

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in DIRITTO COMMERCIALE:
PROPRIETA' INTELLETTUALE E CONCORRENZA

Ciclo XXIV

L'USO DEL MARCHIO ALTRUI

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor:

Dottore di Ricerca Avv. Mariangela Bogni

Dottorando: Filippo Bongiovanni

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....4

PARTE I: AMBITO DI PROTEZIONE PER IL TITOLARE DEL MARCHIO E GLI USI ILLECITI DEL MARCHIO ALTRUI

CAPITOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....9

CAPITOLO 2 - L'APPROCCIO "*MARKET ORIENTED*" DELLA DISCIPLINA DEI MARCHI E IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA PERCEZIONE DEL PUBBLICO.....11

CAPITOLO 3 - LA TUTELA CONTRO IL PARASSITISMO.....14

3.1- Gli usi non distintivi nell'attività economica

3.2 - La protezione dei segni non registrati

CAPITOLO 4 - IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA E LA SUA AMPIA PROTEZIONE.....20

4.1 – La rinomanza: un requisito alla portata di tutti i marchi?

4.2 - L'estensione della tutela anche per i prodotti o servizi non affini

4.3 – Pregiudizio al marchio rinomato o indebito vantaggio

4.4 – Usi illeciti in funzione non distintiva del marchio

CAPITOLO 5 - LA CONTRAFFAZIONE CONFUSORIA DEL MARCHIO.....32

5.1 – Ipotesi di confondibilità e i concetti di similitudine e affinità

5.2 – Il giudizio di confondibilità: il caso “Picasso” e la giurisprudenza comunitaria

5.3 – Giudizio di confondibilità: teorie applicate in Italia

5.4 – Il rischio di associazione tra due segni

5.5 – Prime conclusioni

CAPITOLO 6 - LA CONTRAFFAZIONE PER L'USO DI UN MARCHIO IDENTICO ALTRUI51

6.1 – L'interpretazione della Corte di Giustizia

6.2 – Concetto di identità

CAPITOLO 7 - IL FENOMENO DEI MARCHI SU INTERNET.....56

7.1 – Tutela dei “*domain names*”

7.2 – Altri casi di pratiche illecite nei siti “*internet*”

7.3 – “*Keyword advertising*” e nuove forme di pubblicità a misura d’utente

PARTE II : PROFILI GIURIDICI DELL’ USO LECITO DEL MARCHIO ALTRUI

CAPITOLO 8: PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....73

CAPITOLO 9: LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI MARCHIO...76

9.1 – Applicabilità dell’art. 21 CPI

9.2 – L’uso lecito del proprio nome o dell’indirizzo

9.3 – L’uso lecito di indicazioni relative alle caratteristiche del prodotto o del servizio

9.4 – L’uso descrittivo del marchio altrui

9.5 – Rapporti tra art. 21 CPI e disciplina della concorrenza sleale: estensione del concetto di correttezza professionale e alcune considerazioni conclusive

CAPITOLO 10: IL PRINCIPIO DELL’ ESAURIMENTO.....103

CAPITOLO 11: LA PUBBLICITA’ COMPARATIVA.....108

11.1 – Evoluzione sul tema della giurisprudenza comunitaria

11.2 – Quali limiti alla liceità della pubblicità comparativa?

CAPITOLO 12: IL GIUSTO MOTIVO E IL VANTAGGIO NON INDEBITO.....123

CONCLUSIONI.....135

BIBLIOGRAFIA.....142

INTRODUZIONE

Nella realtà odierna, caratterizzata dal mercato globale e dalla comunicazione di massa amplificata dal fenomeno *internet*, il marchio ha assunto il ruolo predominante tra i segni distintivi di un'impresa.

Esso, infatti, rappresenta il primo e il più immediato strumento con il quale l'imprenditore contraddistingue i propri prodotti o servizi differenziandoli da quelli degli altri, ma soprattutto con il quale il pubblico ha a che fare, ricevendone una serie di informazioni che l'imprenditore stesso vuol comunicare col suo utilizzo.

E' ormai acclarato, anche dal punto di vista giuridico, che il marchio ha in sé diverse funzioni: oltre a quella storica di indicazione di provenienza da una determinata impresa, che comunica che su quel segno esiste una esclusiva all'uso da parte della stessa, vi è quella di garanzia non solo o non tanto della qualità del prodotto o del servizio ove è apposto, ma soprattutto della veridicità del messaggio e delle aspettative che i consumatori ricollegano ad esso, nonché quella legata più in profondo alla sua funzione di messaggero e comunicatore, alla quale si ricollegano anche gli investimenti che un imprenditore decide di compiere in pubblicità o in altre modalità analoghe, per promuovere una certa immagine del proprio marchio agli occhi del pubblico.

Quest'ultima funzione sta assumendo un ruolo sempre più significativo adattandosi alla realtà economica e sociale che stiamo vivendo: l'imprenditore cercherà dunque di creare un'aura, piena del significato scelto, attorno al suo marchio e per i prodotti o servizi che identifica con esso, cercando di trasmettere ai consumatori particolari suggestioni e immagini di cui si carica il marchio e che colpiscano il loro desiderio di provare e di acquistare anche in futuro i beni sui quali è apposto.

Come si evince da analisi giuridico-economiche, oggi, "per i consumatori acquistare prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che, oltre ad assolvere una funzione di identificazione, assume anche un valore

simbolico, rappresenta spesso una forma di *investment in reputation capital* perché usando questi prodotti o servizi e i loro marchi essi comunicano all'esterno una certa immagine di se stessi coerente con lo stile collegato a questi marchi”¹. Tuttavia, se ad una prima impressione, ciò potrebbe prestare il fianco a critiche per le quali i consumatori sarebbero indotti così ad acquistare beni a prezzo maggiore, anche se di qualità uguale o minore, che probabilmente gli stessi non avrebbero acquistato se non raggiunti e colpiti da quei messaggi, va altresì sottolineato che il consumatore medio oggi è sempre più esigente verso i prodotti e i servizi che compra, anche se si tratta di beni a largo consumo. Innanzitutto non è detto che possa ripetere l'esperienza di acquisto se non è soddisfatto della qualità intrinseca del prodotto stesso e, secondariamente, “le mode” o i messaggi ricollegati ad un marchio evolvono repentinamente, dovendo anch'essi sottostare a regole di mercato e al fatto che sia i marchi d'impresa che i prodotti hanno connotato un ciclo di vita più o meno duraturo².

Banalmente i marchi che notavo quando ero un bambino, in larga parte sono mutati sugli scaffali dei *supermarket* o nei negozi, molti sono spariti, molti hanno subito un *restyling*, altri, pur essendo ancora esistenti, non li acquisto più, essendo variati i miei stili di vita e le mie abitudini.

Pertanto i marchi e soprattutto i prodotti o servizi dai quali sono contraddistinti dipendono strettamente dalle scelte di mercato dei consumatori che mutano nel tempo a seconda dei costumi che impregnano la società in quel dato momento e in quel dato luogo.

E' qui che si “scontrano” oggi, in maniera, a mio avviso affascinante, le diverse teorie che vedono nel marchio di massima un fine *pro-concorrenziale* da quelle che, all'opposto, scorgono una valenza *iperprotezionistica* e anti-concorrenziale: sta pertanto al lavoro dei legislatori, dei giudici e di tutti gli interpreti trovare il giusto equilibrio.

¹ Vedi GALLI, *Marchio*, in *Il diritto*, Enc. giur., IX, Milano, 2007, 386-387.

² Per approfondire da un punto di vista economico anche sulle fasi del ciclo di vita di un marchio/marca e di un prodotto, tra i tanti autori: KOTLER-KELLER, *Marketing Management*, ed. XXII, 2007, 406 e ss.; LOMBARDI, *Il dolce tuono. Marca e pubblicità nel terzo millennio*, Milano, ed. V, 2010; FABRIS-MINESTRONI, *Valore e valori della marca. Come costruire e gestire una marca di successo*, Milano, ed. V, 2010.

L'accesa competizione, la complessità delle dinamiche di mercato, le difficoltà per emergere nei diversi e sempre più affollati settori di produzione di beni o servizi fanno sì che, se da una parte emerge l'impresa che meglio interpreta le logiche del mercato, dall'altra parte è persino normale che, nell'obiettivo della massimizzazione del profitto, alcuni imprenditori ambiscano a raggiungere le soddisfazioni dei loro concorrenti e siano, in un certo senso, indotti a non rispettare la *fair competition*, cercando di mettersi nella scia di più famosi colleghi o di appropriarsi dei messaggi collegati ai marchi più rinomati. Succede anche, più o meno in buona fede, che, a causa dell'affollamento di segni distintivi presenti sul mercato, gli imprenditori possano incappare nelle esclusive altrui, usando appunto marchi simili a quelli di altri; mentre in alcuni casi invece si perpetrano vere e proprie fattispecie criminali che richiedono l'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura penale.

Sono solo alcuni esempi emblematici di un'infinità di fattispecie che hanno portato ad un'evoluzione del marchio anche sotto l'aspetto normativo.

E' d'obbligo pertanto riconoscere pienamente il ruolo svolto dal marchio all'interno del mercato, quale strumento di comunicazione, conseguentemente rafforzando la protezione del marchio contro ogni sfruttamento parassitario, sia che consista in un pericolo di confusione, sia che avvenga nella forma dell'agganciamento. "A questo riconoscimento fa però da contraltare un'articolata posizione di responsabilità in ordine alle informazioni e agli altri elementi di tale messaggio percepiti dal pubblico come collegati a quel marchio, che viene posta a carico del titolare di esso, il quale deve garantire la conformità a questo messaggio dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio³ (si parla di *consumer trademark* nella dottrina anglosassone e in Italia di *Statuto di non decettività del marchio*)⁴".

³ Vedi GALLI, *Marchio*, in *Il diritto*, Enc. giur., IX, Milano 2007, 386-387.

⁴ Vedi KAMPERMANN SANDERS-MANIATIS, *A consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality*, in *EIPR*, 1993, 406 e ss; e per approfondimenti ulteriori GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, 2005, 661 e ss. L'espressione "*Statuto di non decettività del marchio*" è stata coniata da Paola Frassi nel 2001.

L'obiettivo di questo lavoro è cercare, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, di individuare quanto ampio possa essere l'ambito di esclusiva di un marchio, quando l'uso di un marchio altrui può considerarsi lecito oppure illecito, in sostanza si vuole ricercare il limite fino a cui ci si possa spingere nell'utilizzo delle esclusive altrui, nel tentativo di contemperare gli interessi di una libera concorrenza nel mercato, quelli economici, latamente intesi, per le imprese e, nello stesso tempo, comunque vantaggiosi anche per i consumatori e la collettività.

PARTE I

AMBITO DI PROTEZIONE PER IL TITOLARE DEL
MARCHIO E GLI USI ILLECITI DEL MARCHIO
ALTRUI

CAPITOLO 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nei temi che andremo a sviluppare nel corso della trattazione è inevitabile partire dal dato normativo e dal ruolo predominante che svolge il diritto comunitario, ormai sovraordinato ai diversi diritti nazionali, che, infine, si sono armonizzati ad esso.

Nella materia dei marchi fondamentale è stata la Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 (ora divenuta la Direttiva 2008/95/CE), nonché le interpretazioni effettuate ai suoi articoli dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grazie alle numerose questioni pregiudiziali poste dai giudici degli Stati membri.

Altro punto di riferimento è il Regolamento sul Marchio Comunitario (n. 94/40/CE, oggi 2009/207/CE, marchio che ormai è strumento sempre più utilizzato per i costi, tutto sommato, alla portata di chiunque e l'ampiezza territoriale, ossia 27 Paesi e in fase di ulteriore estensione, della tutela offerta), il cui art. 9 è sostanzialmente trasposto all'interno del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, meglio noto come Codice della Proprietà Industriale (CPI), all'art. 20 denominato: *“Diritti conferiti dalla registrazione”*.

Vale certamente la pena riportare per intero l'art. 20 CPI poiché caratterizzerà, in particolare con il comma 1, tutti gli approfondimenti relativi alla parte prima di questo lavoro:

“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:

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.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

3. 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.”

Il risultato di questa norma è certamente dato dall'affinamento nel corso degli anni delle interpretazioni dei giudici comunitari all'art. 5 par. 1, 2, 3 e 5 della Direttiva 89/104/CEE, nonché dai cosiddetti Accordi TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), adottati a Marrakech nel 1994, nel contesto dell'istituzione della *World Trade Organization* (WTO).

L'art. 20 CPI disciplina la sfera di esclusiva di cui gode il marchio e dunque l'ambito di protezione a disposizione del titolare e il suo diritto di escludere altri dalla facoltà di poterne far uso; di conseguenza sono utilizzi illeciti del marchio quelli fatti valere dal titolare ed elencati dalla lettera a) alla lettera c) del comma 1.

L'esclusiva dell'art. 20 CPI va comunque coordinata e temperata con le eccezioni previste, tra le altre, dall'art. 21 e dall'art. 5 dello stesso Codice, di cui parleremo nella seconda parte di questo lavoro.

Inoltre, come ricorda sempre l'art. 20 CPI, il titolare ha diritto di vietare l'uso di terzi “salvo proprio consenso”, quindi nulla esclude che egli possa

espressamente permettere ad altri di usare il proprio marchio: ad esempio nei casi di cessione o di licenza di marchio (previsti all'art. 23 CPI)⁵, o in caso dei c.d. “accordi di delimitazione” o di coesistenza, in cui il titolare di un marchio riconosce la legittimità dell'uso di un segno, che potrebbe rientrare nella sua esclusiva, da parte di un terzo, come ad esempio nei casi di convalidazione e di preuso locale o di preuso che comunque non comporti rinomanza del marchio⁶.

CAPITOLO 2

L' APPROCCIO "MARKET ORIENTED" DELLA DISCIPLINA DEI MARCHI E IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA PERCEZIONE DEL PUBBLICO

Riprendendo quanto appena accennato in fase di introduzione e nel capitolo precedente, l'approccio dettato dal diritto comunitario in materia di marchi e, in generale, in tutta la disciplina della tutela della proprietà industriale, è un approccio fortemente orientato al mercato (“*Market Oriented*”) o meglio alla realtà, al mondo il più concreto e possibilmente vicino a quello della vita di tutti i giorni. Tale tesi, che sarà sullo sfondo anche nel prosieguo della trattazione, è facilmente riscontrabile nel *modus operandi* dettato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nell'accertamento dei presupposti della protezione del marchio, specialmente per il requisito della capacità distintiva: “*Il carattere distintivo di un marchio, indipendentemente dalla categoria nella quale esso rientri, deve essere oggetto di una valutazione*

⁵ Per accurati approfondimenti sul tema si rimanda integralmente al commento degli artt. 23 (RIVA) e 234 (GALLI), D.lgs. 10.2.2005, n. 30, all'interno di GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale (in seguito CCPI)*, 2011, 373 e ss. e 1578-1579.

⁶ Vedi per approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, GALLI, commento all'art. 20, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di) *CCPI*, 264 e SPOLIDORO, *Il consenso del titolare del marchio e gli accordi di coesistenza*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, 2001, 225. In giurisprudenza, vedi Cass. Civ. 22.04.2003, n. 6424, in *FI* 2004, I, 205 e ss.

*concreta*⁷, dove si sottolinea anche che, in caso di difficoltà di valutazione, per la particolare categoria di segni da considerare, non si può giustificare la presunzione che tali marchi siano a priori privi di carattere distintivo oppure che possano acquisirlo in futuro solo tramite l'uso: è essenziale, infatti, evitare automatismi che, senza passare per una valutazione dei segni come effettivamente percepiti dal pubblico, assegnino ampio o ridotto carattere distintivo ad essi, come ad esempio è accaduto per la categoria dei cognomi particolarmente diffusi, anche nella giurisprudenza italiana⁸.

Come abbiamo detto fino a qui, infatti, il marchio è principalmente uno strumento di comunicazione⁹, il mezzo col quale si trasmette un messaggio. In altre parole, il marchio è un segno che reca al suo interno un significato preciso che lo distingue dal prodotto o servizio che va a contrassegnare; questo significato per essere tutelato deve essere distintivo, ossia il segno deve essere percepito dal pubblico come l'indicatore dell'esistenza di un'esclusiva sull'uso di esso in un determinato settore e quindi del fatto che in quel settore vi sia un solo soggetto che possa usarlo o autorizzare altri a farlo e che, allo stesso tempo, si assume la responsabilità di garantire le caratteristiche dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati. Se così non fosse il marchio sarebbe percepito esclusivamente come un riferimento generico ai prodotti o servizi che contrassegna e alle loro caratteristiche¹⁰.

Il titolare del marchio è dunque il solo che può comunicare con il pubblico, mediante tale segno, le suggestioni e le informazioni in esso intrise; di conseguenza la protezione deve essere commisurata al valore che il marchio assume nel mondo reale sino al limite in cui sia idoneo ad assolvere questa sua funzione comunicazionale e cioè in tutte le ipotesi in cui il pubblico

⁷ Corte Giust., 16 settembre 2004, C-404/02 *Nichols*, punto 27-29.

⁸ Trib. Forlì, sez. Cesena, 27 giugno 2003, in *GADI*, 2003, 1060, per il cognome *Rossi*.

⁹ Il primo autore in Italia ad affermare la prevalenza della funzione di comunicazione in un marchio, con un'analisi dettagliata, è stato GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996.

¹⁰ Vedi GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione di impresa*, in *AIDA* 2007, 229 e ss.

riconosca nel segno altrui, per il modo con il quale è utilizzato o perché si confonde essendo identico o simile, un richiamo al marchio originale¹¹.

In questo senso, ruolo fondamentale, dal quale mai potremo discostarci in questo elaborato, è quello che assume la percezione del pubblico come vera e propria unità di misura all'interno del sistema dei diritti di proprietà industriale: da essa dipendono, infatti, i requisiti di validità e gli ambiti di protezione accordati ai segni distintivi, in particolare, per quel che ci interessa, ai marchi. A mio avviso tutto ciò si evince nell'evoluzione giurisprudenziale formatasi presso la Corte di Giustizia, che è arrivata a tracciare un solco fondato ormai su alcuni capisaldi nell'interpretazione dell'art. 5 della direttiva 89/104/CE, che credo valga la pena richiamare come sorta di premessa, ma anche di punto fermo di questo lavoro, a partire dal riferimento al rischio di confusione di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), CPI: *“La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio (di confusione)”*¹².

Per proseguire con l'accertamento della rinomanza di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), CPI: *“Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti”*¹³; mentre sull'uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici, di cui art. 20, comma 1 lett. a), CPI, si dice che è vietato *“solo se pregiudica o è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio e in particolare la sua funzione essenziale che è di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi”*¹⁴.

Queste tre sentenze, e quella richiamata nella nota 7, chiariscono l'approccio in una prospettiva orientata al mercato della disciplina di tutela del marchio e delle sue funzioni, con un'analisi in concreto, con valutazioni

¹¹ Si descrive in modo completo questo concetto in GALLI, commento all'art. 20, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di) *CCPI*, 268-269 e in GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996,159 e ss.

¹² Corte Giust., 6 ottobre 2005, c-120/04, *Thomson Life*.

¹³ Corte Giust., 14 settembre 1999, C-375/97, *General Motors*.

¹⁴ Corte Giust., 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, punto 26.

caso per caso sulla base della percezione del pubblico, che in dottrina è stata opportunamente definita come “modo in cui un segno è, in un determinato contesto, avvertito dal pubblico cui il segno medesimo è destinato”¹⁵.

