tre strisce e l'altro da due strisce, siano anche confondibili, nel senso che il consumatore possa essere indotto a pensare che anche quelli recanti due strisce provengono dalla stessa fonte produttiva.

Nel caso ADIDAS la risposta, però, sarebbe probabilmente negativa, in quanto il consumatore è abituato a pensare che solo i capi recanti le tre strisce provengano dalla nota casa produttrice.

La Corte però sottolinea un altro aspetto. Dal momento che il marchio a tre strisce della ADIDAS è un marchio notorio, perché sussista rischio di confusione è sufficiente, ai sensi dell'art. 5 n. 2 della direttiva, che la somiglianza tra i segni abbia come effetto che il pubblico crei un nesso tra il segno ed il marchio famoso. Nel caso ADIDAS è molto probabile che chiunque veda due strisce su un capo di abbigliamento possa pensare al marchio della ADIDAS, creando quindi un nesso tra i due che potrebbe giustificare la condanna per contraffazione.

Rivoltisi alla Corte di Giustizia Europea, i Giudici olandesi hanno ricevuto dal Lussemburgo indicazioni circa il modo di procedere per risolvere la controversia e, se necessario, bloccare la produzione di articoli delle realtà citate da Adidas. Per la Corte di Giustizia Europea, basta *“che un buon numero di consumatori crei un collegamento tra segno e marchio protetto per far scattare il divieto di commercializzare prodotti ingannevoli.”* Non è stato stabilito tuttavia il

diritto all'esclusivo sfruttamento commerciale di un elemento comune come la striscia, soprattutto in settori produttivi diversi da quello sportivo.

Quanto poi al fatto che in alcuni casi la confondibilità debba essere in concreto esclusa, come nel caso in cui l'acquirente sia consapevole di non comprare un prodotto originale per ragioni di prezzo, qualità, canali di distribuzione, ecc. (si pensi alle imitazioni di prodotti di celebri case di moda, quali Gucci o Louis Vuitton, poste in essere da falsari e smerciate per strada), la giurisprudenza generalmente dichiara sussistente la contraffazione.

Si tratta di casi in cui un illecito sussiste, perché da un lato si ricade di solito in ipotesi di marchi che godono di rinomanza, ai quali deve applicarsi la relativa disciplina che prescinde dalla confondibilità, o di casi di uso di marchio identico per prodotti identici, la cui tutela secondo la legge pure prescinde da un rischio di confusione; e di casi nei quali, dall'altro lato, una parte del pubblico non sarà consapevole dell'inganno, ossia i terzi che vedono il prodotto-copia e che credono che si tratti dell'originale: si avrà, dunque, un uso confusorio del marchio, vietato in quanto tale.

Si parla, a questo proposito, di *post-sale confusion*, che si verifica in un momento successivo all'acquisto, qualora si riscontri confusione nei terzi circa la reale provenienza del prodotto, nonostante chi lo abbia acquistato conosca l'effettiva titolarità del marchio.

I due elementi che devono concorrere per dar luogo alla confusione sono :

- 1) l'identità o somiglianza tra segni;
- 2) l'identità o affinità tra prodotti.

Il giudizio sulla confondibilità dei marchi va compiuto secondo determinati criteri individuati sia da dottrina che da giurisprudenza, in particolare tenendo presente:

- 1) l'impressione d'insieme che il raffronto fra i due segni può suscitare. In

particolare, si ritiene che il giudice debba procedere in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto di tutti gli elementi salienti;

- 2) la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori al quale i prodotti contraddistinti sono destinati. Ad es. nel caso di prodotti “cheap” ovvero economici si potrà verificare la confondibilità anche in caso di relativa distanza fra i due segni, mentre nel caso di prodotti cari e destinati ad un pubblico altamente qualificato, la confondibilità potrà negarsi in ipotesi di notevole vicinanza tra i due segni. Ciononostante la Corte di Cassazione, nel caso *Valentino*⁷¹, pur precisando che i prodotti della celebre società di moda erano destinati ad un pubblico specialistico e qualificato, ha ritenuto che si potesse ugualmente verificare il rischio di confusione, in quanto l’affinità merceologica dei prodotti rendeva sovrapponibile la fascia dei consumatori medi con quella degli esperti.
- 3) in tema di marchi complessi, (costituiti da una pluralità di elementi, denominativi e figurativi) essi sono tutelati in ciascuno dei loro elementi purché si tratti di elementi nuovi e dotati di capacità distintiva⁷². Se alcuni degli elementi del segno siano nuovi ed originali ed altri non lo siano, la tutela sarà limitata ai primi. La confondibilità è esclusa se gli elementi del marchio complesso, si differenziano con riferimento al loro nucleo ideologico. Nella nota sentenza “DIANA”⁷³, la Corte di Cassazione ha escluso il rischio di confusione tra i marchi complessi, figurativi e denominativi, entrambi per accessori moda, rilevando che si trattava di segni sufficientemente differenziati, in quanto il primo marchio costituito dal nome “Diana”, sovrapposto al disegno di un’antilope che salta sullo sfondo di una

71 Cass., 10 ottobre 2008, n. 24909, in *GADI*, 2009, pag. 32

72 VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 248.

73 Cass., 27 febbraio 2004, n. 3984, in *Dir. Ind.*, 2007, pag. 239

pezza di cuoio, evocava la dea della caccia, costituendo così un legame con gli animali di cui si lavorano le pelli per la realizzazione degli accessori, mentre il secondo era costituito da una composizione grafica formata da un quadro all'interno del quale si trovava la sigla stilizzata "DdS" e sotto, in caratteri più piccoli, il patronimico "Diana de Silva", che indicava semplicemente il nome e cognome di una donna legata alla casa produttrice.

- 4) se un marchio già registrato, venga usato con funzione decorativa e non distintiva del prodotto.: in questo caso vi sarà confondibilità se il pubblico interessato, nonostante l'uso ornamentale del segno, istituisca un nesso tra i due marchi simili finendo per credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate e ricorrano i requisiti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio. In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia nel già citato caso *Adidas*, dove la società Marca Mode, la C&A, la H&M e la Vendex si erano difese affermando che il motivo a due bande che loro apponevano ai capi di abbigliamento sportivo e casual aveva solo fini decorativi. Nella sentenza si legge che *"La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5.1 lett. b) della Direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, allorché, nonostante il carattere decorativo, il segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente."*. Viceversa, *"qualora, secondo una valutazione del giudice nazionale, il pubblico interessato percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato. Ciò implica, in tal caso, che il grado di somiglianza tra il segno ed il marchio d'impresa non è sufficiente affinché si stabilisca un nesso."*.

5) L'affinità tra i prodotti. In questa prospettiva, per affermare se tra i prodotti vi sia o meno affinità, bisognerà considerare lo specifico contesto sociale e culturale in cui i prodotti vengono a collocarsi, nonché la prassi di mercato attinente a quei settori ed i conseguenti convincimenti che il pubblico ha maturato. Potranno dirsi affini prodotti che si trovano in quello specifico contesto in un rapporto tale da ingenerare nel pubblico un rischio di confusione o di associazione. Bisogna tuttavia considerare che l'estensione merceologica della tutela, ossia la misura della affinità tra prodotti e servizi, dovrà comunque tenere conto della forza del marchio al momento della violazione e della sua notorietà, nel senso che tanto più il marchio è noto tanto più dovrà ampliarsi il concetto di affinità così da estenderne la tutela sotto un profilo merceologico. Si pensi al marchio patronimico, considerato marchio forte al quale deve essere offerta una particolare tutela. Si ritiene che sussista il rischio di confondibilità anche laddove al marchio patronimico venga apposto qualsiasi altro segno, poiché il consumatore medio, cogliendo per primo il cuore del marchio più famoso, non darà peso all'ulteriore segno, in tal modo non rilevando la diversità dei rispettivi prodotti e delle rispettive imprese. Al riguardo, significativa è la sentenza resa dalla Corte di Cassazione nel caso *Valentino*⁷⁴. Il noto stilista di alta moda richiedeva che fosse accertato il rischio di confondibilità secondo l'art. 20.1 lett. b) c.p.i. tra i propri prodotti e quelli della società Florence Fashions Jersey Limited. Tale azienda utilizzava per contrassegnare i propri capi di abbigliamento il marchio "*Giovanni Valentino*". Esso è stato ritenuto dalla Corte idoneo a generare tra il pubblico il rischio di confusione perché lasciava presumere che entrambi i segni distintivi facessero capo alla stessa impresa nell'ambito della moda o che fossero comunque ad essa collegata. Questo pericolo è stato

⁷⁴ Cass., 10 ottobre 2008, n. 24909, in *GADI*, 2009, pagg. 30 ss.

accertato in base all'importanza che nel corso degli anni il cognome dello stilista aveva raggiunto: si è detto che questo determinava un risalto talmente evidente tale da *"da oscurare la presenza del nome Giovanni"*.

In definitiva, da tutte queste considerazioni emerge che il giudizio di confondibilità debba essere svolto in via globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti, ovvero il carattere distintivo e la notorietà del marchio utilizzato, la somiglianza tra i marchi e l'affinità tra i prodotti, il pubblico di riferimento, e la connessione fra questi fattori.

§ 2.1.4 PREGIUDIZIO ED INDEBITO VANTAGGIO: CRITERI DI VALUTAZIONE, IL CONCETTO DI NESSO E GIUSTO MOTIVO.

Come si è affermato precedentemente, possono beneficiare della tutela ampliata sia i marchi celebri o di alta rinomanza che i marchi semplicemente noti, qualora l'uso di marchi identici o simili determini un indebito vantaggio per il terzo o un pregiudizio per il titolare.

Il grado e l'intensità della rinomanza influiscono sull'estensione merceologica della tutela del marchio che gode di rinomanza. Più il marchio è noto più la tutela viene estesa ad ambiti merceologicamente sempre meno affini, fino a ricomprendere prodotti molto distanti in caso di marchi particolarmente famosi.

Infatti, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che l'ambito della protezione debba essere proporzionato al livello di notorietà raggiunto dal marchio.

L'affinità è graduata fino a coincidere con la vera affinità merceologica in presenza di marchi a bassa notorietà.

Ciò comporta che non corrisponde propriamente al vero l'affermazione secondo la quale la tutela del marchio che gode di rinomanza vada oltre il principio di specialità e prescinda dal giudizio di affinità.

Allo stesso tempo, la maggiore o minore affinità tra i prodotti o servizi influisce sulla probabilità di sussistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio. Più i prodotti o servizi saranno merceologicamente vicini più potranno facilmente ricorrere i requisiti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, che invece potranno essere esclusi per prodotti tra loro molto distanti, nonostante la celebrità del marchio.

Così come affermato dal Tribunale di Bologna nel caso *Chanel*⁷⁵ *“L’ambito della tutela merceologicamente ampliata offerta ai marchi dotati di rinomanza è delimitato dalla sussistenza alternativa dei presupposti dell’indebito vantaggio o del pregiudizio.”*.

Per potere beneficiare della tutela allargata è necessario che il marchio rinomato ed il marchio usato dal terzo siano identici o simili. Sia le norme relative ai marchi che godono di rinomanza che quelle relative ai marchi ordinari parlano di identità o somiglianza tra i marchi.

L’art. 20.1 lett. *b) e c)* c.p.i., l’art. 5.1 lett. *b)* e 5.2 della Direttiva e l’art. 9.1 lett. *b)* e lett. *c)* del Regolamento, che tutelano i marchi nazionali e comunitari, ordinari e che godono di notorietà, contro l’uso di segni posteriori che danno vita a contraffazione, richiedono l’identità o la somiglianza tra i marchi in conflitto.

Ci si è quindi chiesti se i parametri per la confondibilità tra segni devono essere utilizzati per accertare se la somiglianza del marchio utilizzato dall’imitatore ed il marchio che gode di rinomanza comporta il conseguimento di un indebito vantaggio tratto dalla capacità distintiva o dalla notorietà o la produzione di un pregiudizio agli stessi.

La giurisprudenza europea ritiene che il grado di somiglianza fra marchi postulato dalle norme relative ai marchi ordinari sia diverso da quello richiesto dalle norme relative ai marchi rinomati.

⁷⁵ Trib. Bologna, 12 febbraio 2008, in *GADI*, 5366/2.

Già nel caso *Adidas Salomon e Adidas Benelux vs Fitnessworld*⁷⁶ la Corte di Giustizia aveva affermato che “I pregiudizi di cui all’art. 5.2 della Direttiva, laddove si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio d’impresa e il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire istituisce un nesso tra gli stessi. [...] Occorre pertanto risolvere la questione nel senso che la tutela prevista dall’art. 5.2 della Direttiva non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. È sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d’impresa.”.

È dunque con questa sentenza che la Corte di Giustizia ha introdotto il concetto di “nesso”, che è quell’ulteriore elemento costitutivo, di fonte esclusivamente giurisprudenziale, che si è andato ad aggiungere agli altri presupposti previsti dalle norme sui marchi che godono di rinomanza perché al marchio possa essere applicata la tutela ultramerceologica⁷⁷ (la giurisprudenza statunitense in proposito parla di *pre-sale confusion*, consistente nella capacità di un marchio notorio di richiamare l’attenzione del consumatore in forza di associazioni mentali con un altro marchio anche in assenza di pericolo di confusione).

Le sentenze emesse successivamente dai giudici comunitari, sia che si trattasse dell’art. 5 della Direttiva che dell’art. 9 del Regolamento, e dunque di marchi nazionali o di marchi comunitari, non hanno fatto altro che confermare questa

⁷⁶ Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, C-408/01 (caso *Adidas II*). Si precisa che, oltre alla questione pregiudiziale riguardante l’applicabilità della tutela dei marchi che godono di notorietà prevista dalla Direttiva anche in caso di uso di marchio identico o simile a quello notorio per prodotti o servizi identici o simili, la Corte Suprema dei Paesi Bassi aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la questione se la tutela prevista dall’art. 5.2 della Direttiva fosse subordinata alla valutazione della sussistenza tra il marchio notorio ed il marchio successivo di un grado di somiglianza tale da generare nel pubblico interessato un rischio di confusione tra gli stessi.

⁷⁷ Di “nesso” nella dottrina italiana aveva già parlato, anteriormente a questa sentenza, Galli, che aveva osservato che “*ai fini della protezione allargata non bastano da un lato la rinomanza del marchio tutelato e dall’altro l’identità o la somiglianza con esso del segno imitante (il che darebbe luogo ad una tutela «assoluta» del marchio), ma si richiede anche – implicitamente ma inequivocabilmente – che l’uso dell’imitatore sia in grado di istituire un collegamento (naturalmente nell’opinione del pubblico) tra il suo segno e questo marchio, collegamento in mancanza del quale non sarebbero concepibili né l’indebito vantaggio né il pregiudizio [...]*”. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 35-36

impostazione.

Nella famosa sentenza *Intel*⁷⁸, la Corte ha affermato che il “nesso” esiste quando “il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”e che “l’esistenza di un nesso [...] tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie”.

Tra i criteri a cui ricorrere per valutare il “nesso” la Corte ha annoverato:

- il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto e tra i prodotti o i servizi per i quali i marchi sono registrati;
- avendo riguardo anche alla natura di quei prodotti o servizi ed
- al pubblico interessato,
- al livello di notorietà ;
- la capacità distintiva, iniziale o acquisita in forza del suo uso del marchio anteriore e
- l’esistenza di un rischio di confusione.

La Corte ha poi, nella giurisprudenza successiva, definito questi parametri, precisandone contenuti e limiti:

- sul grado di somiglianza tra i marchi, maggiore è la somiglianza, maggiore sarà la possibilità che il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore.
- in riferimento al pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal

⁷⁸ Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia era avvenuto nell'ambito di un procedimento promosso dalla Intel Corporation nei confronti della CPM United Kingdom per ottenere l'annullamento della registrazione del marchio “*Intelmark*” per servizi di marketing e telemarketing di titolarità di quest'ultima in quanto ritenuto confliggente con l'anteriore marchio rinomato “*Intel*” registrato per computer e per servizi informatici. Dopo che il ricorso presentato dalla Intel Corporation era stato respinto sia dal United Kingdom Trademark Registry che dalla High Court of Justice of England & Wales, la Court of Appeal of England & Wales, rilevato che “*Intel*” è un termine di fantasia privo di significato autonomo rispetto ai prodotti contraddistinti, è unico, nel senso che non è utilizzato da altri per contraddistinguere altri prodotti o servizi ma solo dalla Intel Corporation per i suoi prodotti, che gode di amplissima notorietà nel Regno Unito, che i marchi “*Intel*” e “*Intelmark*” sono simili, anche se “*Intelmark*” non è idoneo ad istituire un “nesso” con la Intel Corporation e che i prodotti e servizi contraddistinti dai due marchi non sono simili, ha chiesto alla Corte di Giustizia di indicare i criteri per valutare la sussistenza del “nesso”, come definito nella sentenza *Adidas Salomon e Adidas Benelux vs Fitnessworld*, tra il marchio notorio anteriore ed il marchio posteriore ai fini dell'applicazione dell'art. 4.4 lett. a) della Direttiva.

marchio notorio anteriore ha rilevato che esso può non coincidere con quello interessato ai prodotti contraddistinti da quello posteriore, ma se coincidenti, la diversa natura dei prodotti o servizi per i quali i marchi sono utilizzati può comunque escludere che il pubblico di riferimento istituisca un collegamento tra i due segni;

- sul livello di notorietà, ha affermato che verificare se il marchio anteriore sia noto solo al pubblico interessato o se invece sia conosciuto anche al di fuori di quella cerchia di soggetti può essere utile per stabilire se esiste il “nesso”, così come più il livello di capacità distintiva sarà elevato più aumenterà la possibilità che il pubblico interessato davanti al marchio posteriore si ricordi di quello anteriore.

Infine ha dichiarato che, benché il rischio di confusione non sia necessario ai fini della esistenza del “nesso”, la sua sussistenza determina necessariamente anche quella di un collegamento tra i marchi.

I principi sopra affermati dalla Corte risultano ormai ampiamente consolidati in giurisprudenza: ne è un’esempio la sentenza del 2011 del Tribunale di primo Grado UE nel caso *Pepequillo vs Pepe e Pepe Jeans*⁷⁹, in cui i giudici hanno annullato la decisione raggiunta in sede di Commissione di Ricorso dell’UAMI, impedendo la registrazione a livello comunitario del marchio “*Pepequillo*” per vestiario, scarpe, cappelleria e borse, rilevando un possibile rischio di confusione con i marchi “*Pepe*” e “*Pepe Jeans*”, registrati anteriormente sia in Spagna che in ambito europeo, da parte del noto brand di abbigliamento e jeanseria londinese poiché il consumatore avrebbe acquistato un prodotto del marchio PEPEQUILLO “*non soltanto perché desidera acquistare un paio di jeans o una borsa, ma perché tale prodotto reca detto marchio, che somiglia ai marchi notori anteriori PEPE e PEPEJEANS. Orbene, i prodotti contrassegnati dal*

79 Trib. I Grado UE, 19 maggio 2011, T-580/08.

marchio richiesto sono simili. Di conseguenza, considerata la somiglianza dei segni in questione, i consumatori spagnoli possono stabilire un nesso tra i marchi anteriori PEPE e PEPE JEANS e il marchio richiesto."

È opportuno rilevare come l'esistenza del "nesso" non può essere considerata implicita per il solo fatto che si è in presenza di un marchio che gode di rinomanza.

L'esistenza del "nesso" non comporta necessariamente l'esistenza di un indebito vantaggio o di un pregiudizio, che devono essere oggetto di un separato esame.

L'art. 20, lett. c) fa riferimento a due concetti importanti entrambi generati dall'istituzione del "nesso" A) il pregiudizio del titolare del marchio, e B) l'indebito vantaggio che può ricavare l'imitatore o in alternativa:

A) Le due ipotesi più importanti di pregiudizio del titolare del marchio sono:

- 1) il pregiudizio alla rinomanza, che negli Stati Uniti viene denominato "tarnishment" (infangamento) ricorre tipicamente quando si usa il segno in relazione a un messaggio che possa in qualche misura «sporcare» il messaggio originario. Famoso caso di "tarnishment" è quello della pornodiva Brigitta Kocsis, in arte Brigitta Bulgari che utilizzava il segno BULGARI, insieme alla distintiva V romana del più noto marchio BVLGARI, per calendari, film e spettacoli osé, con conseguente infangamento del marchio BVLGARI e del suo «prestigio di marchio rinomato per eleganza, raffinatezza e signorilità», e al contempo con indebito approfittamento dell'attrice rispetto alla rinomanza del marchio stesso⁸⁰. Il tarnishment, in altre parole, non deve operare necessariamente in senso negativo ma può anche consistere in una «ripulitura» (si pensi

⁸⁰ Cfr. Trib. Milano, 16 gennaio 2009. Per un commento si veda GALLI, I marchi: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa, Relazione tenuta al convegno "Il futuro della proprietà intellettuale", Università degli Studi di Parma, 22 ottobre 2010

anche al caso presentatosi all'attenzione della Corte del Benelux, con riguardo al marchio del più noto aperitivo del paese, Claeryn nei confronti del marchio simile Klarein per un detersivo per piatti), e dunque agire in senso positivo rispetto al marchio originale imitato. Anche in quest'ultimo caso se l'uso del marchio dell'imitatore è in grado di determinare un richiamo al marchio originale che tuttavia non corrisponda al messaggio connesso al marchio originale risultando incoerente con esso, in tutti questi casi vi sarà un infangamento.

2) il pregiudizio alla distintività del segno, conosciuto negli Stati Uniti come "*blurring*" ricorre nei casi di diluizione, corrosione o offuscamento del segno che gode di rinomanza e si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità del marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del segno identico o simile fa disperdere l'identità del marchio e della corrispondente impresa nella mente del pubblico se opera in un settore merceologicamente diverso⁸¹.

B) L'indebito vantaggio o l'approfittamento parassitario, chiamato negli Stati Uniti come *free-riding*, (presupposto alternativo di tutela previsto dall'art. 5.2 della Direttiva n. 89/104 e correlativamente dall'art. 9.1.c del Regolamento CE n. 207/2009 sul marchio comunitario e dall'art. 20, comma 1, lett. c, C.P.I.) si verifica nelle ipotesi di confusione in cui vi è agganciamento parassitario che ricollega il marchio contraffatto a quello originale e quindi colpisce la componente distintiva del messaggio, ma anche quando è connesso invece alle componenti suggestive, ovvero a quei casi il segno viene utilizzato tutto

⁸¹ Così Trib. Milano, 23 ottobre 2009, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009, 1274 in cui i giudici di Milano hanno affermato che «il pregiudizio alla capacità distintiva del marchio ... ricorre quando l'uso del segno posteriore è in grado di indebolire l'idoneità del marchio anteriore di identificare come provenienti unicamente dal titolare di esso i prodotti o servizi per cui è registrato» e nello stesso senso anche Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009, 711 in cui si legge che «il pregiudizio alla capacità distintiva ricorre quando, a prescindere dalla sussistenza del rischio di confusione, il marchio cessa di associare il segno che ne forma oggetto a una determinata gamma di prodotti o servizi provenienti da un'unica impresa e comincia ad associarlo a prodotti aventi origine distinte»

o una parte almeno dell'accreditamento e delle valenze positive che sono legate al marchio imitato⁸².

Questo fenomeno, come abbiamo già detto, è estremamente diffuso sul mercato e si sostanzia nella pratica illecita di tentare di agganciarsi parassitariamente alla rinomanza del marchio originale imitato con modalità concrete di utilizzo di tali segni le quali finiscono per infilarli nella scia degli marchi più famosi, nel tentativo di trasferire sui questi segni il potere evocativo dei marchi originali.

Alcuni esempi di indebito vantaggio sono:

- 1) il caso di *tarnishment* della citata sentenza BVLGARI, ove un nome famoso come veniva utilizzato per accreditare una pornodiva;
- 2) il caso del c.d. «falso d'autore», affrontato dal Tribunale di Napoli⁸³: caso che vedeva protagonisti alcuni imprenditori di Napoli i quali avevano messo in commercio profumi in confezioni identiche a quelle di alcuni profumi di brand esclusivi con la relativa riproduzione del marchio con la dicitura "falso d'autore". Non c'è il rischio che il pubblico si confonda sull'origine del prodotto, ma viene comunque indotto ad acquistare i falsi di autore in quanti contengono le valenze positive legate al prodotto originale pertanto l'uso dei marchi originali è stato finalizzato ad attrarre indebitamente l'attenzione dei consumatori sui prodotti per cui è causa, così determinandosi l'illecito vantaggio tratto dai contraffattori dalla rinomanza di detti segni cui consegue anche un effetto di svilimento dei marchi dotati di rinomanza⁸⁴.
- 3) Il caso di uso parodistico dell'altrui marchio celebre, ovvero l'«uso

82 Cfr. GALLI, Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive, in *Dir. Ind.*, 2011, II, p. 134; 170 Lo stesso discorso si applica nei confronti di tutti i segni che godono di rinomanza, compresi i segni notori di cui all'art. 8, III comma, C.P.I. La norma in commento cioè prevede uno strumento di reazione contro l'uso di segni per i quali il pubblico istituisca un nesso con un marchio di rinomanza o un segno notorio, in tutti quei casi in cui vi sia un tentativo di far beneficiare i prodotti o servizi per i quali tali segni sono utilizzati, di questi elementi positivi. In tal senso cfr. GALLI, Segni distintivi e industria culturale, in *AIDA*, 2005, p. 359 e 2007, p. 484.

83 Cfr. Trib. Napoli, 14 gennaio 2013, in *Dir. Ind.*, 2013, 2, p. 177 con nota di CASABURI, "Falso d'autore" e marchi illeciti e decettivi.

84 Cfr. Trib. Milano 16 gennaio 2007, in *Giur. Dir. Ind.*, 2007, p. 612 e ss..

commerciale» del segno parodiato volto a indurre il pubblico ad acquistare i prodotti, approfittando del “messaggio” collegato al marchio oggetto della parodia . La parodia non limitandosi molto spesso ad essere solo accattivante, ma spingendosi di norma sino a screditare il segno imitato all’indebito vantaggio di chi si abbina al marchio imitato, si aggiunge anche il pregiudizio alla sua rinomanza e distintività. Vengono pertanto protette tutte le esternalità positive del marchio siano riservate al titolare dello stesso che può vietare ai terzi di farne uso salvo proprio consenso. Questo non è altro che il contenuto del diritto di esclusiva.

4) Indebito vantaggio online attraverso Internet casi di parassitismo e di agganciamento alla notorietà del segno imitato altrui sono stati individuati dalla giurisprudenza nazionale come:

➤ *name grabbing, talvolta pure di cybersquatting*: alla pratica con la quale un soggetto registra come *domain name* il marchio celebre altrui al fine di rivenderlo, ma anche alla più insidioso agganciamento al marchio celebre al fine di sfruttarne la capacità attrattiva per poi vendere o reindirizzare l'internauta su prodotti anche di altra natura⁸⁵. La piena illiceità di tali condotte trova la sua ragion d’essere, sul piano economico, nel fatto che davanti al cosiddetto *brand stretching*, il pubblico è più disponibile ad acquistare un prodotto che rechi un marchio che già conosce e che gli è diventato familiare, piuttosto che prodotti che rechino segni distintivi di cui il pubblico non abbia *piena conoscenza*. *Questo determina la conseguenza che chi utilizzi un segno simile o identico a un marchio celebre può, in ragione del fatto che tale marchio è già accreditato nel pubblico dei consumatori, recuperare, se non totalmente, una parte almeno, dei costi del lancio*

⁸⁵ Un caso non dissimile, che rappresenta un incontro tra i requisiti del pregiudizio e dell’indebito vantaggio, si è verificato in un caso *sui generis* presentatosi al Centro di risoluzione delle dispute sui domini (C.R.D.D.) che riguardava un nome a dominio consistente in ChristianDior.it il quale altro non era che uno spazio virtuale per reindirizzare l’utente verso un sito per adulti. Si parla a questo proposito anche di porno-squatting;

pubblicitario⁸⁶.