Volendo riassumere i concetti espressi, ricollegandoci anche all’esigenza di contemperare i diversi interessi di chi vuole difendere i propri diritti di esclusiva sui segni distintivi con i principi comunitari di libera circolazione delle merci e del *favor* verso la concorrenza, possiamo senz’altro concludere che non sono consentite limitazioni all’attività dei soggetti economici sul mercato, salvo che queste attività interferiscano concretamente, e non in astratto sulla base di giudizi aprioristici, con le esclusive che l’ordinamento giuridico riserva ai titolari dei diritti di proprietà industriale, pertanto deve entrare in gioco la tutela solo quando si verificano concretamente le succitate interferenze.

CAPITOLO 3

LA TUTELA CONTRO IL PARASSITISMO

Il punto fermo, fissato nel precedente capitolo, è che la tutela dei diritti di esclusiva può intervenire laddove il pubblico, inteso come insieme di consumatori, percepisca anche solo un richiamo o possa effettuare un’associazione nel raffronto tra il marchio che si ritiene violato e il segno utilizzato dal presunto contraffattore: si tratta solitamente di un indebito approfittamento o di un agganciamento parassitario che ricollega il marchio contraffatto a quello originale e ciò a prescindere dal fatto che questo fenomeno parassitario sia legato alla componente distintiva del messaggio e quindi più all’aspetto della confondibilità oppure alle sue componenti

¹⁵ Così espressamente SIRONI, *La “percezione” del pubblico interessato*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, II, 121 e ss. L’autore approfondisce anche l’aspetto di chi compone il pubblico c.d. interessato, dovendosi intendere l’insieme dei consumatori a cui i prodotti e servizi sono destinati; giustamente sottolinea che la percezione del pubblico è influenzata dal suo grado di esperienza e di specializzazione a seconda del settore esaminato, che può riferirsi ai beni a largo consumo, dove il consumatore di riferimento non è particolarmente qualificato, oppure a prodotti o servizi destinati a un pubblico specialistico, dove invece i consumatori hanno certamente un *target* più alto, ai limiti del professionale, e dunque più attento a riconoscere nuovi marchi usati dalle imprese.

suggestive¹⁶. Il marchio dunque deve essere tutelato sia contro il rischio di confusione che contro l'approfittamento parassitario della sua rinomanza e della sua capacità distintiva e contro tutto ciò che possa provocarne un pregiudizio o una perdita di valore, ledendone la reputazione.

Tutto quanto sopra detto è coerente con la Direttiva n. 89/104 CEE e anche con il suo decimo "considerando", nel quale, tra gli altri concetti, si parla dell'accertamento del pericolo di confusione che "*dipende da numerosi fattori e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o i servizi designati*".

3.1 - GLI USI NON DISTINTIVI NELL'ATTIVITA' ECONOMICA

Vale la pena accennare già qui, anche se sarà approfondita al capitolo 4.4, la questione sulla liceità o meno dell'uso di un segno simile al marchio altrui in funzione non distintiva. La conclusione più ovvia, anche sulla scorta di quanto detto in precedenza, è che non valga la pena di differenziare gli usi di un marchio tra quelli effettuati in funzione distintiva e quelli invece effettuati in funzione non distintiva (ad esempio gli usi ornamentali), quando siamo di fronte ad usi parassitari: infatti, se il pubblico percepisce comunque un richiamo tra il segno simile e il marchio originale, tale da ingenerare un vantaggio o un approfittamento da parte dell'imitatore, allora l'uso di un segno uguale o simile al marchio deve considerarsi illecito¹⁷, purché l'uso sia effettuato, come precisa l'art. 20, comma 1, CPI, "*nell'attività economica*", dunque presupponga un uso su beni destinati alla vendita o che comunque prevedono uno scambio in denaro o altre utilità a

¹⁶ Vedi GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, *Il Dir Ind.*, 2011, II, 134.

¹⁷ In dottrina si è sostenuta la tesi per cui discriminare tra usi parassitari del marchio fatti in funzione distintiva e usi parassitari fatti in funzione non distintiva potrebbe configurarsi come costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., così GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, nota a Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, 137 e ss.; mentre per un'ampia trattazione sul tema: GALLI, *Nomi e segni distintivi dello sport tra merchandising e free riders*, in *AIDA 2003*, 234 e ss..

prescindere dal settore produttivo o dei servizi cui il bene scambiato appartenga, rimanendone escluso invece l'uso in ambito privato. Alla stessa conclusione pare orientata anche la giurisprudenza¹⁸.

L'espressione "*nell'attività economica*" credo sia da intendersi nella più ampia accezione possibile e potrebbe arrivare, a mio avviso, ma potrei essere smentito, persino a prescindere dallo scopo di lucro che un'attività, comunque sempre economica, possa comportare. Prendiamo ad esempio il caso di una ONLUS, ente per definizione *No Profit*, che per ricavare fondi per un'opera caritatevole pensi di far produrre magliette e, per renderle più appetibili, apponga, decori o ricami sulle stesse segni simili a marchi famosi allo scopo di venderle in banchetti allestiti durante feste o sagre aperte al pubblico. A mio avviso, a prescindere dagli scopi meritevoli dell'iniziativa o, al contrario, da eventuali azioni penali *ex art. 473* del Codice Penale, tale utilizzo di marchi va comunque valutato in concreto e potrebbe anche essere ritenuto illecito in quanto la ONLUS potrebbe ricavare un indebito vantaggio dal forte richiamo che, data la certa notorietà di quei marchi, gli acquirenti effettueranno, pure se la ONLUS non ne ricaverà profitto; d'altro canto è possibile anche l'emergere di un pregiudizio ai famosi marchi apposti su capi da loro non controllati e rivenduti in modalità non convenzionali, inoltre è da valutare se l'uso del marchio su quei beni sia rilevante nelle scelte del pubblico che li acquista oppure se l'acquisto sia solo legato all'iniziativa di beneficenza, viceversa se la vendita delle magliette fosse stata solo ad uso interno l'associazione *no profit*, quindi nel suo ambito privato, non potrebbe sussistere l'ipotesi di contraffazione¹⁹. L'esempio è, diciamo pure, *border-line*, dato che, nella realtà, i titolari dei diritti difficilmente interverrebbero con sequestri e conseguenti cause

¹⁸ In Italia: Trib. MI, 4.3.1999, in *GADI*, 1999, 977; Trib. TO, 5.11.1999, in *Repertorio di AIDA 2000, Voce IV 3.3*; Trib. MI, decr. 28.10.2005, confermata da ord. 14.11.2005, in GALLI, commento all'art. 20, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di) *CCPI*, 331 e Trib. MI, ord. 1.9.2006, rinvenibile al sito http://www.iplawgalli.it/newsletter/newsletter_200602.htm. In UE: Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, *Adidas* e Corte Giust., 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal*; Corte Giust. 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, punto 17.

¹⁹ Vedi RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa agli usi distintivi e non distintivi ai fini della contraffazione*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 72 e ss.

giudiziarie per un caso molto marginale, tuttavia ritengo che dimostri, una volta di più, la sicura ampiezza della nozione di “attività economica”, e serva ad evitare il formarsi di automatismi, dovendosi sempre accertare caso per caso la concreta liceità delle condotte poste in essere da chiunque.

E' interessante, inoltre, notare che con l'inserimento all'art. 20 CPI dell'espressione “*nell'attività economica*” sembra confermata l'applicazione, nel nostro ordinamento, dell'art. 5.5 della Direttiva 89/104/CEE che, per completezza, riporto integralmente: “*i paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi*”.

La giurisprudenza prima richiamata e la dottrina già consideravano illeciti gli utilizzi descritti nella norma senza distinzione tra usi distintivi o meno del marchio rinomato. A tal proposito, non si possono dimenticare alcuni insegnamenti dottrinali per i quali: “c'è una contraffazione lì dove il valore che un certo, concreto marchio ha in un certo mercato viene in qualche modo sottratto al suo titolare perché un terzo se ne impossessa, ricavandone un vantaggio proprio ovvero pregiudicando il titolare” e “ogni volta che ci sia un comportamento parassitario realizzato attraverso l'adozione di un marchio eguale o simile, lì c'è contraffazione di marchio”²⁰ e ancora “la circostanza che la riproduzione (od imitazione) del marchio altrui avvenga in funzione non distintiva sembra potere perdere rilievo decisivo quando il rischio di confusione quanto all'origine cessi di essere il parametro esclusivo per la valutazione della contraffazione. In definitiva l'effetto dell'associazione latamente intesa o dell'agganciamento parassitario sembrano potersi realizzare anche in situazioni nelle quali il marchio altrui

²⁰ Così VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, III, 102.

sia impiegato in funzione meramente descrittiva, ornamentale o pubblicitaria”²¹.

3.2 - LA PROTEZIONE DEI SEGNI NON REGISTRATI

Strettamente legata al fenomeno del parassitismo è anche un'altra tematica che ha fatto sorgere ampie discussioni in dottrina, ossia l'ambito di protezione dei segni distintivi non registrati e l'eventuale applicazione, per analogia, dell'art. 20 CPI, espressamente dedicato al marchio registrato.

I segni distintivi non registrati sono a pieno titolo entrati nel Codice di Proprietà Industriale agli articoli 1 e 2²² e dunque inevitabilmente la loro protezione è stata rafforzata soprattutto contro i fenomeni parassitari, quali ad esempio il *look-alike*, che oggi potranno essere contrastati più efficacemente; tuttavia della protezione di questo tipo di segni non si è mai dubitato nemmeno in passato, in quanto si potevano e possono ancora richiamare le norme contro la concorrenza sleale presenti in particolare nell'art. 2598 del Codice Civile, integrandole opportunamente, se del caso, come consigliava la dottrina, “con l'applicazione analogica delle norme che disciplinano direttamente il marchio nel R.D. 21.6.1942, n. 929, meglio nota come Legge Marchi²³”, oggi trasposto con modifiche e integrazioni nel Codice della Proprietà Industriale e Intellettuale (D.Lgs. n. 30/2005).

Il riconoscimento di un'esclusiva per il titolare sui segni distintivi non registrati, ammessa nel nostro ordinamento, è anche conforme all'ordinamento comunitario sia nella Direttiva 89/104/CEE, in cui all'art. 4 si considerano i segni distintivi non registrati come anteriorità invalidanti i marchi registrati successivi, nel caso questi segni siano oggetto di una esclusiva, sia nel Regolamento n. 94/40/CE sul Marchio Comunitario, dato che all'art. 8 si contempla un'ipotesi di opposizione alla registrazione del

²¹ Così RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999, 147 e ss.

²² Per approfondimenti sul tema si veda il commento degli artt. 1 (GALLI) e 2 (GALLI-BOGNI), D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, all'interno di GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale (in seguito CCPI)*, 2011, 3-39.

²³ Vedi in dottrina: DI CATALDO, *I Segni distintivi*, Milano, 1985, 4 e in giurisprudenza: Cass. Civ. 27.3.1998, n.3236 in *Foro it.*, 1998, I e Cass. Civ. 2.4.1982, n.2024 in *Mass. GI*, 1982.

titolare di un marchio non registrato, se la disciplina dello Stato Membro “*dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo*”. Inoltre per i segni notori anche l’art. 6 *bis* della Convenzione d’Unione di Parigi assegna una efficacia invalidante per i segni distintivi non registrati²⁴. E’ proprio sulla notorietà del segno non registrato sul mercato, che si può evincere che la disciplina dell’art. 20 CPI possa anche ad esso allargarsi e applicarsi, senza limitarsi alla sola funzione distintiva, come invece sostenuto da parte della dottrina²⁵.

D’altro canto i marchi non diventano certo rinomati, quindi meritevoli della tutela più ampia, perché sono stati registrati, ma con l’uso sul mercato e la percezione concreta che il pubblico ha di essi e delle loro funzioni, compresa quella distintiva, che assegna all’imprenditore un’esclusiva.

Ad esempio se il marchio “*Coca-Cola*” non fosse mai stato registrato, dubito che qualche giudice possa oggi negare ad esso la tutela più ampia.

A questo punto, incidentalmente, è logico chiedersi se, a questa stregua, la registrazione perderebbe di senso; a mio avviso la registrazione resta ancora un utilissimo e valido strumento: essa, infatti, non ha perso di significato anche perché non sarà mai possibile una completa equiparazione delle due ipotesi in esame. Il marchio, se registrato, gode di una regola presuntiva che determina l’ambito di protezione sia merceologica che territoriale dello stesso, a prescindere dall’uso effettivo, senza quindi dover provare nulla; giova ancora, altresì, rinnovare la registrazione del marchio per evitare problemi quali la decadenza, anche parziale, in certe classi merceologiche, anche se tutto quanto andrà sempre messo in relazione al ciclo di vita del marchio nella realtà del mercato e alla percezione del pubblico.

²⁴ Vedi GALLI, *Marchio*, in *Il diritto*, Enc. giur., IX, Milano 2007, 412 e SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, 17 e ss.

²⁵ Vedi VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, 5 e ss. e CARTELLA, *Il marchio di fatto nella Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006.

CAPITOLO 4

IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA E LA SUA AMPIA PROTEZIONE

Ribaltando le logiche che vedono solitamente esaminarsi le diverse fattispecie in rigoroso ordine alfabetico, mi sembra più significativo, per il lavoro che si sta eseguendo, focalizzato all'indagine sull'uso illecito di un marchio altrui, iniziare dall'analisi più accurata della lettera c) dell'art. 20 comma 1 CPI, ossia dalla parte dedicata ai marchi che godono di rinomanza e alla loro tutela, senza dubbio molto ampia. La scelta è motivata dal fatto che, come sostenuto nei precedenti capitoli, sono le fattispecie legate a questa norma oggi le più passibili di essere applicate dalla giurisprudenza, stante la pluralità di funzioni riconosciute al marchio, come alcune recenti decisioni hanno chiarito in modo soddisfacente e come inizialmente solo una parte minoritaria della dottrina aveva argomentato²⁶.

Ritengo dunque possa considerarsi superata la lunga diatriba, creatasi in dottrina, tra la prevalenza e preminenza di ipotesi di tutela contro l'imitazione non confusoria opposte a quelle legate al pericolo di confusione sull'origine imprenditoriale, che secondo la tradizione rappresentano la regola e ora sempre più un'eccezione alla regola.

Come si può constatare nella realtà, la maggior parte dei marchi che hanno bisogno o richiedono protezione sono quelli rinomati: infatti, difficilmente oggi il consumatore si confonde sull'origine imprenditoriale dei prodotti contraffatti (in sostanza sa di acquistare un falso o non pensa che il bene sia prodotto dalla casa madre), ma facilmente in lui emerge a prima vista un ricordo ed effettua così un richiamo o un agganciamento al marchio notorio che quei prodotti, o meglio, segni distintivi che vede, vanno ad imitare.

²⁶ Vedi GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21.12.1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchio d'impresa. Commentario*, in *NLCC*, 1995; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996; SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di A.Vanzetti*, 2004, 1377 e ss.

L'art. 20 CPI declinato sull'ipotesi di cui alla lettera c) dice che il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare: *“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”*.

4.1 - LA RINOMANZA: UN REQUISITO ALLA PORTATA DI TUTTI I MARCHI?

Fondamentale è domandarsi e capire quali siano i marchi che godono di rinomanza, dopo che la dottrina italiana ha, per anni, dibattuto e si è chiesta se la nozione di rinomanza fosse assimilabile a quella elaborata sul marchio celebre o meno²⁷. E' la Corte di Giustizia che fin dalla sua prima pronuncia è arrivata ad una valutazione ancora oggi seguita e dalla quale non ci si vuole certo discostare: *“il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti...Né la lettera, né lo spirito dell'art. 5.2 della Direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito”*²⁸.

Va da sé che già in questa decisione risulta chiaro che la rinomanza non sarà riservata a pochissimi marchi di alta gamma, né a quelli ai primi posti delle classifiche redatte da alcune riviste specializzate in economia o *marketing* e relative al loro presunto valore come *asset* aziendale.

La rinomanza di un marchio però va ricavata da un ulteriore e concreto requisito: deve sussistere, infatti, un pregiudizio ovvero si deve trarre dal marchio un indebito vantaggio e, quindi, deve sussistere un approfittamento

²⁷ Per una equiparazione tra marchio celebre e rinomato: FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *CorG*, 1993, 268 e ss.; FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, 159 e ss.; per un'estensione della rinomanza ai marchi semplicemente noti: VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 1993, 192 e ss.; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 1994.

²⁸ Corte Giust., 14 settembre 1999, C-375/97, *General Motors*.

parassitario attraverso l'uso di un segno identico o simile, senza che vi sia un giusto motivo. In sostanza, facendo leva principalmente sulla funzione di strumento di comunicazione da parte del marchio, come ho richiamato nelle premesse, è con una sorta di costruzione al contrario, come la più attenta dottrina ha compiuto²⁹, che si ricava quali siano i marchi rinomati: “se ci domandiamo quali siano i marchi che godono di rinomanza, dobbiamo rispondere che tali sono quelli che sono suscettibili di dar luogo all'indebito vantaggio o al pregiudizio di cui alla norma”³⁰.

Riassumendo, un marchio deve ritenersi rinomato se trasmette un messaggio, cui il segno dell'imitatore cerca di richiamarsi, di agganciarsi parassitariamente, approfittandone. In altre parole, laddove il consumatore effettua concretamente un richiamo tra il marchio originale e quello simile dell'imitatore, senza confondersi sull'origine imprenditoriale, lì vi è un pregiudizio o un approfittamento verso il marchio originale, marchio sicuramente conosciuto nel proprio settore e tale quindi da doversi considerare rinomato.

Dato atto dunque dell'ampiezza della nozione di rinomanza, tale da ricomprendere quasi tutti i marchi presenti sul mercato, rinviamo al capitolo 5 la disamina sulla tipologia di marchi al di fuori di questa tutela.

4.2 - L'ESTENSIONE DELLA TUTELA ANCHE PER I PRODOTTI O SERVIZI NON AFFINI

Sull'art. 20, comma 1 lettera c), CPI, emergono ancora un paio di questioni che vale la pena trattare: una preliminare sul significato di affinità (che varrà anche per il richiamo effettuato dalla lettera b della norma), la seconda, più pertinente e immediatamente consequenziale, sulla lettura interpretativa dei riferimenti comunitari all'articolo in esame, che erano e sono l'art. 5.2 della direttiva n. 89/104/CEE (oggi 2008/95/CE) e l'art. 9.1, lett. c) del

²⁹ Vedi GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, 2001, 27 e RICOLFI, in Auteri, Floridaia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, terza ed., 2009.

³⁰ Così RICOLFI, *op. cit.*, 126.

Regolamento CE n. 207/2009. Tali norme prevedono una tutela riservata ai marchi rinomati, ma solamente nel caso di uso del segno, da parte dell'imitatore, per prodotti o servizi "non affini", non vengono menzionati invece quelli affini, facendo apparire, con una lettura restrittiva, che esse si applicano sui primi e non sui secondi.

Sulla nozione di affinità, anche in questo frangente, è doveroso superare la tradizionale funzione del marchio legata all'indicazione di provenienza imprenditoriale, per la quale appunto il concetto di affinità segnava il limite merceologico della protezione dei marchi contro il pericolo di confusione, concetto che ha caratterizzato la maggior parte delle decisioni della giurisprudenza italiana fino ad oggi³¹, portandoci invece sulla funzione legata alla sua essenza di strumento di comunicazione. Un'importante evoluzione del concetto di affinità, che avvicinava tale impostazione, ha visto la sua enucleazione negli Anni '70 del secolo scorso, nel settore della moda e del *design*, legata a quelli che sono stati definiti i "marchi dei creatori del gusto e della moda"³², per i quali la giurisprudenza ritenne sussistere affinità tra prodotti anche merceologicamente differenziati, perché percepiti in modo unitario, accomunati sotto il profilo dell'emanazione da un identico centro creativo. In sostanza, tali prodotti apparivano agli occhi del pubblico compatibili con lo "stile esclusivo" di un unico soggetto e riconducibili al marchio da lui utilizzato, in quanto portatore di un determinato e definito messaggio³³.

L'evoluzione normativa, introdotta dalla direttiva 89/104/CEE con l'art. 5.2, sfociata in Italia infine nel c.d. "Codice di Proprietà Industriale" all'art. 20, comma 1, ha ricompreso gli effetti dell'appena enunciata teoria. Tuttavia

³¹ Vedi Cass. Civ., Sez. I, 4.5.2009, n. 10218, in *Obbl. e Contr.*, 2009, 7: "sono tra loro affini i prodotti che, per la loro natura, la destinazione alla medesima clientela o alla soddisfazione del medesimo bisogno, risultano fungibili e quindi in concorrenza" che corrisponde al pensiero che si ricava da Cass. Civ., 16.2.1950 n. 393, in *Foro Pad.*, 1950, I, 486.

³² Vedi FLORIDIA, *Il segno patronimico dei creatori del gusto e della moda*, in *Le società*, 1986, 693 ss.

³³ Vedi Trib. MI, 6.11.1978, in *GADI* 1978, 652 e ss. per *Cartier*; Trib. MI, 9.2.1989, in *GADI* 1989, 263 e ss per *Krizia*. Vedi sulla stessa falsariga anche App. MI, 24.2.1984, in *GADI* 1984, 313 e ss., per marchio *Johnny Player Special*; App. GE, 14.1.1986, in *GADI* 1986, 330 e ss., per il marchio di liquori "*Cointreau*".

anche per il marchio rinomato, che gode di protezione allargata, è possibile configurare un limite merceologico, in relazione alla nozione di affinità, che corrisponde all'ambito merceologico, quindi alla gamma di prodotti e servizi, entro il quale i consumatori riconoscono, più o meno consapevolmente, in un segno eguale o simile a un determinato marchio, se non altro un richiamo ad esso, e cioè all'ambito entro il quale l'uso di tale segno sia in grado di evocare, in tutto o in parte, il messaggio che il pubblico ricollega al marchio imitato³⁴. Ciò non significa che tutti i prodotti per i quali sussista un richiamo al messaggio del marchio siano considerati affini: esistono, infatti, anche prodotti o servizi percepiti dal pubblico come non affini tra loro, ma che egualmente in caso di uso di un segno simile al marchio rinomato evocano il messaggio a quest'ultimo collegato; allo stesso tempo, però, è chiaro che la tutela del marchio contro la contraffazione non confusoria non può estendersi sino all'uso di segni, pur eguali o simili al marchio, che siano impiegati per prodotti o servizi non affini e per i quali il pubblico non sia in grado di istituire alcun richiamo al marchio.

Il concetto di affinità è rilevante anche sotto il profilo dell'art. 24 CPI nei casi di decadenza per non uso³⁵ e costituisce, per quel che ora interessa, base per la seconda questione posta nell'*incipit* del paragrafo.

A tal proposito, alcune sentenze della Corte di Giustizia hanno, anche in questo caso, dato un chiaro punto di riferimento da seguire alle legislazioni e ai giudici degli Stati Membri. A partire dal caso "*PUMA/SABEL*" ove si menziona, in un inciso, che è consentito al titolare di un marchio notorio "*di inibire l'uso senza giusti motivi di contrassegni identici o simili al proprio marchio, senza necessità che risulti accertato un rischio di confusione, anche quando i prodotti di cui trattasi non siano simili*"³⁶; la conferma di questa "intuizione incidentale" arriva in un'altra sentenza in cui si evidenzia che per il marchio che gode di rinomanza, essendo lo stesso tutelato oltre la funzione distintiva e quindi, aggiungo, come strumento di comunicazione,

³⁴ Vedi GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996, 183 e ss.

³⁵ Per opportuni approfondimenti si rimanda al commento dell'art. 24, D.Lgs. 10.2.2005 n.30, (RIVA), in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 387 e ss.

³⁶ Corte Giust., 11 novembre 1997, C-251/95 *Puma*, punto 20.

trova applicazione la protezione anche in caso di usi non confusori su prodotti eguali o affini e non soltanto su quelli non affini (come invece letteralmente detto nella direttiva n. 89/104/CEE): *“Non è stato veramente contestato davanti alla Corte che il marchio notorio deve godere, in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili, di una tutela almeno altrettanto ampia di quella goduta in caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili”*³⁷.

Infine, chiarisce ogni dubbio un’ulteriore sentenza della Corte di Giustizia: *“Uno Stato membro, laddove eserciti l’opzione offerta dall’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, ha l’obbligo di accordare la tutela specifica di cui trattasi in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d’impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest’ultimo”*³⁸.

In adeguamento a queste sentenze, l’art. 20, comma 1 lett. c), CPI parla infatti, opportunamente, di protezione dei marchi rinomati contro gli usi parassitari di segni eguali o simili effettuati *“anche”* per prodotti o servizi non affini, estendendo automaticamente la protezione a quelli affini. D’altronde non avrebbe avuto senso che il marchio rinomato fosse protetto solo nei confronti dei generi merceologici più distanti e non verso quelli più prossimi al bene contrassegnato, generando una vera e propria contraddizione in termini.

Forse l’unico modo per colmare la contraddizione sopra citata era quello di allargare la nozione di confondibilità o di dare un proprio valore a sé stante alla nozione di rischio d’associazione di cui all’art. 20 CPI, comma 1 lett. b), da intendere, parimenti alla lettera c), come rischio di approfittamento o agganciamento parassitario, soluzione negata dalla Corte di Giustizia.

³⁷ Corte Giust., 9 gennaio 2003, C-292/00, *Davidoff*.

³⁸ Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, punto 22.

Approfondiremo questo aspetto nel capitolo 5, dedicato alla tradizionale funzione del marchio, legata all'origine imprenditoriale.

4.3 - PREGIUDIZIO AL MARCHIO RINOMATO O INDEBITO VANTAGGIO

La contraffazione e l'uso illecito di marchio altrui nascono dunque dall'esistenza di un richiamo al marchio originale da cui derivi o un pregiudizio o un approfittamento (o anche entrambi) a scapito del suo valore, essendo il marchio un segno portatore di messaggi verso terzi, carico di sensazioni, suggestioni e significati che reca con sé.

Il Tribunale Comunitario di Primo Grado ha ben delineato le situazioni in cui viene in rilievo il pregiudizio alla capacità distintiva o alla rinomanza di un marchio: *“il pregiudizio al carattere distintivo si realizza dal momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione con i beni per i quali è stato registrato”*; mentre *“il pregiudizio alla rinomanza si verifica quando i beni per i quali il segno richiesto è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso”*³⁹.

La giurisprudenza comunitaria pare dunque far esplicito riferimento agli insegnamenti dottrinali americani che parlano di *dilution*, e che suddividono la stessa in due ipotesi: la diluizione, o annacquamento, della forza distintiva di un marchio (*blurring*) e l'offesa alla reputazione commerciale del segno (*tarnishment*). Si ha dunque pregiudizio alla rinomanza quando il marchio notorio viene contaminato dalla presenza del segno del soggetto imitatore, che non si limita ad agganciarsi, ma trasmette altri elementi che modificano la percezione del pubblico, in termini negativi, intaccando pregiudizievolemente il marchio imitato. A tal proposito autorevole dottrina ha evidenziato che *“il pregiudizio sussisterà non soltanto quando il segno dell'imitatore venga a contraddistinguere prodotti o servizi scadenti o vili, ma più in generale quando esso comunque sia utilizzato con modalità che*

³⁹ Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, T-67/04, SPA, punto 43 e punto 46.

non sono coerenti con l'immagine connessa al marchio imitato, perché spesso è proprio questa coerenza, cioè il fatto che il marchio richiami un determinato stile, a costituire una parte considerevole del valore di mercato del marchio stesso⁴⁰. Ciò comporta anche il rischio che, conseguentemente, una parte dei consumatori possa rivolgersi ad altre imprese e ad altri prodotti, di pari rinomanza, ma meno sottoposti a fenomeni di contraffazione, venendo il marchio imitato frequentemente, compromesso da tali comportamenti illeciti.

Si ha invece pregiudizio al carattere distintivo quando il marchio perde la propria unicità, ossia quando il consumatore ricollega ad esso altri elementi che lo inducono a pensare che anche altri soggetti possano utilizzare tale segno e che non vi sia più sullo stesso l'esclusiva di una sola impresa.

Oltre alla giurisprudenza comunitaria, citata sopra, colgono questo aspetto diverse pronunce di giudici italiani, secondo le quali: *“il pregiudizio alla capacità distintiva del marchio ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. c), cpi 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, purché sussista un serio rischio di modifica del comportamento del consumatore medio”*⁴¹ oppure *“causa diluizione del potere evocativo e del valore simbolico (del marchio imitato) e parallelamente può attribuire al terzo non autorizzato un particolare vantaggio consentendogli di mettere a frutto sul mercato quello*

⁴⁰ Così GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, 2001, 39, che richiama la dottrina americana: HARTMAN, *Brand Equity Impairment – The meaning of Dilution*, in *Trademark Reporter*, 1997, 87,418 e ss. Nella giurisprudenza italiana riconosce tale costruzione, Trib. BO, 6.2.2009, in *GADI* 2009, 711, secondo cui «Ricorre un pregiudizio alla rinomanza del marchio rilevante ai sensi dell'art. 20, 1° co., lett. c), c.p.i. quando l'uso del segno altrui sia idoneo a svalutare l'immagine o il prestigio acquisito presso il pubblico dal marchio famoso, vuoi perché lo stesso è riprodotto in un contesto osceno, degradante o inappropriato, vuoi perché questo contesto è incompatibile con l'immagine che il marchio ha acquistato agli occhi del pubblico grazie agli sforzi profusi dal titolare per crearla (dilution by *tarnishing*)»

⁴¹ Così Trib. MI, 23.10.2009 in *GADI* 2009, 1274; anche Trib. BO, 6.2.2009, in *GADI* 2009, 711: *“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”*.

stesso potere evocativo e quello stesso valore simbolico che sono propri del titolare”⁴².

Il Tribunale di Primo Grado Comunitario ha dato interpretazione anche della nozione di indebito vantaggio, che deve essere inteso “*nel senso che esso abbraccia casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua notorietà*”⁴³.

L’indebito vantaggio consiste, sostanzialmente, nell’agganciamento parassitario da parte dell’imitatore all’immagine o alla notorietà del marchio imitato, nel tentativo di far apparire i propri prodotti (o servizi) uguali o simili qualitativamente o aventi lo stesso *appeal*, ossia cercando di trasferirne il potere evocativo sui propri beni fasulli, carpendone inoltre le valenze positive e trasferendole sulle proprie imitazioni, in modo che i consumatori associno ad esse, o comunque richiamino alla mente, il marchio rinomato. Tra l’altro, l’imitatore risparmia anche fortemente o addirittura *bypassa* gli investimenti pubblicitari, che lo stesso avrebbe dovuto effettuare per farsi conoscere sul mercato⁴⁴, conquistando clientela che altrimenti non avrebbe avuto⁴⁵.

Senza esitazione, direi che siamo di fronte alle ipotesi di contraffazione più pericolose e maggiormente presenti nel mondo reale in questo momento storico. Tra le varie fattispecie riconducibili all’indebito vantaggio si possono citare anche quella in cui l’imitatore appone un segno simile o identico al marchio su prodotti in apparenza identici agli originali, ma che vengono venduti con modalità o attraverso canali distributivi che rendono assolutamente evidente a chi li acquista che si tratta di prodotti non provenienti dal titolare del marchio (il classico esempio in questo caso è quello delle bancarelle sui mercati o addirittura quello di teli stesi a terra con sopra merce evidentemente contraffatta); ovvero quella in cui un segno identico o simile al marchio è usato in relazione a prodotti o servizi appartenenti a generi merceologici tali per cui è inverosimile per i

⁴² Trib. TO, 7.3.2002 in *GADI* 2002, 723.

⁴³ Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, T-67/04, *SPA*, punto 51.

⁴⁴ Vedi Trib. BO, 5.3.2008, in *GADI* 2008, 798.

⁴⁵ Vedi Trib. TO, 9.5.2007 in *GADI* 2007, 823.

consumatori, che conoscono il marchio originale, immaginare che questo sia stato apposto su di essi dal titolare del marchio stesso o comunque con il suo consenso, anche se questi coglieranno, comunque, in questo successivo segno, un richiamo al marchio originale, per effetto del quale finiranno per trasferire sul prodotto o sul servizio dell'imitatore una parte almeno delle valenze positive che ne siano connesse⁴⁶. Ovviamente ciò che ho appena detto vale entro certi limiti, nel senso che la protezione di un marchio, anche famosissimo, non è assoluta⁴⁷, anche se è inevitabile che esistano diversi gradi di rinomanza dei marchi per i quali i messaggi e le suggestioni che essi portano con sé vengono percepiti dal pubblico, nell'uso di un segno altrui simile, anche per settori merceologici lontani, rendendosi sempre necessaria una valutazione caso per caso. Oltre che per i marchi più celebri, lo stesso discorso può valere anche per i marchi che recano lo stesso nome e/o cognome di personaggi famosi dello spettacolo o dello sport, tutelati, tra l'altro, anche dall'art. 8 comma 3 CPI⁴⁸, nonché quelli di altre opere di ingegno letterario (ad esempio libri, riviste e giornali), cinematografico, musicale, teatrale, in particolare per i loro titoli⁴⁹, ove inevitabilmente all'uso di essi o di un segno simile da parte di un contraffattore, il pensiero del consumatore che lo vede potrebbe correre a collegarsi ai marchi originali, condizionandone le scelte di mercato.

Tra le tante, un'altra fattispecie che merita trattazione è quella della parodia, da intendere, ovviamente, non come genere artistico di comicità, protetta, tra gli altri, dall'art. 21 della Costituzione italiana, ma nell'ambito dell'uso commerciale di segni distintivi che possono essere avvertiti quali caricature di marchi altrui. Più che riconducibile al pericolo di confusione, la parodia instaura per definizione un collegamento con il messaggio di cui il marchio

⁴⁶ Così GALLI, *Marchio*, in *Il diritto, Enc. giur.*, IX, 2007, 402-403.

⁴⁷ A favore della tutela assoluta del marchio rinomato si è espresso comunque SENA, *Il diritto dei marchi*, quarta ed., 2007, 65.

⁴⁸ Interessante l'ordinanza del Trib. NA, 23.7.2009, che ha protetto anche lo pseudonimo "El Pocho" (il fulmine), del calciatore Ezequiel Lavezzi, allora militante nella squadra partenopea, tuttavia nell'ambito del settore d'abbigliamento che ben si può percepire come affine nell'utilizzo di un nome di uno sportivo famoso. Sentenza rinvenibile, con commento di LAZZARINO, in *Il Dir. Ind.*, IV, 2011, 364-367.

⁴⁹ Per un approfondimento della fattispecie vedi GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2005, 359 e 2007, 484.

parodiato è portatore, pertanto rientra nell'ipotesi di indebito vantaggio o di pregiudizio alla rinomanza o alla capacità distintiva, "in quanto il collegamento al messaggio che trasmette il marchio originale comporta un approfittamento a favore dell'autore della parodia, che proprio su tale collegamento si fonda e che spesso comporta anche un detrimento per questo marchio, specialmente se la parodia è volgare, o comunque è tale da ingenerare nella mente del pubblico associazioni tra il marchio ed elementi estranei al messaggio ad esso originariamente inerente, che possono quindi inquinarlo"⁵⁰. Sul mercato, ad esempio, si rinvengono spesso magliette con scritte che richiamano, parodiandoli, anche in modo volgare, i marchi più famosi, proprio su queste ipotesi la giurisprudenza italiana si è pronunciata più volte⁵¹, riconoscendo in alcuni casi la contraffazione.

4.4 – USI ILLECITI IN FUNZIONE NON DISTINTIVA DEL MARCHIO

Le sentenze appena sopra enunciate ci riportano immediatamente a trattare una tematica cui avevamo già accennato al capitolo 3.1. Il marchio è tutelato anche contro gli usi non distintivi di un segno eguale o simile ad esso (ossia nei casi in cui il segno è presente, ma non usato per contraddistinguere il prodotto o il servizio per cui viene utilizzato), quando questi usi siano in grado di istituire comunque un richiamo tra il segno ed il marchio,

⁵⁰ Così GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, 2001, 45.

⁵¹ Trib. MI, 4.3.1999, in GADI 1999, 977, dove il cane a sei zampe dell'Agip riprodotto su magliette recanti insieme ad esso una scritta parodistica in cui si giocava sull'assonanza "Agip-acid" con riferimenti espliciti alle aree di rifornimento *self service* che diventavano aree per spaccio di stupefacenti; *Contra* Trib. MI, 12.7.1999 in GADI 1999, 1250. Mentre Trib. MI, ord. 31.12.2009, in *Il Dir. Ind.*, 2010, III 214, esclude dalla contraffazione "L'ironica citazione del celebre marchio di un concorrente effettuata con finalità parodistiche mediante l'uso di elementi grafici idonei a evocare tale marchio non determina né un pericolo di confusione, né un indebito vantaggio tratto dalla rinomanza del marchio, quando il consumatore medio del settore è dotato di capacità tali da consentirgli di percepire immediatamente lo scopo dell'operazione". In senso di ritenere l'uso contraffattorio vedi anche Trib. TO, ord. 9.3.2006, con nota di VENTURELLO, *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, in *Il Dir. Ind.* 2007, II, 149 e ss.

rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 20 comma 1, lett. c), CPI e dunque causando pregiudizio o indebito vantaggio.

La Corte di Giustizia ha affermato questo principio nella sentenza “*ADIDAS /FITNESSWORLD*”, che tratta di un caso in cui è stato usato, come elemento decorativo, un segno simile ad un marchio altrui. Nella fattispecie le bande a tre strisce dell'*Adidas* erano imitate con una banda a due strisce dalla controparte, secondo la Corte: “*La circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall'art. 5, n. 2, della Direttiva, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa...qualora, secondo una valutazione di fatto 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 tale nesso*”⁵².

Questa pronuncia ha assunto una portata non indifferente, perché ha chiarito che si potrà avere contraffazione del marchio, qualora un segno uguale o simile ad esso venga percepito, non solo come una decorazione, ma anche come segno che istituisca un richiamo al marchio rinomato e al messaggio ad esso ricollegato. Per la verità la miglior dottrina aveva, da subito, intuito il concetto: “Ciò che occorre perché possa operare la protezione non è dunque che l'imitatore faccia uso di un segno distintivo, ma semplicemente di un *segno*: e cioè che l'elemento eguale o simile al marchio da tutelare non sia apprezzato dal pubblico in sé e per sé, ma venga percepito a sua volta come portatore di un messaggio (ancorché non necessariamente distintivo) e che in questo messaggio sia compreso un richiamo al marchio imitato, e quindi al messaggio specifico di cui questo è a sua volta portatore”⁵³. Pertanto l'uso del marchio in funzione descrittiva od ornamentale o

⁵² Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, punti 39 e 40.

⁵³ Così GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 90.

parodistica può essere ritenuto ipotesi contraffattoria rientrando anch'esso nell'ambito di tutela del marchio.

Nella giurisprudenza italiana, tra i numerosi e variegati provvedimenti che hanno seguito la appena rammentata impostazione⁵⁴, vale la pena richiamare un'ordinanza del Tribunale di Milano che ha affermato in termini generali che *“è illecito l'utilizzo economico di un patronimico corrispondente ad un altrui marchio d'indiscutibile rinomanza, in relazione all'indebito vantaggio tratto dagli utilizzatori e del correlato pregiudizio per il marchio imitato, a motivo del nesso anche non confusorio suggerito tra segno e marchio e a prescindere dal carattere distintivo o meno dell'uso stesso”*⁵⁵.