- uso dei «meta-tag»⁸⁷, consiste in un agganciamento al marchio celebre altrui che ha la forma di un richiamo invisibile e nascosto ad esso. Ne è un esempio il caso Armani in cui la sentenza ha stabilito *“per i beni che godono di rinomanza ciò che conta è l’interesse di chi ha reso rinomato il segno a non vedersi sottratte o pregiudicate le utilità economiche che possono derivare da tale rinomanza”*. Quindi è stato ritenuto provato l’ indebito vantaggio in capo al contraffattore, ed il pregiudizio in capo alla parte attrice causato dal semplice impedimento a registrare e, quindi, utilizzare il proprio segno come dominio»; del web, infatti, consente di predisporre all’interno siti dei cosiddetti «marcatori» denominati appunto meta-tag che rimangono nascosti ad una visualizzazione superficiale del sito, ma che rivestono invece un ruolo fondamentale nell’ambito delle operazioni effettuate dai motori di ricerca⁸⁸.

L’ordinamento appronta, anche con l’art. 21 C.P.I. una serie di «*giusti motivi*», che rappresentano le condizioni scriminanti in base alle quali è possibile far valere dei casi di necessità all’utilizzo e dei diritti di rango superiore, in particolare il diritto Costituzionale alla libertà di espressione, al fine di limitare l’ambito di tutela del marchio rinomato anteriore o per escluderne la contraffazione⁸⁹. Il concetto di «giusto motivo», per il quale manca una precisa definizione giuridica, come si diceva, si riferisce naturalmente agli usi leciti previsti dall’art. 21 del Codice, e segnatamente:

86 Cfr. Trib. Bologna, 5 marzo 2008, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2008, p. 798 e similmente anche Trib. Torino, 9 maggio 2007, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2007, p. 823;

87 Cfr. TOSI, “Domain grabbing”, “linking”, “framing” e utilizzo illecito di “metatag” nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online “vecchie” e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in Riv. Dir. Ind., 2002, 4-5, p. 371 e ss.;

88 Cfr. MEANI, Sito Internet contraffattore ed uso distorto del linking, del framing, del crawling e dei meta-tag, in Corriere Giur., 2001, 12, p. 1625 (nota a sentenza a Trib. Monza, 14 maggio 2001);

89 Cfr. GALLI, La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione, in AA.VV., si veda anche in maniera più estensiva anche il commento all’art. 20 in GALLI-GAMBINO, Commento al C.P.I., p. 326 e ss. in cui si legge «questa previsione assume in prospettiva una particolare importanza, perché costituisce una sorta di valvola di sicurezza del sistema, imponendo all’interprete di compiere un bilanciamento d’interessi, ogni volta che vengono in considerazione diritti confliggenti con quelli del titolare del marchio, ed in particolare quando questi diritti assumono rango costituzionale, come nel caso del diritto alla libertà di espressione»;

- 1) *l'uso nell'attività economica del nome e indirizzo dei soggetti terzi;*
- 2) *indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche di questi anche ove per qualche verso coincidano con il marchio altrui*
- 3) *il marchio d'impresa altrui se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; ma tale concetto non si esaurisce necessariamente in queste ipotesi ricordate, potendo riguardare tutti i casi in cui esistono diritti di rango superiore, ed anzitutto di rilievo costituzionale, che possano dirsi prevalenti.*

§§ 2.2. LA CONTRAFFAZIONE DI FORME, LETTERE, COLORI DEL MARCHIO NEL SETTORE MANIFATTURIERO CON EXCURSUS DEGLI ORIENTAMENTI SULLA TUTELA MARCHIO "MADE IN ITALY".

I marchi maggiormente impiegati nel settore manifatturiero sono i marchi di forma, i marchi costituiti da lettere, i marchi di colore, il marchio "made in Italy".

L'art. 7 del c.p.i., 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, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese"*.

Il D. Lgs. n. 15 del 20 febbraio 2019, entrato in vigore il 23 Marzo 2019, introduce importanti novità in materia di marchi d'impresa. Non è più richiesto il requisito della rappresentazione grafica per cui potranno essere depositati anche video o file audio. Soprattutto sarà possibile fare dichiarare la decadenza

o la nullità di un marchio in via amministrativa, senza ricorrere al Tribunale.

La forza ed il valore del brand discende dagli elementi sui quali si fonda: la diffusione, ovvero il grado di conoscenza cognitiva o fisica da parte dei consumatori, l'affidabilità, costituita dal rispetto delle attese del consumatore in termini di qualità e la differenziazione, che costituisce il momento di congiunzione tra le aspettative del cliente e l'efficace posizionamento del prodotto

A definire, inoltre, il valore del marchio e a costituire la c.d. *brand equity* concorrono, inoltre i seguenti fattori: fedeltà del consumatore, notorietà, qualità percepita e valori associati alla marca, tali da suscitare associazioni mentali positive nel consumatore, motivandolo ad acquistare determinati prodotti rispetto a quelli concorrenti.

A questo riguardo, va rilevato che, in ambito contabile, le metodologie valutative possono essere ricondotte a due filoni principali, ossia, i metodi basati sui costi e quelli basati sul reddito/profitto. La prima metodologia è basata sul costo storico sostenuto per creare e valorizzare il marchio, oppure sui costi da sostenere per ricrearlo ex novo.

La seconda metodologia, basata sul reddito/profitto, privilegiando gli aspetti economico reddituali, ovvero la capacità del marchio di influire sulla redditività aziendale, si basa sui differenziali ottenibili dal confronto tra le attività che impiegano beni contrassegnati dal marchio oggetto di stima, e attività che impiegano beni equivalenti senza il segno distintivo.

§ 2.2.1. I MARCHI DI FORMA

L'art. 9 del c.p.i. stabilisce che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente :

1) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,

- 2) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico,
- 3) o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

Famosi sono stati alcuni casi di sentenze nei confronti di alcuni prodotti del settore manifatturiero che hanno fatto discutere:

- il caso della lavorazione “granopaglia” di Louis Vuitton utilizzato nelle borse, ove le registrazioni del marchio avevano ad oggetto *“non un segno, ma la materia prima, in Italia conosciuta come lavorazione a granopaglia, ovvero texture di pellame a linee irregolari disposte a spighe”*. In tale caso, la Corte di Cassazione ha confermato quanto affermato dalla Corte d’Appello, ritenendo che, non potesse essere suscettibile di registrazione come marchio il segno costituito dalla forma del cuoio lavorato a granopaglia. Secondo la Cassazione è suscettibile di registrazione come marchio solo quella forma inusuale, arbitraria o di fantasia rispetto a quella tipica per i prodotti della medesima tipologia. In altri termini, la Corte di Cassazione ha inteso per forma inusuale del prodotto che permette la registrazione come marchio, quella forma a cui sono estranei sia compiti estetici che funzionali o comunque di utilità particolare, e ciò allo scopo di evitare che attraverso la registrazione del marchio per un tipo di lavorazione standardizzata di una data materia, si crei di conseguenza un monopolio con incidenza negativa sulla concorrenza e sullo sviluppo dell’economia, effetto che poteva realizzarsi nel caso di specie, essendo il cuoio a granopaglia una forma di lavorazione standardizzata, in atto da decenni
- il caso del “cuoio intrecciato” usato da Bottega Veneta utilizzato nelle borse. Il Tribunale di Torino⁹⁰ non ha ritenuto tutelabile come marchio di forma il marchio “cuoio intrecciato” di Bottega Veneta, in quanto, contrastante con il

⁹⁰ Cfr. L. Pellicciari, Questioni in tema di marchi di forma, forma necessitata, secondary meaning, in *Giurisprudenza Italiana*, 10/2011, commento alla sentenza del Tribunale di Torino, 11 giugno 2010, in cui l’Autore riporta le maggiori interpretazioni di dottrina e di giurisprudenza sui limiti imposti dall’art. 9 c.p.i.

principio di estraneità del marchio al prodotto, secondo il quale il marchio deve consistere in un'entità percettibile connessa al prodotto e capace di differenziarlo, ed in quanto *“forma imposta dalla natura stessa del prodotto”*. Per il Tribunale, infatti, poiché, nel caso in esame, la rappresentazione grafica del marchio, consisteva nella fotografia di una pezza di pellame intrecciato, immaginando di rimuovere il marchio dal prodotto *“cuoio intrecciato”*, veniva rimosso anche il prodotto stesso. Secondo il Tribunale, inoltre, il marchio di Bottega Veneta collideva con un altro limite imposto dall'art. 9 ovvero quello relativo alla *“forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico”*, essendo il cuoio intrecciato una particolare tipologia di lavorazione, che permetteva di conseguire vantaggi funzionali ed economici, in quanto consentiva di recuperare anche gli scarti della lavorazione della materia prima e soprattutto conferiva al prodotto maggiore resistenza e flessibilità.

- il caso relativo al marchio “Flora” utilizzato da Gucci. Diverso trattamento ha invece ricevuto il marchio *“flora”*, costituito da motivi floreali di diversi colori raffiguranti i fiori di tutte le stagioni, utilizzato da Gucci per i tessuti di alcuni abiti, che, nella controversia con la società americana Guess, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Milano⁹¹ poiché contrario ai limiti posti dall'articolo 9 c.p.i. Il Tribunale, non ha riconosciuto nel tema *“flora”* gli elementi necessari per poterlo qualificare come valido marchio. Di tale marchio, registrato in Italia nel maggio del 2005, Gucci lamentava la contraffazione da parte della società americana, che però sosteneva di non aver mai commercializzato né in Italia né in altri Paesi europei alcun prodotto che riproduceva il marchio in questione e chiedeva che il marchio di Gucci fosse dichiarato nullo poiché conferiva valore sostanziale al prodotto. Secondo la difesa della società americana, il marchio in questione

⁹¹ Cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n.6095, in Foro it., 2013, I, 2997. Controversia tra Guccio Gucci S.p.a contro Guess? Inc. e Guess Italia

aveva un'esclusiva valenza estetica, in quanto riproduceva un disegno famoso negli anni sessanta e non si distingueva dalla miriade di tessuti floreali utilizzati da terzi nel settore. Il Tribunale, in proposito, ha precisato che: *"la tutela prevista per il marchio si ritiene concedibile solo a quelle forme che detengano una valenza funzionale o estetica, quando queste ultime non raggiungano un grado tale da doversi ritenere configurati quei particolari caratteri di ornamento o di utilità, alla cui tutela il legislatore ha predisposto la disciplina dei modelli industriali, di utilità o di ornamento"*⁹². Per tale motivo, ha ritenuto che " il marchio in esame, rappresentato da un tessuto a modello floreale, particolarmente ricercato ed esteticamente gradevole, non possa essere considerato valido come marchio, perchè nel medesimo è possibile cogliere l'elemento estetico come preponderante, se non addirittura esclusivo e comunque tale da determinare la scelta del consumatore, non in quanto indice di una certa provenienza ma proprio per la sua funzione ornamentale".

§ 2.2.2. I MARCHI COSTITUITI DA LETTERE E NUMERI

Il problema in particolare rilevato dalla giurisprudenza, riguarda l'inidoneità dei numeri e delle lettere a costituire oggetto di un valido marchio ad eccezione dei casi in cui queste presentino particolari caratteristiche grafiche idonee ad attribuire un minimo grado di originalità.⁹³

Tale principio trova fondamento sulla base dell'argomento che le lettere dell'alfabeto essendo di uso generale, non possono essere utilizzate in via

⁹² Cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095, in Foro it., 2013, I, 2997., con nota di commento di G. Casaburi, in cui l'Autore per specialità dell'ornamento intende la capacità del medesimo, di costituire la ragione alla base della domanda, da parte dei consumatori, del prodotto che lo possiede, rispetto a tutti gli altri reperibili sul mercato; ciò quando la forma è tale da privilegiare, a parità di altre condizioni come qualità o prezzo, i prodotti che se ne avvalgono rispetto alla concorrenza.

⁹³ Cfr. A. Vanzetti, Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto, in Rivista di Diritto Industriale, 2002, p. 640 ss., in cui l'Autore ricostruisce le posizioni espresse dalla giurisprudenza e dalla dottrina sulla registrabilità o meno delle lettere come marchi

esclusiva come marchi, al più possono essere considerate marchi deboli⁹⁴, e, in quanto tali, tutelati solo nei limiti della loro caratterizzazione grafica.

Va, comunque, rilevato che, a seguito del D. lgs del 1992, è stata introdotta nell'ordinamento italiano la possibilità di registrare come marchio anche le lettere dell'alfabeto, oggi menzionate nell'art. 7 c.p.i., in quanto spesso, attraverso l'uso e la pubblicità, hanno acquistato forza distintiva, così da poter essere monopolizzate nei limiti del loro *secondary meaning*⁹⁵ qualora, in seguito all'uso costante, il consumatore arrivi ad associarli a un determinato prodotto.⁹⁶ Molte famose aziende del settore della moda e manifatturiero sono state coinvolte in numerose controversie nei marchi costituiti da lettere. Tra questi se ne rammentano alcuni:

- la famosa casa di moda Chanel si è trovata coinvolta nelle controversie in

94 Cfr. A. Vanzetti, Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto, cit. in nota 168, in cui l'Autore a sostegno della debolezza dei marchi di lettera richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 1983, n. 3109, in Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 1983, pp.92 e ss. relativa alla controversia Ferragamo- Fendi in cui viene affermato che " il valore individuante della lettera dell'alfabeto... è nullo in quanto tale, ed assume rilievo nella misura in cui la lettera, per la rappresentazione grafica originale assunta, acquista carattere distintivo". Inoltre cfr. G. Guglielmetti, Parole, figure o segni di uso generale in funzione di marchi di impresa, in Rivista di Diritto Industriale, 1961, pp. 92 e ss. in cui l'autore afferma che " si tratta naturalmente di marchi deboli, dato il loro scarso carattere fantastico, sicchè anche minime differenziazioni potranno dirsi sufficienti ad impedire la contraffazione". La giurisprudenza italiana è solita distinguere i marchi in deboli e forti. Con i primi intende quei segni costituiti da figure generiche o da lettere e parole che rientrano nell'uso comune, con debole capacità distintiva in quanto hanno inerenza concettuale al prodotto/servizio che contraddistinguono. I secondi sono invece quelli dotati di forte capacità distintiva, come ad esempio le parole o i termini che non hanno alcuna attinenza con il prodotto (un esempio nel settore abbigliamento è il nome patronimico Diesel). La distinzione effettuata, incide sull'intensità della tutela ad essi accordata: per i marchi deboli, la protezione non si estende a tutto il segno, ma solo alle parti dotate di originalità, e per tali segni, lievi modifiche escludono il rischio di confondibilità. Al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo. Cfr. Tribunale di Torino, 9-05-2007, in Foro it., 2007, I, 3550, controversia tra la società Gianfranco Ferré contro Società Universal Trading Company, in cui il Tribunale, ritenendo che il marchio Ferré, in quanto privo di collegamento con il settore merceologico a cui era riferito (nel caso di specie abbigliamento), fosse un marchio forte e che pertanto fossero illegittime tutte le versioni anche rilevanti e originali che però lasciavano sussistere l'identità sostanziale del cuore del marchio, ha ritenuto che il marchio "Feire" della convenuta, pur se graficamente e foneticamente in parte diverso, poteva indurre i consumatori ad istituire un collegamento tra le due aziende. Per quanto riguarda la capacità distintiva, essa è menzionata in negativo nell'art. 13 c.p.i., che esclude dalla registrazione come marchio, i segni che: "consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente e negli usi costanti del commercio, e quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

95 Cfr. Art. 13 comma 2 del c.p.i. secondo cui "possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto abbiano acquistato carattere distintivo". Tale fenomeno ha origini anglosassoni ed è volto a dare importanza all'uso che viene fatto del segno nel tempo, e si verifica quando una parola, una forma o altri tipo di marchio, originariamente privo di capacità distintiva, acquisti nel tempo un secondo significato agli occhi dei consumatori e sia in tal modo in grado di identificare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa.

96 Cfr. A. Saraceno, Brevi note in tema di marchi alfabetici, in Rivista di Diritto Industriale, 2009, pp. 200-206, in cui l'Autrice riconosce la tutela ai marchi di lettera, e a quei segni che solo nel tempo hanno acquisito capacità distintiva a seguito del loro utilizzo.

merito al famosissimo marchio costituito da due lettere “C” contrapposte, impiegate per contraddistinguere i prodotti relativi alle categorie abbigliamento e accessori. Sull’idoneità della lettera a costituire un valido marchio, il Tribunale di Milano⁹⁷ nel 2007 nel giudicare la controversia vertente sulla fabbricazione di bottoni che riproducevano la doppia “C” contrapposta, segno già utilizzato dalla società francese, ha ritenuto che, costituiva *“contraffazione dell’altrui marchio celebre (nella specie il monogramma costituito dalle due C incrociate di Chanel) l’adozione dello stesso in funzione ostensiva, valendo a segnalare la provenienza del prodotto non solo al momento dell’offerta in vendita, ma anche in un momento successivo, allor quando l’oggetto recante il marchio (nella specie si trattava di bottoni) veniva adoperato dal consumatore con evidenziazione e mostra del segno come qualità, pregio o lusso”*.⁹⁸ È stato sostenuto, inoltre, che, il segno adoperato dalla convenuta, pur nelle varianti rappresentate dalla diversa curvatura della “C” e la minore, maggiore o nulla sovrapposizione delle due lettere, non serviva a conferire una significativa distinzione, in quanto, lo stesso evocava indubbiamente il famoso marchio della Chanel che, proprio per la sua vasta notorietà, tendeva a sovrapporsi, all’occhio del consumatore, al segno ad imitazione. Tali assunti erano basati non solo sulla particolare caratterizzazione grafica del monogramma, ma anche sul c.d. *secondary meaning*, derivante dall’uso protratto nel tempo e dall’ampia notorietà raggiunta, che aveva permesso ai consumatori di associare i prodotti contrassegnati con tali segni, alla casa di moda francese.

- Il marchio Louis Vuitton, costituito dalle lettere “L” e “V”, è stato oggetto di

⁹⁷ Cfr. Tribunale di Milano, 8 febbraio 2007, in Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2007, pp. 635-639, controversia in cui Chanel S.a.s chiede che venga accertata la contraffazione di bottoni recanti la doppia “C” contrapposta da parte della società Bottonificio Silga S.n.c.

⁹⁸ Massima di specie relativa ad una sorta di *post sale confusion*, determinata dall’applicazione sui vestiti, da parte degli acquirenti, dei bottoni recanti il marchio che si assume contraffattorio

controversie vertenti sia sulla validità delle lettere ad essere registrate come marchi, sia sulla contraffazione avvenuta nel settore gioielleria, classe merceologicamente diversa da quella in cui la società francese era solita operare. Il Tribunale di Torino⁹⁹, esprimendosi sull'idoneità delle lettere a costituire un valido marchio, ha affermato che è opportuno distinguere tra quelle impiegate con funzione comunicazionale, quali strumenti di linguaggio, e quelle utilizzate con funzione distintiva, come segni identificativi di prodotto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le lettere "L" e "V", per la loro particolare caratterizzazione grafica, non potevano essere di per sé considerate di uso comune, ma nel giudizio doveva essere considerato l'uso che ne era stato fatto nel commercio come segno distintivo. Per quanto riguardava, quindi, la capacità distintiva dei marchi alfabetici, il Tribunale ha ritenuto che bisognava prendere in considerazione sia le qualità intrinseche del marchio, riguardo all'attinenza concettuale con il prodotto, alla novità, alla liceità e alla rappresentazione grafica, sia quelle estrinseche a detenere, l'intensità, l'estensione geografica, la durata dell'uso, l'entità degli investimenti promozionali e la percentuale degli ambienti interessati che identificavano il prodotto come proveniente da un'impresa determinata. Per quanto riguarda l'accertamento dell'ipotesi di contraffazione Louis Vuitton ha asserito che, nello specifico, le lettere "L" e "V", corrispondenti alle iniziali del fondatore della *maison*, appunto Louis Vuitton, non presentando nessuna attinenza concettuale con alcun genere di prodotto, e per l'uso che ne era stato fatto, dovevano godere della più ampia tutela riconosciuta ai marchi celebri. La difesa della controparte, pur riconoscendo una certa notorietà al marchio di Louis Vuitton, riteneva che il

⁹⁹ Cfr. Tribunale di Torino, 26 novembre 2007, in *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 2008, pp. 589-609, tra il Mondo S.r.l. contro Louis Vuitton Malletier S.p.A., relativa alla validità delle lettere a essere registrate come marchi e alla tutela del monogramma "LV" nel settore merceologico dei gioielli.

proprio marchio, costituito dalle lettere iniziali intrecciate della frase "I Love You", non costituiva contraffazione, in quanto, il monogramma della società francese, costituito dalle lettere "L" e "V" intrecciate, era conosciuto esclusivamente per i prodotti di pelletteria e accessori moda, ed era quindi pressoché sconosciuto per i gioielli, così da non creare nel pubblico un pericolo di confusione. Il Tribunale, nell'accertare la contraffazione, ha basato l'analisi dei marchi sulla loro connotazione grafica, ritenendo che per entrambi, l'intreccio tra le lettere dava vita ad un segno che ricordava una Y e che fungeva da "elemento ottico dominante".

- Il caso Gucci contro Guess è stato emblematico quanto alla querelle sulla capacità distintiva di marchi semplici e complessi costituiti da lettere. In particolare. In tale caso il Tribunale di Milano¹⁰⁰ ha rigettato le domande proposte da Gucci nei confronti di Guess e ha accolto parzialmente le domande riconvenzionali di Guess dichiarando nullo il marchio raffigurante la G in quanto privo di qualsiasi caratterizzazione grafica che conferisse capacità distintiva. Al contrario, nell'ambito della stessa controversia, i marchi costituiti dalla semplice lettera G in corsivo, da sola nonché da due G contrapposte, utilizzati dalla società italiana, sono stati ritenuti validi¹⁰¹. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto che l'oggetto dei marchi in questione, non era rappresentato dalla lettera in sé, bensì dalla particolare grafia indicata nelle domande di registrazione. Tuttavia, la difesa della convenuta ha prodotto una serie di documenti volti a dimostrare che altre case di moda usavano segni contenenti la lettera G da sola o accoppiata e che, per tali motivi, i marchi in questione sarebbero dovuti essere dichiarati nulli per assenza di capacità distintiva. Il Tribunale ha ritenuto, però, che la

100 Cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095, cit. in nota 166.modulare, in quanto privi di qualsiasi caratterizzazione grafica che conferisse capacità distintiva, dovevano essere invalidati.

101 Cfr. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013 n. 6095.

distintività del segno di Gucci si poteva trarre dall'ampia diffusione sul mercato, protratta nel tempo e geograficamente vastissima, facendo sì che fra il pubblico dei consumatori si ponesse un'immediata associazione tra la G in corsivo, ed il famoso brand Gucci (scritto con lo stesso carattere e con la stessa lettera iniziale). Inoltre, dal raffronto grafico dei marchi delle due società, il Tribunale ha rilevato la completa differenza delle rappresentazioni sia per grafia e curvatura delle linee, sia per l'aggiunta da parte di Guess di altri elementi, nonché dalla presenza, nella parte inferiore della lettera, dell'intera denominazione dell'azienda, arrivando così ad escludere la contraffazione lamentata da Gucci.

§ 2.2.3 I MARCHI COSTITUITI DA COLORE.

L'art. 7 c.p.i. include *“le combinazioni o le tonalità cromatiche”* tra i segni che possono essere registrati come marchio, purché abbiano funzione distintiva (ovvero, *“siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*). I colori e le combinazioni cromatiche sono oramai sempre più utilizzati dalle imprese del settore manifatturiero per identificare i propri prodotti nel mercato.

Nell'industria manifatturiera, in tempi recenti, si è assistito ad accesi dibattiti in tribunale tra le case di moda per far valere i propri diritti su marchi costituiti proprio da colori.

L'art. 7 c.p.i. fa riferimento al colore del prodotto o di una parte di esso¹⁰² e non al colore del marchio in sé per sé considerato: al colore del prodotto che costituirà il marchio si applicano in via analogica gli stessi limiti alla registrabilità del marchio di forma ex art. 9 c.p.i.

L'art. 7 c.p.i. fa espresso riferimento a combinazioni e tonalità cromatiche come

102 Trib. Milano, 7 giugno 2007. A favore della registrabilità dei colori puri si sono espressi CERINA e RICOLFI

se solo alcune sfumature di colore possano essere protette come marchio e non i colori "puri". Si è, ad esempio, affermato che i colori primari, come il blu e il rosso, non possono mai essere registrati come marchio

A differenza della legge italiana, nell'Unione Europea è stata la giurisprudenza comunitaria ad ammettere la registrabilità di tutti i colori, anche di quelli puri in quanto esclusi dalla Direttiva sui marchi d'impresa 2008/95/CE.

La Corte di Giustizia ha infatti ribadito in più sentenze che non sempre un colore può essere considerato marchio affermando come:

- che il colore non deve essere percepito come elemento decorativo od attrattivo;
- ai fini della registrabilità è necessario individuare mediante descrizione e allegazione del colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto, e quello maggiormente utilizzato e riconosciuto a livello mondiale è il c.d. Pantone;
- ai fini della registrabilità di una combinazione di più colori, oltre all'identificazione dei singoli colori con il codice specifico, è necessario presentare la domanda di registrazione secondo *"una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante"*.

In relazione alla capacità distintiva del colore è necessario prendere in considerazione:

- l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione"¹⁰³, sicché può riconoscersi il carattere distintivo solo allorché i colori abbiano tonalità molto particolari o siano del tutto inusuali rispetto al prodotto cui sono applicati. Pertanto la capacità distintiva di singoli colori monocromi è in via di principio esclusa

¹⁰³ Corte di Giustizia CE, 6 maggio 2003, C-104/01 (caso Libertel), con commento del giurista TAVOLARO, Il colore come marchio, in Dir. Ind., 2004, pagg. 33-39.

perché, altrimenti, si consentirebbe alle imprese di acquisire un monopolio su tali colori, impedendo ad altre imprese concorrenti di utilizzare gli stessi per i propri prodotti o servizi e, pertanto.

- l'immediata identificazione, a prescindere dalla registrazione, da parte del consumatore, della specifica provenienza di un prodotto o servizio.

Tra i casi più affrontati dalla giurisprudenza italiana si rammenta:

- il caso del marchio di colore Gucci raffigurante il nastro "verde-rosso-verde" contro la casa di Moda Guess, che aveva venduto in Italia delle sneakers che riproducevano pedissequamente le strisce "verde-rosso-verde". Tale marchio di colore è stato ritenuto valido nel 2013 dal Tribunale di Milano nonostante la mancata indicazione del codice di identificazione Pantone. Il Tribunale in tale occasione ha affermato che, *"allo stesso può attribuirsi un'indubbia forza distintiva e l'idoneità del medesimo ad identificare esattamente la provenienza dei prodotti interessati da una determinata impresa"*¹⁰⁴ data l'ampia diffusione, nel settore della moda e che *"l'alternanza dei colori è tale da indurre a ritenere che il marchio sia descritto con la necessaria precisione e sia individuabile in modo oggettivo"*. In tale occasione non è stata invece riconosciuta la contraffazione da parte di Guess posto che in Italia, quest'ultima aveva venduto calzature contrassegnate da un nastro "rosso- marrone-rosso" ritenuto non confondibile con quello di Gucci anche perché *"nel settore della moda sono diffuse strisce inserite in vario modo soprattutto negli accessori recanti l'alternanza dei colori e ciò anche nei colori rivendicati da Gucci"*. La Corte d'Appello¹⁰⁵ ha condiviso la decisione del Tribunale ritenendo l'azienda statunitense estranea alla responsabilità in merito alla commercializzazione in Italia del modello di scarpe in questione, avendo Gucci, peraltro, dimostrato solo la possibilità d'acquisto tramite uno shop online, ma non la diffusione della

¹⁰⁴ Trib. Milano, sez. specializzata in materia di impresa, 2 maggio 2013, n. 6095.