CAPITOLO 5

LA CONTRAFFAZIONE CONFUSORIA DEL MARCHIO

Storicamente la funzione del marchio è sempre stata quella di indicazione di origine imprenditoriale, ossia di identificazione della casa madre che aveva apposto il marchio sui propri prodotti o servizi. Il motivo di tale fatto risiedeva nelle norme di legge del tempo e dall'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale coerente ad esse: infatti, appare emblematico come la cessione del marchio (per effetto dell'art. 2569 cod. civ. e dell'art. 15 della legge marchi del 1992) era consentita soltanto unitamente all'azienda o ad un ramo di essa. Il marchio dunque costituiva per i consumatori la garanzia della provenienza costante nel tempo da un'unica fonte imprenditoriale di

⁵⁴ Trib. MI, 4.3.1999 in *GADI* 1999, 977; Trib. TO, 5.11.1999 in *Repertorio di AIDA 2000, Voce IV 3.3* sull'uso della denominazione e degli altri segni distintivi della *Juventus* in un calendario; Trib. MI, ord. 24.4.2008, in *GADI* 2008, 896; Trib. FI, 27.11.2007, in *GADI* 2008, 609; Trib. VE, ord. 28.7.2007, in *GADI* 2007, 926.

⁵⁵ Trib. MI, ord. 1.9.2006, rinvenibile su www.iplawgalli.it/newsletter/newsletter_200602.htm, che continua: *“L'uso, effettuato in un contesto pubblicitario e commerciale, di un marchio patronimico famoso come pseudonimo di un'attrice pornografica va ritenuto contraffattorio, in relazione sia all'agganciamento da esso indotto, funzionale all'evocazione e allo sfruttamento dell'idea di raffinatezza, distinzione, classe ed eleganza suggerita dal segno in esame (indebito vantaggio), sia al conseguente discredito, anche commerciale per il marchio imitato, per l'evidente lontananza dell'immagine di sobrietà ed eleganza perseguita dall'attrice rispetto alle esibizioni di contenuto erotico proposte dai convenuti, con compromissione degli ingenti investimenti pubblicitari effettuati (ingiusto pregiudizio)”*.

tutti i prodotti su cui era apposto oppure dei servizi per i quali era impiegato⁵⁶. Dopo il varo della Direttiva n. 89/104/CEE e l'abolizione del sistema di cessione vincolata tra il marchio e l'azienda, il marchio poteva quindi essere oggetto di trasferimento libero, come *asset* autonomo aziendale. Tale modifica portò nel tempo a comprendere come fosse necessario avere un approccio più orientato al mercato e al mondo reale, fatto di scambi commerciali rapidi e globali, di tutta la disciplina dei marchi e dei segni distintivi, superando lo sforzo di ricondurre la funzione del marchio nell'alveo della tradizionale nozione di origine imprenditoriale e sposando la teoria, confermata dalla Corte di Giustizia, della pluralità di funzioni del marchio, tra le quali la prevalenza viene oggi assunta, come abbiamo già anticipato nei capitoli precedenti, da quella di strumento di comunicazione.

In questo ambito, la fattispecie in cui l'uso di un segno determina un pericolo di confusione con il marchio altrui costituisce ormai un'eccezione alla regola, regola che diventa, come abbiamo detto nel capitolo precedente, l'ipotesi riconducibile all'indebito vantaggio o al pregiudizio alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio altrui.

Se è vero che la confondibilità rimane una delle ipotesi di contraffazione del marchio, sembra che la sua importanza stia via via scemando, rimanendo oggi poco applicabile ai casi concreti, tenendo anche conto che il concetto di rinomanza, come abbiamo dimostrato nel capitolo 4.1, è stato esteso a tutti i marchi conosciuti sul mercato e che è molto maggiore la probabilità che si abbiano imitazioni di un marchio rinomato piuttosto che di uno non conosciuto sul mercato; tuttavia è parimenti vero che la mole di sentenze interpretative della Corte di Giustizia anche recenti, oltre alla tradizione dottrinale e giurisprudenziale italiana, fanno sì che la fattispecie del pericolo di confusione possa ancora ritenersi rilevante e non ancora esaurita nella sua evoluzione, all'interno della disciplina di protezione dei marchi.

⁵⁶ Vedi VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.* 1961, 16 e ss. e per una ricostruzione storica GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996, 53 e ss.

Va segnalato anche che, consultando le banche dati dei marchi registrati presso l'UIBM, ma anche presso l'UAMI, non è difficile rinvenire miriadi di marchi tra loro simili, o di identica denominazione, non affatto conosciuti sul mercato, ma potenzialmente in conflitto tra loro; inoltre, molti marchi di fatto o segni distintivi in genere, vengono utilizzati, soprattutto o solo a livello locale e questi, pur non essendo considerabili rinomati, potenzialmente potrebbero ingenerare un pericolo di confusione tra i consumatori del posto. Pertanto, oltre alle norme sulla concorrenza sleale nel codice civile, rimane ancora tangibile l'ipotesi di applicazione della tutela apprestata dall'art. 20, comma 1 lett. b), CPI.

Tale norma ci dice che il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi di usare: *“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”*.

5.1 – IPOTESI DI CONFONDIBILITÀ E I CONCETTI DI SIMILITUDINE E AFFINITÀ

Si hanno ipotesi di confondibilità laddove il pubblico è indotto ad attribuire alla responsabilità del medesimo soggetto, o di soggetti collegati (ad esempio, se dello stesso gruppo o che abbiano stipulato contratti di *franchising*, licenza, *merchandising*, o altri rapporti contrattuali della stessa stregua⁵⁷), sia i prodotti o servizi per i quali è stato registrato il marchio originale, sia quelli per i quali viene usato il segno che si assume contraffattorio.

Il marchio può risultare violato non solo quando il pubblico riferisce il messaggio ad esso collegato ai prodotti dell'imitatore, ma anche,

⁵⁷ Per approfondimenti su collegamenti tra imprese, vedi GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, “merchandising”*, in *CeI*, 1987, 173 e ss.; G.A. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, 1977, 221 e ss. In giurisprudenza, App. MI, 18.5.2001 in *GADI* 2001, 871 e Cass. Civ., Sez. I, 16.7.2005, n. 15096 in *Foro It.*, 2006, I, 1, 148.

inversamente, quando il messaggio connesso al segno dell'imitatore viene riferito ai prodotti recanti il marchio originale (si parla in tal caso di "reverse confusion")⁵⁸.

In poche parole, il pubblico compie un errore poiché viene indotto dall'uso del segno dell'imitatore a figurarsi una realtà differente da quella vera.

Come citato sopra, la norma parla di protezione contro l'uso di un segno identico o simile, al marchio da tutelare, per prodotti (o servizi) identici o affini, conseguentemente l'indagine sulla definizione di concetti quali similitudine e affinità, per quest'ultima rimando anche al capitolo 4.2, è da condurre non astrattamente con una disamina a priori, ma in concreto, caso per caso. Pertanto due segni vanno considerati simili ed i prodotti o servizi per cui sono registrati o usati vanno considerati affini se e solo se il pubblico si confonde sull'origine imprenditoriale degli stessi.

Tale principio è ricavabile, implicitamente, dalle sentenze della Corte di Giustizia, che hanno rilevato come il requisito della somiglianza tra segni, che viene richiamato allo stesso modo sia per valutare la confondibilità, sia per stabilire se può operare la protezione allargata dei marchi rinomati, ha, in questi due casi, una portata diversa, giacché *"la tutela prevista dall'art. 5, par. 2, della direttiva non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e 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"*⁵⁹: così rendendo evidente che, ai fini dell'applicazione della norma che ora stiamo considerando, i segni (e i prodotti o servizi) sono simili quando il pubblico si confonde e non l'inverso⁶⁰; ad esempio, l'esatto

⁵⁸ Così espressamente GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996, 150, nel ricordare l'elaborazione della dottrina americana della cd. *reverse confusion*, cui si fa riferimento indiretto in Italia per il famoso caso "Camel": App. MI, 14.10.1994 in *GADI* 1995, 1645 e Cass. civ., Sez. I, 25.8.1998, n. 8409, in *Mass. GI*, 1998; e diretto in App. MI, 30.1.1996 in *GADI* 1996, 622.

⁵⁹ Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, *Adidas* punto 27 e Corte Giust., 22 giugno 2000, C-425/98, *Marca Mode*, punti 34 e 36.

⁶⁰ Così espressamente GALLI, nel commento dell'art. 20, par. 8, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 290.

contrario prevedrebbe che tramite un'indagine a priori sulla somiglianza asettica tra due marchi si possa dire che i consumatori si confondano, senza andar poi, nel merito, a vedere se ciò accada per davvero.

Un'altra sentenza della Corte di Giustizia CE ha sottolineato che: *“Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa”*⁶¹, quindi volendo leggerla anche al contrario, anche un tenue grado di somiglianza tra segni può venir compensato da una maggiore vicinanza merceologica per valutare la confondibilità.

5.2 – IL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ: IL CASO “PICASSO” E LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Riassumendo quanto detto in precedenza, si ha ipotesi di confondibilità quando un segno è idoneo ad indurre in errore il pubblico, che giudica, sbagliando, che quel segno sia riconducibile ad un soggetto, mentre in realtà appartiene ad un altro.

La confondibilità deve dunque essere sottoposta ad un giudizio, necessariamente svolto dai giudici degli Stati Membri. La Corte di Giustizia ha però indicato i criteri da seguire per compiere questa valutazione, fornendo un'interpretazione della direttiva n. 89/104/CEE, tale da valorizzare tutti gli elementi della fattispecie concreta che possono influire sull'effettiva percezione dei marchi da parte del pubblico, scartando invece i criteri astratti, seguiti o costruiti dalle singole giurisprudenze nazionali.

La necessità di una valutazione condotta in concreto è al centro del famoso caso “PICASSO” trattato dal Tribunale Comunitario di Primo Grado e poi, con gli stessi risultati, dalla Corte di Giustizia⁶². Si sono ivi esaminati i

⁶¹ Corte Giust., 22 giugno 1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik/Meyer*, punti 19 e 21.

⁶² Trib. I grado CE, 22.6.2004, T-185/02, poi confermata da Corte Giust., 12 gennaio 2006, C-361/04, *Picasso*.

marchi “PICASSO” e “PICARO”, registrati entrambi per automobili, il primo con il consenso degli eredi del celebre pittore, in uso alla allora Citroen, il secondo dalla Daimler-Chrysler; il Tribunale è giunto ad affermare: *“Sul piano mentale, il segno denominativo PICASSO è particolarmente ben conosciuto, dal pubblico di riferimento, come il nome del famoso pittore Pablo Picasso...la notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore di modo che tale consumatore, di fronte al segno PICASSO nel contesto dei prodotti di cui trattasi, astragga d’ora in avanti dal significato del segno relativo al nome del pittore e lo percepisca principalmente come un marchio, tra gli altri, di veicoli. Ne consegue che le differenze concettuali che separano i segni di cui trattasi sono tali, nella fattispecie, da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche rilevate”* e continua *“nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre tenere conto, inoltre, del fatto che, vista la natura dei prodotti considerati e, in particolare, il loro prezzo ed il loro accentuato carattere tecnologico, il grado di attenzione del pubblico di riferimento, al momento dell’acquisto, è particolarmente elevato. La possibilità, invocata dai ricorrenti, che persone rientranti nel pubblico di riferimento possano percepire i prodotti considerati anche in situazioni in cui esse non vi prestano una siffatta attenzione non osta a che si tenga conto di tale grado di attenzione. Infatti, il rifiuto di registrazione di un marchio a causa di un rischio di confusione con un marchio anteriore è giustificato dal motivo che una tale confusione può influenzare indebitamente i consumatori interessati allorquando essi compiono una scelta rispetto ai prodotti o ai servizi di cui trattasi. Ne consegue, ai fini della valutazione del rischio di confusione, che occorre tenere conto del livello di attenzione del consumatore medio nel momento in cui egli si accinge a compiere e compie la sua scelta tra diversi prodotti o servizi rientranti nella categoria per la quale il marchio è stato registrato”*. Così il Tribunale di Primo Grado ha stabilito che: *“è a torto che i ricorrenti*

richiamano, nella fattispecie, la giurisprudenza secondo la quale i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia a causa della notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più estesa rispetto a quelli il cui carattere distintivo è minore... Infatti, la notorietà del segno denominativo PICASSO, in quanto corrispondente al nome del famoso pittore Pablo Picasso, non è tale da rafforzare il rischio di confusione tra i due marchi per i prodotti considerati. Il grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato per potere ritenere che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che non esistesse alcun rischio di confusione tra di essi”.

I Giudici comunitari hanno, dunque, escluso che il cognome del celeberrimo pittore spagnolo potesse privare del requisito di novità un segno anche molto simile, in quanto hanno ritenuto sposare il principio che più grande è la notorietà del segno anteriore, meno in concreto il pubblico può confondersi.

Questa decisione può considerarsi per certi versi storica, in quanto ha ribaltato il classico criterio, abitualmente seguito nella giurisprudenza italiana e non solo, per il quale si è sempre ritenuto che la tutela del marchio contro la confondibilità fosse più forte in diretta proporzionalità alla notorietà del segno, secondo una sorta di automatica attribuzione⁶³. Non va nemmeno trascurato, come dice la sentenza, il grado di attenzione del consumatore che può maggiormente percepire le differenze tra i marchi, necessariamente anche sulla base del settore merceologico al quale si fa

⁶³ Vedi Trib. BO, 8.9.2005, in *GADI* 2006, 484. Aveva criticato questa impostazione classica, tesa ad ampliare le fattispecie afferenti al pericolo di confusione con valutazioni aprioristiche, tra gli altri, RICOLFI, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *GI*, 2004, 283 ss., il quale osserva che “l’esperienza insegna che, quando un marchio è molto conosciuto o ha caratteri molto individualizzanti (o, impiegando la terminologia comunitaria, gode di notorietà o ha carattere distintivo), il rischio di confusione con un segno successivo diminuisce invece che aumentare”.

riferimento nella situazione, trattandosi tra l'altro, di beni di valore economico rilevante⁶⁴.

La dottrina più attenta ha evidenziato che diversa sarebbe stata la soluzione del Tribunale se si fosse prospettata un'ipotesi di contraffazione non confusoria, giacché ben difficilmente il richiamo su cui essa è fondata sarebbe potuto venire escluso⁶⁵, rimarcando ancora una volta la centralità della funzione del marchio come strumento di comunicazione e la necessaria conseguenza che possa, di regola, essere tutelato utilizzando le ipotesi di approfittamento e agganciamento parassitario di cui all'art. 20, comma 1 lett. c), CPI.

Un'altra significativa pronuncia dimostra come condurre il giudizio di confondibilità in concreto, valutando caso per caso, in particolare soffermandosi sulla rilevanza o meno della parte dominante di un marchio complesso. Prendiamo in esame, infatti, una fattispecie in cui il marchio posteriore è composto da due segni e uno di essi è il marchio anteriore, l'altro è il marchio generale della casa madre; vale la pena, per la loro chiarezza, riportare alcuni stralci della sentenza: *“La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi...La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio...al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, e nonostante che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell'impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una*

⁶⁴ Vedi Corte Giust. 22 giugno 1999, C-342/97, *Lloyd/Klijnsen*; Cass. Civ., 10.10.2008, n. 24909 in *Mass. GI*, 2008 e SIRONI, *La “percezione” del pubblico interessato*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, II, 132-133.

⁶⁵ Così GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, in *AIDA*, 2006, 339 e ss.

posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituire l'elemento dominante. In una simile ipotesi, l'impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l'esistenza di un rischio di confusione”(si tratta del rischio di associazione di cui parleremo al capitolo 5.4). Inoltre, proseguendo nella sentenza: “L'accertamento dell'esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell'impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore. Se si applicasse una simile condizione, il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito dall'art. 5, n. 1, della direttiva anche nel caso in cui tale marchio conservasse, nell'ambito del segno composto, una posizione distintiva autonoma, ma non dominante. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui il titolare di un marchio rinomato utilizzasse un segno composto giustapponendo il marchio rinomato ed un marchio anteriore che non fosse a sua volta rinomato. Ciò avverrebbe del pari se il segno composto fosse costituito da tale marchio anteriore e da un nome commerciale rinomato. Infatti, l'impressione complessiva sarebbe, quasi sempre, dominata dal marchio rinomato o dal nome commerciale rinomato inserito nel segno composto”⁶⁶.

E' quindi necessario condurre, in concreto, un'analisi che appuri se vi sia un elemento dominante nel marchio complesso e se gli altri elementi siano trascurabili nel complessivo giudizio d'impressione del pubblico al fine di valutare la confondibilità tra marchi⁶⁷. In questa prospettiva si inserisce anche il rapporto fra segno generale e speciale, con il primo solitamente dotato di maggior forza distintiva, nella valutazione concreta del pericolo di

⁶⁶ Corte Giust., 6 ottobre 2005, C-120/04, *Life/ Thomson Life*.

⁶⁷ Si veda Corte Giust., 3 settembre 2009, C-498/07, *La Espanola* e Corte Giust., 28 aprile 2004, C-3/03P, *Matratzen*, dove tra gli elementi del marchio evidenzia che si deve considerare: “in particolare, le qualità intrinseche di ciascuna delle componenti di esso paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso”.

confusione, nel caso in cui i marchi speciali abbiano tra loro una certa somiglianza⁶⁸ e siano affiancati o meno da quello della casa madre. Alla stessa stregua, anche tra marchi complessi insieme figurativi e denominativi, di regola quest'ultimo aspetto assume maggior rilievo, anche se la valutazione in concreto potrebbe far emergere primariamente la parte figurativa a causa delle dimensioni o dei colori, dell'*appeal* o del suo posizionamento⁶⁹.

Anche nella nostra giurisprudenza si è dato spesso rilievo, nel giudizio di confondibilità, puntando sul c.d. “cuore” del marchio, ossia la parte dotata di carattere distintivo più pregnante⁷⁰, che una volta identificato sarebbe l'unico elemento da considerare in questo giudizio.

L'insegnamento derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia, tuttavia, implica che non si debba meccanicamente applicare tale principio del “cuore”: infatti, non sempre esiste un elemento dominante nel marchio e, qualora esista, non sempre si possono trascurare le altre componenti⁷¹.

La giurisprudenza europea ha fatto emergere altri principi e insegnamenti, che andrebbero però adattati alle singole fattispecie, sulla base di una valutazione caso per caso, ponendosi nella prospettiva del consumatore medio del settore considerato, che riguardano ad esempio le modalità di comparazione tra marchi, che andrebbe effettuata in modo sintetico, ossia cogliendo ciascuno dei marchi in un giudizio d'insieme⁷². Oltre a questo, un altro aspetto da tener presente è che, difficilmente, il consumatore quando

⁶⁸ Così SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generali e marchi speciali*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, 54. che conclude che prevalgono sempre i dati sostanziali rispetto a quelli formali come la registrazione e rimanda a Trib. I grado CE, 5.4.2006, T-344/03, *Oro Saiwa*.

⁶⁹ Trib. I grado CE, 15.6.2005, T-7/04, *Limonchelo*.

⁷⁰ App. FI 4.4.1996 in *GADI* 1996, 1528; Trib. CT, ord. 14.11.2003 in *GADI* 2003, 1209.

⁷¹ Sposa questi concetti Trib. BO, 23.7.2008, in *GADI* 2009, 463: “*Il giudizio di confondibilità s'incentra su una valutazione di somiglianza tra segni che va condotta non in base a parametri ipotetici ed astrattamente tipizzati o su formule predefinite in virtù di criteri generalizzati, ma su una ricognizione concreta e condotta caso per caso, attraverso un reale confronto tra gli elementi costitutivi dei marchi in conflitto*”.