¹⁰⁵ App. Milano, 15 settembre 2014, n. 6095.

calzatura in Italia presso dei punti vendita.

- Il caso delle soles rosse delle calzature Christian Louboutin . La Commissione di Ricorso dell'UAMI¹⁰⁶ ha ritenuto ammissibile la domanda di registrazione a livello comunitario in quanto tale colore, nell'uso proposto da Louboutin, era suscettibile di essere percepito dal pubblico dei consumatori come "*sorprendente e inaspettato*". La Commissione ha dato particolare rilievo alla corposa documentazione fornita da Louboutin a sostegno del carattere distintivo che le proprie "soles rosse" avevano acquisito nel mercato (articoli di giornale, ricerche di mercato, ecc.). Viceversa, la Corte di Cassazione francese ha dichiarato nullo il marchio di Louboutin in quanto la relativa registrazione non indicava il codice Pantone¹⁰⁷. La maison francese aveva accusato di contraffazione la società Zara France per aver riprodotto in una collezione di scarpe l'iconica "suola rossa", di una tonalità confondibile, secondo Louboutin, con quella da lui protetta con marchio regolarmente registrato. Dopo un primo grado che aveva visto vincere Louboutin, nel 2011 la Corte d'Appello di Parigi accoglieva le istanze di Zara ed escludeva la contraffazione. Inoltre, annullava il marchio di Louboutin affermando che esso non avrebbe avuto le caratteristiche di chiarezza della protezione e di corretta esplicitazione richieste dalla legge francese per la tutela dei marchi di forma e di colore. Louboutin ricorreva dunque in Cassazione. La Suprema Corte ha, tuttavia, confermato la decisione d'appello permettendo così a Zara di continuare a commercializzare le sue scarpe a suola rossa. La circostanza per cui le calzature di Zara fossero vendute a basso prezzo (49 euro, circa un decimo del prezzo di un paio di scarpe di Louboutin) è stata ritenuta dalla Corte un indice decisivo del fatto che le società operavano in due mercati distinti. Di segno contrario è stato l'iter della controversia che ha opposto

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

107 Cour de Cassation, 30 maggio 2012 (caso Christian Louboutin S.A. vs Zara France).

Louboutin a Yves Saint Laurent negli Stati Uniti. Anche in questo caso la società francese contestava alla celebre casa di moda di aver ripreso, per alcune sue scarpe, la “sua” suola. La collezione Cruise 2011 di Yves Saint Laurent, infatti, prevedeva scarpe monocromo, compresa la suola, in giallo, verde e rosso. Ma non veniva utilizzata una tonalità di rosso qualsiasi, bensì quella tendente allo scarlatto, da anni ormai segno inconfondibile dei modelli di Louboutin. Quest’ultimo conveniva allora in giudizio Yves Saint Laurent, vedendo tuttavia rigettata la propria domanda. Il giudice americano, infatti, accoglieva le ragioni della parte convenuta affermando, in particolare, che essendo il rosso un colore, questo non poteva essere monopolizzato da un solo soggetto, ma doveva essere aperto all’utilizzo di chiunque e che il marchio che rivendicava il colore rosso appariva eccessivamente generico per essere applicato a protezione della suola di Louboutin. Il giudice, in questo modo, disattendeva il principio della *aesthetic doctrine* derivante a sua volta dalla *trade-dress law*, con cui si riconosce tutela ad un modello nel suo insieme, in tutte le sue particolarità purché non funzionali al prodotto. critici più attenti, sin dall’inizio, rilevavano come la decisione del giudice della District Court partisse da un presupposto erroneo, e cioè che il marchio registrato da Louboutin tutelasse solo il colore in sé, mentre oggetto di tutela era l’applicazione del colore ad un elemento specifico del prodotto della scarpa, la suola, in un’ottica non funzionale ma semplicemente estetica. Louboutin proponeva ricorso e nel settembre del 2012 la Court of Appeals for the Second Circuit ha capovolto la decisione, ritenendo valido il marchio delle “suole rosse” stante la sue capacità di costituire un segno di identificazione delle calzature di Louboutin nel mercato americano¹⁰⁸. La Corte ha svolto una lunga analisi circa gli elementi forniti dal ricorrente a

¹⁰⁸ Court of Appeals for the Second Circuit, 5 settembre 2012 (caso Christian Louboutin S.A. vs Yves Saint Laurent America Holding Inc.).

supporto del carattere distintivo acquisito dal marchio (investimenti pubblicitari, successo nel mercato, ecc.). Ha inoltre tenuto in considerazione gli argomenti spesi dai legali di Louboutin. Questi avevano sottolineato, in primo luogo, come *l'utilizzo del colore rosso in quella specifica tonalità, così particolare, non potesse essere occasionale, ma doveva essere considerato come voluto, anche perché essendo il marchio registrato da Louboutin uno dei leader di alta gamma nel settore della calzatura non era ammissibile che una maison come Yves Saint Laurent non fosse a conoscenza di un particolare noto in tutto il mondo della moda*". Secondariamente, avevano osservato che l'utilizzo di quello specifico colore avrebbe comportato una confusione tra prodotti a discapito del consumatore, in violazione del principio dell'affidamento. Infine avevano evidenziato che la sollevata genericità del marchio non fosse condivisibile dal momento che questo determinava in modo chiaro *l'uso del colore per la suola*. La Corte d'Appello statunitense, come detto, ha condiviso la posizione di Louboutin, in particolare l'ultimo punto, pur trovando proprio su questa base quello che si ritiene essere stato un espediente per non condannare Yves Saint Laurent. Proprio in virtù del fatto che la società attrice utilizza il colore rosso per la suola e lo fa con contrasto cromatico con il resto della scarpa, quindi non un monocromo ma un contrasto cromatico tra suola rossa e nero o bianco, o altro colore o fantasia, le monocrome di Yves Saint Laurent non sono state considerate una contraffazione. A questo proposito si è affermato che *"la suola laccata rossa, applicata ad una scarpa con una tomaia di colore diverso, sia un elemento atto ad identificare ed a distinguere il marchio Louboutin ed è quindi un simbolo distintivo che rientra nella protezione dei marchi"*. La Corte d'Appello ha, dunque, limitato la protezione del marchio al caso in cui la suola rossa contrasti con la parte superiore della calzatura. Pertanto, i concorrenti di Louboutin potranno realizzare scarpe con la suola rossa solo a condizione

che anche la tomaia della calzatura sia di colore rosso.

- Il caso Christian Louboutin contro la Van Haren¹⁰⁹. La recentissima sentenza della Corte giustizia Unione Europea del 2018 n° C 163/16 che ha statuito *“Un marchio che si identifica in un colore applicato sulla suola di una calzatura non rientra nel divieto di registrazione delle forme: un simile marchio non é costituito soltanto dalla forma, ai sensi della direttiva sui marchi. “* I togati europei, nella sentenza resa il 12 giugno scorso, relativa al procedimento C-163/16, hanno riscontrato il quesito formulato nella pronuncia pregiudiziale (sollevata dal rechtbank Den Haag, il tribunale dell'Aja, nei Paesi Bassi), afferente all'azione per contraffazione che ha visto come controparti lo stilista Christian Louboutin e la Van Haren, azienda olandese specializzata in commercializzazione di scarpe, in asserita violazione del marchio di cui risulta titolare lo stilista. La vicenda principia nel 2012, quando l'azienda fiamminga mise in commercio calzature da donna con tacco alto e suola rossa, cui la Louboutin rispose con una citazione per contraffazione. Sin dall'esordio della battaglia giudiziaria la Van Haren aveva invocato la “nullità” del marchio Louboutin, riferendosi alla circostanza che la direttiva UE sui marchi elenca diversi motivi di nullità o impedimenti alla registrazione e, nella specie, la forma che assegna un valore sostanziale al prodotto. L'anno successivo la Corte distrettuale dell'Aja aveva ordinato alla ditta olandese di cessare la vendita delle scarpe con la suola rossa, sentenziando che tale caratteristica, propria del brand Louboutin, non riveste funzioni solo ornamentali. Quindi la Van Haren ha impugnato la decisione, e il giudice interpellato si è rivolto, a sua volta, ai colleghi della Corte di giustizia Ue. La pronuncia ribalta sia le prime conclusioni dell'avvocato generale, presentate il 22 giugno 2017, sia le conclusioni complementari

109 Corte giustizia Unione Europea, sez. Grande, sentenza 12/06/2018 n° C-163/16

pronunciate a febbraio 2018 alla riapertura della fase orale del procedimento. L'avvocato Szpunar all'epoca disse che *«un marchio che combina colore e forma può essere negato o annullato per i motivi previsti dal diritto dell'Unione sui marchi»*. Conseguentemente, propone alla Corte di rispondere affermando che *«gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità di un marchio possono applicarsi a un segno costituito dalla forma del prodotto, che rivendica la tutela per un colore specifico»*. L'avvocato generale aveva anche espresso i suoi dubbi a proposito del fatto che il colore rosso possa svolgere la funzione essenziale del marchio ed identificarne il titolare allorché tale colore è utilizzato al di fuori del contesto che gli è proprio, ossia indipendentemente dalla forma della suola. Per i giudici europei, un segno che consiste in un colore applicato sulla suola della scarpa con tacco alto, come quello registrato dal fashion designer calzaturiero Louboutin, non è rappresentato solamente dalla *“forma”*, in conformità al disposto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della Direttiva 2008/95, in tema di ravvicinamento delle discipline degli Stati membri nel settore dei marchi d'impresa. Tale marchio, in altre parole, non può ritenersi nullo poiché non costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva succitata). Il marchio in discussione non concerneva la specifica suola di scarpa con tacco alto, poiché la medesima descrizione del marchio controverso indicava in modo esplicito che il contorno della scarpa non faceva parte del marchio stesso, *“ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione*. La sentenza c-163/16 stabilisce invece che la *“tutela”* della suola rossa marchio Louboutin *«non verte su una forma specifica di suola di scarpa con tacco alto (che non sarebbe protetta in Europa, ndr), in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamente che il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve*

unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione». La Corte ha aggiunto anche che non si può ritenere che un segno sia costituito «esclusivamente dalla forma ove l'oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice d'identificazione riconosciuto a livello internazionale».

I casi, europei ed internazionali non, qui riportati mostrano come la possibilità dei titolari dei diritti di tutelare i propri marchi costituiti da colori, o da loro combinazioni, dipende in larga misura dalla capacità di fornire adeguata evidenza che il colore ha acquistato carattere distintivo attraverso l'uso.

§ 2.2.4. IL MARCHIO "MADE IN ITALY"

Una questione molto dibattuta e particolarmente sentita in alcuni settori merceologici quale in particolare quello manifatturiero, è quella della regolare utilizzazione del marchio aziendale e della denominazione "*Made in Italy*" su quei prodotti che prendono forma all'interno di un processo di delocalizzazione di fasi del processo.

L'ipotesi di cui si discute è quella in cui il produttore nazionale, dopo aver affidato la realizzazione di certi prodotti (o di loro parti) a commissionari esterni, di solito dettando a questi ultimi le procedure di fabbricazione e riservandosi la verifica qualitativa del prodotto finito, apponga sullo stesso il proprio marchio e/o quello "*Made in Italy*", senza menzione dei reali luoghi di fabbricazione del prodotto.

La normativa del Made in Italy ha il difficile compito di bilanciare due esigenze contrapposte. Le multinazionali e le imprese che tendono a delocalizzare la produzione all'estero per ridurre i costi non vedono di buon occhio una disciplina eccessivamente rigorosa del marchio di origine. Diversamente, le imprese che mantengono la produzione in Italia hanno interesse a vedere

valorizzati i maggiori costi sostenuti con la possibilità di apporre sui prodotti un marchio che è storicamente sinonimo di qualità.

Il problema sta ovviamente nello stabilire se l'indicazione fornita dal marchio dell'imprenditore delocalizzatore possa avere portata decettiva e quindi ingannevole delle aspettative dei consumatori. A questo riguardo, per poter avere delle "direttive" sugli sviluppi che si sono verificati può essere indicativo considerare alcune pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in materia, i principi da esse elaborati, nonché i rispettivi quadri normativi che ne stanno alla base.

La normativa nazionale del "*Made in Italy*" deve inoltre scontrarsi con quella comunitaria, orientata principalmente a valorizzare il mercato unico ed il principio di libera circolazione delle merci.

Sul piano internazionale, l'Italia aderisce all'Accordo di Madrid del 1981. Quest'ultimo sancisce l'obbligo di "*indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione*".

Nel recepire questo accordo internazionale nell'ordinamento italiano, il D.P.R. n. 656/1958 si è limitato ad introdurre il fermo amministrativo a cura degli uffici doganali delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza.

In sostanza, mentre la normativa internazionale sembra imporre l'obbligo di fornire al consumatore l'indicazione dell'origine del prodotto, le norme di recepimento interne si limitano a vietare inganni mediante indicazioni false o fallaci sulla provenienza.

Sul piano comunitario il "*Made in*" di un prodotto viene comunemente definito marchio di origine. Il concetto di origine non deve essere confuso con quello di provenienza di un bene. Quest'ultima indica il luogo da cui un bene viene spedito, mentre l'origine indica il luogo di produzione.

L'apposizione del marchio d'origine "*Made in Italy*" dovrebbe dunque significare che un bene è stato prodotto in Italia. Purtroppo per il valore del nostro "*Made in*", questo è vero solo in parte e spesso anche prodotti forgiati quasi interamente all'estero possono apporre il marchio "*Made in Italy*".

Per determinare il Paese di origine di un prodotto, occorre riferirsi alla normativa europea in materia di origine non preferenziale del prodotto. Per determinare l'origine doganale non preferenziale di un prodotto possono applicarsi i due seguenti criteri, contenuti all'art. 60 del Codice Doganale dell'Unione:¹¹⁰

- 1) criterio delle merci interamente ottenute: questo criterio è applicabile soltanto quando l'intero processo di lavorazione è avvenuto in un unico Stato. L'art. 60 del CDU stabilisce: "*le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio*".
- 2) criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale: per le merci alla cui produzione abbiano collaborato due o più Paesi, occorre applicare il criterio stabilito dal secondo comma dell'art. 60 CDU: "*Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione*". La norma non fornisce indicazioni certe sulle trasformazioni e lavorazioni sufficienti per l'attribuzione dell'origine.

La Corte di Giustizia Europea ha tentato di precisare questo concetto nella

¹¹⁰ Codice Doganale dell'Unione (CDU)- Regolamento (UE) n. 952/2013

Regolamento Delegato UE n. 2446/2015

Regolamento di Esecuzione UE n. 2447/2015

Regolamento Delegato UE n. 341/2016

Il marchio d'origine "*Made in Italy*" può essere apposto sui prodotti per i quali, ai fini doganali, si deve indicare l'origine italiana

sentenza del 26 Gennaio 1977 C-49/76. L'ultima trasformazione sostanziale *“si verifica solamente nell'ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”*.

Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale si verifica solamente nell'ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione.

Le attività di conservazione di un prodotto o di semplice cambiamento dell'aspetto esteriore del prodotto (e.g. cambi di imballaggi/confezioni, apposizione di etichette/segni distintivi) non sono sufficienti per attribuire al prodotto il luogo dove sono svolte quale origine.

Per i prodotti alimentari (non DOP o IGP), l'origine è il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti, oppure il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale

Per prodotti industriali ed artigianali, è consentito apporre il marchio d'origine *“Made in Italy”*: se tutte le parti sono fabbricate all'estero ma vengono successivamente assemblate in Italia per ottenere il prodotto finale, oppure se tutte le parti sono fabbricate in Italia e vengono successivamente assemblate all'estero ma senza che le parti fabbricate in Italia non subiscano trasformazioni o lavorazioni sostanziali

Altre indicazioni si trovano nell'Allegato 22-01 del Reg. Delegato UE n. 2446/2015

Nonostante i tentativi di chiarimento, permangono numerose incertezze circa la possibilità di individuare l'ultima trasformazione e le lavorazioni sufficienti a determinare il marchio di origine. Ciò anche perché la normativa da tenere in

considerazione non si limita al Codice Doganale dell'Unione. Vi sono infatti numerosi accordi bilaterali o multilaterali in materia di origine, i cui criteri prevalgono su quelli generali sopra descritti.

Per ovviare a questa incertezza, uno strumento utile è quello dell'Informazione Vincolante in materia di Origine (I.V.O.), ovvero quello strumento che consente ad un imprenditore di domandare all'Agenzia delle Dogane di dichiarare l'origine di un prodotto. Una volta rilasciata l'Informazione, questa risulterà vincolante per la Dogana, tanto in fase di importazione che di esportazione, precludendo successive contestazioni. Per attivare questa procedura, occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle Dogane. In essa deve essere contenuta la descrizione della merce, la specificazione dell'origine delle materie di cui è composta, il luogo delle lavorazioni ed altre informazioni rilevanti.

Sul piano nazionale originariamente il criterio base per la definizione della legittimità dell'utilizzo di un marchio aziendale / marchio "Made in Italy" era quello della cosiddetta "paternità imprenditoriale del bene":

- nel caso Fiat relativamente all'apposizione del marchio Fiat su autovetture prodotte dalla controllata Seat. il Tribunale di Torino (12 Ottobre 1984) affermava che il marchio è uno strumento di identificazione funzionale ad orientare le scelte del consumatore e la nozione di provenienza deve intendersi come "*provenienza aziendale*" e non geografica. Secondo questo orientamento nulla ostava all'apposizione del marchio dell'azienda "madre" sui prodotti fabbricati da più imprese tra loro collegate o da impresa terza su licenza del committente allorché sia assicurato un identico standard qualitativo dei prodotti. Pertanto l'imprenditore può conferire anche a terzi l'incarico di produrre materialmente un bene, secondo le modalità da questo stabilite, sul quale potrà poi imprimere il proprio marchio con i suoi segni distintivi e lanciarlo in commercio.

- nel caso Thun, argomentazioni identiche venivano sviluppate da una sentenza della Cassazione risalente al 1999, in riferimento alla produzione dei noti omonimi oggetti di ceramica materialmente fabbricati in Cina ma su cui era stata apposta la dicitura "Thun Bolzano Italy". Anche in questo caso, secondo la Corte, il marchio indica non la provenienza da un determinato luogo ma da un determinato produttore, inteso come colui che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo.

Tali orientamenti giurisprudenziali erano perfettamente in linea con il quadro normativo dell'epoca costituito dalla legge 126/1991, che obbligava il produttore ad apporre sul prodotto il nominativo del produttore o dell'importatore, ma non imponeva di segnalare il luogo di fabbricazione della merce (salvo che per i prodotti alimentari) e dal Regolamento Cee 2913/1992 che per tutti i prodotti di natura non mineraria, vegetale, animale considerava rilevante, ai fini della determinazione dell'origine, il luogo in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale.

Successivamente la finanziaria 2004 integrata dal cosiddetto decreto competitività, n. 80 (D.L. n. 35/05, convertito nella Legge n. 80/05) ha rafforzato la tutela giuridica del marchio "Made in Italy" ha introdotto delle sanzioni a fronte dell'importazione o esportazione a fini di commercializzazione ovvero commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. Secondo le disposizioni di legge si precisa che *"costituisce falsa indicazione la stampigliatura Made in Italy sui prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine, costituisce altresì fallace indicazione, l'uso di segni figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana"*.

La giurisprudenza, a seguito della normativa suddetta, non ha mancato di aggiornare l'approccio al problema con una differenziazione delle sentenze

rispetto ad alcune condizioni specifiche di produzione e contenuto del marchio:

- il caso della bandiera italiana su capi di abbigliamento sportivi fabbricati in Cina e poi importati in Italia, con apposizione dell'etichetta indicante la composizione del tessuto, il nome della società e la parola "Italy" è risolto ritenendo l'indicazione fallace;
- il caso dei capi di abbigliamento fabbricati interamente in Romania recanti l'etichetta "Made in Italy" risolto dalla Cassazione il 23 Settembre 2005, statuendo che l'indicazione viene normalmente intesa dal consumatore come attinente ad un prodotto interamente fabbricato in Italia, e dunque, nel caso di specie, era pacificamente falsa; dato poi che il consumatore poteva essere indotto ad acquistare il prodotto proprio in quanto fabbricato in Italia, l'indicazione poteva anche rivelarsi ingannevole per il pubblico. Il parametro cui riferire la falsità resta comunque, secondo la Corte, la normativa europea sull'origine, secondo cui se alla produzione di un prodotto partecipano più paesi si definisce di origine quello in cui avviene l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (nel caso di specie la lavorazione era interamente avvenuta in Romania, e dunque era pacifica la responsabilità dell'imprenditore italiano).
- il caso di prodotti di abbigliamento interamente realizzati in Moldavia su disegno e tessuti italiani, su cui era stata apposta l'indicazione "designed & produced by" la Cassazione è nuovamente intervenuta in data 20 Gennaio 2006, ancora una volta articolando la sua sentenza in modo diverso dai casi precedenti, ritenendo che con la legge finanziaria del 2004 la materia sia stata proposta in termini del tutto nuovi. Dando un decisivo e inedito rilievo alle esigenze informative dei consumatori, ha sostenuto che nel settore manifatturiero, in cui assume importanza preponderante la qualità della

manodopera italiana, la delocalizzazione del processo produttivo non può essere neutra rispetto alle caratteristiche del prodotto e alle conseguenti scelte del consumatore, pertanto la delocalizzazione è legittima solo se nell'etichetta è indicato l'esatto luogo di confezionamento. Quindi secondo la Suprema Corte integra *"il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) la commercializzazione di beni del settore dell'abbigliamento con la dicitura "Italy", che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiani, siano stati confezionati all'estero, in quanto in questo particolare settore l'Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni ha l'intento di conferire al prodotto una maggiore affabilità promuovendone l'acquisto"*.

- Il caso della vendita di occhiali da sole recanti la dicitura "conceived by" In questo caso, la Cassazione il 22 Giugno 2006, la Corte ha escluso la sussistenza del reato in quanto il corrispondente termine in lingua italiana "concepito" e/o "immaginato" non sta ad indicare né la provenienza né l'origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso¹¹¹.

111 Interessante anche la Sentenza Dolce e Gabbana n. 157/2006. In contrapposizione con quanto finora spiegato, ad esempio, si inserisce la sentenza del giudice amministrativo del Friuli Venezia Giulia "Dolce e Gabbana", appellata al Consiglio di Stato. La questione verte sul fermo amministrativo disposto dall'autorità doganale, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 656 del 1968, decreto di recepimento dell'Accordo di Madrid relativo alle indicazioni di provenienza false e fallaci, su un lotto di capi di abbigliamento proveniente dalla Turchia contenente t-shirt con il marchio "Dolce e Gabbana linea junior", su cui erano apposte targhette con la dicitura "Dolce e Gabbana spa Legnago, Milano (Italy)".

La società Dolce e Gabbana ricorrente al Tar, si avvaleva di un'impresa turca denominata "G.D.T.A.S." per l'assemblaggio di t-shirt e slip da bambino, ma la stessa controllava tutte le fasi della produzione, inviando anche le etichette e i cartellini. I capi così realizzati venivano poi inviati alla ricorrente attraverso una ditta di spedizioni. Secondo l'Autorità Doganale erano state violate le disposizioni di cui all'articolo 3 della Convenzione di Madrid sulla repressione delle falsi o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, poiché i capi, di origine turca, recavano sull'involucro e sull'etichetta la dicitura "Dolce & Gabbana. Industria s.p.a. - Legnano, Milano (Italy)". La materia in questione non è ricaduta nella competenza del giudice penale in quanto il pubblico ministero riteneva "documentalmente dimostrato" che la ditta ricorrente, destinataria della merce sequestrata, fosse anche la committente di produzione della ditta turca e avesse la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo, tant'è che non poteva essere ritenuta fallace o fuorviante l'apposizione sui prodotti dei dati identificativi della stessa ditta. Il pubblico ministero non riscontrava perciò gli estremi per configurare il reato di cui all'articolo 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003, non sussistendo gli elementi della falsa o fallace indicazione.

Questa conclusione sembra conforme alla giurisprudenza consolidata (Legea), che afferma la sostanziale prevalenza dell'origine imprenditoriale rispetto a quella geografica: il pubblico ministero vi è, infatti, giunto dopo aver riscontrato che l'etichetta era veritiera quanto all'origine imprenditoriale. L'Agenzia delle Dogane, però, nonostante il mancato sequestro penale entro il termine di sessanta giorni, non ha disposto la restituzione della merce sottoposta a fermo amministrativo e, di

Nel 2009, il legislatore italiano ha introdotto con la Legge n. 99/09 l'obbligo di indicazione precisa e con caratteri evidenti del luogo di origine di un prodotto. Questa norma segnava un notevole passo in avanti in materia di protezione del marchio di origine ma è rimasta in vigore soltanto pochi giorni.

Il D.L. 135/09, convertito nella Legge n. 166/09, ha abrogato la suddetta disposizione ed introdotto l'art. 49-bis nella Legge Finanziaria del 2004. Con esso si è precisato che costituisce *“fallace indicazione l'uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, a meno che questo non sia accompagnato da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera del prodotto”*.

La Legge n. 166/09 ha però avuto il pregio di introdurre un nuovo marchio di origine: il *“100% Made in Italy”*. Ciò a vantaggio delle imprese che hanno mantenuto la produzione sul territorio italiano e non sono ricorse alla delocalizzazione.

Possono considerarsi interamente italiani soltanto i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono avvenuti

fronte alla specifica richiesta della ricorrente, ha negato la restituzione, facendo presente che la merce “potrebbe essere rilasciata solo previa rimozione delle indicazioni irregolari riscontrate (false o fallaci) a prescindere ed al di là delle valutazioni dell'Autorità giudiziaria in merito alla configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante” e restano in attesa dell'istanza di regolarizzazione suddetta. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del fermo delle merci. Le motivazioni contenute nella sentenza rispecchiano l'orientamento recentemente emerso nella giurisprudenza penale di legittimità, laddove è stata attribuita maggiore importanza alla corretta indicazione dell'origine geografica dei prodotti, non limitando quindi l'applicabilità del sistema sanzionatorio alle sole ipotesi di falsa o fallace indicazione della provenienza “giuridica”. Come detto il sequestro è stato disposto ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di Madrid, che prevede che debba essere indicato il luogo di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore “sull'origine vera delle merci”. La società Dolce & Gabbana ha fondato il suo ricorso su due profili: 1- che in seno alla normativa a tutela del made in Italy i concetti di origine e provenienza dei prodotti fanno riferimento ad un determinato produttore e non ad un determinato luogo; 2- che, comunque, l'articolo 3 dell'Accordo di Madrid sarebbe inapplicabile nella fase dell'importazione, non riferendosi al caso del produttore che importa la propria merce fatta materialmente realizzare altrove, ma solo al venditore. Infatti quando quest'ultimo intenda apporre il proprio nome o indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita dovrà, ai sensi dell'articolo 3, accompagnarlo con la precisa indicazione del paese o luogo di fabbricazione o produzione o “da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull'origine vera delle merci”. Il Tribunale regionale, pur riscontrando che la nozione di origine imprenditoriale dispiega effetti in relazione al campo di applicazione dell'articolo 517 codice penale e dell'articolo 4, comma 49 della legge n. 350, ha statuito che essa perde valore in rapporto all'articolo 3 della Convenzione di Madrid. In tale contesto, l'origine geografica acquista una sua autonoma rilevanza in tutta la gamma commerciale. Pertanto, allorché “il produttore importa il suo prodotto – fatto realizzare all'estero – per venderlo all'adistribuzione, dando così inizio alla catena di vendite che finisce per offrire il prodotto al consumatore finale, la fabbricazione estera del capo non può più dirsi priva di rilevanza”. Il Tribunale regionale ha pertanto concluso nel senso della piena parificazione delle figure del produttore/importatore e del venditore: entrambi gli operatori, allorché indichino il loro nome sull'etichetta di un prodotto fabbricato all'estero, sono tenuti a riportare al corretta origine geografica. L'orientamento del giudice amministrativo rappresenta senza dubbi un importante indirizzo interpretativo, che rafforza ulteriormente la tutela del made in Italy.

esclusivamente sul territorio italiano. Soltanto questi prodotti potranno fregiarsi di diciture quali “100% Made in Italy”, “100% Italia” “tutto italiano” o simili.

Con ciò viene introdotta una figura qualificata di marchio d’origine che si distingue dal semplice “Made in Italy”. Mentre di quest’ultimo possono fregiarsi tutti i prodotti per i quali sia avvenuta in Italia l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, il “100% Made in Italy” è riservato alle produzioni interamente italiane.

Nel 2010 è stata approvata dal nostro Parlamento la legge n. 55 c.d. *Reguzzoni-Versace-Calearo*. Questa legge prevede per il “Made in Italy” una normativa particolare nei settori tessile, della pelletteria, calzaturiero, dei divani e dei prodotti conciari.

Per ogni settore merceologico di riferimento, vengono individuate dalla legge le specifiche fasi di lavorazione. Ad esempio, nel settore della pelletteria si distinguono: la concia, il taglio, la preparazione, l’assemblaggio e la rifinitura.

La legge prevede che, nei settori individuati, possano fregiarsi del “Made in Italy” i prodotti per i quali le fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente sul territorio italiano e, in particolare, se almeno due fasi di lavorazione si sono svolte in Italia. Nonostante questa legge sia formalmente in vigore in Italia dal 2010, essa non è concretamente applicabile. Il Parlamento Europeo ha infatti espresso parere negativo sui decreti attuativi italiani.

I produttori dovranno indicare il Paese d’origine sull’imballaggio o documento di accompagnamento o sul prodotto stesso. Essi avranno la facoltà di utilizzare la dicitura “Made in EU” oppure indicare il nome dello specifico Paese di origine.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come la complessità della normativa applicabile al “Made in Italy” non favorisca quegli imprenditori che intendono fare del marchio Italia un sinonimo di qualità. L’augurio è quello di

una semplificazione e di una maggiore trasparenza e tutela del marchio di origine, a vantaggio dei consumatori ma anche e soprattutto di quelle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto industriale del nostro Paese e che intendono mantenere o riportare la loro produzione sul territorio nazionale.

CAPITOLO III

§§ 3.1. LA TUTELA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEL MARCHIO PATRONIMICO NEL SETTORE MANIFATTURIERO

Sommario: 3.1.1. Il marchio patronimico : definizione e tutela - 3.1.2. Rapporto tra marchio patronimico di fatto e marchio patronimico registrato - 3.1.3. La malafede nel marchio patronimico – 3.1.4. Il marchio patronimico nel settore manifatturiero – 3.1.5. L’ esercizio del pre-uso ed il principio di unitarietà dei segni (il caso Canali). – 3.1.6. La trasferibilità dei marchi patronimici evocativi di una specifica tradizione familiare - 3.1.7 La situazione del marchio patronimico negli stati Uniti e valenza del “secondary meaning”. - 3.1.8. Panoramica sul patronimico nel contesto comunitario. - 3.1.9. Uno Sguardo alla disciplina del patronimico in Cina.

§ 3.1.1. IL MARCHIO PATRONIMICO : DEFINIZIONE E TUTELA

Il marchio patronimico è un marchio costituito dai nomi propri di persona, che, non avendo alcun riferimento funzionale o descrittivo rispetto ai prodotti da contrassegnare, sono ritenuti marchi forti e godono di una tutela più ampia.

Il marchio patronimico può essere composto da un nome ed un cognome non necessariamente corrispondente al nome di un individuo esistente, dato che può essere frutto di un’attività inventiva del titolare o di chi, per suo conto, ha messo appunto il segno.

L’uso in commercio del nome patronimico non può avvenire in funzione di marchio cioè con funzione distintiva, ma solo descrittiva.

Il primo elemento critico che sorge quando si tratta di valutare il marchio patronimico è proprio quello relativo alla “coesistenza” di questo segno

distintivo con i nomi veri e propri, quindi occorre capire come si pone l'uso del patronimico, alla luce del disposto degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 30 del 2005, c.p.i.

La registrazione di un marchio patronimico conferisce al titolare il diritto esclusivo al suo uso, nonché di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi identici o affini, ma come del resto accade per tutti i marchi, convenzionali e non, esistono dei paletti normativi che circoscrivono questo diritto.

In primo luogo, in un rapporto comparativo tra marchio patronimico e nome dell'individuo, il titolare non potrà vietare ai terzi l'uso conforme ai principi della correttezza professionale del loro nome, ricordando sempre il principio per cui non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui.

In proposito, nonostante sussista un buon numero di sentenze che si sono espresse sul marchio patronimico, interessante è segnalare la sentenza della Corte di Cassazione n. 20175 del 4 Settembre, 2017 che ha regolato un rapporto conflittuale tra marchi patronimici nel settore vinicolo, ed è su questo settore che mi concentrerò in prima analisi, dato che la fattispecie del marchio composto dal nome e cognome è particolarmente sentita.

Infatti, è una situazione piuttosto comune che le famiglie con il medesimo patronimico siano impegnate nella produzione del vino e queste, molto spesso, sono conosciute con lo stesso nome, per cui è essenziale differenziare l'etichetta in qualche modo.

Ciò detto, occorre allargare il campo per comprendere dove risiede il cuore distintivo dei marchi patronimici.

Per giurisprudenza consolidata, nel rapporto tra marchi patronimici, il cuore

distintivo è generalmente il cognome. Sul punto però è interessante menzionare la decisione N. T-559/13, con la quale il Tribunale UE si è soffermato proprio sul rapporto tra marchi patronimici, con spunti innovativi. Nella decisione si riprende la nota giurisprudenza (*come i casi T-185/03 ENZO FUSCO e T-40/03 Bodegas Murúa Julián Murúa Entrena*) secondo la quale i cognomi sono generalmente considerati maggiormente distintivi rispetto ai nomi.

La particolarità di questa decisione è che si focalizza sulla percezione che dei patronimici possono avere gli utenti della comunità Europea, la quale può differire in base ai territori comunitari. La sentenza dà quindi rilievo al fatto che vi possono essere consumatori avvezzi alla percezione dei marchi patronimici, come quelli italiani, per i quali il principio della prevalenza del cognome sul nome resta valido ed altri, come quelli del nord Europa, dove il nome può conservare una funzione di collettore dell'attenzione addirittura superiore al cognome.

Quanto sopra rappresenta un punto di vista della giurisprudenza comunitaria che, se da un lato si pone trasversalmente rispetto all'insegnamento costante della S.C. (Cass. n. 13178/2004; n. 29879/2011; n. 6021/2014) secondo il quale "*cuore*" dei marchi patronimici risiede effettivamente nel cognome, non esclude, anche nelle fattispecie nazionali, che il Giudice possa accertare la violazione del marchio nei casi in cui l'interessato faccia uso di un nome coincidente con quello altrui, soprattutto quando tale nome sia particolarmente inconsueto.

Questo principio è stato peraltro ribadito sempre dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2191/2016 del 4 Febbraio, 2016, che ha regolato un rapporto tra marchi nel settore vinicolo. *Sicché, avendo - nello specifico settore produttivo in questione - il patronimico una minore valenza distintiva, l'aggiunta del prenome al cognome, in specie se accompagnato da ulteriori elementi descrittivi, sarà sufficiente ad*

*escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende*¹¹².

Inoltre, è necessario qui rammentare che la tutela contro la contraffazione tra i marchi è configurabile solo quando sussiste il rapporto sinallagmatico tra marchi, prodotti e servizi, e questo significa che una forte somiglianza tra i marchi compensa un basso grado di affinità merceologica e viceversa.

Allo stesso modo, le valutazioni merceologiche debbono approfondire vari aspetti che non siano solo di un rapporto tra identità ed affinità dei prodotti e servizi considerati, vanno infatti espresse considerazioni sulla loro intrinseca natura, sulla clientela a cui sono destinati ed ai bisogni che tendono a soddisfare.

Si dice, più tecnicamente, che tale affinità implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti e non la mera appartenenza ad un medesimo ambito di origine culturale o di costume, ma ciò non basta, perché nell'affinità merceologica entrano in gioco anche criteri soggettivi per cui potrebbe sussistere una relazione anche laddove il titolare del marchio anteriore persuada l'autorità giudicante sul fatto che la sua attività possa verosimilmente allargarsi anche al settore avversario (ipoteticamente distante), grazie alle licenze.

In tema di accertamento sulla confondibilità tra marchi patronimici proprio sul punto appena osservato, la Commissione dei Ricorsi in ambito UIBM, con la decisione del 10 ottobre 2016 n. 53, si è occupata della questione, *in particolare con riferimento al principio giurisprudenziale per cui un grado di interdipendenza non particolarmente elevato fra i marchi può essere compensato da un grado elevato di somiglianza - o addirittura dall'identità - fra i prodotti. Secondo la Commissione, l'orientamento giurisprudenziale che intende la "somiglianza fra prodotti" come mera*

¹¹² Si trattava in quel caso del patronimico Castella, utilizzato da Claudia Castella, titolare dell'omonima azienda produttrice di vini contrassegnati dal marchio, depositato il 5 maggio 2003 e registrato il 9 giugno 2006, recante in evidenza il cognome "Castella", nonché da Renzo Castella, titolare anch'egli di un'azienda vinicola con sede ugualmente in Diano d'Alba

appartenenza alla medesima classe merceologica non può essere applicato in maniera eccessivamente estensiva, soprattutto in determinati settori come quello vinicolo.

In altre parole, non appare corretto sostenere che un prodotto possa risultare affine ad un altro sulla base di un mero rapporto di succedaneità.

Nonostante la succedaneità, vale a dire la possibilità di soddisfare necessità comuni per altre vie, è stata spesso la base per avallare il rapporto conflittuale tra prodotti, e quindi tra i marchi, si tratta di un principio che non può essere abusato; ad esempio *i vini, al giorno d'oggi, sono prodotti di qualità (spesso forniti di indicazioni geografiche protette), in forte competizione fra loro sul piano delle differenze qualitative e del rapporto qualità/prezzo. Sono oggetto di attente e continue valutazioni e classificazioni da parte di esperti del settore e di pubblicazioni, cartacee e digitali, specializzate.*

Nel settore vinicolo, quindi, data la peculiarità raggiunta nel corso degli anni della produzione, *l'identità fra prodotti* va intesa come appartenenza al medesimo *genus* merceologico (a sua volta suddiviso, al proprio interno, in una miriade di segmenti particolari), ma non come normale sostituibilità di un singolo prodotto con un altro (ciò almeno secondo il parere della Commissione dei Ricorsi dell'UIBM e che mi sento di condividere).

La Commissione dei Ricorsi, nella su enunciata decisione, così come, precedentemente, la Suprema Corte nella su citata sentenza n. 2191/2016, si è peraltro focalizzata anche sull'aspetto della coesistenza dei marchi patronimici nel settore vinicolo che si caratterizza dal fatto che il mercato di riferimento è poco concentrato, in cui sono presenti moltissimi produttori e si registrano ogni anno molte nuove entrate ed uscite.

Questo flusso, peraltro caratterizzato dalla dimensione spesso a carattere familiare delle imprese produttrici fa sì che il rapporto tra marchi patronimici, nello specifico settore, non possa essere affrontato con gli stessi criteri rigoristici

che invece si utilizzano nell'offerta di prodotti standardizzati di grande serie, destinati ad acquisiti d'impulso.

Ragion per cui, secondo la Suprema Corte, nel mercato dei vini, può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi avvenga poi in modo corretto.

§ 3.1.2. RAPPORTO TRA MARCHIO PATRONIMICO DI FATTO E MARCHIO PATRONIMICO REGISTRATO

Un altro aspetto piuttosto frequente che si affronta spesso analizzando i marchi patronimici è il rapporto tra un segno titolato ed uno di fatto con i relativi *limiti di tutelabilità del marchio di fatto*.

In proposito, generalmente, la giurisprudenza ritiene che la tutela *erga omnes* accordata dal nostro ordinamento al marchio non registrato, ancorché diffusamente utilizzato nel territorio, sia unicamente contro la confondibilità, riconducibile ai principi della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ. Ciò significa che il titolare del marchio di fatto ha il diritto di inibire ad altri di fare uso dello stesso segno (o di un segno simile) solo se quest'uso sia idoneo a produrre confusione. Se però si accerta l'assenza di confusione tra i due marchi, proprio per la facile identificabilità delle due aziende concorrenti, tanto che i due segni hanno convissuto sul mercato da più di vent'anni, non può esserci concorrenza sleale.

Sul punto è interessante citare la celebre sentenza della Corte di Giustizia nella causa "Budweiser" nella causa C-482/09 del 22 settembre 2011. Gli scontri tra il colosso americano Anheuser Busch costituito nel 1870 da due birrai tedeschi e acquisito nel 2008 dal gruppo InBev (ora ABInBev) e la birreria ceca Budejovicky Budvar, stabilita dal 1895 in Boemia, a Ceske Budejovice, si susseguono da oltre un secolo.

Nel lontano 1876, gli americano-tedeschi svilupparono per il mercato USA una birra bionda ispirata a una Pilsner ceca proveniente dalla città boema di Ceske Budejovice, in tedesco Budweis.

Due anni dopo, nel 1878, essi registrarono il marchio Budweiser (che in lingua tedesca significa di Budweis).

La birreria ceca Budvar entra a sua volta sul mercato USA nel 1907, data in cui ebbe inizio la più storica battaglia sui marchi.

Nonostante un accordo commerciale siglato nei dieci anni successivi, infatti, la ripartizione dei mercati e dei rispettivi marchi è rimasta solo sulla carta.

Nella sua sentenza del 22 settembre, la Corte precisa, innanzitutto, la sua giurisprudenza sulle regole applicabili al termine quinquennale (detto di "*preclusione per tolleranza*") alla cui scadenza il titolare del marchio anteriore perde il diritto di opporsi all'uso del marchio posteriore.

A questo proposito la Corte dichiara che, secondo il testo della direttiva 89/104/CEE, tale termine comincia a decorrere solo dopo la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato.

Pertanto, il mero uso del marchio posteriore senza aver proceduto alla sua registrazione non fa decorrere detto termine. La registrazione del marchio anteriore, per contro, non costituisce una condizione necessaria affinché tale termine cominci a decorrere. La direttiva dispone, infatti, che un marchio può essere considerato anteriore nonostante non sia stato oggetto di una registrazione, come nei casi delle "*domande di marchi [...] sotto riserva di registrazione*" e dei marchi "*notoriamente conosciuti*".

Nel caso di specie la Corte ha stabilito una serie di principi base per il concetto di tolleranza.

In particolare, la Corte ha affermato che il concetto di tolleranza, ai sensi dell'articolo 9, n.1, della prima direttiva del Consiglio, 89/104/CEE, implica che

non si possa ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l'uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico al suo, *qualora non disponesse di alcuna possibilità di opporsi a tale uso*. Per quanto concerne invece la fattispecie di cui all'articolo 4, n.1, lett.a), della direttiva citata, il titolare di un marchio anteriore, affermava la Corte, *non potrà ottenere l'annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi d'impresa quando tale uso non pregiudichi o non possa pregiudicare la funzione essenziale del marchio d'impresa, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi*¹¹³.

La Corte precisa, inoltre, che non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l'uso in buona fede e di lunga durata da parte di un terzo di un marchio posteriore identico se il titolare del marchio anteriore non disponeva di alcuna possibilità di opporsi a tale uso. Pertanto, il periodo durante il quale il titolare del marchio anteriore non era in grado di opporsi all'uso del marchio posteriore non può essere computato ai fini del calcolo della scadenza del termine di preclusione.

Vale a pena ricordare che, secondo la decisione di rinvio del Giudice inglese, sin dal loro ingresso nel mercato del Regno Unito, rispettivamente negli anni 1973 e 1974, la Budvar e l'Anheuser-Busch commercializzavano ognuna le proprie birre con il segno verbale «*Budweiser*»; sebbene le loro denominazioni fossero identiche, le birre della Budvar e dell'Anheuser-Busch *non presentavano le stesse caratteristiche*. Gusto, prezzo e presentazione erano sempre stati diversi e, nei mercati in cui la Budvar e l'Anheuser-Busch erano entrambe presenti, i consumatori avrebbero percepito chiaramente la differenza, nonostante tra esse

esistesse un limitato grado di confusione.

§ 3.1.3. LA MALAFEDE NEL MARCHIO PATRONIMICO

La tolleranza temporale, che spesso caratterizza il rapporto tra i marchi di fatto, apre un altro scenario relativo al deposito in malafede.

In proposito, occorre accennare all'istituto della convalida in base al quale, *se usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni*, la registrazione successiva può beneficiare di una sorta di ombrello protettivo da attacchi di terzi, e le Sezioni unite della Cassazione hanno avuto modo di affermare che il principio trovasse applicazione non soltanto nell'ipotesi di conflitto tra un marchio anteriore di fatto ed uno successivo registrato, ma anche nell'ipotesi di conflitto tra due marchi ambedue registrati (n. 17927/08)¹¹⁴.

Ciò posto, è evidente che non prevedere un limite applicativo a tale salvaguardia normativa, soprattutto nei confronti di chi agisce in malafede, significherebbe tipicizzare ed avallare un comportamento che si porrebbe in antitesi con la *ratio* del titolo di natura industrialistica.

La domanda che ci si è posti è quando può configurarsi la malafede nei confronti di quei soggetti che registrano come marchio un segno recante la medesima dicitura per la stessa tipologia di prodotti avversari, pur sapendo che la concorrente usava già il marchio prima della registrazione.

Una risposta esauriente la fornisce la Suprema Corte con la sentenza citata n. 20175 del 2008.

¹¹⁴ Il pericolo di confusione tra denominazioni sociali non può essere desunto dalla sola circostanza del ricorso ad un medesimo termine inserito nella denominazione delle società, occorrendo verificare se in relazione alla natura (desumibile dall'oggetto sociale) ed al luogo delle attività svolte sia sussistente la possibilità che le denominazioni risultino confondibili (nella specie, è stata esclusa la confondibilità delle denominazioni sociali "Camomilla s.r.l." e "Camomilla s.p.a." in ragione del diverso ambito di operatività - produzione e vendita di articoli da regalo da un lato e vendita di prodotti di abbigliamento dall'altro -, anche territoriale, oltre che per il prolungato svolgimento delle rispettive attività per oltre venti anni, senza alcun episodio di denunciata confusione).

La convalidazione di un marchio registrato, così come prevista dall'art. 48 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lg. 4 dicembre 1992 n. 480), è consentita soltanto ove il marchio registrato per secondo sia stato utilizzato nell'ambito merceologico per il quale ha ottenuto la registrazione.

Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella causa "Lindt" (C-529/07) e cioè che «*Ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare:*

- *il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;*
- *l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché;*
- *il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione».*

Secondo una recente sentenza¹¹⁵ in tema di marchi patronimici, ai sensi dell'art. 1-bis del r.d. n. 929 del 1942, "*ratione temporis*" vigente, interpretato alla luce della direttiva n. 89/104/CE, contrasta coi principi della correttezza professionale l'uso del proprio nome anagrafico che pregiudichi il valore di un marchio già registrato contenente lo stesso patronimico, in quanto in tal modo si trae indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, sicché il giudice di merito avanti al quale si dibatta della nullità della registrazione del successivo marchio deve sempre accertare l'eventuale produzione di tale effetto, che normalmente avviene, anche in assenza di rischio di confusione, laddove l'utilizzazione sia priva di funzione descrittiva e determini, pertanto, un agganciamento dei segni e l'attenuazione della funzione distintiva del primo.

115 Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, n. 12995

Sul punto occorre tuttavia svolgere altre considerazioni, perché se non vi è dubbio che il marchio incorra in nullità allorché al momento del deposito della domanda il richiedente ha agito in malafede che neanche il decorso del cinque anni previsti dall'articolo 28 in tema di convalidazione possono "salvare", meno agevole appare stabilire quando e a che condizioni il richiedente agisce in malafede, specialmente in quella situazione particolare in cui oggetto della domanda di deposito è il proprio patronimico.

Chiaramente, la prima elementare risposta alla su descritta osservazione la si ritrova nel combinato disposto dagli articoli 20 e 21 c.p.i., sopra citati.

In base a tali norme, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell'attività economica 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. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, del loro nome e indirizzo.

Fino a qui, se non fosse che il medesimo articolo sottolinea che non è consentito usare il marchio in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, ciò significa, molto pragmaticamente, che il richiedente la tutela per il proprio patronimico dovrà comunque far uso della massima correttezza professionale per evitare di trarre in inganno il pubblico, evitando in particolare il rischio di confusione per il pubblico in merito ai suoi prodotti.

Ma nemmeno questa accortezza sembra essere sufficiente perché il criterio

individuato dalla norma, che la giurisprudenza si è sforzata di meglio definire, è quello del modo e del contesto in cui il marchio è utilizzato.

§ 3.1.4. IL MARCHIO PATRONIMICO NEL SETTORE MANIFATTURIERO

Molto spesso accade che le aziende di moda registrino marchi patronimici, che consistono nel nome dello stilista o della famiglia che ha avviato la produzione creativa.

Il problema che si è posto in relazione a tali segni è quello relativo alla loro qualificazione, dal momento che il riconoscimento come marchi significativi e quindi deboli, o come marchi forti e ciò ha ricadute in tema di della contraffazione, dal momento che per i marchi deboli anche lievi modificazioni o aggiunte sono considerate sufficienti ad escludere la confondibilità; viceversa per i marchi forti la tutela è particolarmente intensa in quanto si estende al tipo, al nucleo ideologico, al concetto che il marchio esprime, cosicché costituisce illecito l'adozione di varianti e modificazioni, anche notevoli, del segno, quando esse lasciano sussistere la sua identità sostanziale.

L'art. 8.2 c.p.i. consente l'uso del nome altrui non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro della persona. Mentre una preclusione ancora più severa è richiesta per i patronimici notori: l'art. 8.3 c.p.i. afferma che *"i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi"*, se *"notori"*, possono essere registrati o usati come marchi solo *"dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1"*.

Con la previsione di tale norma si è privilegiato il valore suggestivo che certi segni hanno acquistato presso il pubblico, tale che la loro apposizione su un prodotto ne facilita la vendita, indipendentemente da prezzo e qualità, invece

che il valore di marchio come indicazione di provenienza .

In giurisprudenza è piuttosto pacifica la qualificazione del patronimico come marchio forte *“sempre che, il nome utilizzato non abbia alcuna relazione con il prodotto”*¹¹⁶ ed il fatto che il patronimico consista in un cognome diffuso nulla ha a che vedere con la capacità distintiva dello stesso segno.

In dottrina invece, si possono riscontrare posizioni contrastanti.

Alcuni autori, infatti, considerano il patronimico come una denominazione di fantasia, che non ha alcun collegamento con i prodotti contrassegnati e sarebbe pertanto un marchio forte¹¹⁷.

Secondo altri, invece, il marchio consistente nel nome dei c.d. creatori del gusto della moda sarebbe un segno direttamente significativo in quanto comunicherebbe delle informazioni relative all'estro dello stilista. Pertanto apparterebbe alla categoria dei marchi deboli¹¹⁸.

Sempre in relazione al problema della contraffazione dei marchi patronimici, l'art. 21.1 lett. a) c.p.i. fa salvo l'uso nell'attività economica da parte del terzo del proprio nome o indirizzo, anche se identico o simile al marchio altrui.

Già la giurisprudenza della Suprema Corte considerava l'uso del proprio nome di persona e del proprio indirizzo in una attività commerciale come lecito nei confronti di un precedente marchio registrato a patto che non avvenisse in funzione di marchio e non realizzasse alcun tipo di sfruttamento parassitario del segno commerciale altrui¹¹⁹.

L'utilizzo del nome di un altro soggetto è, infatti, subordinato al rispetto dei principi della correttezza professionale. In particolare l'uso in commercio del

116 Cass., 29 dicembre 2011, n. 29879 in Dir. Ind., 2012, V, pag. 482.

117 VANZETTI, DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, cit., pag. 253.

118 SENA, Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 21. Occorre ricordare che, secondo questo Autore, i marchi di per sé sono segni meramente distintivi, fatta eccezione per la categoria di quelli direttamente significativi che giustificano la presenza delle norme dello statuto di non decettività. Le norme che vietano l'inganno del pubblico circa natura qualità e origine dei prodotti presupporrebbero infatti l'esistenza di marchi idonei a comunicare messaggi per il solo valore semantico.

119 Cass., 22 novembre 1996, n. 10351 in Riv. Dir. Ind. 1997, II, pag. 80.

nome patronimico altrui non può avvenire in funzione di marchio cioè con funzione distintiva, ma solo descrittiva, altrimenti si verserà in una ipotesi di contraffazione.