⁷² Così Corte Giust., 22 giugno 1999, C-342/97, *Lloyd c. Klijsen*, punto 18; Corte Giust., 11 novembre 1997, C-251/95, *Puma/Sabel*, punto 22. Anche Cass. Civ., Sez. I, 13.4.1989, n.1779 in *GADI* 1989, 38.

svolge la disamina, ha di fronte entrambi i marchi “in causa”⁷³: solitamente, infatti, il consumatore si ritrova davanti quello utilizzato dell’imitatore e lì viene colpito dalla somiglianza con l’originale, del quale però ha un ricordo, più o meno chiaro, sicuramente non perfetto, di conseguenza tenderà a dar maggior risalto nel giudizio agli elementi predominanti del marchio che non è in quel momento presente e dei quali ha più viva memoria e dunque che dovranno essere maggiormente presi in considerazione in caso di giudizio.

5.3 – GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ: TEORIE APPLICATE IN ITALIA

Tra i tanti tentativi elaborati da dottrina e giurisprudenza italiana negli ultimi lustri, che si sforzavano di individuare, data la centralità della funzione d’origine imprenditoriale del marchio, modalità schematiche nell’applicazione della tutela di tale segno distintivo, legate alla classica regola del pericolo di confusione, particolare rilievo ha sempre assunto la distinzione tra marchi “forti” e marchi “deboli”. Secondo questa “teoria”, i primi sono segni di fantasia che non hanno attinenza con i prodotti e servizi che contrassegnano e dunque automaticamente marchi che godono di tutela ampia, i secondi invece sono segni che contengono elementi descrittivi o denominazioni generiche che ai prodotti o servizi che contraddistinguono si riferiscono e dunque avrebbero meccanicamente una tutela attenuata. Tale teoria non basata sulla percezione del pubblico e su una valutazione caso per caso della fattispecie, mostra insormontabili lacune, tali da non essere mai stata presa in considerazione dalla giurisprudenza comunitaria, pur ben conoscendo la Corte stessa, come abbiamo riportato anche nel paragrafo precedente, che ogni marchio è dotato di una diversa forza distintiva, che è

⁷³ Vedi Trib. I grado CE, 23.10.2002, T-6/01, *Matratzen* e 14.10.2003, T-292/01, *BASS*, ma già la nostra giurisprudenza in Cass. Civ., 25.1.1983, n. 691, in *GI* 1983, I, 1, 1098, aveva rilevato la questione. Valuta entrambi gli insegnamenti, solo il primo in termini critici, FRASSI, *Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, 63-64.

proprio uno dei fattori che determina la valutazione sul rischio di confusione⁷⁴.

In Italia, per cercare di ricondurre la maggior parte delle fattispecie all'ambito del tradizionale criterio del pericolo di confusione, si sono elaborate altre teorie atte a dilatare la nozione di confondibilità.

Una delle più seguite si basa sulla valutazione a priori, in astratto, che dovrebbe condurre la magistratura nel c.d. "giudizio di confondibilità"⁷⁵; per questa teoria i segni in conflitto si devono confrontare in sé, sulla scorta del privilegio dato dal legislatore alla certezza dei diritti acquisiti con la registrazione e le classi merceologiche ivi indicate, tenendo conto che l'interferenza tra marchi può determinarsi indipendentemente dal loro effettivo uso sul mercato (anche sulla base del periodo di cinque anni in cui è concesso al registrante di ritardare il primo utilizzo, dopo i quali sopraggiunge per essi la decadenza secondo l'art. 24 CPI). Tale teoria è stata fortemente criticata, fondamentalmente a causa delle diverse conclusioni cui giunge la giurisprudenza comunitaria, viste nel precedente paragrafo, oltre che per il testo del decimo "considerando" della Direttiva 89/104/CEE, che cita numerosi fattori dai quali dipende il pericolo di confusione, mostrando come la valutazione della confondibilità vada comunque e sempre compiuta in concreto⁷⁶, esaminando le reali modalità di

⁷⁴ Per una disamina approfondita della storia della contrapposizione tra marchi deboli e forti e la relativa giurisprudenza si rimanda a SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. "deboli"*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, 39 e ss. e a GALLI-RIVA-BOGNI, commento dell'art. 13, D.Lgs., 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 170 e ss. Ancora oggi la dottrina scrive e la giurisprudenza sentenza su questa teoria, si veda: CIONTI, *Sulla confondibilità dei marchi deboli*, nota a Trib. BO, 9.11.2009, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, I, 11; e V. FRANCESCHELLI, *Diavolo che marchio!*, nota a Trib. MI, 2.11.2010, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, III, 171 e ss.

⁷⁵ Per una disamina completa della teoria, SENA: *Il giudizio di interferenza fra marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, 37; *Confondibilità tra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti ed impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.* 2004, I, 201 e *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 58 e ss. In giurisprudenza *ex multis*: Cass. Civ., 25.9.1998, n. 9617 in *Corr. Giur.* 1998, 11, 1286; Trib. UD, 31.5.1993 in *Riv. Dir. Ind.* 1995, II, 3; Trib. TO, 12.8.2005, in *GADI* 2005, 1034; Trib. MI, 23.7.2008 in *GADI* 2009, 469; App. MI, 19.12.1997, in *GADI* 1999, 26.

⁷⁶ Vedi GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, 1996, 116. Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente riconosciuto il solco tracciato dalla Corte di Giustizia, vedi Cass. Civ., 4.5.2009, n. 10218 in *Obbl. e Contr.*, 2009, 7.

utilizzo del segno sul mercato e la sua notorietà presso il pubblico acquisita nel tempo.

Resta comunque il fatto che in talune occasioni il metodo della valutazione in astratto sia inevitabilmente da adottare, ad esempio per determinare se si rinvenga o meno violazione di un marchio registrato, non ancora usato oppure nell'ipotesi di marchio registrato ma usato solo localmente, imitato da un segno, a sua volta usato soltanto in una parte del Paese, diversa dalla prima. In questi casi, la protezione accordata al marchio prescinde dalla sua funzione comunicativa, al momento solo potenziale, ma viene comunque provvisoriamente anticipata. Si richiede, infatti, pur sempre che venga compiuta una valutazione in ordine alla possibilità che l'uso del terzo interferisca con la funzione del marchio anche come strumento di comunicazione una volta che essa sia divenuta attuale, in tal modo anche questa difesa anticipata viene così riagganciata alla regola generale⁷⁷. Legata a questo metodo di valutazione aprioristico è anche la teoria della rilevanza della notorietà del marchio secondo un rapporto di proporzionalità diretta tra rinomanza e pericolo di confusione, di cui abbiamo, in termini critici, già parlato in precedenza⁷⁸.

Dalla dottrina statunitense⁷⁹, invece, la nostra giurisprudenza ha “importato” un altro dei tentativi di ampliare l'ambito di operatività del criterio del rischio di confusione. Mi riferisco alle teorie della c.d. *initial confusion*, nella quale il consumatore è attratto verso un determinato prodotto o servizio dal segno utilizzato in relazione ad esso e simile a un marchio noto, che lo induce inizialmente a ritenere di trovarsi di fronte ad un originale, rendendosi poi conto prima dell'acquisto di essere caduto in errore⁸⁰, e a quella della c.d. *post-sale confusion*⁸¹, in cui cade non tanto chi acquista, che sa benissimo di aver comperato un “fake”, ma coloro che

⁷⁷ Così GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, 1996, 120-121.

⁷⁸ Paragrafo 5.2.

⁷⁹ Vedi ad esempio ALLEN, *Who must be confused and when?: the scope of confusion actionable under Federal Trademark Law*, in *The Trademark Reporter*, 1991 (81).

⁸⁰ Trib. NA, ord. 5.11.1998 in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, II, 243.

⁸¹ Trib. MI, 8.2.2007, in *GADI* 2007, 635; Cass. Pen., sez. II, 17.3.2004, n. 12926, in *Il Dir. Ind.* 2005, 165.

successivamente vedono questo prodotto, pressoché identico all'originale, a disposizione del suo compratore⁸².

Come ha osservato la dottrina più attenta⁸³, in realtà in questo caso, la funzione svolta dal marchio, più che attinente all'origine imprenditoriale, sembra riferirsi alla funzione di comunicazione e di messaggero: infatti, il consumatore è consapevole di acquistare un prodotto contraffatto, ma lo compra egualmente perché subisce il richiamo e le suggestioni legate al marchio originale. Dunque, più che ad ipotesi di rischio di confusione, siamo di fronte all'ipotesi di sfruttamento parassitario del marchio notorio altrui.

5.4 – IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE FRA DUE SEGNI

Nel capitolo 4.2 abbiamo fatto riferimento all'interpretazione della nozione di rischio di associazione, come più plausibile tentativo di mantenere la tradizionale funzione del marchio legata all'indicazione di origine imprenditoriale, quale regola, nell'ambito della disciplina della tutela del marchio, ampliandone, di conseguenza, la sua portata. Difatti, la nozione di rischio di associazione fu introdotta nel Benelux e da lì inserita poi nella direttiva n. 89/104/CEE.

Nell'interpretazione del rischio di associazione, la Corte di Giustizia del Benelux aveva ritenuto di poter estendere la tutela del marchio, anche sotto il profilo della somiglianza tra segni, oltre il limite del pericolo di confusione quanto alla provenienza imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati, ricomprendendovi tutte le ipotesi in cui comunque il pubblico fosse in grado di istituire un collegamento, ossia un'associazione tra il segno imitante ed il marchio imitato, anche se tale associazione non

⁸² Il fenomeno è riscontrato di frequente per i prodotti che si ostentano, come i *luxury goods*, vedi VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, III, 91 e ss.

⁸³ Vedi GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre i limiti del pericolo di confusione*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 86.

avesse direttamente riguardato la provenienza dei prodotti o dei servizi contrassegnati da una stessa fonte imprenditoriale o da fonti collegate⁸⁴.

La nozione di rischio di associazione, come risulta dal verbale della riunione del Consiglio delle Comunità Europee che in quel momento adottò la direttiva n. 89/104/CEE⁸⁵, sembra fosse stata intesa proprio come la giurisprudenza del Benelux aveva a suo tempo interpretato, ossia come ampliamento della nozione di rischio di confusione, comprendendo anche le ipotesi in cui l'inganno sull'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi mancasse.

L'interpretazione della giurisprudenza del Benelux è stata però, da subito, rifiutata dalla Corte di Giustizia, che ha preferito intendere le norme della direttiva in modo più letterale, distinguendo le ipotesi rientranti nell'ambito del pericolo di confusione da quelle di agganciamento parassitario di cui all'art 5.2: *“Nel rischio di associazione rientrano quindi tre figure di specie: in primo luogo, il caso in cui il pubblico confonda il contrassegno ed il marchio di cui trattasi (rischio di confusione diretta); in secondo luogo, il caso in cui il pubblico operi una connessione tra i titolari del contrassegno o del marchio confondendoli (rischio di confusione indiretta o di associazione); in terzo luogo, quello in cui il pubblico effettui un ravvicinamento tra il contrassegno ed il marchio, ove la percezione del contrassegno evochi il ricordo del marchio, senza tuttavia confonderlo (rischio di associazione propriamente detto)...emerge che la nozione di rischio di associazione non costituisca un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serva a precisarne l'estensione. I termini stessi della disposizione escludono, quindi, che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione”*⁸⁶.

⁸⁴ Si vedano il caso “*Claeryn*”, Cour Benelux 1.3.1975, *Ing.-Cons.* 1975, pag. 73 e il caso “*Union*”, Cour Benelux 20.5.1983, in *Ing.-Cons.*, 1983, 191 e ss. In dottrina GALLI, commento all'art. 20, par. 4, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 270.

⁸⁵ Per il testo integrale di questo verbale, si veda GIELEN (appendice a), *European Trade Mark Legislation: The Statements*, in *European Intellectual Property Review*, 1996, 83 e ss.

⁸⁶ Corte Giust., 11 novembre 1997, C-251/95, *Puma/Sabel*.

Il richiamo nella norma al rischio di associazione, secondo la Corte, specifica e amplia l'estensione della tradizionale nozione di rischio di confusione, ma non comprende le diverse ipotesi in cui il segno dell'imitatore richiama alla mente il marchio anteriore, senza che si verifichi confusione sull'origine, ma un approfittamento del marchio altrui. La Corte di Giustizia fa qui espresso riferimento al decimo "considerando" della direttiva 89/104/CEE, dove il rischio di associazione è preso in considerazione solo come uno dei fattori del rischio di confusione⁸⁷.

Come abbiamo detto anche al capitolo 4.2, il problema di stabilire se la nozione di rischio di associazione avesse ampliato la protezione del marchio, oltre il limite della confondibilità sull'origine, viene oggi superato dal fatto che ha assunto centralità per il marchio la funzione di strumento di comunicazione.

La Corte di Giustizia ha, infatti, successivamente ripreso l'argomento nel già esaminato caso "ADIDAS /FITNESSWORLD", così esprimendosi: "*Deve essere ricordato innanzi tutto che, contrariamente all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, che è destinato ad applicarsi solo quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico, l'art. 5, n. 2, della direttiva introduce, in favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione non è richiesta l'esistenza di un tale rischio*"⁸⁸.

La Corte sostiene, dunque, che prescinde dall'esistenza di un pericolo di confusione la protezione prevista per i marchi che godono di rinomanza, ma, allo stesso tempo, integra la sua precedente impostazione, sottolineando, in questa medesima sentenza, che: "*i pregiudizi di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a*

⁸⁷ In accordo con tale conclusione vedi MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, 143 e ss. Ribadisce questi concetti: Corte Giust., 29 settembre 1998, C-39/97, *Canon*. Critica invece la posizione di GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 1998, 326 e ss., perché secondo l'Autore, la motivazione della sentenza *Puma/Sabel* non fa riferimento al quadro sistematico in cui le norme considerate si inseriscono, soprattutto perché la direttiva riconosce il ruolo del marchio come strumento di comunicazione.

⁸⁸ Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*.

dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde...L'esistenza di un tale nesso, così come un rischio di confusione nell'ambito dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie...La tutela prevista dall'art. 5.2 della direttiva non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E' 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".

5.5 – PRIME CONCLUSIONI

L'analisi di quest'ultima sentenza ci aiuta a capire che anche la tutela per i marchi rinomati non è assoluta e nemmeno astratta, richiede anzi che l'uso di un segno eguale o simile al marchio, da parte di un soggetto non autorizzato dal titolare, sia in grado di istituire un "nesso", cioè un collegamento tra il segno dell'imitatore ed il marchio imitato, in mancanza del quale non sarebbero concepibili né l'indebito vantaggio né il pregiudizio ai quali l'art. 20 comma 1 lett. c) CPI fa riferimento⁸⁹. Si delinea così la centralità della funzione comunicativa del marchio e il fatto che la sua tutela attiene strettamente alla sua capacità di comunicare un messaggio rilevante nel giudizio del pubblico. Secondo i giudici del Benelux sarebbe stata sufficiente la base giuridica insita nella nozione di rischio di associazione, non così invece per la Corte di Giustizia che, in un certo senso, l'ha sdoppiata, ritenendola, da un lato, come riportata letteralmente anche dalle legislazioni degli Stati Membri, contenuta nell'alveo dell'art. 5.1 lett. b) della Direttiva, mentre dall'altro lato e con l'uso di altra terminologia, legata all'art. 5.2 della Direttiva.

⁸⁹ Vedi GALLI, commento art. 20, par. 5, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di). *CCPI*, 274-275.

Sulla base delle conclusioni cui giunge la Corte di Giustizia, tuttavia, a mio giudizio, le ipotesi di cui alla lettera b) e c) dell'art. 20 comma 1 CPI, in un certo qual modo si possono compensare e completare, dovendosi riservare ai marchi rinomati la tutela dettata dalla lett. c), ove per la sua applicazione basta l'esistenza di un "nesso" tra i segni in contestazione che porti ad un agganciamento al segno conosciuto altrui, a prescindere dal pericolo di confusione; mentre a tutti gli altri marchi si applica la tutela di cui alla lett. b), ove tra i segni in contestazione deve effettuarsi un giudizio sulla confondibilità, che deve aver esito in concreto positivo per aversi contraffazione.

Rimane, sullo sfondo di entrambe le ipotesi, la centralità, come abbiamo detto prima, della funzione comunicativa del marchio e quindi del messaggio di cui esso è intriso e che trasmette al pubblico⁹⁰. Questo marchio comunica informazioni che non possono non influenzare l'impressione dei consumatori sul fatto di ritrovarsi di fronte ad un marchio appartenente alla medesima impresa (o ad una ad essa collegata), quando vedono un segno uguale o simile usato nello stesso o in un diverso settore merceologico.

Come ha ben sottolineato autorevole dottrina, anche nel giudizio di confondibilità è dunque necessario considerare il messaggio che un qualsiasi segno reca con sé, riconoscendo "un pericolo di confusione quando il pubblico è in grado di riferire questo messaggio anche ai prodotti o servizi in relazione ai quali viene usato il segno dell'imitatore, ritenendo che la presenza di tale segno stia a indicare la provenienza di essi dalla stessa fonte (in senso stretto o in senso lato) di quelli che già conosce con il marchio originale; il consumatore quando vede il segno dell'imitatore è indotto a confrontare, spesso senza rendersene conto, questo segno e le informazioni che esso comunica in relazione al contesto in cui viene usato con il ricordo

⁹⁰ Importanti contributi per ricercare che tipo di messaggi un marchio reca con sé e la sua portata distintiva li troviamo in SANDRI, *Ricezione percettiva del marchio e ricettore molecolare*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 357 ss e SANDRI, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, 2007, secondo il quale la valutazione giuridica delle fattispecie che si esaminano deve necessariamente integrarsi con i risultati a cui pervengono gli studiosi di *marketing* e di comunicazione.

del marchio imitato e del messaggio ad esso collegato”⁹¹, se si rinviene una coerenza, tra messaggio e prodotti o servizi per il quale viene usato il segno dell’imitatore, tale da indicare, secondo la percezione del pubblico, che essi abbiano origine dalla medesima impresa, allora siamo in presenza di pericolo di confusione, a prescindere dalla distanza merceologica dei settori (anche perché i consumatori potrebbero ritenere che si tratti di una nuova linea di prodotti o di c.d. marchi in serie).

Da un altro punto di vista, fondamentalmente, ritengo che chi abbia intenzione di entrare sul mercato, spesso voglia in un qualche modo, istituire una sorta di. “*nesso*”, ossia un richiamo a qualcosa di già esistente, per poter approfittare, anche solo lievemente, della condizione di un segno altrui, solitamente o apparentemente conosciuti. Non tutte le volte, tuttavia, siamo di fronte a marchi che possono definirsi rinomati e dunque in tale caso si dovrebbe applicare esclusivamente la fattispecie relativa al pericolo di confusione: si pensi ai segni utilizzati in ambito puramente locale che relativamente, ossia nella zona in cui usati, possono comunque godere di una certa forma di notorietà, ad esempio un bar o una pizzeria di città molto frequentati, difficilmente saranno però conosciuti in altre parti d’Italia e nemmeno nelle province limitrofe, tuttavia se un soggetto apre, sempre nella stessa città o in un comune limitrofo, un bar o una pizzeria con insegna identica o molto simile, la clientela che se ne imbatte potrebbe facilmente pensare che il titolare della prima abbia aperto un altro punto vendita o che comunque questo locale sia sotto la sua diretta o indiretta responsabilità. Tale comportamento certamente potrebbe recar danno all’attività del primo imprenditore. Anche questo è uno degli esempi che dimostra la potenziale applicazione della norma esaminata in questo capitolo, anche se in un ambito certamente meno ampio di quello che la dottrina italiana considerava fino a qualche anno fa.

⁹¹ Così GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, 1996, 106. La giurisprudenza sempre restando nell’ambito del pericolo di confusione ha effettuato tali rilievi già negli anni ’70 e ’80 per ampliare la protezione dei marchi c.d. celebri, ad esempio in Trib. MI, 6.11.1978, in *GADI* 1978, 652 per il marchio *Cartier* e Trib. MI, 9.2.1989, in *GADI* 1989, 263 per il marchio *Krizia*, puntando al carattere simbolico e suggestivo che evocano i marchi in esame.

A chiosa di questa lunga dissertazione sull'art. 20, comma 1 CPI, sia per le ipotesi di cui alla lett. b) che per la lett. c), mi sembra logico sposare tali considerazioni: “la contraffazione nasce dall’esistenza di un richiamo al marchio originale da cui può derivare alternativamente o contemporaneamente un pregiudizio o un approfittamento legati ai suoi valori di comunicazione, siano essi riferiti alla componente più propriamente distintiva del messaggio (l’esistenza di un’esclusiva e quindi la confondibilità), ovvero alle componenti qualitative e suggestive di esso (il “nesso” e quindi la contraffazione non confusoria), peraltro di regola inscindibilmente connesse le une con le altre, il che rende la distinzione tra queste diverse protezioni inattuale e inattuabile”⁹². A prescindere dunque dalla fattispecie cui fare riferimento normativo, l’importante è apprestare protezione contro l’uso illecito di marchi altrui.

CAPITOLO 6

LA CONTRAFFAZIONE PER L’USO DI UN MARCHIO IDENTICO ALTRUI

Analizzate, ai capitoli 4 e 5, le tipologie più diffuse di contraffazione e che più hanno gravato in termini di lavoro sugli interpreti del diritto della proprietà industriale, rimane da approfondire la prima, in ordine alfabetico, delle tre fattispecie previste dall’art. 20, comma 1, CPI, ossia quella alla lettera a), per la quale il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi di usare: “*un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato*”.

Tale previsione, di carattere eccezionale, sembrerebbe essere riservata a quei casi in cui, a prescindere dalla confondibilità o dall’agganciamento parassitario, risulti esservi contraffazione, appunto perché l’imitatore si appropria e utilizza il marchio altrui in modo identico, cioè tale e quale, a

⁹² Così GALLI, commento all’art. 20, par. 12, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 308, con riferimento anche a Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*.

quello del soggetto titolare del diritto, apponendolo su prodotti o utilizzandolo per servizi identici. La dottrina italiana in questi casi ha parlato di protezione assoluta del marchio registrato⁹³.

6.1 – L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di Giustizia, diversamente dalla dottrina italiana, ha coerentemente seguito l’impostazione “*market oriented*” anche per interpretare questa norma, richiedendo ai giudici nazionali di indagare, in concreto, sull’uso da parte del presunto imitatore e dichiararne l’illiceità solamente qualora tale uso interferisca realmente con una delle funzioni del marchio. Secondo gli insegnamenti della Corte stessa, ancora una volta permane come punto centrale dell’analisi la percezione del marchio da parte del pubblico e, dunque, soprattutto ciò che il marchio stesso comunica.

Come abbiamo già richiamato al capitolo 2, tale modo di procedere è confermato dalla Corte di Giustizia in una sentenza, ove precisa che l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici è vietato “*solo se pregiudica o è idoneo a pregiudicare le funzioni del detto marchio e in particolare la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi*”⁹⁴, confermando che oltre alla funzione di indicatore d’origine, il marchio ha ulteriori componenti suggestive legate al messaggio che comunica e di conseguenza ulteriori funzioni⁹⁵.

Uno dei primi e significativi casi di applicazione della norma in esame fu nella pronuncia “*Arsenal*”, relativa proprio alla squadra di calcio del nord est di Londra, della quale un signore rivendeva, in un chiosco davanti allo stadio “*Highbury*”, magliette, scarpe e una serie di prodotti per la tifoseria dei c.d. “*Gunners*”, specificando altresì, con un cartello ben visibile, che tali

⁹³ Vedi VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, sesta ed., 2009, 230, per i quali solitamente in tali ipotesi sussiste la confondibilità, altrimenti l’agganciamento parassitario. Vedi anche RICOLFI in Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, terza ed., 2009, 118.

⁹⁴ Corte Giust., 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, punto 26; Corte Giust., 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, punto 59.

⁹⁵ Vedi anche Corte Giust., 14 settembre 1999, C-375/97 *General Motors* e Corte Giust., 4 novembre 1997, C-337/95, *Dior*.

prodotti non provenivano dall'*Arsenal Football Club*, cioè non erano del *merchandising* ufficiale del club calcistico, ma utilizzavano i segni distintivi a solo scopo decorativo o descrittivo. La Corte stabilì che: *“Nel caso in cui un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d’impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio può opporsi a tale uso conformemente all’art. 5 n. 1 lett. a), della direttiva e non vale a giustificazione il fatto che nel contesto di tale uso, il segno venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. L’uso che un terzo faccia, nel commercio, di un segno identico a marchio d’impresa validamente registrato, su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato...non può essere considerato uso effettuato a fini puramente descrittivi. Tale uso mette a repentaglio la garanzia di provenienza che costituisce la funzione essenziale del marchio in tal caso quindi, legittimamente il titolare del marchio può opporsi all’uso del segno, conformemente all’art. 5 n. 1 lett. a della direttiva”*⁹⁶.

La Corte di Giustizia ha dunque scartato, in questo caso, la possibilità che l’uso del marchio altrui fosse di natura descrittiva e ha affermato che veniva compromessa la funzione di indicazione d’origine imprenditoriale del marchio, legata alla confondibilità di cui all’art. 5.1 lettera b) della Direttiva. Sulla stessa scorta, la Corte di Giustizia, con la sentenza *“Opel”*, ha aggiunto un altro tassello alla completa interpretazione della norma in esame. Nello specifico si trattava dell’apposizione del rinomato marchio *“Opel”*, registrato anche per giocattoli, su un modellino radiocomandato della vettura *“Opel Astra V8”*, senza il consenso della casa madre. Anche in questo caso, la Corte ha notato che si trattava di fattispecie riconducibile all’art. 5 n. 1 lett. a) della Direttiva 89/104/CE e che potevano essere pregiudicate le funzioni, al plurale, del marchio. Per la Corte si rivela, dunque, sempre necessaria un’indagine dei giudici nazionali sulle modalità concrete di utilizzo del marchio e sul come esso venga percepito dal pubblico: nello specifico, infatti, si doveva valutare se l’apposizione del

⁹⁶ Corte Giust., 12 novembre 2002, C-206/01, *Arsenal*.

marchio della casa automobilistica sul modellino fosse o meno un elemento sostanziale, fondamentale, per una perfetta riproduzione del modellino stesso, e quindi in sostanza, il giudice doveva valutare se questo uso poteva essere o meno considerato lecito, facendolo rientrare nelle “scriminanti” dell’art. 6 della Direttiva stessa. La Corte, nella sentenza, come vedremo meglio al capitolo 9.3 di questo lavoro, ha stabilito che non si applica, al caso in questione, l’art. 6.1 della Direttiva. Tuttavia, per quel che ora ci interessa, la sentenza fornisce un’informazione ulteriore rispetto alle precedenti sul tema, ossia che la Corte induce il giudice nazionale ad indagare, in particolare, anche riguardo alla funzione di strumento di comunicazione del marchio, vale a dire sul messaggio che esso reca con sé, rispetto al quale, anche un uso non distintivo del segno imitante può produrre un effetto di richiamo o di agganciamento al marchio originale oppure causarne detrimento. La Corte ha infatti sancito che, mentre l’apposizione del marchio sui modellini è da ritenersi preclusa, ai sensi dell’art. 5, n. 1 lett. a) della direttiva, ove possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio ed in particolare alla funzione di indicatore di provenienza, invece ai sensi dell’art. 5, n. 2 della medesima, essa *“costituisce un uso che il titolare del marchio ha diritto di vietare qualora consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio”*⁹⁷ a prescindere dal fatto che l’uso sia distintivo oppure non distintivo. Come, a mio parere, correttamente ha interpretato parte della dottrina, questa differenziazione della Corte di Giustizia, nell’interpretazione dell’art. 5.1 lett. a) della direttiva, con l’art. 5.2, “sembra dunque suggerire l’idea che i casi siano due. E cioè che o il marchio è un puro e semplice segno, percepito come tale ma privo di un significato e di un messaggio ulteriore: ed allora lo stesso è protetto dall’ordinamento solo nella sua essenza appunto di segno, e quindi esclusivamente contro l’uso di un altro segno che pregiudica (come l’uso del medesimo nome per persone diverse) la funzione identificatrice dei prodotti

⁹⁷ Corte Giust., 25 gennaio 2007, C-48/05, *Opel*, punto 34.

contrassegnati propria del marchio imitato; ovvero il marchio ha acquisito rinomanza sul mercato, ed è dunque divenuta attiva la sua potenzialità di vero, completo e sintetico strumento di comunicazione: e allora tale funzione acquisita deve essere tutelata a tutto campo, contro ogni comportamento che possa pregiudicarla, interferendo con la stessa, e segnatamente contro ogni forma di agganciamento parassitario che consenta ad un terzo di appropriarsi del valore di cui il marchio è stato caricato dal titolare”⁹⁸.

Riassumendo, si può dire che l’art. 20, comma 1, lett. a) del CPI, rappresenti una fattispecie di presunzione di contraffazione, che va però nel concreto riscontrata, potendo negarsi qualora l’uso del segno identico venga effettuato con modalità tali da escludere che ricorra una delle ipotesi di cui alle lett. b) (confondibilità) o c) (pregiudizio/indebito vantaggio) dell’art. 20 CPI.

6.2 – CONCETTO DI IDENTITÀ

Dopo aver esaminato i concetti di similitudine e affinità nei capitoli precedenti, la norma in esame porta inevitabilmente ad analizzare il concetto di identità di segni e di identità di prodotti o servizi. Ovviamente per identità non si intende quella assoluta o nel minimo dettaglio, nella pratica infatti sarebbe impossibile da ottenere, ma come ha chiarito la Corte di Giustizia si deve considerare che *“un segno è identico al marchio quando esso riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio”*⁹⁹, confermando ancora una volta la centralità della percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi.

Anche la giurisprudenza italiana ha tratto spunto dalla Corte di Giustizia in alcune sue sentenze, muovendosi in un’ottica analoga, considerando identici

⁹⁸ Così BOGNI, *La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sul tema della tutela del marchio che gode di rinomanza contro gli usi non distintivi*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 423 e ss.

⁹⁹ Corte Giust., 20 marzo 2003, C-291/00, *LTJ Diffusion*.

due segni anche alla presenza di elementi di differenziazione marginali, irrilevanti e non percettibili dal consumatore medio¹⁰⁰.

Alla stessa stregua, si deve condurre il ragionamento sull'identità tra prodotti o servizi, sulla base della percezione del consumatore medio. Sarebbero quindi da considerare identici i prodotti (o servizi) che il pubblico non distingue tra loro, mentre sono fuori dal concetto di identità i prodotti (o servizi) che il pubblico non ritiene della stessa tipologia anche se appartenenti allo stesso genere merceologico. E' altresì necessario, innanzitutto per i marchi non ancora utilizzati sul mercato, ma anche per tutti gli altri, far riferimento alle modalità con cui il marchio imitato è stato registrato e anche alle classi merceologiche scelte per la protezione, nonché di eventuali decadenze parziali per non uso¹⁰¹. Autorevole dottrina ha osservato che non si pongono problemi nel caso in cui il marchio sia utilizzato in una forma diversa da quella registrata, però solo se non venga alterato il carattere distintivo: "in questo caso, infatti, l'uso del segno è idoneo ad evitare la decadenza del marchio, cosicché ai fini dell'applicazione delle norme qui in esame si dovrà comunque fare riferimento al segno oggetto della registrazione"¹⁰².

CAPITOLO 7

IL FENOMENO DEI MARCHI SU *INTERNET*

Dopo aver presentato i vari aspetti normativi connessi all'uso illecito del marchio altrui e i profili applicativi annessi alle varie fattispecie, corre l'obbligo di dedicare un capitolo a parte alle problematiche, sempre più in espansione, legate al fenomeno *internet*.

¹⁰⁰ App. MI, 17.9.2008 in *GADI* 2009, 493, *contra* App. MI, 30.1.1996 in *GADI* 1996, 622, che ha giudicato "confondibili ma non identici due marchi costituiti dal medesimo segno figurativo quando uno di essi comprenda anche la denominazione sociale della titolare", perché secondo i giudici in questo caso l'elemento aggiunto poteva essere avvertito come un marchio autonomo e quindi non far venire meno l'identità.

¹⁰¹ Per ulteriori approfondimenti si rimanda al commento dell'art. 24, D.Lgs. 10.2.2005 n.30, (RIVA), in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 387 e ss.

¹⁰² VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, ed. II, 2001, 26.

Come abbiamo detto, il marchio non è solo uno strumento utilizzato da un'impresa ai fini della distinzione sul mercato, ma un fondamentale mezzo di comunicazione, utile all'impresa per ricollegare ad essa e ai suoi prodotti e servizi una serie di suggestioni, messaggi, informazioni, tali da poter far considerare i suoi marchi dal pubblico addirittura come un simbolo o comunque uno *status*.

Come abbiamo già ricordato nel capitolo 2, va da sé che il miglior modo per proteggere i valori simbolici e tutte le funzioni dei marchi sia quello di allargarne l'ambito di tutela a tutte le attività che interferiscano con il loro corretto uso e che consentano illecitamente di poter trarre indebito vantaggio dal loro carattere distintivo o dalla loro rinomanza ovvero che arrecano pregiudizio agli stessi.

Questo principio è ancor più valido se si tratta di *internet*¹⁰³, ove l'effetto comunicativo è amplificato all'ennesima potenza: sul *web*, infatti, in pochi istanti tutto il Mondo può venire in contatto ed effettuare qualsiasi attività anche in ambito economico e commerciale.

Giocoforza non sono mancati soggetti, che hanno sfruttato la rete, per influenzare la percezione del pubblico, ledendo la reputazione di imprese e dei loro marchi, tramite *social network*, *blog*, giornali *online*, con giudizi su di essi, non accompagnati dalla dovuta competenza, credibilità o autorevolezza, ma che per la rapidità di propagazione, data del mezzo, mista all'aura di novità e ignoranza sul fenomeno, hanno invece ottenuto una certa attendibilità.

Allo stesso tempo in questi anni abbiamo assistito all'esponenziale aumento di fenomeni legati alla contraffazione via *web*. Non sono mancati, infatti, malintenzionati che hanno potuto sfruttare dapprima alcune lacune normative e godere dell'anonimato garantito da tale mezzo di comunicazione, al fine di poter compiere azioni illecite, che, almeno nell'ambito del diritto civile, sono andate per lo più nella direzione dello

¹⁰³ Per un approfondimento vedi GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, III, 103 e ss.

sfruttamento parassitario dei marchi più o meno rinomati, presenti sul mercato.

Come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza¹⁰⁴ e oggi anche dalla legge (vedi ad esempio l'art. 22 del CPI)¹⁰⁵, *internet* possiede anche propri segni distintivi, ossia i “*domain names*”, i nomi di dominio.

7.1 - TUTELA DEI “DOMAIN NAMES”

Si è dunque rapidamente, e proporzionalmente all'avanzata del fenomeno, sviluppata un'ampia casistica di uso illecito di segni distintivi altrui sul *web* all'interno dei siti o addirittura sui *domain names* stessi.

Ad esempio sono frequenti i casi di “*cybersquatting*”¹⁰⁶, soprattutto nella prima fase della diffusione di *internet*, per il quale un terzo registra un *domain name* utilizzando il marchio rinomato altrui o una parte di esso, che comunque possa ricondurlo a quello rinomato ovvero lo registra con un *top level domain* (ad esempio *.com* o *.it*) non ancora occupato dal titolare del marchio. Alcune volte tali fattispecie si trasformano in “*typosquatting*”¹⁰⁷, quando si registrano *domain names* molto simili all'originale, magari cambiando uno solo dei caratteri che lo compongono, cercando di far conto sui più probabili errori di digitazione sulla tastiera del *personal computer* da parte degli utenti.

In entrambi i casi si ha o un pregiudizio del segno distintivo altrui, perché interferisce nella attività del terzo, anche impedendo la mera registrazione del sito da parte dell'effettivo titolare del marchio rinomato, o un vantaggio indebito da parte dell'imitatore che può agganciarsi ai segni originali,

¹⁰⁴ Trib. MI, ord. 10.6.1997, vedi anche nota di FAZZINI, *Il diritto dei marchi nell'universo internet*, in *AIDA* 1998, 531 e ss.; Trib. MC, ord. 2.12.1998 in *Il Dir. Ind.* 1999, 35; Trib. NA, ord. 24.3.1999, in *GADI* 1999, 1040; Trib. VR, ord. 25.5.1999, in *GADI* 1999, 1162; Trib. GE, ord. 13.10.1999 in *AIDA* 2000, 806.

¹⁰⁵ In base al principio dell'unità dei segni distintivi, i nomi a dominio sono nell'elenco dell'art. 22 CPI comma 1, il cui uso può interferire con un marchio registrato e in quello dell'art. 12, comma 1, lett. b) CPI, considerati priorità invalidanti, così implicitamente includendoli tra i segni distintivi, di cui all'art. 1 e 2 CPI.

¹⁰⁶ Da segnalare: Trib. VI, ord. 6.7.1998 in *GI* 1998, 2342; Trib. GE, ord. 17.7.1999 in *Dir. e Prat. Soc.* 1999, 73; Trib. RM, ord. 22.12.1999 in *AIDA* 2000, 851; Trib. VT, 24.1.2000 in *GADI* 2000, 652; Trib. RE, ord. 30.5.2000 in *GI* 2001, 96.

¹⁰⁷ Vedi SOMA, *Computer technology and The Law, 1999 Supplement*, St. Paul, 1999, 30.

facendo transitare sulle proprie pagine navigatori che stavano cercando il sito ufficiale del marchio famoso, costringendoli dunque a vedere contenuti o pubblicità che, in caso contrario, non avrebbero visto. Questa pratica certamente facilita, con il numero di contatti, l'accaparramento di inserzionisti pubblicitari¹⁰⁸, che potevano essere destinati altrove.

Legato a queste fattispecie di registrazione di *domain names* illecite, vi è anche il fenomeno del c.d. “*domain grabbing*”, in cui il soggetto registrante il dominio, in chiara malafede, si offre di rivenderlo al titolare del marchio altrui rinomato¹⁰⁹.

7.2 – ALTRI CASI DI PRATICHE ILLECITE NEI SITI “INTERNET”

Sfruttando il linguaggio ipertestuale di *internet* (noto come *HTML*), si sono sviluppati in questi anni ulteriori esempi di pratiche che, se di primo acchito lecite, possono poi trasformarsi in approfittatorie o confusorie se messe in atto da soggetti malintenzionati. Sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza americane, le prime ad occuparsene, anche in Italia si sono avuti approfondimenti in materia degni di nota¹¹⁰.

Tra le pratiche potenzialmente illecite, occorre citare dapprima il “*linking*”, ossia la possibilità di collegarsi direttamente da un sito internet ad un altro, che a sua volta va distinto in “*deep linking*”, se si trasporta il navigatore direttamente all'interno di una determinata pagina senza passare per l'*home page* del nuovo sito, oppure in “*surface linking*”, se invece ci si collega all'*home page* di altro sito.

¹⁰⁸ Per un approfondimento su tali fenomeni vedi: GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, 2001 e CASABURI, *Domain names e segni distintivi, qualche riflessione non ortodossa*, in *Il Dir. Ind.*, 2004, 339 e ss. Si segnalano su questi casi, in giurisprudenza: Trib. MC, ord. 2.12.1998, in *Il Dir. Ind.* 1999, 35, Trib. NA, ord. 26.2.2002 in *Arch. Civ.*, 2002, 706; Trib. MI 6.6.2002, in *GADI* 2002, 949.