Di seguito si illustreranno alcuni casi giurisprudenziali emblematici:

- il caso Valentino contro Valentino Garavani.¹²⁰ La nota società italiana di Valentino Garavani si era, infatti, trovata coinvolta in una controversia vertente l'utilizzo da parte di terzi del proprio patronimico per la medesima categoria merceologica (classe 18: articoli di pelletteria e classe 25: articoli di abbigliamento). La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano la quale, nel precedente grado di giudizio, aveva accertato la contraffazione dichiarando che la società Florence Fashions Jersey Limited, che utilizzava il patronimico "Valentino" in aggiunta al nome "Giovanni" per pubblicizzare e commercializzare le collezioni del titolare della società, aveva violato il diritto esclusivo d'uso del marchio della celebre casa di moda. Il Tribunale di Milano aveva riconosciuto la notorietà e la forza del marchio "Valentino", ma aveva escluso rischi confusori, considerando la comparazione dei segni, le specifiche caratteristiche del mercato dell'alta moda e della correlativa clientela. La Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva, invece, dichiarato la nullità del marchio "Giovanni Valentino" ed affermato che la società Florence Fashions si era resa responsabile di contraffazione e di concorrenza sleale e le aveva quindi inibito l'ulteriore utilizzazione del segno. La Corte di Cassazione ha iniziato il suo ragionamento riconoscendo l'elevato prestigio e la consolidata fama della società italiana, sorti grazie all'opera ed al successo conseguito a partire dagli anni Sessanta dal celebre stilista Valentino Garavani nel campo della moda e nei settori dell'abbigliamento e degli accessori, che, fin

¹²⁰ Cfr. Corte di Cassazione, 10 ottobre 2008, n. 24909, in Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale, 2009, pp. 30-45, controversia tra Florence Fashion Jersey Ltd. contro Valentino S.p.a in merito all'utilizzo del patronimico "Valentino".

dall'inizio della propria attività, aveva provveduto a depositare la domanda di registrazione del marchio "Valentino" per contraddistinguere e pubblicizzare i propri prodotti. La Florence Fashions è, invece, una società che facente capo allo stilista Giovanni Valentino, figlio di un noto stilista della famiglia Valentino di Napoli, che, alla morte del padre, era uscito dall'impresa familiare per esercitare in proprio attività di creazione di articoli di moda. La Corte ha proseguito richiamando una serie di decisioni dei giudici nazionali e comunitari che, in tema di tutela del marchio, affermavano come il giudizio di confondibilità debba essere oggetto di una valutazione globale, la quale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entravano in considerazione, ossia la somiglianza tra i marchi e quella tra i prodotti. Di questi principi, si è detto, la Corte d'Appello aveva fatto corretta applicazione, accertando che tra i prodotti contraddistinti dai due segni sussisteva un rapporto di identità (per i capi di abbigliamento) e di affinità (per le borse e gli accessori). Dopo aver premesso che il marchio "Valentino" è un marchio forte, perché costituito da un nome di persona che non ha alcun riferimento descrittivo o funzionale rispetto ai prodotti da contrassegnare, e soprattutto un marchio celebre, data la sua notorietà acquisita in tutto il mondo, la Corte ha poi effettuato un raffronto fra i marchi "Valentino" e "Giovanni Valentino", rilevando che *"l'aggiunta del nome Giovanni, nome proprio assai comune e diffuso, non comporta un'apprezzabile differenziazione"*. Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione è giunta alla conclusione che la somiglianza dei due segni, a causa della rinomanza del nome "Valentino" e del suo collegamento con l'omonima azienda di abbigliamento, creava un facile rischio di confusione per il pubblico: *"Considerata l'identità o affinità dei prodotti contrassegnati, il consumatore non è in grado, nell'immediatezza dell'acquisto, di distinguere ... ed è anzi portato ad istituire*

un'associazione tra i rispettivi segni per supposta esistenza, tra Valentino e chiunque si avvalga di quel nominativo, di rapporti contrattuali o di gruppo.". I giudici hanno poi dichiarato che il giudizio di confondibilità doveva essere condotto secondo la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori al quale i prodotti contraddistinti sono destinati. Sul punto è stato accertato che i marchi in questione non contraddistinguevano soltanto beni di tipo artistico-creativo, ma anche prodotti industriali, seppure di prezzo relativamente elevato. Pertanto la valutazione non poteva essere condotta avuto riguardo al consumatore medio particolarmente esperto e qualificato, dal momento che i beni erano accessibili ad un pubblico vasto e non selezionato e ristretto, che non possedeva cognizioni specialistiche che gli avrebbero permesso di distinguere i prodotti delle due società. In forza di queste considerazioni, la Cassazione ha concluso affermando che il patronimico "Valentino", costituendo il nucleo ideologico-espressivo del segno, gli conferiva qualità individualizzante e caratterizzante e riusciva ad oscurare la presenza di qualsiasi altro elemento, fosse un nome, un cognome o quant'altro. Ritenute insufficienti le variazioni, la Corte si è, dunque, espressa favorevolmente in merito alla sussistenza della contraffazione¹²¹;

- il caso del patronimico Bulgari in relazione alla produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento ed accessori¹²².Le società

121 Nel febbraio del 2015(Cass., 17 febbraio 2015, n. 3118) la stessa Corte di Cassazione, in una controversia tra le medesime società, si è pronunciata in senso contrario relativamente ai marchi costituiti da lettere dell'alfabeto.

I segni in conflitto erano il marchio di titolarità della Valentino S.p.a., registrato nel 1979, costituito dalla lettera "V" inserita in una figura geometrica ed il marchio ottenuto dalla Florence Fashions nel 1988 raffigurante la lettera "V" all'interno di un ovale formante la lettera "G". La Valentino S.p.a. citava in giudizio la Florence Fashions chiedendo che fosse dichiarata la nullità del marchio di quest'ultima per difetto di novità. Secondo la nota casa di moda, infatti, i marchi in questione erano da considerarsi confondibili, avuto riguardo alla loro somiglianza, entrambi di fantasia ed utilizzati per contraddistinguere prodotti dello stesso genere merceologico, nonché al loro nucleo espressivo e concettuale, in quanto unico e costituito in entrambi i casi dalla lettera "V" (iniziale di Valentino), disegnata, tra l'altro, in modo quasi identico. Nel caso di specie, la Corte, applicando il suddetto principio, ha stabilito che il marchio registrato dalla Florence Fashions era caratterizzato da una diversa composizione che lo rendeva del tutto differente rispetto al logo della società Valentino e, quindi, distinguibile "non solo in una valutazione analitica, ma anche e soprattutto in una valutazione globale e sintetica", tenuto conto degli elementi salienti grafici e visivi, nonché della normale capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti in questione, ovvero di prodotti di lusso, che è doveva considerarsi selezionato ed avveduto.Cass., 17 febbraio 2015, n. 3118

122 Trib. Milano, 29 dicembre 2008, in GADI, 2009, pagg. 362-367 (caso Bulgari S.p.a e Bulgari Italia S.p.a. vs B.C. Collection S.r.l. e Bulgari Stefania s.n.c.).

convenute si erano difese rilevando che l'indiscussa fama raggiunta da Bulgari dovesse ritenersi consolidata esclusivamente nel campo della gioielleria ed orologeria, ma non nel settore dell'abbigliamento. Esse, inoltre, affermavano di aver utilizzato il patronimico "Bulgari" quale cognome di uno dei principali soci e che l'apposizione di altri segni insieme al cognome era sufficiente a differenziare i marchi da quelli della più nota casa di moda. Il Tribunale, dopo aver condotto un'attenta analisi dei marchi (nazionali, internazionali e comunitari) di cui la Bulgari è titolare, ha rilevato che molti di questi erano stati registrati anche per i prodotti di abbigliamento ed accessori; inoltre, l'incontestata fama del marchio "Bulgari" faceva sì che questo potesse beneficiare della tutela concessa ai marchi che godono di rinomanza, il cui ambito si estende anche a settori non affini. Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato che, nel caso in questione, l'utilizzo del patronimico "Bulgari", rappresentando il vero nucleo ideologico del marchio ed assumendo specifica rilevanza sul piano distintivo rispetto agli altri termini compresi nei marchi, era l'unico parametro determinante nella fase di acquisto. I giudici hanno, quindi, ritenuto che l'utilizzo da parte delle società convenute del patronimico generava tra i consumatori un potenziale effetto confusorio e si traduceva per Bulgari in un indebito sfruttamento della rinomanza oltre che in un pericolo di svilimento del marchio e doveva, pertanto, considerarsi illecito;

- Il caso Gianni Versace S.p.a. contro la Versace gioielli s.a.s. in cui a venire in luce era la tutela del marchio patronimico rinomato come insegna, strumento che consente di identificare i locali in cui è svolta l'attività commerciale¹²³. La nota casa di moda, titolare del marchio "Gianni Versace", protetto dal 1977 per numerose classi merceologiche (in particolare per la classe 25:

123 Trib. Catania, 22 dicembre 2011, in *GADI*, 2011, pagg. 1404-1414

abbigliamento e la classe 14: gioielleria), era venuta a conoscenza che un'altra società, la Versace gioielli s.a.s., utilizzava un'insegna assolutamente identica anche nel carattere topografico al marchio "*Gianni Versace*", oltre al nome a dominio www.versacegioielli.it. In forza del principio dell'unitarietà dei segni distintivi, sancito dall'art. 22 c.p.i., l'adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all'imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione ad altre funzioni distintive. Pertanto, il preuso di una denominazione come marchio va tutelato anche con riferimento ad un'utilizzazione in funzione diversa ed ulteriore, quale, ad esempio, di insegna, al fine di non creare nel pubblico un rischio di confusione o di associazione e, nel caso di marchio che gode di rinomanza, per evitare un indebito vantaggio o pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del segno. Gianni Versace S.p.a. lamentava di aver subito una contraffazione del proprio segno distintivo. La società convenuta, in sua difesa, affermava il proprio diritto all'uso del patronimico in quanto cognome dei soci e precisava di non commercializzare prodotti con il proprio marchio o col marchio della società attrice, ma di utilizzare il segno "*Versace*" solo come insegna. Il Tribunale ha riconosciuto che il marchio denominativo "*Gianni Versace*" o soltanto "*Versace*" era divenuto nel corso degli anni un marchio celebre, grazie anche alle numerose rassegne stampe a diffusione mondiale, dalle quali emergeva la notorietà a livello internazionale del marchio della maison italiana di alta moda. Il Collegio, ritenendo che il cuore del marchio fosse costituito dal nome "*Versace*", ha sostenuto che l'utilizzo da parte della convenuta dello stesso patronimico come insegna, nonché nella pubblicità e nel sito web, peraltro con i medesimi caratteri di quello registrato dalla società attrice, costituisse una violazione dei diritti di esclusiva in capo all'attrice. Inoltre, i giudici hanno affermato che la

circostanza che i soci della s.a.s avessero uguale cognome non consentiva loro di fare uso dell'identico patronimico registrato dalla casa di moda, se non in funzione descrittiva dell'attività d'impresa, ma non certo in funzione distintiva. In particolare, si è precisato che *“qualora un soggetto usi un'insegna uguale ad un marchio altrui famoso, questi realizzerà il risultato di agganciare il proprio segno distintivo alla notorietà che ha presso il pubblico il marchio altrui, sfruttando tale notorietà al fine di ottenere una visibilità presso il pubblico che non avrebbe avuto senza sfruttare il richiamo di un marchio notorio, così traendo illecitamente benefici evidenti in termini di visibilità presso il pubblico ed arrecando al contempo un pregiudizio al titolare del marchio anteriore per lo svilimento che ne potrebbe derivare”* .;

- il caso Zanotti: che vedeva contrapposte la Società Italiana Calzature S.p.a., titolare del marchio “Zanotti” utilizzato per contrassegnare calzature, articoli di abbigliamento ed accessori, contro la Vicini S.p.a, che aveva presentato all'UAMI domanda di registrazione dei marchi “Giuseppe by Giuseppe Zanotti” e “Giuseppe Giuseppe Zanotti Design” per abiti, cappelleria e scarpe. La Corte di Giustizia nel settembre del 2014 relativamente al patronimico “Zanotti”¹²⁴ è stata chiamata a valutare se fosse lecita l'adozione di espressioni che enfatizzano l'utilizzo del patronimico come indicazione di paternità delle creazioni concepite dallo stilista. La Divisione di Opposizione accoglieva la domanda ma la Commissione di Ricorso annullava la decisione ritenendo che non sussistere il rischio di confusione tra i segni in conflitto. L'Italiana Calzature, decideva, quindi, di adire il Tribunale di primo Grado ma infruttuosamente, vedendosi respingere la propria impugnazione. Veniva così fatto ricorso alla Corte di Giustizia. La società attrice lamentava che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che nei due marchi

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

l'impressione complessiva fosse dominata dalla firma "Giuseppe", sostenendo, al contrario, che fosse prevalente l'elemento denominativo "Zanotti" rispetto all'elemento grafico "Giuseppe" e dagli altri termini "by", "Giuseppe" e "Design" e, pertanto, doveva affermarsi il rischio di confusione. A sostegno delle proprie argomentazioni veniva richiamata la giurisprudenza comunitaria sui marchi complessi, in base alla quale, nei casi in cui un marchio sia composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono ritenuti maggiormente distintivi rispetto ai secondi, perché il consumatore fa più facilmente riferimento ai prodotti citando l'elemento denominativo che non descrivendo l'elemento figurativo del marchio. La ricorrente, inoltre, citava dei precedenti che, in materia di marchi patronimici, avevano stabilito che il pubblico italiano, in caso di marchi composti dalla combinazione di un nome e di un cognome, tende ad attribuire maggiore carattere distintivo al cognome. La Corte di Giustizia ha, tuttavia, respinto i ricorsi, chiarendo che il Tribunale aveva effettuato una corretta valutazione globale dei marchi in questione. Si è affermato che la sussistenza del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Nella fattispecie in esame, il Tribunale aveva riconosciuto che gli elementi figurativi dei marchi richiesti erano visivamente dominanti e venivano immediatamente notati dal consumatore per le loro dimensioni, per il fatto di essere stilizzati e per essere collocati sopra gli elementi denominativi, i quali erano rappresentati da caratteri più piccoli e dovevano essere considerati secondari. Pertanto, *"correttamente il Tribunale ha affermato che sono proprio la posizione e le dimensioni di un elemento che consentono di considerarlo dominante nell'impressione globale prodotta da un*

marchio complesso". Per quanto riguarda la contestazione della Italiana Calzature secondo cui in primo grado vi era stato un errore nel ritenere che il termine "Zanotti" non possedesse una posizione distintiva autonoma per il fatto che i marchi richiesti erano dominati dagli elementi grafici (le firme) e che la parola "Zanotti" era strettamente associata ai termini "Giuseppe", "Design" e "by", la Corte di Giustizia ha affermato che "In un marchio composto, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come tale. La constatazione di una siffatta posizione può, infatti, fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti del caso di specie.". Il Tribunale aveva, dunque, giustamente rilevato che il termine "Zanotti" faceva parte dell'elemento denominativo, al quale bisognava riconoscere solo una funzione descrittiva, di indicazione dello stilista che aveva ideato i prodotti e, di conseguenza, non poteva dirsi esistente alcun rischio di confusione. L'uso del patronimico configgente con un anteriore marchio registrato identico deve essere consentito qualora ciò avvenga solo a scopo informativo della paternità stilistica, mediante espressioni italiani o inglesi del tipo "disegnato da..." o "created by..." o semplicemente "by". Si tratta di dizioni che contribuiscono ad allontanare il marchio successivo da quello anteriore sul piano del confronto dei segni, con la conseguenza di escludere la contraffazione;

- il caso F.lli Campanile s.p.a contro l'AVC s.r.l in relazione all'utilizzo del patronimico "Campanile"¹²⁵ in funzione non descrittiva. In entrambi i primi gradi di giudizio di merito, le domande della società Fratelli Campanile S.p.a. erano state respinte, ritenendo che il patronimico non fosse sufficientemente forte da non consentire ad altri di usarlo, e che comunque, le società convenute avevano provveduto a differenziarlo ulteriormente,

125 Corte di Cassazione 29 dicembre 2011, n. 29879, in Foro it., 2012, I, 2804

registrando un nuovo marchio in cui era stato aggiunto l'acronimo "AVC by ...". Nel nuovo segno, a seguito della connotazione grafico stilistica assunta dall'acronimo AVC, si doveva ritenere che questa rappresentasse il cuore del marchio e che gli altri elementi "By Adriana V. Campanile" ricoprivano funzione meramente descrittiva. La società F.lli Campanile era ricorsa in Cassazione censurando l'affermazione che il patronimico fosse un marchio debole, e ritenendo che nella sua valutazione, la Corte d'Appello era incorsa in errore, in quanto aveva basato la debolezza del marchio, sull'ampia diffusione del cognome e non invece sulla sussistenza o meno di una relazione con i prodotti a cui esso faceva riferimento; inoltre si chiedeva che venisse censurata l'affermazione che il nuovo marchio "AVC by Adriana Campanile" fosse sufficiente a differenziare nella mente dei consumatori i marchi e i prodotti, in quanto, l'acronimo AVC si riteneva essere il cuore del marchio. In sostanza, la società AVC s.r.l., sosteneva che il nuovo marchio non aveva il cuore nell'acronimo "AVC", impronunciabile in italiano, ma nel cognome Campanile e che, dovendolo ritenere marchio forte, erano illegittime tutte le variazioni e modificazioni che lasciavano sussistere l'identità sostanziale del cuore del marchio. La Cassazione si è pronunciata per la fondatezza del ricorso adducendo che era preclusa, per difetto di novità, la registrazione di un successivo marchio che riproduce il cuore del marchio anteriore costituito dal patronimico, nonostante l'aggiunta di elementi differenzianti di contorno se, l'uso nell'attività economica è contrario alla correttezza professionale ovvero viene utilizzato come marchio in funzione distintiva e non descrittiva.

Per completezza va comunque detto che esistono alcune decisioni che hanno considerato lecita l'adozione di espressioni che enfatizzano l'utilizzo del patronimico come indicazione di paternità delle creazioni concepite dallo

stilista. In linea di massima, allo stilista non è precluso apporre sui capi d'abbigliamento, tramite un cartellino o un'etichetta, un'indicazione evocativa della paternità delle sue creazioni mediante espressioni italiane o inglesi del tipo "*disegnato da ...*" o "*created by...*"¹²⁶, purchè siano idonee a istituire un collegamento tra l'attività e lo stilista.

In conclusione, è stato possibile vedere come la valutazione sulla registrabilità o meno dei marchi debba essere condotta caso per caso in modo concreto, tenendo conto non solo dei requisiti richiesti dal c.p.i. ma anche dei fattori esterni, quali l'esistenza di un collegamento tra i segni e i consumatori, il grado di diffusione sul mercato e gli investimenti pubblicitari.

In tema di uso in buona fede di nomi patronimici nel settore della moda, il Tribunale di Milano, (con sentenza del 14 Luglio, 2016 n. 8815/2016) in un contenzioso che vedeva contrapposti Mattiolo Couture S.A., Kawada Overseas SA Ltd, Gai Mattiolo Fashion S.A. a Gaetano Mattiolo, richiamando il disposto dell'articolo 21 c.p.i., che impedisce che il titolare di un marchio patronimico possa vietare l'uso del nome di un soggetto nello svolgimento della sua attività economica *a condizione che tale uso sia conforme ai principi della correttezza professionale* e constatando che nel caso di specie il convenuto, lo stilista Gaetano Mattiolo, avesse proceduto al *deposito di un marchio contenente esclusivamente il proprio cognome*, ha ritenuto tale condotta in sé evidentemente *in totale contrasto con i diritti preesistenti* e consolidati sui marchi già esistenti ed utilizzati dalle ricorrenti.

Come stabilito dalla Corte, in ossequio a quanto peraltro sistematicamente impone la giurisprudenza comunitaria, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al

¹²⁶ Cfr. M. Montesano, *Uso del patronimico da parte del terzo in funzione di marchio e correttezza professionale*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2009, p. 40, in cui l'Autore commenta la sentenza del Tribunale di Milano, 18 settembre 2007, nella controversia tra le attrici Edwin Co. Ltd., Edwin International Europe GmbH e Fiorucci Design S.r.l., contro Elio Fiorucci e altri, per l'utilizzo da parte di quest'ultimo in funzione di marchio, del proprio patronimico, in precedenza ceduto.

momento del deposito della domanda di registrazione di un segno.

Entrando nel dettaglio della vicenda (riprendendo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella citata causa C-529/07 - Lindt ai fini della valutazione della malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio) il giudice ha dovuto prendere in considerazione *tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno*, in particolare a) il fatto che il richiedente *sapesse o dovesse sapere che un terzo utilizzasse un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione*; b) *l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno*; c) *il grado di tutela giuridica di cui godevano il segno del terzo ed il segno di cui viene richiesta la registrazione*.

Quanto sopra, ed in particolare nel caso di moda citato, significa che depositare il marchio patronimico "Mattiolo" ignorando volutamente i marchi dello stilista (ben più noto) Gai Mattiolo è un indice abbastanza certo di assenza di buona fede.

La richiesta di tutela del marchio patronimico nel settore manifatturiero, è sempre più influenzata da importanti cambiamenti nella demografia, negli stili di vita, nel reddito disponibile e nella crescente tendenza verso uno stile con pochi compromessi, tanto è vero che, da una parte, è emersa la necessità di uno stile di vita più rilassato e casual mentre dall'altro è sorta una tendenza a ricercare prodotti di lusso estremi, questa volta senza compromessi, in continua evoluzione ed altamente simbolici.

I consumatori si sono progressivamente affrancati da uno stereotipo classico di soggetto ragionevolmente attento ed avveduto mostrando, da un lato, comportamenti di consumo più maturi ed attenti, dove entrano in gioco la volontà e la capacità di scegliere tra le numerose proposte messe a loro

disposizione ed affermare la propria “indipendenza” dalle rigide regole del Fashion System, dall'altra si è generata una categoria di soggetti dotata di ingenti capacità finanziarie, facilmente influenzabile dalla forza attrattiva del marchio, disposta a spendere ingenti somme di denaro pur di avere il prodotto che tende a rinnovarsi ed ad evolversi con estrema rapidità, pur mantenendo un gradiente di esclusività grazie al prezzo elevato o alla limitata disponibilità perché, questa categoria di clientela, ripete con molta più facilità e frequenza, l'acquisto.

Negli ultimi 10 anni, la distribuzione al dettaglio nei paesi industrializzati si è andata inoltre caratterizzando per la crescente presenza di grandi organizzazioni (grandi superfici e catene), che hanno la forza organizzativa e la capacità finanziaria di gestire con estrema rapidità grandi quantità di informazioni sui mercati, rispetto sia alle fonti di approvvigionamento, sia al comportamento dei consumatori.

Tale formula distributiva se, da un lato, ha “abituato” il consumatore a politiche di assortimento del negozio caratterizzate dalla frequenza del riassortimento e dalla freschezza della proposta di prodotto che richiede necessariamente grandi capacità di servizio dell'impresa produttrice, dall'altro ha svincolato il marchio dalla classica funzione di strumento di origine divenendo anche strumento comunicazionale e di investimento.

Si tratta, com'è evidente, di cambiamenti di grande portata, che hanno condotto ad un inasprimento della concorrenza internazionale e hanno messo i vari sistemi marchi sotto grande pressione.

§ 3.1.5. L'ESERCIZIO DEL PRE-USO ED IL PRINCIPIO DI UNITARIETÀ DEI SEGNI (IL CASO CANALI).

Il conflitto tra marchi manifatturieri patronimici, di cui uno opponga un certo

preuso in regime di duopolio, importa l'esame dell'esercizio del diritto secondo i canoni della correttezza professionale, in difetto riscontrandosi un abuso. Consapevoli del doppio sistema di costituzione e, per il preuso, del requisito della notorietà, può ora comprendersi come la giurisprudenza abbia considerato il momento d'esercizio del diritto d'uso sul segno, anche con riguardo al principio di considerazione e tutela unitaria dei segni (rivelatore del marchio di fatto come frutto di una fattispecie complessa).

In questa linea di duplice e reciproca estensione delle tutele (da altro segno al marchio e dal marchio ad altro segno), con una pronuncia ormai risalente ma sempre significativa, si muove la Cass. Civ. n. 4405/2006 nel Caso Canali.

Il caso che giunge in Cassazione vede contrapposta la Canali SPA – nota casa sartoriale con un fatturato annuo di 211 milioni di euro ed un portafoglio marchi di 106,2 milioni di euro (anno 2014) – e la Centro Moda Canali SNC di Lucio Canali (oggi di Giuliana Canali).

Quest'ultima, a seguito di una campagna pubblicitaria svolta in Valtellina in cui risaltava in rosso il mero nome Canali, veniva citata in giudizio per la contraffazione del marchio registrato (il 25/10/1967) “Canali” (ed altri ad esso collegati), per concorrenza sleale e per il relativo risarcimento dei danni. Contro tali accuse la convenuta opponeva il preuso del nome Canali, risalente al 4/10/1967 (data di costituzione della società), come provato dall'insegna in uso all'esterno del proprio negozio. Il Tribunale accoglieva l'eccezione.

La Canali SPA appellava la sentenza reiterando le richieste e sostenendo una risalente registrazione, ma soprattutto che il Tribunale né aveva considerato il preuso soltanto locale del marchio (anziché generale, di guisa che in ipotesi doveva riconoscersi un diritto circoscritto alla zona commerciale del comune di Tirano (Sondrio) né aveva adeguatamente valutato la confondibilità dei segni, specie con riguardo all'effettività di una mera descrittività – come sostenuto da

controparte - nell'uso del patronimico.

L'appello veniva rigettato e la nota casa ricorreva per Cassazione facendo valere una pluralità di motivi imperniati sulla violazione o la falsa applicazione della normativa disciplinante il marchio di fatto e quello patronimico; alcuni vengono accolti e, per l'effetto, la sentenza risulta parzialmente cassata ma due sono i punti di maggior interesse che sono stati evidenziati dalla Cassazione:

1) la correttezza professionale: per il primo si è stabilito che il diritto d'uso di un segno deve essere informato a correttezza professionale (artt. 1175, 1176.2 c.c. ed art. 2598 n. 3 c.c.) .

In particolare si è censurata la valutazione nel merito per due ragioni, entrambe espressive di possibili condotte abusive. In sintesi l'esercizio abusivo del diritto di preuso è quello che amplia la portata, con funzione confusoria, del diritto al nome patronimico, ma anche quello che, con scopo anticoncorrenziale, amplia la portata geografica del diritto di preuso stesso.

Così si censura la sentenza giacché ha esteso la tutela patronimica oltre lo spettante (con un'impropria *traslatio* dal nome Luciano Canali alla ditta Centro Moda Canali). Nell'uso fattuale del marchio da parte della convenuta vi sarebbe, invero, un intento anti-distintivo (cioè confusorio) nella misura in cui il nome Canali risulta inserito al solo scopo di rievocare il pregio della casa sartoriale, agganciandosivi.

La Corte d'appello – sostiene la Cassazione - ha omesso tale esame sul rischio di associazione dei due segni, secondo un indirizzo costante da effettuarsi con riguardo al cuore della ditta – in questo caso comune ai due imprenditori nel nome “Canali”.

In particolare il giudizio sulla confondibilità, o meno, dei segni andrebbe effettuato – a dispetto da quanto operato in sede di merito – secondo un criterio, non già analitico e frammentato, ma seguendo un criterio che valuti

il momento percettivo del pubblico sul segno nel suo complesso. Chiaramente si legge: “Il relativo apprezzamento deve essere compiuto dal Giudice di merito non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi - i soli qui rilevanti - mediante una valutazione di impressione, che cioè non deve avere riguardo alla possibilità di un attento esame comparativo e va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo essere eseguito il raffronto tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro”. In breve il consumatore avrebbe potuto associare le due aziende imputando i pregi della parte attrice alla convenuta.

Residuando ragionevoli dubbi sulla correttezza di tale giudizio di confondibilità o associabilità è apparso necessario il rinvio al giudice del merito, affinché verificasse l'abuso del segno patronimico (art. 21 CPI e art. 2564 c.c.).

Per la seconda ragione si osservi che la correttezza dell'esercizio del segno va valutata anche nello spazio, cioè non oltre i confini che ne hanno visto lo svolgersi. L'esercizio non conforme al preuso, cioè l'esercizio che esorbita – come viene rilevato rispetto alla pubblicità della Centro Moda Canali – dalla sfera protetta, costituisce un abuso del marchio di fatto nella misura in cui si afferma un potere o si esercita una facoltà, nel suo primo apparire legittimi, per raggiungere un risultato più ampio di quello riconosciuto.

Nella specie abusivo – cioè non professionalmente corretto - è stato ritenuto l'allargamento territoriale del diritto di d'uso dal comune di Tirano – ove si era realizzato il preuso - a tutta la Valtellina. L'uso corretto accordato dal

preuso era, infatti, quello circoscritto al solo comune di Tirano.

Stabilito il paradigma della correttezza professionale nell'utilizzo di un segno può riconoscersi giustamente la tutela di questo e, a norma degli artt. 12 e 22 CPI, estenderla a tutti quei segni che al primo siano riconducibili.

2) il principio di unitarietà dei segni distintivi.

Posta, in astratto, la correttezza dell'uso può esaminarsi il secondo punto relativo alla tutela armonica dei segni; diversamente qualsivoglia estensione di tutela viene in radice preclusa.

Come anticipato ci si riferisce al principio di unitarietà dei segni distintivi in base al quale la Suprema Corte ha riconosciuto l'esistenza, seppur con notorietà puramente locale, del marchio di fatto "Canali" ed, in pratica, un duopolio sul segno medesimo.