¹⁰⁹ Vedi Trib. PR, 26.2.2001, in *GADI* 2001, 636 anche in questo caso si ha una forma di uso del segno che trae indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio. Vedi GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, 2001, 63.

¹¹⁰ Vedi FRASSI, *Internet e segni distintivi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, II, 178 e ss.; E.TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di internet*, ed. II, 2001.

La pratica del “*deep linking*” è illecita nel momento in cui non sia chiara la provenienza imprenditoriale di chi fornisce il servizio, tale pratica rende inoltre possibile arrecare un danno economico, poiché *bypassando* l’*home page* del sito a cui ci si collega, può succedere che i contatti per lo stesso o per i suoi contenuti più rilevanti possano drasticamente abbassarsi, non incentivando così nuovi inserzionisti ad immettere pubblicità su tale sito. Mentre il “*surface linking*” potrebbe divenire illecito qualora fosse utilizzato in modo da denigrare il titolare del sito agganciato o in modo da accreditare la sussistenza di determinati rapporti associativi col titolare del sito, in realtà inesistenti.

Un’altra ipotesi di “*linking*” è il “*framing*”, attraverso il quale si apre, nel sito da cui ci si collega, una cornice, al cui interno della stessa compaiono i contenuti del sito ai quali ci si vuole collegare. Tale fattispecie consente di sfruttare il contenuto dei siti ai quali ci si aggancia, vendendo spazi pubblicitari ai lati della cornice, che rimangono fissi, danneggiando dunque il titolare del sito cui ci si è agganciati¹¹¹.

Altra pratica diffusissima è quella dell’utilizzo di un marchio altrui come “*metatag*”, I *metatags* sono parole non visibili sulla pagina *web*, ma utilizzate dai motori di ricerca per indicizzare i vari indirizzi sulla rete. Pertanto il creatore di un sito per renderlo più visibile e raggiungibile potrebbe inserire, come parole chiave, marchi rinomati, ottenendo che il proprio sito sia nei primi posti dei risultati dei motori di ricerca, pur non avendo nulla a che fare con i reali titolari dei segni distintivi rinomati. Questo caso si potrebbe bollare come sfruttamento parassitario del marchio altrui o comunque concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile¹¹².

¹¹¹ Vedi per ulteriori approfondimenti E.TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra “domain grabbing”, “linking”, “framing” e “meta-tag”*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, 168 e ss.

¹¹² In giurisprudenza vedi Trib. MI, ord. 8.2.2002 in *Dir. Inf.*, 2002, 555; Trib. NA, sez. Frattamaggiore, 20.12.2002, in *GADI* 2003, 668. In dottrina PEYRON, *I metatags di Internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, nota a Distict Court for the Northern District of California, ord. 8.9.1997, in *GI*, 1998, I, 739 e ss.

7.3 – “KEYWORD ADVERTISING” E NUOVE FORME DI PUBBLICITA’ A MISURA D’UTENTE

In questi ultimi anni si è particolarmente sviluppata una pratica, di regola lecita, simile al fenomeno dei *metatags*, detta “*keyword advertising*”, che consiste in un servizio di posizionamento, fornito a pagamento dai gestori di motori di ricerca, di *link* sponsorizzati dagli inserzionisti per far apparire, tramite l’utilizzo di parole chiave da loro selezionate, ma inserite da chi naviga, il proprio sito nelle prime posizioni dei risultati della ricerca. Solitamente questi *link* hanno un colore o un carattere diverso che dovrebbe evidenziarne l’indole pubblicitaria; ovviamente più l’inserzionista paga più in alto appare il *link* contenente la parola cercata.

Questo sistema pubblicitario rischia evidentemente di provocare conflitti con i diritti della proprietà industriale altrui, ad esempio nel caso in cui un inserzionista scelga, come *keyword*, un segno uguale o simile al marchio altrui, a prescindere che tale soggetto inserisca poi realmente il marchio in questione nel suo sito o nella pubblicità dello stesso.

La Corte di Giustizia ha già avuto più volte modo di esprimersi su tale pratica, in *primis* sul più famoso e usato servizio di posizionamento a pagamento, ossia “*Google AdWords*”, fissando alcuni punti e chiarendo che tale fattispecie rientra nell’ambito dell’art. 5.1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE (oggi 2008/95/CE): “*In tale situazione caratterizzata dal fatto che un segno identico a un marchio è selezionato come parola chiave da un concorrente del titolare del marchio al fine di offrire agli utenti di Internet un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi di detto titolare, sussiste un uso di detto segno per i prodotti o i servizi di detto concorrente...L’impiego da parte dell’inserzionista di un segno identico al marchio, come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, rientra nella nozione di uso per prodotti o servizi ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104*”¹¹³.

¹¹³ Corte Giust., 23 marzo 2010, C-236,237,238/08, *Google Adwords*, punto 69 e 73.

In modo cristallino, si individua anche l'obiettivo del c.d. "servizio di posizionamento" e il rischio correlato per gli utenti di *internet*: *"Nel caso del servizio di posizionamento, è pacifico che l'inserzionista, che abbia selezionato come parola chiave il segno identico a un marchio altrui, mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola quale termine di ricerca, selezionino non solo i link visualizzati che provengono dal titolare di detto marchio, ma anche il link pubblicitario di detto inserzionista. È chiaro altresì che, nella maggior parte dei casi, inserendo il nome di un marchio quale parola da ricercare, l'utente di Internet si prefigge di trovare informazioni od offerte sui prodotti o sui servizi di tale marchio. Pertanto, quando sono visualizzati, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi di concorrenti del titolare di detto marchio, l'utente di Internet, se non esclude subito tali link in quanto non pertinenti e non li confonde con quelli del titolare del marchio, può percepire che detti link offrano un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio"*¹¹⁴.

Tale fattispecie è illecita qualora se ne faccia un uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio: *"Il diritto esclusivo di cui agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 è stato concesso al fine di permettere al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di tale marchio, ossia di garantire che quest'ultimo possa adempiere le sue proprie funzioni. Pertanto, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio"*¹¹⁵. Il titolare del marchio originale non può invece opporsi all'uso altrui se non viene compromessa una di queste funzioni, che nella sentenza si elencano, e, per ulteriore chiarezza, voglio riportare: *"è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio (in prosieguo: la funzione di*

¹¹⁴ Corte Giust., 23 marzo 2010, C-236,237,238/08, *Google Adwords*, punto 67 e 68.

¹¹⁵ Corte Giust., 23 marzo 2010, C-236,237,238/08, *Google Adwords*, punto 75. Vedi anche Corte Giust., 12 novembre 2002, C-206/01 *Arsenal*, punto 51; Corte Giust., 25 gennaio 2007, C-48/05, *Opel*, punti 21 e 22.

indicazione di origine), ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità¹¹⁶”.

La Corte, nella sua analisi, depone per una possibile violazione della funzione di indicazione d’origine: *“Qualora l’annuncio del terzo adombri l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della funzione di indicazione di origine...Qualora l’annuncio, pur non adombrando l’esistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo, si dovrà parimenti concludere che sussiste violazione della funzione del marchio¹¹⁷”.*

La Corte di Giustizia ritiene invece che, di per sé, non sussista la violazione della funzione di pubblicità nel servizio di posizionamento, pur rilevando che il titolare del marchio originale potrebbe dover pagare un prezzo più alto se volesse ottenere le prime posizioni nei risultati del motore di ricerca (si rende anche conto che potrebbe non essere sufficiente, dato che il motore di ricerca valuta ulteriori elementi che non il costo del servizio). La Corte, nel decidere sulla liceità, fa prevalere altri elementi quali la gratuità del servizio offerto dall’operatore del motore di ricerca, la distinzione marcata tra *link* sponsorizzati e non, la certezza che il marchio originale apparirà, di regola, egualmente ai primi posti della ricerca, anche senza che il titolare di esso paghi, risolvendosi il tutto in una pubblicità gratuita per lo stesso; insomma per la Corte di Giustizia il servizio di posizionamento non è idoneo a pregiudicare la funzione pubblicitaria del marchio.

¹¹⁶ Corte Giust., 23 marzo 2010, C-236,237,238/08, *Google Adwords*, punto 77 e Corte Giust., 18 giugno 2009, C-487/07, *L’Oreal*, punto 58.

¹¹⁷ Corte Giust., 23 marzo 2010, C-236,237,238/08, *Google Adwords*, punti 89 e 90.

La sentenza, purtroppo, non analizza le interferenze con le altre funzioni che ha espressamente riconosciuto, risultandone monca da un certo punto di vista. Fa però un approfondimento su chi, oltre all'inserzionista potrebbe ricadere in responsabilità nel caso di compimento di illeciti, ossia il prestatore del servizio di posizionamento. Vale la pena, anche se non strettamente inerente la tematica di questo lavoro, spendere qualche considerazione in merito, poiché la Corte ritiene di tenere esente da responsabilità, interpretando la direttiva 2000/31/CE, coloro che prestano questo servizio, pur specificando che gli *internet service providers (ISP)* rispondono qualora, dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa, o in altro modo, della natura illecita di tali dati o attività, abbiano omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso a chi ha commesso l'illecito.

L'attività del prestatore di servizi, per la Corte, deve risolversi in un'attività meramente tecnica, automatica e passiva, altrimenti l'*ISP* risponderà quando il suo comportamento non sarà ritenuto neutro¹¹⁸.

Molto interessante una, di poco successiva, sentenza sul medesimo tema, nota come "*L'Oreal /eBay*", nella quale, inizialmente, la Corte va a ribadire il concetto espresso nella sentenza "*Google AdWords*": "*Il titolare di un marchio può vietare al gestore di un mercato online di fare pubblicità – partendo da una parola chiave identica a tale marchio selezionata da tale gestore nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – ai prodotti recanti detto marchio messi in vendita nel suddetto mercato, qualora siffatta pubblicità non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se tali prodotti o servizi provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo*"¹¹⁹. Inoltre nella sentenza, si affronta una questione, da sempre controversa per il mondo del *web*, riguardante l'applicabilità della

¹¹⁸ Per i dovuti approfondimenti sulla tematica si rimanda a GALLI, commento dell'art. 20, D.Lgs. 10.2.2005 n.30, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 320-322 e a GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, 2001, 71-76.

¹¹⁹ Corte Giust., 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oreal/eBay*.

normativa, sulla base della territorialità dell'annuncio o della vendita di prodotti. Vale la pena riportare qualche stralcio di essa, perché fornisce un indirizzo valido e applicabile a tutte le fattispecie che abbiamo sin qui analizzato. La Corte di Giustizia, dunque, ha ritenuto che: *“Le norme della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 si applichino dal momento in cui appare evidente che l’offerta in vendita del prodotto contrassegnato da un marchio che si trova in uno Stato terzo è destinata a consumatori che si trovano nel territorio per il quale il marchio è stato registrato...In caso contrario...gli operatori che fanno ricorso al commercio elettronico, proponendo in vendita, in un mercato online destinato a consumatori che si trovano nell’Unione, prodotti, contrassegnati da un marchio, che si trovano in uno Stato terzo, che possono essere visualizzati sullo schermo e ordinati mediante detto mercato online, non avrebbero, relativamente alle offerte in vendita di questo tipo, nessun obbligo di conformarsi alle norme dell’Unione in materia di proprietà intellettuale”*¹²⁰ e argomenta che, in tali circostanze, si vanificherebbe l’efficacia della normativa europea. Pertanto, secondo la Corte: *“E’ compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un’offerta in vendita, che compare in un mercato online accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio”*, verificando attentamente che l’offerta sia destinata ai consumatori che si trovano nel territorio della presunta violazione del marchio. Infatti, prosegue la Corte: *“Allorché l’offerta in vendita è accompagnata da precisazioni riguardo alle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto, tale tipo di precisazione riveste un’importanza particolare nell’ambito della suddetta valutazione”*¹²¹.

¹²⁰ Corte Giust., 12 luglio 2011, C-324/09, *L’Oreal/eBay*, punti 61 e 62.

¹²¹ Vedi Corte Giust., 12 luglio 2011, C-324/09, *L’Oreal/eBay*, punti 64 e 65. Per approfondimenti si veda GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, 2001, 85-89, che ha ritenuto che ai fini della determinazione sia della giurisdizione, sia della legge applicabile, la sola attività posta in essere *on line* che possa essere ritenuta contraffattoria in un Paese diverso da quello dove è ubicato il *server* da cui è diffuso un sito *web* sia quella specificamente diretta ai navigatori di quel Paese.

Sta, invece, facendo ancora molto discutere l'ultima sentenza in ordine di tempo che ha trattato la fattispecie del servizio di posizionamento "adWords", perché ha parzialmente smentito le considerazioni svolte nelle sentenze appena sopra citate.

Si tratta del caso "INTERFLORA", società che gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il mondo e che ha registrato tale, ormai rinomato, marchio. Nello specifico, la rete *Interflora* è formata da fioristi, con i quali i clienti possono effettuare ordinazioni di persona, per telefono o via *web*, che vengono evase dal membro della rete più vicino al luogo in cui dovranno essere consegnati i fiori. La sentenza affronta il tema della liceità del sistema "AdWords", trattandolo su due piani normativi, con un ragionamento separato, prima sull'art. 5.1 lett. a) della direttiva n. 89/104/CEE (ora 2008/95/CE) poi sull'art. 5.2 della stessa direttiva, ossia l'ipotesi dell'indebito vantaggio o pregiudizio legati alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio.

La Corte di Giustizia, in prima battuta, si sofferma sull'interpretazione della norma trasposta in Italia all'art. 20, comma 1, lett. a) del CPI e ripropone la ricostruzione giurisprudenziale dei quattro elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione, secondo la quale l'uso del marchio da parte del terzo, per essere illecito, deve avvenire: senza il consenso del titolare, nel commercio, essere fatto per prodotti o servizi e, infine, essere idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio¹²². Nel caso di specie viene assodata la sussistenza dei primi tre elementi, per il quarto si sottolinea: "*la protezione offerta dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva mira solo a consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni*"¹²³, viene escluso, ancora una volta, dalla Corte, che possa operare una presunzione di violazione del marchio, dovendosi effettuare sempre un'analisi in concreto.

¹²² Alla stessa stregua era stato seguito tale metodo ad esempio in: Corte Giust., 12 novembre 2002 C-206/01, *Arsenal*; Corte Giust., 11 settembre 2006, C-17/06, *Céline*; Corte Giust., 8 luglio 2010, C-558/08 *Portakabin*.

¹²³ Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punto 37.

In seconda battuta, invece, la Corte si sofferma sull'interpretazione dell'art. 5.2 della Direttiva e considera le diverse ipotesi sia di pregiudizio, sia di indebito vantaggio, riconducendo sostanzialmente le prime alle classiche figure, già esaminate nel capitolo 4.3, del “*blurring*” e del “*tarnishment*”, mentre la seconda al fenomeno parassitario, che comprende “*in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà*”¹²⁴.

La Corte di Giustizia, dunque, classifica in maniera rigida le ipotesi riconducibili alla normativa, senza cogliere l'elemento unificante, che risiede nel valore comunicativo e simbolico del marchio, dal quale è possibile ricavare sempre quando l'uso di un marchio altrui sia da considerare illecito, ossia quando vi sia un richiamo al suo valore simbolico senza una giustificazione, data dalla legge o dall'autorizzazione del titolare del diritto o da altre esigenze prevalenti.

I Giudici europei invece propongono, per la prima volta, una tripartizione di funzioni del marchio: quella tradizionale sull'origine imprenditoriale, quella pubblicitaria e quella di investimento, escludendo dall'elenco tutte le altre citate nelle sentenze antecedenti, ivi inclusa quella di comunicazione.

Mentre il significato della prima funzione è ormai assodato, la seconda viene descritta dalla Corte come un generico uso pubblicitario del marchio da parte del suo titolare e la terza, invece, pur ritenuta simile a quella pubblicitaria, viene intesa come connessa al fatto che il marchio venga “*utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli*” e al fatto che “*l'uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali*”¹²⁵, identificando, per certi versi, il marchio come strumento di comunicazione e comunque, a mio avviso, centrando il significato della

¹²⁴ Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punto 74.

¹²⁵ Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punti 60 e 61.

funzione di investimento attinente alla sua “reputazione” presso il pubblico, come già sottolineato dalla dottrina più attenta¹²⁶.

La Corte di Giustizia, sulla base di queste tre funzioni individuate, va ad analizzare in quale caso l'utilizzo dell'altrui marchio, come parola chiave nel servizio di posizionamento, risulti illecito o meno.

Nel caso della funzione d'origine, la Corte si risolve nell'affermare che compito del Giudice nazionale sarà verificare se l'annuncio pubblicitario, nel *link* risultante dalla ricerca che collega al sito del concorrente, mette nelle condizioni l'utente di *internet*, normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere, in mancanza di indicazioni fornite dall'inserzionista, se quest'ultimo faccia o meno parte dell'impresa titolare del marchio o ne sia in un certo modo collegato; è dunque necessaria l'analisi della modalità dell'annuncio e la sua più o meno ampia vaghezza¹²⁷.

Mentre sulla violazione della funzione di pubblicità, ancora una volta la Corte esclude che questa tipologia di uso del marchio altrui possa recare pregiudizio al titolare del diritto, ma su un presupposto diverso dalle sentenze prima menzionate nel paragrafo¹²⁸: per la Corte, infatti, la pubblicità è una pratica intrinseca al gioco della concorrenza, che ha lo scopo di fornire un'alternativa al consumatore, pertanto *“il solo fatto che l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il suo titolare ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità”*¹²⁹. Tale asserzione solleva certamente qualche dubbio, anche perché la contromisura del titolare del marchio originale,

¹²⁶ Vedi GALLI, *Marchio*, in *Il diritto*, Enc. giur., IX, Milano, 2007, 386-387.

¹²⁷ Per approfondimenti TAVELLA-BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso “adwords”: tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il Dir. Ind.* 2010, 443.

¹²⁸ Vedi Corte Giust., 23 marzo 2010, C-236,237,238/08, *Google Adwords*, che escludeva l'illiceità sulla base del fatto che se l'utente di *internet* inserisce nel motore di ricerca come parola chiave un segno identico al marchio, il *link* del titolare del marchio continua ad essere visualizzato ai primi posti dell'elenco dei risultati gratuitamente.

¹²⁹ Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punto 57.

almeno la più immediata, credo possa risolversi solo in maggiori esborsi verso gli stessi ISP, lasciando spazio magari ad un gioco ad inseguire tra concorrenti, ma senza alcun vantaggio per i consumatori.

Sulla funzione di investimento, la Corte di Giustizia sostiene che vi sia una contraffazione del marchio che già gode di una reputazione, rispettivamente, nell'ipotesi di pregiudizio *“qualora l'uso da parte del terzo di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici leda tale reputazione e metta quindi in pericolo la conservazione della stessa”*; e nell'ipotesi di indebito vantaggio, quando *“l'inserzionista si inserisce nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri in proposito, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio”*¹³⁰. Tuttavia la Corte di Giustizia stabilisce, in alcuni casi, la liceità di tali ipotesi, con un intervento certamente discutibile: *“non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d'origine del marchio, uso di un segno identico a quest'ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli”* e *“qualora l'annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito*

¹³⁰ Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punti 63 e 89.

*dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94»¹³¹. In sostanza, secondo la Corte, nel caso in esame, salvo prova contraria, risulterebbe che per i consumatori normalmente informati e attenti, i prodotti proposti non provengano da *Interflora*; in più l'uso di quel marchio nella pubblicità non comporta di per sé diminuzione di capacità distintiva, anzi permette all'inserzionista di avvisare il pubblico circa l'esistenza di un'alternativa per esso. La Corte decide così di far prevalere le ragioni pro-concorrenziali dell'uso dell'altrui marchio, anche rinomato, piuttosto che dichiararne l'illiceità, facendo rientrare la casistica nell'ipotesi del "giusto motivo".*

Approfondiremo meglio la questione, quando nella seconda parte del lavoro parleremo di usi leciti del marchio altrui, e nello specifico proprio del giusto motivo, inserito nell'art. 20, comma 1, lett. c) del CPI.