Afferma sul punto il collegio di legittimità che: *"il principio di unitarietà dei segni distintivi, il quale rinvia la sua ratio nella tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità, è espressamente stabilito dagli artt. 13 e 17, comma 1, lett. c), L.M. (ancora per completezza, ora, D.Lgs. n. 30 del 20 05, artt.22 e 12) e comporta che chi acquista il diritto su un segno utilizzato nella sua funzione tipica (nella specie, di insegna), acquista il diritto sul medesimo anche in relazione alle funzioni proprie degli altri segni, ferma restando l'estensione della tutela all'ambito territoriale raggiunto in riferimento all'uso fattone".*

O secondo altra e più esplicita massima che illumina la peculiare circostanza che il preuso del marchio di fatto possa fondarsi anche sul preutilizzo di un diverso segno (qui l'insegna) espressivo della medesima denominazione, la Suprema Corte afferma che: *"In forza del principio di unità dei segni distintivi, il preuso di una denominazione come insegna va tutelato, nei medesimi limiti territoriali, anche in riferimento ad una utilizzazione in funzione ulteriore e diversa, quale marchio di fatto, ciò pure a fronte dell'altrui successiva registrazione di quella*

denominazione come marchio (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi logici giuridici, confermandola, la sentenza di merito che, una volta accertato il preuso dell'insegna «Canali», per un negozio di abbigliamento, ha escluso che l'utilizzo di quella parola, nell'ambito del territorio di riferimento, come marchio di fatto, costituisca contraffazione del successivo, omonimo marchio da altri registrato)".

In breve, il preuso di un segno "minore" - quale ad esempio l'insegna - estende la tutela di fatto anche al marchio corrispondente - segno "maggiore" -, quantunque terzi lo abbiano medio tempore registrato. Icasticamente potrebbe parlarsi di una "corrispondenza biunivoca" tra il marchio e gli altri segni, essendo che con l'uno si tutelano gli altri e viceversa. Si consideri, da ultimo, che l'affermarsi di nuove forme di comunicazione, anche commerciale, attraverso i social networks, pone l'interrogativo se il principio di unitarietà (e la correlata regola d'individuazione di una matrice distintiva) possa operare anche rispetto a (supposti) nuovi beni immateriali non contemplati dal CPI e, pertanto, non registrabili (ma, come già avvenuto con i nomi a dominio con il d. lgs. n. 131/2010, in prospettiva contemplabili dall'art. 22 CPI, considerando peraltro che ora il legislatore ha approvato un catalogo aperto dei segni tutelabili, mediante la formula generica di "altro segno distintivo").

Il riferimento è, ad esempio, alle pagine facebook rispetto alle quali è lecito chiedersi se l'uso come una sorta di insegna digitale possa fondare un preuso contro ogni successiva pretesa formalizzata. Sono problemi aperti, e non solo nella proprietà intellettuale.

Tutto ciò premesso, appare evidente che il momento costitutivo e la misura della tutela accordata al marchio di fatto da parte dell'Ordinamento possono variare in base al tipo di registrazione effettuata ed in base al tipo di uso in

concreto effettuato, anche se di un segno “minore” e, forse, anche se di un segno “atipico”.

Ne deriva che l'uso opposto da chi viene convenuto per contraffazione di un marchio può essere irrilevante perché successivo alla registrazione o all'uso fatto del segno per quella stessa classe merceologica da un terzo, ovvero – se antecedente - rilevante solo localmente, rilevante a livello nazionale, rilevante a livello internazionale ovvero – con ulteriore espansione di tutela oltre la definita classe merceologica - rinomato, sia nazionalmente che internazionalmente.

Questo giudizio di rilevanza (o irrilevanza) si produce considerando, entro una sequenza di fatti, il concreto e costante utilizzo del segno come quel fatto necessario ma non sufficiente a formare il marchio di fatto.

In questo senso la costruzione del concetto legale del fenomeno del marchio di fatto è frutto di una fattispecie complessa; fattispecie risultante, appunto, dall'uso particolare impresso ad una certa denominazione, dalla costante conformità dell'uso del segno alla correttezza professionale, dal risultato notorio raggiunto, nonché ovviamente dalla mancata precedente registrazione altrui, e probabilmente dallo stesso riconoscimento giudiziale che rende il marchio di fatto opponibile erga omnes; così – può dirsi - che il marchio di fatto sorga soltanto all'accertamento dell'insieme degli elementi riconosciuti dalla legge come rilevanti per la sua efficacia.

Questi ultimi sono sia quelli tipici dell'uso, sia quelli espressi più direttamente dal marchio stesso.

Con una piccola nota di colore si riferisce che, a seguito della vicenda in parola, la Canali SPA – a scanso di equivoci ed ad evidenza del primato storico sul nome – ha valorizzato sempre più il marchio – registrato - “Canali 1934”, data di inizio delle attività sartoriali.

Nel caso Zanella – ennesima ipotesi di conflitto tra marchi di moda patronimici,

risolto secondo l'arresto del caso Canali - chiarissima, ad esempio, l'argomentazione del collegio che afferma la preordinazione dell'uso rispetto alla notorietà: *“Elemento costitutivo del marchio di fatto è infatti non il semplice uso del segno (di cui comunque non può prescindere, ndr) bensì la sua notorietà qualificata, e questa richiede che il segno abbia acquisito (ed è proprio attraverso l'uso che lo fa) valenza distintiva, imprimendosi nella memoria della clientela e divenendo capace di esprimere il collegamento tra il mercato, il prodotto e il produttore”*.

Gli elementi che provano la notorietà qualificata – si precisa - sono considerati il volume commerciale e la portata della pubblicità , ma è naturale non possa prescindere da una connessione logica tra tale notorietà e tra soggetto che avanza diritti sul segno, tale connessione risiede proprio nell'uso del segno divisato.

§ 3.1.6. LA TRASFERIBILITÀ DEI MARCHI PATRONIMICI EVOCATIVI DI UNA SPECIFICA TRADIZIONE FAMILIARE

Esistono marchi nel settore manifatturiero ove l'intera storia dell'azienda e del marchio ruotano sempre attorno alla famiglia proprietaria degli stessi marchi e alle varie generazioni dei suoi esponenti pertanto tali segni distintivi patronimici risultano estremamente evocativi del valore e del messaggio di tradizione familiare.

Quando, per di più, questo messaggio risulta ampiamente comunicato al pubblico sia dall'azienda sia dagli organi di informazione, tanto che il messaggio veicolato dal marchio patronimico è chiaramente legato alla natura familiare e al contributo diretto e personale della famiglia in tutte le fasi essenziali dell'attività manifatturiera , e cioè le fasi di creazione, produzione, marketing e distribuzione dei prodotti con quel marchio si pone il problema se in base al diritto italiano quei marchi registrati e usati per l'Italia, o con effetti in

Italia, possano essere liberamente ceduti anche a soggetti estranei alla famiglia, e in tal caso se esistano limiti o oneri a carico dei cessionari.

Va premesso che la cedibilità dei marchi è regolata in termini generali dall'art. 23.1 del Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.), in base al quale: *"Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato"*. La norma è dettata in generale per tutti i marchi e non esistono previsioni particolari per i marchi patronimici.

Con la riforma introdotta a partire dal 1992 (in recepimento della direttiva comunitaria 89/104 di armonizzazione delle leggi nazionali in materia di marchi) è stato eliminato il limite che prevedeva che il marchio potesse essere ceduto solo assieme all'azienda o a un ramo di essa, per cui oggi la cessione dei marchi è libera.

L'unico limite alla libera cessione, peraltro di fondamentale importanza nel nuovo assetto della disciplina, è stabilito all'art. 23.4 c.p.i. che impone che *"in ogni caso"* dal trasferimento non debba derivare inganno *"in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico"*.

Ove dalla cessione si generasse inganno, il contratto di cessione sarebbe nullo perché in violazione della legge e il marchio che divenisse ingannevole a seguito della cessione sarebbe a sua volta suscettibile di decadenza per decettività sopravvenuta ai sensi dell'art. 14.2 a) c.p.i. e non potrebbe essere più utilizzato in quanto ingannevole ai sensi dell'art. 21.2-3.

Si è dunque posto il problema se la cessione a terzi di marchi patronimici, e in particolare dei marchi delle aziende di moda che comprendono al loro interno il nome degli stilisti e delle famiglie che le hanno fondate e gestite e che quindi comunicano un messaggio evocativo di un contributo personale o di una tradizione familiare, non comporti di per sé inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi essenziali per il loro apprezzamento da parte del pubblico e

che sono appunto legati alle persone il cui nome è oggetto del marchio.

Per dare una risposta a tale quesito occorre chiedersi se le caratteristiche menzionate dall'art. 23.4 c.p.i., l'inganno sulle quali rende la cessione illegittima, comprendano solo qualità intrinseche del prodotto in sé (caratteristiche "materiali"), o possano riguardare anche la percezione da parte del pubblico del contributo offerto dalla persona (o famiglia) il cui nome è richiamato dal marchio (caratteristiche "immateriali").

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è occupata della questione nel caso del marchio "Elizabeth Emanuel", in origine di titolarità dell'omonima stilista, nota anche per aver disegnato l'abito da sposa di Lady Diana. Ad avviso della Corte, ai fini della valutazione sull'ingannevolezza sarebbero rilevanti soltanto le caratteristiche intrinseche del prodotto, come per esempio la qualità dei materiali o una particolare provenienza geografica.

Queste caratteristiche prescinderebbero dalla presenza "personale" dello stilista, e potrebbero essere garantite anche dal nuovo titolare che pure non abbia conservato alcun legame con lo stilista il cui nome è evocato dal marchio¹²⁷.

Occorre tuttavia considerare che la decisione in questione riguardava un caso in cui veniva in considerazione il contributo di un singolo stilista, il cui collegamento con il marchio patronimico si era via via già allentato a seguito di una catena di trasferimenti, e non anche il riferimento a una più duratura e consolidata tradizione di famiglia, estesa a tutti i ruoli essenziali per le caratteristiche dei prodotti e per l'immagine di essi.

Al di là della fattispecie concreta, la decisione della Corte è stata criticata per

¹²⁷ Cfr. CGUE, C-259/04, 30 marzo 2006, *Elizabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd*: "Nella fattispecie, quand'anche un consumatore medio potesse venire influenzato, nel suo atto di acquisto di un vestito recante il marchio «ELIZABETH EMANUEL», dall'idea che l'appellante nella causa principale abbia partecipato alla creazione di tale vestito, le caratteristiche e le qualità del detto vestito restano garantite dall'impresa titolare del marchio" (48). "Pertanto, la denominazione Elizabeth Emanuel non può essere considerata di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza della merce che essa contraddistingue" (49).

non aver considerato ai fini della valutazione sull'ingannevolezza anche l'alterazione delle caratteristiche immateriali comunicate dal marchio, come la paternità e la coerenza stilistica dei prodotti. Si è infatti affermata la tesi per cui l'inganno sulle caratteristiche dei prodotti può riguardare anche la loro origine imprenditoriale, quando questa assuma particolare importanza per il pubblico¹²⁸.

Seguendo questo condivisibile approccio, è ben possibile che si riveli come portatrice di inganno la cessione del marchio patronimico, nel quale il pubblico individui un'impronta di tradizione stilistica e produttiva di carattere personale e familiare, che sia effettuata a beneficio di un soggetto che non abbia più legami diretti con tale tradizione. Il pubblico infatti, anche dopo la cessione, potrebbe continuare a collegare al marchio l'idea che dietro ad esso prosegua la tradizione e il lavoro del gruppo familiare evocato dal segno, specie qualora tale messaggio sia sempre stato comunicato per effetto di un duraturo e forte legame che ha visto direttamente coinvolti i familiari in tutte le fasi dell'attività, dalla creazione e sviluppo dello stile delle collezioni, alla manifattura, alla distribuzione, al marketing etc.

Nel caso dei marchi costituiti dal nome dei c.d. *creatori del gusto della moda* i contratti di cessione pongono delicati problemi di validità.

Se, infatti, si considerano come segni direttamente significativi, in grado di comunicare di per sé informazioni circa la provenienza, la qualità o la natura dei prodotti, la cessazione della collaborazione creativa con lo stilista che dà il nome al marchio renderà il marchio decettivo ossia ingannevole.

Il messaggio che comunica non sarà, infatti, più corrispondente alla realtà. Nel momento in cui il segno viene ceduto e lo stilista non partecipa più al processo di creazione dei prodotti si profila, in generale, il rischio che i consumatori

¹²⁸ Cfr. C. GALLI, *Lo "statuto di non decettività del marchio": attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, 2010, 387.

continuino a scegliere quei prodotti perché disegnati da una certa persona.

Occorre quindi chiedersi quanto la paternità stilistica di un prodotto influisca tra le motivazioni di acquisto del pubblico. Se, infatti, questa la si ritiene una caratteristica essenziale che diviene ingannevole con il trasferimento, quest'ultimo dovrebbe considerarsi vietato ai sensi dell'art. 23 comma 4 c.p.i., secondo cui *"Dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico."*

Inoltre, a seguito della cessione, il marchio dovrebbe considerarsi decaduto in quanto inganna il pubblico sulla paternità stilistica dei prodotti acquistati e sulle loro qualità. L'art. 14.2 c.p.i., infatti, prevede tra le ipotesi di decadenza proprio la sopravvenuta idoneità del marchio ad indurre in inganno il pubblico, *"in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o dei servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato"*.

Oltre a ciò, è abbastanza frequente che lo stilista, cedute le proprie partecipazioni nella società e con esse la titolarità del marchio patronimico, dopo un periodo di permanenza più o meno lungo all'interno della propria ex azienda alle direttive del nuovo titolare in veste o di vero e proprio dipendente o di consulente esterno, decida di continuare in via autonoma la propria attività. In tale ipotesi, a meno che il designer non rinunci completamente all'utilizzo del proprio nome e/o cognome o pseudonimo divenuto rinomato nell'ambito dell'attività precedentemente svolta, è ben probabile che l'acquirente del marchio possa risentirsi dell'uso che del nome il designer continui a fare sui nuovi prodotti venduti in concorrenza con quelli dell'azienda ceduta.

I principi che in questi casi devono trovare un bilanciamento sono due: da una

parte il diritto al nome, sancito in Costituzione e nelle norme del Codice Civile; dall'altra il diritto esclusivo conferito dalla registrazione del marchio disciplinato dal Codice della Proprietà Industriale.

L'art. 21.1 c.p.i. prevede che il diritto sul marchio d'impresa non consenta al suo titolare di vietare ai terzi l'utilizzo, nell'attività economica, del loro nome purché tale uso sia conforme ai principi di correttezza professionale. Pertanto, in base a tale norma, lo stilista famoso che voglia continuare ad utilizzare il proprio nome nell'attività autonoma esercitata a seguito della cessione del proprio marchio potrà farlo legittimamente solo ove l'utilizzo sia conforme ai *"principi della correttezza professionale"*.

Ma proprio la conformità a questi principi è difficile da determinare.

La giurisprudenza ritiene corretto l'uso che sia fatto in senso descrittivo e non distintivo, ossia volto ad indicare la paternità dei prodotti disegnati dal celebre stilista, ma non per contraddistinguerli.

Pertanto, il nome e/o cognome del designer che accompagni un nuovo e diverso segno distintivo sarà lecito e non contestabile ove abbia dimensioni inferiori e grafia diversa rispetto al marchio stesso.

Ma, talvolta, gli stilisti hanno cercato di recuperare la titolarità del proprio nome ai fini commerciali facendo leva sul principio della ingannevolezza che l'uso del marchio patronimico potrebbe ingenerare nel pubblico a seguito della cessione del segno a terzi, in mancanza di qualsiasi legame tra prodotto e designer.

Così è avvenuto nel caso che ha coinvolto il famoso stilista italiano Fiorucci. Dopo aver costituito la società Fiorucci S.p.a. di cui deteneva il 50%, nel 1972, Elio Fiorucci aveva registrato il primo marchio *"Fiorucci"* che avrebbe ceduto alla suddetta società nel 1976. Dopo il deposito di molti altri marchi contenenti il patronimico dello stilista, l'azienda, nel 1990, a causa di dissesti finanziari e in

occasione della procedura di concordato preventivo, aveva stipulato una serie di contratti tra cui quello di cessione di tutti i marchi a favore della multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd. L'accordo dava atto che "il Signor Elio Fiorucci si è *dichiarato disponibile a continuare nella collaborazione creativa nel campo dello stile e dell'immagine a favore del titolare dei marchi*".

Tuttavia, lo stilista aveva deciso di interrompere qualsiasi rapporto con la società cessionaria di cui non condivideva la politica commerciale.

L'originario produttore lamentava, infatti, che la qualità dei prodotti era diminuita, deludendo così le aspettative dei consumatori che sarebbero state, perciò, vittime di inganno. Nel 2002 la società Edwin aveva provveduto alla registrazione dei marchi comunitari "Fiorucci" ed "Elio Fiorucci", nonostante lo stilista non collaborasse più, in alcun modo, alla creazione dei prodotti.

Quest'ultimo aveva deciso allora di agire contro la società, rivolgendosi all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno. Il ricorrente, in particolare, chiedeva: la decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi per violazione dell'art. 50.1 lett. c) del Regolamento sul marchio comunitario 40/1994¹²⁹ (RMC) e la nullità degli stessi marchi per lesione del diritto al nome in virtù del disposto dell'art. 52.2 lett. a) RMC¹³⁰.

Con riferimento alla prima richiesta, secondo il ricorrente, il marchio era diventato decettivo in quanto, da un lato, identificava prodotti di qualità inferiore e, dall'altro, contrassegnava beni privi dell'impronta stilistica di Elio Fiorucci, in un contesto di mercato in cui, per i consumatori "tutto ciò che è [marchiato] Fiorucci viene immedesimato con la persona di Elio Fiorucci". A questo

129 L'art. 50.1 lett. c) RMC afferma che "Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione: [...] c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi" (oggi art. 51.1 lett. c) del Regolamento 207/2009).

130 L'art. 52.2 lett. a) RMC prevede che "Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare: a) del diritto al nome" oggi art. 53.2 lett. a) del Regolamento 207/2009).

proposito si argomentava che, *“nel settore della moda ciò che è essenziale nell’apprezzamento del pubblico è lo stile, l’immagine, il design del prodotto; l’insieme delle suggestioni che esso e il marchio che lo contraddistingue evocano e provocano; e che questo complesso di qualità è determinato dallo stilista e non può essere riprodotto, interpretato, evoluto, che da quello stilista che quel complesso di qualità ha generato e governato mediante la propria creatività e cultura”*. Dunque, la determinazione delle caratteristiche dei prodotti operata dalla titolare, senza la partecipazione del sig. Elio Fiorucci, generando inganno nel pubblico, contrastava con l’art. 50.1 lett. c) RMC.

Inoltre, l’ingannevolezza sarebbe stata anche conseguenza dei continui richiami fatti dalla titolare al sig. Fiorucci, tali per cui i consumatori erano indotti a ritenere che i prodotti che acquistavano fossero *“frutto dello stile, della creatività, del gusto di Elio Fiorucci”*. Attesa l’analogia tra le norme comunitarie e quelle nazionali, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 15 l.m. (corrispondente all’attuale art. 23.4 c.p.i.) in base al quale dalle vicende traslative del marchio non doveva derivare inganno nei caratteri che il pubblico ritiene essenziali.

La società Edwin, per contro, dichiarava infondate le pretese del ricorrente in quanto egli contestava un uso ingannevole che nulla aveva a che vedere con la validità del marchio stesso, senza, peraltro, dare prova di tale inganno che, ai sensi dell’art. 50.1 lett. c) RMC, poteva riguardare solo la provenienza geografica e non anche quella *“stilistica”*. Si aggiungeva che *“in nessuna circostanza si è mai ingenerato nel pubblico il convincimento che i prodotti in circolazione debbano riferirsi alla persona e alla creatività di Elio Fiorucci”*, osservando poi che la cessione, avvenuta dodici anni prima, era un fatto di dominio pubblico e non poneva quindi alcun problema di ingannevolezza.

La Divisione di Annullamento dell’UAMI¹³¹ accoglieva il ricorso e dichiarava la

¹³¹ Divisione di Annullamento dell’UAMI, 24 dicembre 2004, 545-C.

nullità del marchio “Elio Fiorucci” per violazione del diritto al nome applicando l’art. 21.3 l.m. (oggi art. 8.3 c.p.i.), ai sensi del quale, per poter registrare un marchio patronimico notorio era necessario il consenso del titolare del nome. Nel caso qui considerato risultava, infatti, dimostrata la notorietà del nome ma mancava la prova del consenso “*espresso, certo ed inequivoco*”; veniva ritenuto così superfluo esaminare la richiesta di decadenza per decettività sopravvenuta.

La società Edwin adiva, allora, la Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, che decideva di esaminare anche l’altro motivo di doglianza dell’originario ricorrente¹³². La domanda di decadenza veniva però ritenuta infondata con riferimento sia alla decisione della titolare di non servirsi dell’apporto stilistico del ricorrente, sia allo scadimento qualitativo della merce contrassegnata.

Quanto al primo motivo, la Commissione osservava che l’art. 50.1 lett. c) RMC faceva riferimento alla provenienza geografica dei prodotti. Il fatto che l’elenco degli elementi su cui poteva cadere l’inganno del pubblico fosse preceduto dall’avverbio “*particolarmente*”, non sarebbe stato, inoltre, una ragione sufficiente per ammettere che la provenienza potrebbe essere anche stilistica, in quanto, ad essere ampliate sarebbero state le caratteristiche che la norma prevede. Il bene tutelato dal citato articolo era la veridicità del messaggio comunicato dal marchio; dunque, occorreva verificare, in primo luogo, se il marchio “*Elio Fiorucci*” dava delle informazioni relative a determinate caratteristiche dei prodotti messi in commercio, in particolare, sulla paternità stilistica; in secondo luogo, se il marchio veniva usato in modo tale da determinare la mancanza di corrispondenza tra il messaggio e le caratteristiche evocate. L’UAMI negava che il marchio costituito dal nome dello stilista fosse di per sé significativo ossia comunicativo della provenienza e della qualità dei

¹³² Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI, 6 aprile 2006, R 238/2005-1.

beni; pertanto, non vi sarebbe stato alcun messaggio da confrontare con il prodotto commercializzato per verificare se vi fosse incongruenza e, conseguentemente, inganno od errore a carico del pubblico.

Si osservava, infatti, che *“i consumatori ben sanno che, nel settore della moda, il marchio patronimico non corrisponde sempre e necessariamente al nome dello stilista che disegna le collezioni. Sanno altresì che non di rado vicende di varia natura portano alla separazione tra il designer e la marca omonima, come fu recentemente il caso di Jil Sander, per fare un esempio”*.

Con riferimento al secondo argomento addotto dal ricorrente a sostegno della sua domanda di decadenza per decettività, ossia lo scadimento qualitativo della merce, la Commissione osservava che l'art. 50.1 lett. c) RMC non prescriveva che un imprenditore fosse obbligato a prestare beni di una determinata qualità, bensì che non ingannasse il pubblico sulle qualità promesse. Dunque si aveva violazione della norma in parola se il marchio, con il suo messaggio, prometteva una certa qualità e questa non fosse stata presente in concreto nei prodotti contrassegnati. Tuttavia, coerentemente con quanto concluso in precedenza, la Commissione escludeva che un marchio, per il solo motivo che fosse patronimico, fosse veicolo di una simile comunicazione.

La Commissione di Ricorso respingeva, dunque, la domanda di decadenza per decettività sopravvenuta ed accoglieva, invece, quella di nullità per violazione del diritto al nome, riformando così la decisione della Divisione di Annullamento, sulla base di una interpretazione restrittiva del concetto di notorietà, da doversi intendere unicamente riferito alla notorietà del nome di persona acquisita in un ambito diverso da quello propriamente commerciale (ad esempio, nell'ambito dell'arte, della politica, dello sport, ecc.). Viceversa, la notorietà del nome Elio Fiorucci era dovuta esclusivamente alla sua attività di stilista e, quindi, alla sua attività economica.

L'originario ricorrente decideva, allora, di adire il Tribunale di primo Grado lamentando, con riferimento alla domanda di decadenza, una scorretta applicazione dell'art. 50.1 lett. c) RMC.

Tuttavia il Tribunale confermava la decisione della Commissione, ribadendo che non vi era stata prova dell'uso ingannevole del marchio e che, in ogni caso, *"la mera identità tra un marchio ed un patronimico non può indurre a ritenere che il pubblico di riferimento penserà che la persona il cui patronimico costituisce il marchio abbia disegnato i prodotti da quest'ultimo contrassegnati"*¹³³. Pertanto, il marchio "Elio Fiorucci" non sarebbe stato di per sé idoneo ad ingannare il pubblico sulla qualità o sulla provenienza dei beni. Il Tribunale continuava specificando che si sarebbe creata una situazione ingannevole solo nell'ipotesi in cui il titolare del nuovo marchio avesse fatto credere ai clienti che lo stilista collaborasse ancora alla creazione degli abiti, ma questo non era accaduto nel caso di specie.

Quanto alla domanda di nullità, i giudici evidenziavano, invece, l'errore di diritto in cui era incorsa la Commissione nell'interpretare l'art. 8.3 c.p.i., precisando che la norma italiana non effettuava alcuna distinzione circa i settori nei quali la notorietà veniva acquisita e che la condizione necessaria per la quale tale disposizione doveva essere applicata era la sola notorietà del nome della persona e non anche la registrazione o l'utilizzo come marchio di fatto del nome. Sulla base di queste argomentazioni il Tribunale annullava la decisione della Commissione di Ricorso.

La Corte di Giustizia¹³⁴, successivamente adita dalla multinazionale giapponese, ha ribadito che *"il titolare di un patronimico notorio, indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita ed anche se il nome della persona notoria è già stato registrato o utilizzato come marchio, ha il*

¹³³ Trib. I Grado CE, 14 maggio 2009, T-165/06.

¹³⁴ Corte di Giustizia UE, 5 luglio 2011, C-263/09 P.

diritto di opporsi all'uso di tale nome come marchio, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione".

Si è osservato che la società giapponese non aveva correttamente interpretato la nozione di "diritto al nome", invocabile per chiedere la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 52.2 lett. a) RMC. I giudici hanno constatato che *"il tenore letterale e la struttura del Regolamento sui marchi non consentono di limitare la nozione di «diritto al nome» intendendo quest'ultimo soltanto come attributo della personalità. Al contrario, tale nozione può ricomprendere anche lo sfruttamento patrimoniale del nome."*

In forza di queste considerazioni la Corte di Giustizia ha concluso questo lungo iter giudiziale respingendo l'impugnazione e confermando in via definitiva la sentenza del Tribunale di primo Grado.

Per scongiurare il rischio di invalidità della cessione e di decadenza per decettività sopravvenuta del marchio patronimico oggetto di trasferimento, o di divieto di uso del marchio divenuto ingannevole, la dottrina propone che il cessionario segua una delle due seguenti alternative:

- 1) Mantenere inalterate nei prodotti quelle caratteristiche (anche immateriali) per le quali il marchio era conosciuto e apprezzato quando utilizzato dall'originario titolare, e quindi non solo conservare immutata la qualità dei prodotti, ma anche mantenere uno stretto e diretto legame, anche professionale, con il soggetto o la famiglia il cui patronimico coincide con il marchio e che lo ha sviluppato nel tempo;
- 2) impegnarsi ad informare adeguatamente il pubblico del mutamento di tali caratteristiche, e quindi a comunicare ai consumatori con opportune campagne che il marchio sarà utilizzato da una società che non ha più alcun rapporto con le persone e il gruppo familiare che erano identificati dal

marchio e che hanno condotto l'omonima azienda¹³⁵.

Ove il cessionario non abbia alcun rapporto (o interrompa successivamente i rapporti) con le persone o il gruppo familiare la cui attività è sempre risultata decisiva per determinare le caratteristiche materiali e immateriali dei prodotti, egli non potrà dunque che perseguire la seconda strada e impegnarsi in una adeguata campagna di informazione al mercato.

In questa campagna informativa dovrà essere chiarito che: (I) il marchio è stato oggetto di trasferimento, (II) è venuto meno ogni legame con la famiglia e le persone che determinavano in precedenza le caratteristiche dei prodotti. Una volta che il pubblico sarà stato correttamente e adeguatamente informato, il messaggio evocato sarà allineato alla nuova realtà e potrà quindi venir meno il rischio di inganno.

Una parte della dottrina ritiene inoltre che l'onere di informazione sia sempre configurabile quando oggetto della cessione sia un marchio c.d. generale, cioè un marchio che contraddistingue tutti i prodotti dell'impresa, a prescindere dal fatto che si tratti di marchio patronimico o meno¹³⁶. A maggior ragione dunque l'onere dovrà essere assolto quando la cessione abbia ad oggetto un marchio non solo patronimico, ma che sia anche usato come marchio generale, e sia addirittura presente anche nella denominazione della società cedente (in tal caso potrebbe essere anche necessario un mutamento della denominazione della società, se il mantenimento creasse inganno sull'origine dei prodotti).

Questa soluzione non sembra peraltro in contrasto con la pronuncia della

135 Cfr. G. SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, 104-105; S. GIUDICI, in *La decettività del marchio*, 2012, 139, n. 97; G. MARASÀ, in *La circolazione del marchio, Commento tematico della legge marchi*, 1998, 102-103 L.C. UBERTAZZI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi*, 1995, 169 ssgg., il quale parla in questi casi infatti di informazione come vero e proprio "antidoto alla decettività". Secondo lo stesso Autore peraltro per i marchi che per esempio evocano caratteristiche di produzione artigianale, una cessione a un soggetto strutturato (come una multinazionale) sarebbe di per sé in contraddizione con l'affidamento di personalizzazione insito nel riferimento del marchio a caratteristiche artigianali. Secondo l'Autore in ipotesi come queste, l'alternativa non sarebbe più tra la comunicazione al pubblico e il mantenimento delle caratteristiche del marchio, ma tra inceditibilità relativa (cioè l'impossibilità di cedere il marchio a soggetti strutturalmente inadeguati a mantenere i caratteri essenziali) e modifica del segno che costituisce oggetto del marchio con l'eliminazione dei termini o dei riferimenti evocativi.

136 Cfr. A. VANZETTI, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 2012 pp. 276 e ss., M. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, 1560 e ss;

Corte di Giustizia sopra citata, e anzi vi trova in qualche misura conferma. In quella occasione, infatti, la Corte ha precisato che, sebbene non comporti automaticamente decadenza del marchio oggetto di cessione, sarebbe comunque illecito il comportamento del nuovo titolare che presenti i prodotti facendo credere al consumatore che lo stilista ne sia ancora il creatore¹³⁷.

A ben vedere, questo messaggio ingannevole può essere veicolato non solo da un comportamento attivo (e cioè comunicare esplicitamente che lo stilista collabora ancora allo sviluppo dei prodotti), ma anche - e questo è sicuramente il caso più frequente - mediante un atteggiamento omissivo, e cioè nel non comunicare al pubblico il mutamento delle realtà intervenuto a seguito della cessione del marchio.

Corretto sembra, a questo proposito, l'orientamento abbracciato dal Tribunale di Milano nella vicenda che ha visto coinvolto lo stilista Angelo Massimo Piombo, noto stilista nel campo della moda sin dagli anni '90. In particolare la querelle era insorta tra la società dello stilista titolare del marchio «Piombo» e una seconda società creata allo scopo di gestire e sviluppare il marchio e l'azienda sorta intorno alla casa di moda; di tale società lo stilista era socio di minoranza. Esisteva tra le parti un accordo che prevedeva da un lato un contratto di usufrutto del marchio «Piombo» in favore della seconda società, e dall'altro, l'affitto di un ramo d'azienda. Implicitamente era stato previsto un ruolo di coordinazione creativa dell'azienda ad opera dello stilista che avrebbe seguito «la linea stilistica ed il gusto delle collezioni» al fine di garantire la tradizione stilistica legata alla fama del marchio.

Presto, tuttavia, i rapporti tra lo stilista e l'azienda usufruttaria si erano

137 *“Spetterebbe invece al giudice nazionale valutare se, nella presentazione del marchio «ELIZABETH EMANUEL», non esista una volontà da parte dell'impresa, che ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, di far credere al consumatore che la sig.ra Emanuel sia ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio o che comunque partecipi alla loro creazione. In tal caso si tratterebbe, in effetti, di una manovra che potrebbe essere valutata dolosa, ma che non potrebbe essere considerata come un inganno ai sensi dell'art. 3 della direttiva 89/104 e che, di fatto, non inciderebbe direttamente sul marchio stesso e, di conseguenza, sulla possibilità di registrarlo” (50).*

incrinati e lo stilista si vedeva escluso dalla compagine societaria della stessa. Tra le altre contestazioni mosse alla società usufruttuaria, vi era anzitutto quella di contraffazione del marchio «Piombo», alla luce sia dell'intervenuta risoluzione del contratto di usufrutto sia dell'uso decettivo ed ingannevole del segno ai sensi del disposto degli artt. 14 e 23, ultimo comma C.P.I., tenuto conto che l'omonimo stilista non sovrintendeva più alla realizzazione delle nuove collezioni, le quali erano state affidate ad un diverso stilista con conseguenti effetti confusori per il pubblico nel settore della moda.

Naturalmente la parte qui più di interesse riguarda l'uso decettivo del marchio «Piombo», e in particolare il problema, posto all'attenzione del Tribunale «del trasferimento del marchio – qui l'utilizzo a seguito di usufrutto – costituito dal nome e dal cognome di uno stilista (o anche solo di uno dei suoi due elementi, in quanto idoneo ad identificarlo) con particolare riguardo al campo della moda». Il Tribunale in particolare richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia nel caso Emanuel e il caso Fiorucci del Tribunale Milano, per affermare che in linea di principio, il nuovo titolare di un marchio può fare un legittimo uso di tale segno purché mantenga coerente il messaggio che esso comunica: in altre parole l'avvenuta cessione di un marchio non è di per sé responsabile automaticamente di una sopraggiunta decettività del segno là dove «la nuova impresa titolare produca gli stessi beni e con la medesima costanza qualitativa, dalla cedente», «ancorché lo stilista omonimo non prenda più parte dell'attività della cessionaria». Correttamente il Tribunale afferma che *«il marchio ... accanto alla tradizionale funzione distintiva, adempie ad una funzione di comunicazione di un messaggio attinente – anche – alla tradizione imprenditoriale del titolare del marchio».*

Un discorso particolare dovrebbe dunque farsi con riguardo al fatto che spesso, nell'ambito della moda, il pubblico potrebbe percepire un segno come

portatore di un messaggio anche di paternità stilistica, di coerenza artistica dei capi d'abbigliamento che compra, riferibili ad una particolare fonte di ideazione e di produzione, lo stilista appunto. In questi casi, dunque, come illustra felicemente il Tribunale di Milano nella sentenza qui in commento, «occorre valutare dunque poi caso per caso se la nuova titolare – ovvero colui che, a prescindere dalla veste giuridica, qui l'usufruttuario, lo utilizzi apparentemente in virtù di un valido titolo – faccia credere al consumatore che lo stilista sia ancora il creatore e partecipi comunque alle scelte ed alle soluzioni stilistiche e del gusto della casa di moda». Ciò infatti può comportare un uso ingannevole del segno, in quanto la capacità del marchio di attrarre clientela per le qualità che comunica e le suggestioni che evoca (anche di paternità stilistica, nel campo della moda) risulterebbe incoerente rispetto alle reali caratteristiche e qualità dei prodotti contrassegnati da quel marchio (che non hanno più la medesima approvazione stilistica che avevano in passato), con conseguente inganno per il pubblico.

Nel caso in questione il Tribunale conferma che *«le vicende successive alla cessione in usufrutto sembrerebbero avere comportato un uso del segno Piombo decettivo»*: in altre parole i prodotti a marchio Piombo che evocavano la paternità stilistica del designer omonimo, mantenevano anche nelle nuove collezioni proposte dalla società usufruttuaria dell'uso del segno «Piombo» il medesimo messaggio di «attinenza» alle scelte stilistiche di Massimo Piombo o quanto meno a un'approvazione creativa da parte dello stesso, così com'era effettivamente in passato. Ma ciò non lo era più in quanto il segno distintivo veniva utilizzato per contraddistinguere articoli non più riconducibili alle scelte dello stilista Angelo Massimo Piombo.

Anche in questo caso, dunque, viene in rilievo il divieto di inganno disciplinato dalla disposizione dell'art. 23 C.P.I. , in base al quale *«l'attuale uso*

del marchio senza l'apporto di Massimo Piombo – senza esplicitarne attraverso un'idonea comunicazione commerciale la discontinuità rispetto all'immediato passato – provoca invece ingannevolezza».

In conclusione la cessione a terzi dei marchi patronimici intrinsecamente e fortemente evocativi della tradizione stilistica e imprenditoriale legata al fondatore e proseguita con le successive generazioni e con numerosi membri della famiglia che hanno gestito da sempre tutte le fasi essenziali dell'attività aziendale determinando le caratteristiche dei prodotti contraddistinti dal marchio patronimico stesso potrebbe considerarsi valida e i marchi sarebbero al riparo dal rischio di decadenza per decettività sopravvenuta e di divieto di uso solo se, in alternativa, l'acquirente:

- a) conservasse stretti legami con la famiglia assegnando ai familiari un ruolo decisivo nel determinare lo stile, la produzione, la commercializzazione e il *marketing* dei prodotti mantenendo nella gestione del marchio una linea di continuità con quanto avvenuto sino a oggi;
- b) si impegnasse ad effettuare una campagna informativa di adeguate proporzioni e durata per informare il pubblico che, a seguito della intervenuta cessione, il marchio patronimico non conserva più alcun legame con i componenti della famiglia, la quale non ha più alcun ruolo nella creazione, produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti. Tale campagna dovrebbe essere proporzionata al radicamento del messaggio fino a tale momento evocato in relazione al marchio patronimico stesso, e considerando la notorietà che tale fortissimo legame indubbiamente oggi ha, dovrebbe essere estesa su numerosi mezzi di informazione (giornali, riviste di settore, internet, radio e tv) e ripetuta per un lungo periodo di tempo per ottenere in maniera effettiva e duratura tale risultato. Va da sé che l'efficacia della campagna informativa dovrebbe

essere poi misurata in concreto su quanto viene percepito dal pubblico di riferimento, e ove essa non fosse idonea a conseguire l'effetto di evitare l'inganno in una parte del pubblico mediamente informato ed accorto, dovrebbe essere ripetuta ed estesa su altri mezzi fino a conseguire l'effetto. In difetto dell'una e dell'altra ipotesi, la cessione potrebbe essere ritenuta in violazione della legge e quindi nulla e i marchi patronimici evocativi di una lunga tradizione familiare potrebbero essere dichiarati decaduti per decettività sopravvenuta e l'uso del marchio potrebbe essere vietato in quanto decettivo.

Ciò posto, occorre dunque accennare alle vicende che hanno caratterizzato i marchi patronimici nei Paesi industrializzati dove, in alcuni casi, il marchio perde addirittura la connotazione di segno patronimico, divenendo più banalmente marchio, e quindi sottoposto alle analisi dei marchi convenzionali.

§ 3.1.7. LA SITUAZIONE DEL MARCHIO PATRONIMICO NEGLI STATI UNITI E VALENZA DEL "SECONDARY MEANING"

Gli Stati Uniti rappresentano uno *step* fondamentale per testare la portata di un marchio patronimico, in primo luogo perché il consumatore di riferimento offre diversi targets, passando dall'utente semplicemente attratto al *sound* (in questo caso dall'*Italian sound*), ad uno più attento e circospetto, abituato e sensibile al lusso, disposto a spendere cifre considerevoli.

In Usa, il marchio patronimico conserva ancora una forte connotazione dato che vige una normativa, anche se obsoleta, che tende a respingere dalla registrazione i marchi considerati "*meri nomi*".

Il punto è che nell'ultimo decennio sembrava che il governo statunitense volesse abrogare detta regola perché davvero poco adiacente a quello che è lo spirito del marchio d'impresa anche quando è un patronimico, tuttavia,

contrariamente alle aspettative degli operatori, i rilievi degli esaminatori statunitensi sono ultimamente tornati ad essere più frequenti.

In questa preclusione sono incappati marchi rinomati come *Mc Donald's*, *Pirelli* ecc.. i quali hanno chiaramente raggiunto la registrazione dopo aver dimostrato la raggiunta notorietà nel territorio di riferimento.

La notorietà, infatti, sana il su descritto vizio perché alimenta la funzione comunicazionale del marchio patronimico come strumento teso a segnalare la provenienza di un prodotto da una specifica impresa.

Altrettanto chiaro è che non si può limitare la concessione del titolo ai soli marchi patronimici notori perché, salvo i segni celebri, non ci sarebbe nessun altro marchio patronimico registrato in Usa.

Ed infatti, la regola contenuta della Section 44 d) del Trademark Act concede al richiedente una legittimazione a chiedere la protezione del marchio patronimico quando sussistono determinati presupposti come l'adozione commerciale sul suolo americano del marchio prima della richiesta di registrazione, la sua notorietà extra territoriale, l'ottenimento del titolo raggiunto in altre ordinamenti, tutti questi elementi rafforzano la posizione del richiedente.

Se poi si ha la sventura che la domanda incappi nel rilievo di cui si discute e si decide di resistere, si apre un contenzioso con l'esaminatore nel quale si può contestare la qualifica di "*mero nome*" erroneamente attribuita al marchio, cercando di classificarlo come marchio di fantasia. L'esaminatore di turno è facoltizzato a chiedere se qualcuno all'interno dell'impresa richiedente porta il nome e cognome oggetto della vertenza, potendo o pretendendo di visionare i relativi dati documentali. Se c'è un riscontro probatorio inoppugnabile, difficilmente si riesce a sovvertire la posizione dell'esaminatore.

Un altro elemento che permette al nome e cognome di ottenere la concessione

come marchio in Usa è dimostrare all'Ufficio l'intento di voler adottare il marchio nel territorio interessato.

In tal senso è possibile presentare un emendamento alla domanda di protezione dichiarando che il richiedente produrrà le prove d'uso del marchio in USA, sicché, la domanda di marchio viene trasferita in un registro supplementare.

A quel punto la domanda subisce un prolungamento dei termini perché l'ufficio marchi statunitense impiega 3 o 4 mesi per esaminare detta domanda da sommare ai canonici 6 mesi che il USPTO generalmente impiega per esaminare le domande dei marchi, decorrenti dalla data di deposito.

Quando l'ufficio esamina detta domanda, al Richiedente vengono inoltre concessi altri 6 mesi per presentare un ulteriore emendamento alla stessa ed allegare le prove d'uso, oppure chiedere una proroga di altri 6 mesi.

Se alla scadenza dei successivi 6 mesi il richiedente non è ancora nelle condizioni di dimostrare l'uso del marchio in USA, la sua domanda verrà respinta.

Se invece capita che il marchio interessato è già oggetto d'uso negli Stati Uniti, al richiedente è concessa un'altra via percorribile che è quella di chiedere l'immediato trasferimento della domanda nel Registro Speciale tenuto dall'Ufficio.

Questa procedura permette al marchio di evitare la vulnerabilità al tipo di rilievo qui descritto, ma implica che il richiedente sia già in possesso del materiale attestante l'uso del marchio in USA e che tali prove siano necessariamente antecedenti alla data del deposito.

Da sempre le creazioni della moda negli Stati Uniti hanno goduto di una protezione limitata rispetto al panorama europeo, anche in virtù della giovane età del continente americano rispetto al "vecchio continente" e quindi

dell'interesse a poter copiare liberamente, cosa già peraltro avvenuta a suo tempo nel campo del Diritto d'Autore applicato alla letteratura.

Ma come a suo tempo la necessità di proteggere i primi scrittori americani aveva spinto ad una più rigida applicazione del Diritto d'Autore negli Stati Uniti, così ora l'interesse a proteggere i disegnatori di moda statunitensi sembra spingere la tutela della Proprietà Intellettuale ed Industriale d'oltreoceano a seguire le orme europee, soprattutto in tema di *Design*.

Ad oggi negli Stati Uniti la protezione delle collezioni del settore moda avviene attraverso *Copyright, Trade Dress e Design Patent*.

In merito al Copyright, solo in tempi recenti è stato riconosciuto alla moda, o per lo meno ad alcune creazioni della moda, lo status di "arte", necessario affinché venga tutelata dal Diritto d'Autore: per decenni si è infatti ritenuto che la moda servisse solo per coprire il corpo, che avesse quindi una sua finalità, un'utilità che se non si fosse potuta separare da un eventuale suo aspetto artistico non avrebbe potuto portare alla protezione di tale aspetto tramite Copyright.

In mancanza di questa "separabilità" tra l'elemento funzionale e quello artistico del prodotto di moda in questione, la protezione del Copyright verrebbe negata, come nel caso *Galiano v. Harrah's Operating Co.* (2005), o come nell'opinione contraria di uno dei giudici nel caso *Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl* (1980).

D'altronde, il timore dei giudici e dei legislatori statunitensi è comprensibile: dal momento che il Copyright protegge l'apparenza globale di un prodotto, applicandosi quindi anche all'eventualità di imitazioni fatte con materiali di scarsa qualità e con rifiniture scadenti, il rischio è che venga proibita qualsiasi imitazione sostanzialmente simile ad un originale, con la conseguenza che i disegnatori di moda si dovrebbero preoccupare costantemente di essere citati

in giudizio.

Il Trade Dress, o marchio tridimensionale, ha come requisiti di protezione la capacità distintiva (per se o acquisita attraverso *“secondary meaning”*) e la non funzionalità o componente estetica della forma in cui consiste.

Tra questi requisiti, il più difficile da provare è senza dubbio la sussistenza della capacità distintiva, soprattutto dopo quanto deciso dalla U.S. Supreme Court nel caso *Samara Brothers v. Wal-Mart* (1998), dove si afferma che le collezioni di moda, raramente distintive in quanto tali, avrebbero sempre bisogno del ricorso al *“secondary meaning”* per raggiungere una qualche distintività. Dal momento che per vedersi riconoscere il *“secondary meaning”* ci vuole tempo e le collezioni di moda godono di vita effimera e passano velocemente *“di moda”*, la decisione in esame ha sancito un precedente importante riconoscendo una possibile capacità distintiva al solo packaging design ma raramente ad un fashion design, essendo quest'ultimo dettato più da ragioni estetiche che distintive.

Eccezione alla regola la successiva decisione sul caso *Coach Inc. v. We Care trading Co.* (2001), nel quale la società Coach è riuscita a dimostrare, attraverso la testimonianza di esperti del settore, analisi di mercato e materiale pubblicitario, che il design delle proprie borse aveva raggiunto una certa capacità distintiva grazie al *“secondary meaning”*.

Anche negli Stati Uniti si segnalano alcune decisioni che hanno preso in considerazione il problema del successivo uso del proprio nome patronimico da parte dello stilista in un'attività economica diversa rispetto a quella per la quale il segno patronimico è divenuto famoso. Questo è il caso di Paolo Gucci, nipote del famoso Guccio Gucci, fondatore del Gruppo fondatore, «il re delle borse» come veniva chiamato, che a causa degli incrinati rapporti con la famiglia, aveva deciso di disfarsi dei pacchetti azionari che possedeva e quindi

uscire dal Gruppo, per lanciare sul mercato un proprio marchio. Il procedimento giudiziario instaurato dallo stilista per vedersi riconosciuto il diritto di utilizzare il suo nome nella nuova attività economica, senza che questo potesse dirsi in violazione dei marchi

«Gucci», ha raggiunto la Corte Suprema di Manhattan (NY)¹³⁸. La Corte impostava la vertenza sul rischio di confusione, applicando i principi giurisprudenziali di verifica della sussistenza o meno di un «*likelihood of confusion*» e naturalmente concludeva che «*sulla base dei rilievi sopra esposti, la Corte constatata che esiste una probabilità di notevole confusione del cliente se Paolo Gucci continua ad utilizzare il proprio nome come marchio*»¹³⁹. Ciò premesso la Corte passava necessariamente a parlare del diritto di Paolo Gucci di utilizzare comunque il suo nome, in base al fondamentale principio, che la Corte affermava, in base al quale «*proibire ad un individuo di usare il proprio vero cognome equivale a togliere a questi la sua identità: senza di esso infatti egli non può far sapere chi sia a coloro che potrebbero voler trattare con lui; e ciò rappresenta una menomazione così grave che i tribunali dovranno evitare di imporla, se possibile*»¹⁴⁰.

La Corte pertanto conclude che «*Tenuto conto di questi principi, è evidente che Paolo Gucci ha il diritto di utilizzare il proprio nome per identificarsi come designer dei propri prodotti purché tale uso sia effettuato in modo da non indurre un notevole numero di consumatori a credere che i suoi prodotti siano in realtà prodotti «Gucci». Non è stata prodotta alcuna prova credibile durante il processo che dimostri che i consumatori sarebbero confusi se Paolo si identificasse come designer di propri prodotti venduti con un marchio diverso. Inoltre, il comune buon senso impone che se un consumatore sta acquistando una valigia, venduta con il marchio «American*

138 Gucci v. Gucci Shops, Inc., 688 F. Supp. 916 (S.D.N.Y. 1988);

139 Cfr. Gucci v. Gucci Shops, Inc., lett.: «On the basis of the evidence outlined above, the Court finds that there is a likelihood of appreciable customer confusion if Paolo Gucci were to continue to use his name as a trade name or trademark»;

140 Cfr. sentenza Gucci v. Gucci Shops, Inc., lett.: «to prohibit an individual from using his true family surname is to take away his identity: without it he cannot make known who he is to those who may wish to deal with him; and that is so grievous an injury that courts will avoid imposing it, if they possibly can»;

Tourister», recante un'etichetta che dichiara che quella borsa è stata disegnata da Paolo Gucci, non vi è una minima probabilità che il consumatore creda di acquistare un prodotto «Gucci» fabbricato dal convenuto. Inoltre, vi erano numerosissime prove che dimostrano che Paolo Gucci trascorse molti anni a coltivare il suo talento come responsabile dello stile di Gucci. Di conseguenza, non si può sostenere che Paolo Gucci intenda entrare nel campo del design semplicemente per capitalizzare il suo nome, e pertanto qualsiasi ordinanza che vieti a lui l'uso del suo nome in modo non suscettibile di causare confusione ai clienti sarebbe ingiustificato»¹⁴¹. Correttamente la Corte, nel giudicare l'uso di «Gucci» da parte di Paolo Gucci, riconosce che un marchio riportante tale cognome potrebbe causare un rischio di confusione per i consumatori, ma allo stesso tempo è pure consapevole di non poter inibire allo stilista l'uso del suo cognome al fine di sfruttare i propri talenti e la propria identità. Tale uso dello stilista del proprio nome per identificarsi come designer, continua la Corte, deve necessariamente avvenire in modo da evitare confusione, ad esempio utilizzando il proprio patronimico sempre dopo il marchio principale e non in maniera prominente rispetto a questo. Inoltre, la Corte ha imposto a Paolo Gucci di utilizzare un disclaimer che notifichi ai consumatori che lo stilista non è più affiliato con nessuna delle società del Gruppo Gucci.

Una decisione piuttosto negativa ha riguardato lo stilista americano Joseph Abboud il quale, a seguito dell'esperienza presso Polo Ralph Lauren come responsabile dello stile, decise in seguito di avviare una propria attività,

¹⁴¹ Cfr. sentenza Gucci v. Gucci Shops, Inc., lett.: «With these principles in mind, it is evident that Paolo Gucci is entitled to identify himself as the designer of products so long as he does so in a manner which will not lead an appreciable number of consumers to believe that his products are "Gucci" products. There was no credible evidence presented at trial indicating that customers would be confused if Paolo were to identify himself as the designer of products sold under a different trademark and/or trade name. Further, common sense dictates that if a consumer is purchasing a suitcase, sold under the trademark of "American Tourister" bearing a label stating that it was designed by Paolo Gucci, there is little if any chance that the consumer will be believe he is purchasing a "Gucci" product manufactured by defendant. Moreover, there was overwhelming evidence at trial that Paolo Gucci spent many years cultivating his talent while serving as Gucci's chief designer. Accordingly, it cannot be argued that Paolo Gucci wishes to enter the field of design simply to capitalize on his name, and therefore any decree which would prohibit him from using his name in a manner not likely to lead to customer confusion would be unjustified»;

lanciando il nuovo marchio Joseph Abboud. Dopo una serie di vicissitudini societarie, il marchio veniva venduto ad una società in base ad un accordo di vendita che prevedeva, come si è già visto nei casi precedenti, che lo stilista si spogliasse dei diritti relativi alla registrazione e all'uso di segni contenenti il suo patronimico Joseph Abboud, anche nelle espressioni «designed by» e semplicemente «by», compresi i sintagmi «Joe» e «JA». Dopo un primo periodo di consulenza stilistica all'interno della nuova società cessionaria, in qualità di «Chairman Emeritus» e all'insorgere di alcuni dissidi con la proprietà, lo stilista decideva di lanciare una nuova linea con il marchio «JAZ». La società cessionaria dei marchi Joseph Abboud decise di instaurare un procedimento davanti alla Corte del distretto meridionale di New York per ottenere un'inibitoria all'uso del riferimento al proprio patronimico nei nuovi marchi di Joseph Abboud, nella nuova attività economica intrapresa dallo stilista¹⁴².

La Corte Distrettuale affronta la questione ritenendo che il punto centrale è «se e come un individuo, il cui nome e la cui reputazione siano chiaramente identificati con una particolare attività commerciale e una linea di prodotti, e fungano essi stessi da marchio di tali prodotti, possa continuare ad utilizzare il suo nome, dopo che abbia venduto il suo business, i suoi marchi e il suo nome, per una notevole quantità di denaro»¹⁴³. La Corte imposta la causa sull'interpretazione (ampia) dell'accordo che aveva definito la vendita di «tutti» i diritti di utilizzo e di registrazione di «tutti» i marchi e nomi commerciali che contenessero le parole «Joseph Abboud» e che, sebbene lo stilista rivendicasse che l'uso del suo nome fosse effettuato «*descrittivamente*

142 Cfr. JA Apparel Corp. v. Abboud, 591 F. Supp. 2d 306 (S.D.N.Y. 2008);

143 Cfr. sentenza JA Apparel Corp. v. Abboud, dove lett.: «This case presents the interesting and somewhat vexing issue of whether and how an individual, whose name and reputation have become clearly identified with a business and line of products, and which serve as its trademarks, can continue to use his name after he sells the business, its trademarks, and his name, for a considerable amount of money»;

... per riferirsi a se stesso o in una forma di espressione commerciale per descrivere i propri valori, le caratteristiche e gli attributi dei suoi prodotti nei materiali promozionali e pubblicitari collocati su giornali, riviste e altri mezzi di comunicazione tradizionali»¹⁴⁴, la Corte ha tuttavia ritenuto che «Abboud non stesse cercando semplicemente di usare il proprio nome per identificarsi nel suo business» in quanto in una testimonianza dello stilista, alla domanda postagli, se avesse voluto che i consumatori intendessero che lui era la "fonte imprenditoriale" del prodotto aveva risposto: "Voglio che loro sappiano che JAZ è il mio nuovo marchio, sì". La Corte aveva dunque concluso che «per testimonianza di Abboud, egli, almeno in parte, sta cercando di usare il suo nome come marchio». Da queste premesse la Corte Distrettuale si è mossa per decretare che l'uso proposto di Abboud per il suo nome in relazione alla sua nuova linea "JAZ" costituiva non solo una violazione dell'accordo di vendita intervenuto tra le parti ma anche contraffazione di marchio. Allo stilista veniva dunque inibito ogni uso nell'attività economica del proprio patronimico.

La Corte d'Appello¹⁴⁵, chiamata a decidere della vertenza nel successivo grado d'impugnazione, ha naturalmente ritenuto che la decisione della Corte Distrettuale «ha commesso un errore nel ritenere che l'accordo di vendita abbia inequivocabilmente trasmesso tutti i diritti di Abboud a utilizzare il suo nome commerciale»¹⁴⁶ e quindi rinviava per ulteriori procedimenti.

La Corte Distrettuale richiamata a pronunciarsi¹⁴⁷, ha dunque ritenuto che in nessun documento le parti avevano indicato che Abboud avrebbe ceduto il suo nome personale: le parti hanno usato solo il termine «marchi» per

144 Cfr. sentenza JA Apparel Corp. v. Abboud, dove lett.: «Here, Abboud argues that he is only using his name "descriptively" because he is using it to refer to himself individually, and as a form of commercial speech to describe values, characteristics and attributes of his products in promotional and advertising materials that is placed in newspapers, magazines and other traditional communications media»;

145 United States Court of Appeals, Second Circuit. JA Apparel Corp. v. Abboud (08--- 3181--- cv.) del 10 giugno 2009;

146 Court of Appeals, sentenza JA Apparel Corp. v. Abboud, let.: «For the reasons that follow, we conclude (a) that the district court erred in ruling that the Sale Agreement unambiguously conveyed all of Abboud's rights to use his name commercially, and (b) that that error affected several of its other rulings, and we therefore remand for further proceedings»;

147 JA Apparel Corp. v. Abboud, 2010 WL 103399 (S.D.N.Y. Jan. 12, 2010);

identificare gli asset assegnati. Su questa base la Corte è dunque passata a verificare se l'uso del segno «JAZ» da parte di Abboud potesse essere scriminato da un «*valid descriptive fair-use defense*» e ha concluso che espressioni come quelle utilizzate dallo stilista, come «*JAZ is a new luxury collection created by the award winning designer Joseph Abboud*», erano le uniche a sua disposizione per informare i consumatori che lui era lo stilista della nuova linea di prodotti «JAZ». Così la Corte restringeva l'inibitoria concessa e riconosceva a Joseph Abboud il diritto a utilizzare il proprio nome in modo descrittivo, e segnatamente nel contesto di una frase descrittiva come quella oggetto del giudizio, o comunque in una posizione «dimessa» rispetto al segno JAZ prominente e accompagnato da un disclaimer che escludesse la propria affiliazione con i marchi Joseph Abboud.

È dunque chiaro, dalle sentenze citate, che rappresentano i leading case in materia, che l'ordinamento US è ancora fortemente imperniato sulla distinzione tra uso in forma descrittiva e uso in forma di marchio, riconoscendo la possibilità allo stilista di poter far uso, esclusivamente in modo descrittivo, del proprio patronimico, con la previsione di certi accorgimenti atti ad evitare che si possa indurre il pubblico dei consumatori a percepire tale segno come un'affiliazione al business di cui lo stilista non sia più parte. Questa è l'interpretazione che in materia viene data dalla giurisprudenza sulla disposizione contenuta nel Lenham Act, Section 33(b)(4), nella dottrina del «*fair use*» o uso corretto del marchio, laddove viene consentito, entro certi limiti, l'uso di un marchio che sia descrittivo o che serva ad identificare un prodotto: si legge infatti che si deve dimostrare che «*l'uso del nome ... accusato di essere una contraffazione sia in realtà un uso del nome individuale fatto nell'attività economica, diverso dall'uso come marchio ... o di un termine ... descrittivo e utilizzato in modo corretto e in buona fede solo per descrivere*

i beni o i servizi ... o la loro origine geografica». In altre parole le Corti US per determinare se l'uso del proprio nome da parte di chi ne sia portatore, anche in presenza di un marchio anteriore di soggetti terzi, sia scriminato da una «*fair use defense*» la verifica che il giudice deve compiere riguarda anzitutto l'uso del segno, necessariamente in funzione distintiva («*descriptively*»), e non in funzione di marchio («*other than as a mark*») e infine in buona fede («*in good faith*»).

Quanto al *Design Patent*, i requisiti per la protezione sono la novità, la non ovvietà e la non funzionalità; la durata della protezione è di 14 anni.

Nel campo delle creazioni di moda poter dimostrare il requisito della non ovvietà non è affatto facile, dal momento che in tale settore i nuovi modelli presentano spesso lievi varianti rispetto a quelli che li precedono. Se a ciò si unisce la lunga attesa per vedersi riconosciuta un'esclusiva di questo tipo (circa 2 anni) e il suo costo, che ammonta a parecchie migliaia di dollari, non stupisce il fatto che poche case di moda si servano di tale strumento per la protezione delle proprie creazioni. In questo caso l'eccezione alla regola è rappresentata da Jimmy Choo, casa di moda titolare di centinaia di design patents, in gran parte relative a modelli di scarpe ed in minor parte a modelli di borse.

Allo scopo di migliorare la difesa delle creazioni della moda, è stato presentato nel marzo del 2006 un progetto di legge che integrerebbe il titolo 17 (Copyright Act, 1976) del United States Code e che comporterebbe un'ulteriore eccezione alla regola generale della cosiddetta "*utilitarian doctrine*", aggiungendo nel Capitolo 13 ("*Protection of original designs*") la voce "*fashion designs*" alla precedente eccezione rappresentata da "scafi di barche" ("*vessel hulls*"). In realtà il Congresso aveva dimostrato una certa "flessibilità" nell'applicare il Copyright anche ad un'altra categoria di cosiddetti useful

articles, vale a dire i “disegni di architettura” (“Architectural Works Copyright Protection Act”, 1990).

Tale progetto di legge, nato col nome di “DPPA” (“*Design Piracy Prohibition Act*”), ha subito varie modifiche, fino ad arrivare all’ultima versione del settembre 2012, con il nome di “Innovative Design Protection Act of 2012” (“IDPA”).

Quest’ultima versione prevede una protezione di 3 anni per “fashion designs” contro copie “sostanzialmente identiche”, attivabile in giudizio dal titolare del “fashion design” che si ritiene copiato solo dopo aver informato, con un preavviso di 21 giorni, l’autore delle presunte copie sui diritti che si considerano violati e sulla data in cui gli articoli che si considerano copiati sono stati divulgati al pubblico.

La ragione di tale obbligo di notifica previa all’azione di 21 giorni risiede nel tentativo di sanare la disputa a livello stragiudiziale evitando così che la lite giunga in giudizio.

§ 3.1.8. PANORAMICA SUL PATRONIMICO NEL CONTESTO COMUNITARIO

A differenza degli Stati Uniti, nell’Unione Europea un passo importante in vista di una protezione più adeguata delle collezioni di moda è stato fatto con la creazione del Design Comunitario (Regolamento CE 6/2002), tanto registrato come non registrato, successivamente all’armonizzazione delle legislazioni su disegni e modelli degli Stati membri dell’Unione Europea (Direttiva 98/71/CE).

A differenza del progetto di legge statunitense che prevederebbe l’estensione della protezione del Copyright fino a ricomprendere fashion designs, in Europa è stata preferita la strada di una protezione comunitaria attraverso

disegni e modelli, con una durata di massimo 25 anni (rinnovabile ogni 5 anni) se registrati e di 3 anni dalla data di divulgazione se non registrati.

Quest'ultimo tipo di protezione, il design comunitario non registrato e gratuito, è particolarmente adatto al mondo della moda, dove la creazione di collezioni due volte all'anno comporterebbe ingenti spese di protezione se tutti gli articoli di una collezione andassero protetti tramite registrazione. Invece in questo modo si può approfittare non solo dei 3 anni di protezione gratuita come design comunitario non registrato, ma anche del cosiddetto anno di grazia, vale a dire del primo anno dalla data di divulgazione, entro il quale è ancora possibile decidere se registrare o meno alcuni o tutti gli articoli della collezione di moda, godendo, in caso di registrazione della protezione come design comunitario registrato, dei rimanenti 24 anni previsti dal Regolamento.

Nel settore della moda la possibilità dell'anno di grazia è particolarmente utile, giacché un anno è un periodo più che sufficiente per valutare se una creazione sta avendo successo e decidere se registrarla e godere di una protezione più lunga oppure non registrarla e godere in ogni caso di altri 2 anni di protezione come design comunitario non registrato.

Non va dimenticato comunque che la protezione del design comunitario registrato è più ampia di quella prevista dal non registrato, limitandosi quest'ultima a perseguire le copie evidenti ed in mala fede, mentre la prima permetterebbe di prevalere anche contro articoli creati da terzi in buona fede ma in una data successiva alla registrazione di design.

Inoltre il design comunitario registrato prevede la possibilità del cosiddetto design multiplo (senza un limite massimo), in virtù del quale possono essere ricompresi in un'unica registrazione tutti i disegni o modelli che si desiderano senza doverli registrare individualmente e senza dover affrontare costi

astronomici.

Nonostante la limitata protezione conferita dal design comunitario non registrato, nel 2007 in Irlanda una disegnatrice di moda, Karen Millen, ha vinto un giudizio contro i grandi magazzini Dunnes Stores sulla base di tre design di abiti da donna non registrati, ma divulgati nell'Unione Europea non più di tre anni prima e pertanto protetti da design comunitario non registrato.

Nella disputa in esame il giudice, dopo aver stabilito chi dovesse essere nel caso di specie "l'utilizzatore informato" (*"a woman with a keen sense of fashion, a good knowledge of designs of women's tops and shirts previously made available to the public, alert to design and with a basic understanding of any functional or technical limitations on designs for women's tops and shirts"*) e aver riconosciuto agli abiti di Karen Millen lo status di design comunitari non registrati in quanto dotati di entrambi i requisiti previsti dalla legge (novità e carattere individuale), ha deciso in favore della parte attorea condannando la convenuta alla consegna delle merci contraffatte nonché al pagamento di un risarcimento del danno.

Un altro caso di applicazione del design comunitario non registrato (ma in questo caso anche registrato) è rappresentato dalla causa che Jimmy Choo Ltd., parte attorea, ha vinto dei confronti della Towerstone Ltd., convenuta, nel 2008 per la copia della borsa Ramona, oggetto appunto di protezione come design comunitario registrato e non registrato.

§ 3.1.9. UNO SGUARDO ALLA DISCIPLINA DEL PATRONIMICO IN CINA.

La Cina, nonostante una decelerazione nella crescita, resta un'economia trainante.

Una delle conseguenze di questo veloce sviluppo è rappresentata dalle difficoltà che gli utenti affrontano nell'ottenere il marchio nel territorio di

riferimento, infatti, la proprietà intellettuale in questo territorio è storicamente una materia di particolare interesse, a maggior ragione dopo il boom economico di quest'ultimo ventennio.

Anche in Cina, come negli Stati Uniti, il consumatore ha affrontato un'evoluzione condizionata dal suo arricchimento che ha determinato il sorgere di una classe media borghese sempre più influente, sia in politica che nelle scelte di mercato.

In Cina non esiste una normativa che regola il marchio patronimico come negli Stati Uniti, la valutazione dell'esaminatore cinese che si frappone tra la fase di domanda e l'eventuale concessione del marchio, si concentra sulla percezione visiva, e spesso genera dei rifiuti difficilmente comprensibili dal richiedente occidentale.

Sono numerosi, infatti, i casi nei quali un marchio successivo viene respinto perché identico ad un marchio anteriore solo sulla base della comunione del nome, quando, per tutto il resto, compreso il cognome, i segni appaio del tutto differenti.

La ratio che sta alla base di questi rilievi è che la percezione figurativa trasmessa da due marchi che hanno in comune il nome è spesso ritenuta identica, quindi, ad esempio, in una comparazione tra GIORGIA TOMBESI e GIORGIA AMERIGO VESPUCCI, l'esaminatore cinese potrebbe emettere un rifiuto sulla mera giustificazione che i marchi possiedono entrambi il nome GIORGIA.

Peraltro, molto spesso, il sistema marchi cinese si articola al suo interno in modo del tutto incongruente.

Ad esempio, se ci si trovasse in un contraddittorio con l'esaminatore per constatare un rifiuto come quello sopra descritto, è probabile che non si riesca a superarlo, ma se il titolare del marchio GIORGIA TOMBESI decidesse di

opporsi alla richiesta di protezione del marchio GIORGIA AMERIGO VESPUCCI presentata da terzi, è altrettanto probabile che la divisione di opposizione rigetti l'azione per l'inconsistenza del rischio di confusione. Infatti, lo sviluppo economico diversificato, la competizione tra le regioni economiche esistenti nel paese, la disomogeneità nella gestione delle procedure e la manifestazione di atteggiamenti di favore da parte delle Corti locali per le imprese locali, hanno radicato un generale livello di sfiducia da parte delle imprese occidentali.

Nonostante la normativa cinese sia stata emendata nel maggio 2014, con una tendenza a facilitare le difese delle privative industriali, ad oggi, risulta molto difficile imporre le proprie ragioni nei casi di malafede e nessuno è al riparo dal rischio di usurpazione del proprio marchio, in Cina.

A titolo esemplificativo, si citano alcuni *brands* o nomi di personaggi famosi che appartengono abusivamente a soggetti cinesi:

- X FACTOR, JUSTIN BIEBER, BRITNEY SPEARS *in caratteri cinesi*,
MICHAEL JORDAN *in caratteri cinesi*.

La Apple Inc. ha pagato ad una ditta cinese 3.650.000 dollari per acquisire il diritto di utilizzare il marchio IPHONE sui telefoni cellulari.

C'è tuttavia da dire che la disavventura capitata alla APPLE Inc. è dipesa da un suo errore come accade a molte altre aziende che sottovalutano il sistema marchi cinese.

Questi errori forniscono facili opportunità a coloro che decidono di occupare abusivamente il medesimo segno¹⁴⁸.

Come risulta facile comprendere, la normativa locale cinese presenta dalle peculiarità, quantomeno in rapporto al regime che caratterizza il marchio internazionale.

¹⁴⁸ Fonte: Gli 8 più comuni errori commessi dai proprietari dei marchi in Cina – Confindustria Macerata Febbraio, 2013 – Autore Dott. Gianluca Statti – Isea S.r.l.

Ad esempio, se la classificazione di Nizza prevede 45 categorie merceologiche, in Cina, per ottenere un marchio regionale occorre presentare un'autonoma registrazione per ogni classe, e, cosa fondamentale, vanno identificate con particolare cura le relative sottoclassi, perché è sul rapporto marchio/sottoclasse che si incardina il titolo e conseguentemente la forza e la legittimazione del titolare nei confronti dei soggetti terzi.

Altra peculiarità del sistema cinese è quello del *First to file*, che prevede il riconoscimento del titolo a chi registra per primo e non a chi utilizza per primo un marchio.

Questo aspetto si complica ancora di più nel momento in cui occorre comprendere che per rendere azionabile un eventuale diritto di pre-uso occorre documentare un uso esteso in Cina, non avendo pregio un utilizzo, ancorché notorio, meramente *extra* territoriale. Recentemente ha creato scalpore agli addetti ai lavori il fatto che FACEBOOK non potesse vantarsi dello *status* di marchio celebre in Cina per via della nota censura che affligge il social in quel territorio.

Non è una novità, quindi, che molte aziende, anche multinazionali di primaria importanza¹⁴⁹, abbiano o stiano tuttora incontrando innumerevoli difficoltà nell'ottenere il diritto di privativa del proprio marchio in Cina. Le motivazioni sono innumerevoli: si passa dalla presenza di anteriorità simili, ai numerosi depositi abusivi effettuati da terzi al solo scopo di rivendere a caro prezzo il marchio ai legittimi titolari¹⁵⁰ (i cosiddetti *ghost trademarks*), a problematiche di natura sostanziale.

Ciononostante, il mercato dei marchi in Cina è in perenne crescita, i marchi pubblicati sono passati da 221.438 nel 2006 a 924.414 nel 2012, passando per

149 Interessante è il caso della nota casa di Moda Hermes che ha perso la sua ultra decennale battaglia legale relativa ad un'azione di cancellazione incardinata contro un marchio cinese simile.

150 Nel 2011, solo il 10% dei marchi depositati in Cina apparteneva a soggetti stranieri, il resto era di proprietà di organizzazioni locali (Fonte Thomson Reuters).

un picco di 1.244.073 nel 2010 ed entra di diritto tra le *Top five* Nazioni per marchi pubblicati, precedendo, Stati Uniti, Brasile, Turchia e Francia¹⁵¹.

Indipendentemente dalle ragioni, possedere, oppure no, il diritto titolato sul marchio in Cina oggi, può costituire il discrimine tra coloro che arrancano in un mercato difficile e peculiare ed altri, per i quali è più facile avviare rapporti di natura distributiva, o di jointventure o addirittura societaria.

È noto, infatti, che le possibilità di ottenere la tutela di un marchio non registrato in Cina, anche se il nome e cognome corrisponde al richiedente, sono piuttosto limitate e ciò non deve sorprendere in un sistema fortemente incardinato sul *first to file* ma è anche vero che tale necessità condiziona, di frequente, le potenzialità commerciali di un'impresa estera interessata a fare business in questo territorio.

Solitamente, le aziende entrano nel registro marchi cinese con il procedimento della registrazione internazionale regolata dall'Accordo e Protocollo di Madrid. È bene tuttavia precisare che, mentre in altri Stati il marchio internazionale viene riconosciuto in quanto tale, in Cina è preferibile seguire un passaggio ulteriore, ovvero, a procedura ultimata e quindi una volta raggiunta la registrazione, sarà necessario farsi rilasciare dall'Ufficio Marchi Cinese un certificato in lingua locale che riproduca gli estremi del marchio internazionale concesso.

Altra regola, oramai nota agli addetti ai lavori e non solo, è quella di depositare lo stesso marchio patronimico in caratteri cinesi, ciò perché occorre allargare la tutela anche nella specifica lingua di riferimento evitando che terzi non autorizzati possano accaparrarsi un titolo su di una parola simile o identica a quella occidentale, andando ad intercettare i consumatori locali propensi a dare la precedenza alla loro lingua.

151 Fonte Thomson Reuters.

In proposito, ci si presenta innanzi a tre scelte:

- 1) **traslitterare** per assicurarsi che la pronuncia si avvicini a quella prevista dal marchio occidentale (questa opzione rappresenta la via maggiormente percorsa)¹⁵² che rappresenta la scelta migliore quando si ha a che fare con un marchio patronimico;
- 2) **tradurre** il concetto trasmesso dal marchio (questa opzione, se ben studiata, può rivelarsi la strategia vincente);
- 3) **sviluppare** un nuovo marchio distintivo per il mercato cinese (questa opzione rappresenta, nella pratica, la scelta residuale).

Nello sviluppo del marchio traslitterato per il mercato cinese, anche quando si ha a che fare con un marchio patronimico, è indispensabile coinvolgere degli specialisti della lingua cercando di assicurarsi la migliore corrispondenza con il marchio occidentale.

Scegliere un marchio in Cina per un'azienda è quindi un compito complesso.

La lingua cinese è composta da più di 50.000 caratteri, molti dei quali condividono lo stesso suono, ha molti dialetti, i più parlati sono il mandarino cantonese, lo Hokkien e lo Shanghainese, c'è il cinese semplificato che è diffuso in Cina e Singapore, il cinese tradizionale, che si ritrova ad Hong Kong, Macao, Malesia e Taiwan, quindi è importante svolgere una valutazione del posizionamento territoriale del marchio¹⁵³.

La Pfizer, ad esempio, ha registrato il marchio cinese (*wan ai Ke*), una traslitterazione senza alcun significato, per le proprietà relative alla disfunzione erettile caratterizzanti il prodotto a marchio VIAGRA. Il consumatore ha però storpiato il nome in *Wi Ge*, che potrebbe anche suonare

152 Su questo punto è caduta la scelta aziendale. Scegliere un marchio in Cina è quindi un compito complesso.

fonte: Gli 8 più comuni errori commessi dai proprietari dei marchi in Cina – Confindustria Macerata Febbraio, 2013 – Autore Dott. Gianluca Statti – Isea S.r.l.

153 fonte: Gli 8 più comuni errori commessi dai proprietari dei marchi in Cina – Confindustria Macerata Febbraio, 2013 – Autore Dott. Gianluca Statti – Isea S.r.l.

come qualcosa di simile a VIAGRA ma che poi significa anche “*grande uomo*” o “*potente fratello*”. La società farmaceutica cinese denominata Guangzhou Welman ha depositato per prima il marchio *Wi Ge* per distinguere il suo farmaco contro l’impotenza e la vertenza contro la Pfizer è tuttora in corso. Non tutti si affannano in questa ricerca, ad esempio, quando la NOKIA ha lanciato in Cina il suo slogan “*Comes With Music*”, ha deciso di non effettuare alcuna traduzione¹⁵⁴.

La difficoltà fisiologica del mercato e della cultura locale sono poi aggravate da altre circostanze, ad esempio, nei rapporti commerciali attraverso i quali si fa circolare il marchio patronimico nel territorio (tipo le licenze), i partners cinesi pretendono spesso che il vincolo abbia una durata ultra decennale; ed ancora, la presenza fisica di esercizi commerciali nel territorio tipo succursali e negozi impongono alle imprese di affidarsi a personale espressamente dedicato al mercato cinese, con conoscenze più approfondite delle consuetudini e delle risorse umane del territorio interessato e per questo motivo, oggi, si osserva con maggior attenzione la possibilità di aprirsi al commercio asiatico attraverso una struttura societaria senza la collaborazione con un partner locale (Joint-Venture) bensì con la costituzione di una società a capitale interamente straniero (WFOE- Wholly Foreign Owned Enterprise)¹⁵⁵.

154 Gli 8 più comuni errori commessi dai proprietari dei marchi in Cina – Confindustria Macerata Febbraio, 2013 – Autore Dott. Gianluca Statti – Isea S.r.l.

155 Negli ultimi anni la WFOE è diventata la forma di investimento preferita dagli investitori proprio per evitare le difficoltà ed i potenziali conflitti connessi alla presenza di un partner locale.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il rapido ampliamento dei mercati e l'aumento della competitività accrescono la consapevolezza dell'importanza strategica che assume il rafforzamento del marchio sia in Italia che all'estero.

In questo contesto, il marchio patronimico assume un ruolo strategico importante per le sue innate doti comunicazionali, soprattutto per quelle aziende che semplicemente attraverso la sua adozione, vogliono trasmettere la provenienza dei loro prodotti (c.d. *Italian Sound*).

Nonostante la giurisprudenza comunitaria stia superando la nota dicotomia tra marchio forte e marchio debole, è possibile ancora affermare che la scelta di un marchio patronimico, purché nuovo, costituisca una giusta strategia.

Il marchio patronimico qualifica, infatti, una forte attitudine individualizzante e caratterizzante per l'originale accostamento che essi risultano atti a suscitare nella mente dei consumatori con i prodotti dell'impresa.

È altrettanto noto che se da un lato la distinzione fra i due tipi di marchio forte e debole si riverbera sulla relativa ampiezza della tutela, generalmente, si tende ad escludere che il marchio costituito dall'uso di un patronimico possa essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti" (Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2000 n. 4839). Sarebbe quindi un errore supporre a priori che i marchi patronimici possano risultare avulsi dal vizio della debolezza distintiva, dato che, nonostante la rarità di questo vizio nella tipologia dei segni qui considerata, potrebbero risultare anche loro descrittivi quando designano nomi e personaggi che hanno assunto un significato distintivo comune.

Il titolare del segno ha una forte responsabilità di garantire che in ogni

momento il messaggio comunicato dal marchio sia sempre coerente e conforme alla realtà dei prodotti che contrassegna.

Questo aspetto diventa fondamentale nei marchi della Moda, i marchi dei cosiddetti creatori del gusto e della moda, i quali comunicano non solo l'esistenza di una certa esclusiva attribuita al titolare di quel segno ma anche un contributo sotto il profilo ideativo ed estetico dello stilista, o quanto meno una sua approvazione stilistica, nonché suggestioni ulteriori che "colorano" il marchio fino a farlo assurgere a simbolo di esclusività.

Proprio con riguardo alla figura dello stilista e al suo nome, che tante volte forma il cuore dei marchi delle maison della Moda, si pone in questo contesto il problema di un potenziale distacco, che può far venir meno quella corrispondenza al vero del messaggio che, in assenza di idonea comunicazione al pubblico, potrebbe ancora far presupporre la direzione stilista del designer, divenendo in questi casi ingannevole e potendo incorrere nella sanzione che lo Statuto di non decettività dei marchi pone a questa sopravvenuta ingannevolezza del segno: la decadenza.

La presenza di uno stilista dietro l'ideazione dei prodotti di un certo marchio è infatti incontestabilmente un elemento essenziale per l'affidamento dei consumatori, posto che la direzione stilistica è proprio lo strumento con cui le case di moda "parlano" al loro pubblico.

Problema diverso è invece quello della possibilità per il designer di poter far uso del proprio nome in diverse attività economiche una volta che questi sia uscito dalla compagine societari dell'aziende originaria.

Superata la tradizionale dicotomia tra uso del segno in funzione descrittiva (sempre lecito) e il suo uso come marchio (e cioè in funzione distintiva, sempre illecito), nonostante il panorama ancora fortemente dibattuto, si dovrebbe optare, anche e soprattutto per una coerenza di sistema, per la piena possibilità

di utilizzo da parte del suo titolare del suo patronimico, anche in funzione distintiva, purché da tale utilizzo non venga a generarsi un comportamento che possa ritenersi non conforme rispetto alla correttezza e professionale, ossia in grado di determinare un indebito agganciamento parassitario rispetto al marchio altrui, nelle forme dell'indebito vantaggio/pregiudizio alla distintività/rinomanza del segno anteriore.

La costruzione normativa oggi sembra fondarsi su un duplice principio: da un lato l'individuazione di un ambito di esclusiva coerente con quello che il messaggio comunicato dal segno esprime sul mercato; di talché la protezione che l'ordinamento gli attribuisce è commisurata a tutte le componenti del segno: da quella storicamente più risalente ma oggi decisamente recessiva della funzione distintiva del marchio a quelle suggestive e a garanzia della qualità.

A tale prospettiva se ne affianca una seconda che ha il suo perno fondante sullo statuto di non decettività, che impone al titolare di un marchio cui viene riconosciuta una protezione coerente con le componenti comunicazionali del proprio segno, una importante posizione di responsabilità che lo porti a mantenere costante la conformità tra quanto il proprio segno comunichi al pubblico sul mercato e la realtà concreta cui tale messaggio inerisce, al fine di scongiurare l'inganno nel pubblico.

Una volta che il marchio patronimico è stato individuato, si è visto che non sempre la registrazione deve precedere la sua adozione nelle pratiche commerciali, nonostante ciò rappresenti l'opzione consigliabile.

Il legislatore permette infatti all'utente di percorrere due binari paralleli, che si intersecano solo all'occorrenza, dato che, come abbiamo visto, se l'uso in un territorio è effettivo e non occasionale, l'utente può sfruttare a proprio vantaggio la sua presenza nelle pratiche commerciali per persuadere l'esaminatore nella fase di concessione del titolo.

Al tempo stesso, in alcuni casi, l'uso nelle pratiche commerciali permette all'utente di seguire dei percorsi di registrazione appositamente riservati per quei marchi che vantano già una presenza nel mercato, al punto tale che tale uso mercantile potrebbe addirittura mettere al riparo la domanda da un rifiuto che alcune normative prevedono contro quei segni considerati "mero nome".