Per chiudere questa lunga parentesi dedicata al fenomeno *internet*, è opportuno ricordare che le possibilità fornite dalla rete appaiono ad oggi infinite, pertanto le fenomenologie di comportamenti illeciti, citati sopra, non vanno certo ad esaurire l'intero ambito delle possibili interferenze coi marchi e i diritti della proprietà industriale dei titolari, risolvendosi essa in una rassegna esemplificativa, raccolta grazie ai pronunciamenti dottrinali e giurisprudenziali negli anni.

E' interessante notare che oltre all'utilizzo del marchio altrui come "*domain name*", ai *link* sponsorizzati, ai *metatags*, alle aste o ai negozi *on line* che sfruttano i marchi altrui o addirittura a veri e propri siti cloni dell'originale, si sta sviluppando un fenomeno per certi versi inquietante.

Chi utilizza i più famosi *social network*, "*Facebook*" su tutti, si è certamente potuto accorgere che, in base ai gusti personali elencati sul proprio "profilo", o per il fatto di essere *fan* di determinati personaggi, o anche per aver segnalato il proprio percorso studi o lavorativo, appaiono, sempre più di frequente, sul fianco della schermata, *links* sponsorizzati che ineriscono alle informazioni personali rilasciate. Allo stesso tempo, si rinvencono a

¹³¹ Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punti 64 e 91.

seconda del comportamento dell'utente anche *banners* pubblicitari, che compaiono ai margini delle schermate delle pagine *internet* che si stanno consultando, a volte inerenti al contenuto dei siti stessi, altre volte ai siti visitati in precedenza. Tali *banners* spesso richiamano marchi rinomati senza aver nulla a che fare con essi.

Insomma una vera e propria pubblicità a misura d'utente che, a sua insaputa, viene quasi condotto per mano nella navigazione, da chi sfrutta la rete per compiere affari, non sempre leciti. Credo che nei prossimi anni la giurisprudenza ne risulterà coinvolta e dovrà anche indagare su come gli stessi *ISP* possano adoperarsi per rendere possibili tali comportamenti.

PARTE II
PROFILI GIURIDICI DELL' USO LECITO DEL
MARCHIO ALTRUI

CAPITOLO 8

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L'obiettivo della seconda parte di questo lavoro è di individuare quali siano le limitazioni a cui deve sottoporsi il titolare di un marchio nell'ambito della sua esclusiva, o, in altri termini, dove si arresta la possibilità per un terzo di utilizzare segni distintivi, appartenenti ad un soggetto imprenditoriale diverso, in modo lecito. Insomma il potere di godere in via esclusiva del proprio segno deve essere esercitato a condizione che ciò non si ponga in contrasto con la struttura concorrenziale dei mercati: il rischio, infatti, di una tutela troppo ampia può concretizzarsi, soprattutto per i marchi rinomati, data la loro proteggibilità anche per beni non affini, con un monopolio esteso ben oltre i confini nazionali, anche mediante l'uso di licenze esclusive, che potrebbe rappresentare un'insuperabile barriera all'ingresso di nuovi *competitors* anche in tutta l'Unione Europea, contraddicendo irrimediabilmente i principi cardine del sistema concorrenziale, fondato sulla libera circolazione di merci e servizi¹³².

Abbiamo già avuto modo di constatare, nella prima parte del lavoro, che vi sono diverse ipotesi di usi che non possono essere impediti da parte del legittimo proprietario di un marchio o addirittura che il titolare può, tramite suo espresso consenso, accordare. Ad esempio, nel capitolo 1, abbiamo citato i casi di licenza di marchio e di accordi di coesistenza¹³³.

Inoltre nell'analisi delle fattispecie all'interno dell'art. 20 CPI, esaminate nei capitoli 4 e 5, si è potuto avere un quadro sull'uso identico o simile di un marchio altrui, identificando, tramite l'interpretazione giurisprudenziale e le teorie dottrinali, quando potesse dichiararsi lecito tale uso, ossia, prendendo in esame la normativa stessa: nel caso dell'art. 20, comma 1, lett. b) CPI, qualora non sussista il rischio di confusione; mentre per la lett. c), in

¹³² Vedi GHIDINI, *Brevi note metodiche sulla "intersezione" fra disciplina della proprietà intellettuale e normative della concorrenza*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, 2010, 426.

¹³³ Vedi per approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, GALLI, commento all'art. 20, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di) *CCPI*, 264.

riferimento ai marchi rinomati, quando tale uso non abbia recato ad essi pregiudizio o non sussista approfittamento ai loro danni, facendo coincidere tale liceità nel “vantaggio non indebito”, oppure in ipotesi di “giusto motivo”.

Tra i principali riferimenti normativi, che vanno citati e che approfondiremo nel corso del lavoro, vi è l’art. 5 CPI, sul principio di esaurimento dei diritti di proprietà industriale, tra cui il marchio, dopo la prima immissione in commercio del prodotto, e la fattispecie di pubblicità comparativa, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 145/2007, nella quale si rinviene, nella quasi totalità dei casi, un utilizzo del marchio altrui, o comunque un riferimento ad esso o al suo titolare, per effettuare il confronto tra prodotti o servizi, requisito necessario ed inevitabile per aversi tale fattispecie.

Il riferimento normativo più diretto per analizzare la liceità dell’uso del marchio altrui, tuttavia, è sicuramente all’art. 21 CPI, intitolato “*Limitazione del diritto del marchio*” in cui viene con precisione descritto, in particolare al comma 1, quale uso, nell’attività economica, il titolare del marchio non può vietare a terzi. Vale la pena riportare integralmente il suddetto articolo:

“1. 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: a) del loro nome e indirizzo;

b) di 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 del prodotto o del servizio;

c) del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, 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 dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto

in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

Ovviamente anche questa norma è stata inserita per dare attuazione alla Direttiva Comunitaria, 21.12.1988, n. 89/104/CEE, ora divenuta, Direttiva n. 2008/95/CE, approvata il 22 ottobre 2008, e precisamente all'art. 6, par. 1, della stessa; essa di fatto corrisponde anche all'art. 12 del Regolamento CE, 26.2.2009, n. 207 sul marchio comunitario.

E' necessario, inoltre, tener presente che l'art. 21 CPI va comunque coordinato con ulteriori disposizioni del Codice stesso quale, ad esempio, quella all'art. 8, comma 2, in materia di registrazione di nome altrui come marchio, ove si specifica anche che *“In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21 comma 1”*, mentre se si tratta di nomi notori è necessario il consenso dell'avente diritto, altrimenti solo la persona *“famosa”* stessa, potrà registrare il proprio nome come marchio e, come già abbiamo visto al capitolo 4.3, anche il suo pseudonimo¹³⁴.

Un ulteriore riferimento si trova, altresì, a proposito dei marchi collettivi, di cui all'art. 11, comma 4, CPI, dove si riporta che: *“L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”*¹³⁵, risultando palese il richiamo all'art. 21 CPI e dunque la sua centralità nel fissare i limiti alla protezione dei marchi.

I riferimenti normativi, che abbiamo sopra citato, assumono a pieno titolo un rilievo giuridico pro-concorrenziale: si tratta, infatti, di un'esigenza

¹³⁴ Per tutti gli approfondimenti del caso si rimanda a MAGGI, commento dell'art. 8, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di) *CCPI*, 83-95.

¹³⁵ Per un'analisi accurata si rimanda a LIGUORI, commento dell'art. 11, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di) *CCPI*, 138-141 e GALLI, *Marchio*, in *Il diritto, Enc. giur.*, IX, Milano, 2007, 410 e ss.

necessaria, valorizzata da tante sentenze della Corte di Giustizia, che hanno imposto, ad esempio, in alcune circostanze, che un segno potesse essere utilizzato o restare a disposizione di chiunque; esigenza che si contrappone e si affianca a quella di carattere monopolistico, che i casi e le norme analizzate nella prima parte del lavoro contenevano, col fine ultimo di cercare il giusto punto di equilibrio tra esclusiva e concorrenza¹³⁶. Questo bilanciamento tra interessi contrapposti del titolare del marchio e degli altri operatori economici, che vuole assicurare i consumatori sulla garanzia dell'origine dei prodotti e sui benefici economici ricavati dalla sana concorrenza tra prodotti capaci di appagare gli stessi bisogni, fornisce probabilmente la chiave di lettura dell'intera disciplina dei marchi con l'obiettivo di far convergere gli interessi degli imprenditori con quelli dei consumatori.

CAPITOLO 9

LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI MARCHIO

Come appena sopra detto, risulta centrale nell'intera disciplina dei marchi l'art. 21 CPI, che recepisce l'art. 6 n. 1 della Direttiva 89/104/CEE per il quale la Corte di Giustizia si è pronunciata mettendone in luce gli obiettivi: esso *“mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare”*¹³⁷. L'art. 21 CPI va ad incidere, in senso limitativo, sulla portata della protezione del marchio, di cui al precedente art. 20, introducendo una serie di condotte di terzi che potrebbero astrattamente rientrare nell'ambito di

¹³⁶ Interessante in tal senso il lavoro di FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in *Giur. Comm.*, 2006, V, 794 e ss.

¹³⁷ Corte Giust. 23 febbraio 1999, C-63/97, *BMW*, punto 62 e Corte Giust. 17 marzo 2005, C-228/2003, *Gillette*, punto 29.

protezione del marchio stesso e che invece vengono escluse e, in un certo senso, “scriminate”.

Gli art. 20 e 21 CPI sono, infatti, in un rapporto sistematico, che si completa come una sorta di “regola/eccezione”, dovendo l’art. 21 applicarsi laddove vengano verificate ipotesi di violazione dell’art. 20, comma 1, lettera a), b) o c) CPI, idonee a pregiudicare una delle funzioni del marchio, ma che eccezionalmente non si applicano in quanto il terzo che compie quelle condotte usa, secondo la norma, in sintesi: a) il proprio nome o indirizzo; b) un’indicazione generica che descriva le caratteristiche dei propri prodotti o servizi; c) il marchio altrui, se necessario per descrivere la destinazione dei beni, come ad esempio accessori o pezzi di ricambio.

Dunque queste condotte, che, in linea di principio, dovrebbero essere considerate contraffattorie e vietate ai sensi dell’art. 20, comma 1, CPI, vengono considerate lecite sul presupposto però che l’uso del terzo “*sia conforme ai principî della correttezza professionale*”.

La Corte di Giustizia ha affermato che anche il requisito della conformità agli “*usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*”, così è scritto letteralmente nella direttiva con vocaboli diversi rispetto al CPI (che parla di correttezza professionale), ma che assumono analogo significato, si esemplifica in “*un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio*”. In questa sentenza, la Corte entra nei particolari spiegando quando un comportamento è contrario all’obbligo di lealtà: “*l’utilizzo del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, anzitutto quando avviene in modo tale da poter dare l’impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio. Inoltre, un uso di tale tipo non deve compromettere il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà. Peraltro...l’utilizzo del marchio non avviene conformemente...qualora causi discredito o denigrazione a tale marchio.*”

*Infine, nel caso in cui il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è il titolare*¹³⁸.

La Corte, dunque, cita chiaramente, in un certo senso a contrario, le fattispecie di contraffazione derivanti dall'art. 20, comma 1, lett. b) e c), CPI, senza invece un chiaro riferimento alla lettera a), che rappresenta un'ipotesi che prescinde, almeno in prima battuta, pur con i limiti che ho descritto al capitolo 6, i rischi di confusione e agganciamento, ma che egualmente l'art. 21 CPI scrimina, consentendo l'uso del marchio altrui identico per prodotti o servizi identici, quando risulti necessario e con modalità tali che il pubblico possa percepire solo un riferimento al suo significato generico, rappresentativo appunto del prodotto o servizio che fornisce, senza però, nel medesimo tempo esporlo al rischio del fenomeno di volgarizzazione.

Infatti, è il giudice nazionale che deve valutare se l'uso è conforme all'obbligo di lealtà, egli deve obbligatoriamente *“prendere in considerazione la presentazione complessiva del prodotto messo in commercio dal terzo, segnatamente in che modo il marchio, di cui il terzo non è il titolare, è evidenziato in tale presentazione, in che modo tale marchio e il marchio o il segno del terzo sono stati differenziati nonché lo sforzo fatto da tale terzo per garantire che i consumatori distinguano i suoi prodotti da quelli del cui marchio egli non è titolare*¹³⁹. Così, una volta di più, si dà conferma dell'impostazione generale della giurisprudenza comunitaria, che considera ed evidenzia tutti gli elementi che possono influire sulla concreta percezione dei segni da parte del pubblico.

Tra i terzi che potrebbero utilizzare il marchio altrui si devono ricomprendere i distributori o rivenditori dei prodotti realizzati dai titolari del marchio: secondo la dottrina italiana, si dovrebbe ritenere che “l'uso pubblicitario del marchio del produttore da parte del rivenditore sia consentito al solo fine di indicare il prodotto e in modo conforme ai principi

¹³⁸ Corte Giust., 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, punti 41-45.

¹³⁹ Corte Giust., 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, punto 46.

della correttezza professionale”¹⁴⁰. Su tale argomento, è intervenuta la giurisprudenza comunitaria, nell’interpretare però l’art. 7 della Direttiva 89/104/CEE, riguardante l’esaurimento, di cui parleremo specificamente nel capitolo 10, secondo cui il titolare di un marchio non può inibire *“a un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio, l’uso del marchio stesso, conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività, al fine di promuovere l’ulteriore commercializzazione di quei prodotti, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, che l’uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso”*¹⁴¹. Quindi il rivenditore può utilizzare il marchio del titolare dei prodotti, ma con delle limitazioni, attinenti alle modalità concrete di tale uso, consentendo anche che possa venire accostato a prodotti, contraddistinti da altri marchi, ma di qualità minore. Tale decisione è stata presa per tentare di conciliare i diversi interessi, dapprima quelli del titolare del marchio, che non deve essere in alcun modo leso nella sua reputazione da quelle attività promozionali, ma parimenti salvaguardando anche gli interessi dei dettaglianti di rivendere prodotti sul mercato, incentivando la libera circolazione delle merci e la libertà di iniziativa economica, qualora siano lecite appunto le modalità di realizzazione. Nella fattispecie in esame, riguardante prodotti di lusso, la Corte sottolinea, nel dettaglio, questo fatto: *“Il rivenditore non deve agire in spregio agli interessi legittimi del titolare del marchio. Egli deve quindi adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l’immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l’aura di lusso che li circonda...un grave pregiudizio del genere potrebbe intervenire qualora il rivenditore non avesse avuto cura, nell’opuscolo pubblicitario da lui diffuso, di evitare di collocare il marchio in un contesto che rischierebbe di svilire fortemente*

¹⁴⁰ Così SENA, *Il diritto dei marchi*, 4ª ed., 2007, 141.

¹⁴¹ Corte Giust., 4 novembre 1997, C-337/95, *Dior*, punto 48.

*l'immagine che il titolare è riuscito a creare attorno al suo marchio*¹⁴².

9.1 – APPLICABILITA' DELL'ART. 21 CPI

Per applicare l'art. 21 CPI non rileva la distinzione tra uso in funzione di marchio e uso in funzione descrittiva, come invece dettava la precedente normativa italiana all'art. 1 *bis* della c.d. "legge marchi". Questo comporta che gli usi contemplati dalla norma possono essere effettuati anche nel contesto di segni distintivi, tuttavia gli elementi uguali o simili al marchio altrui che vi sono utilizzati devono comunque essere percepiti dal pubblico come portatori di un messaggio corrispondente alle specifiche esigenze di ordine descrittivo considerate dalla norma¹⁴³.

La giurisprudenza comunitaria ha, infatti, rilevato che per valutare la liceità del segno, nelle ipotesi contemplate dalla disposizione in questione, *"l'unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6 n. 1 della direttiva 89/104 consiste nel verificare, se l'uso che viene fatto...sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale"*¹⁴⁴. Nella causa che ha dettato il sopra citato principio, i segni in conflitto erano il marchio *"Gerri"*, dell'azienda tedesca *Gerolsteiner Brunnen*, che produce e vende acque minerali di sorgente, e la denominazione geografica *"Kerry Spring"*, per un'acqua minerale proveniente dalla sorgente omonima della contea di Kerry, in Irlanda; qui il rischio per i consumatori era quello di incorrere in una confusione fonetica tra i due segni; la Corte ha rilevato però che *"la sola circostanza che esista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro non può essere dunque sufficiente per concludere che nel commercio l'uso di tale indicazione non sia conforme agli usi di lealtà. Infatti, in una Comunità di (allora) quindici Stati membri e connotata da una grande diversità linguistica, la possibilità che esista una qualsivoglia similitudine fonetica tra un marchio registrato*

¹⁴² Corte Giust., 4 novembre 1997, C-337/95, *Dior*, punti 44-45-47.

¹⁴³ Per approfondimenti sul tema VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, seconda ed., 2001, 47 e ss.

¹⁴⁴ Corte Giust., 7 gennaio 2004, C-100/02, *Gerolsteiner*, punto 24.

in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro è già considerevole e lo sarà in misura ancor maggiore in seguito al prossimo allargamento"¹⁴⁵. La Corte, nelle sue corrette previsioni future sul destino dell'Unione Europea, ha ribadito il concetto che occorre sempre stabilire caso per caso se l'uso che corrisponde ad una delle fattispecie elencate nella norma sia, in concreto, da ritenere corretto e leale, spettando al giudice nazionale valutare globalmente tutte le circostanze che intervengono nel caso che si analizza, ad esempio, per questa controversia, segnala: *“Con riguardo alle bevande imbottigliate, figureranno, in particolare, tra le circostanze di cui tale giudice dovrà tener conto, la forma e l'etichettatura della bottiglia al fine di valutare, più specificamente, se si possa ritenere che il produttore della bevanda recante l'indicazione di provenienza geografica eserciti concorrenza sleale nei confronti del titolare del marchio”*. Da qui si sviluppa una questione non di poco conto, perché la Corte, in sostanza, obbliga il titolare del marchio a dover tollerare reali situazioni che, in certi frangenti, potrebbero davvero confondere il consumatore o quantomeno far sì che esso richiami alla mente il ricordo del marchio del concorrente; tali situazioni non risulterebbero punibili, oltre che per l'indicazione generica di provenienza, anche e soprattutto per l'utilizzazione, ai sensi della normativa, “professionalmente corretta” di controparte, non potendosi appunto configurare una sorta di presunzione di scorrettezza dell'uso del segno in funzione di marchio e non potendosi a priori discernere i comportamenti contraffattori da quelli legittimi.

Dall'altra parte è anche vero che comportamenti, in astratto leciti, perché rientranti nelle ipotesi contemplate dall'art. 21 CPI, nell'esplicitarsi degli atti posti in essere, potrebbero violare i principi di correttezza professionale, che rimangono il filtro cardine per valutare se gli stessi possano essere consentiti, tenuto conto dei positivi riverberi che essi generano sul mercato per la concorrenza e dunque per i consumatori.

Parte della dottrina italiana sostiene, contrariamente ai principi comunitari sopra espressi, che l'ambito applicativo della norma rimanga invece

¹⁴⁵ Corte Giust., 7 gennaio 2004, C-100/02, *Gerolsteiner*, punto 25 e 26.

immutato e ancorato al fatto che l'uso realizzato dal terzo non debba avvenire in funzione distintiva e che quindi terzi soggetti possano usare un marchio già registrato, senza consenso del titolare, al solo scopo di descrivere al consumatore le caratteristiche e la destinazione dei prodotti¹⁴⁶: è la c.d. “dottrina dell'uso atipico del marchio altrui”, legata ancora alla tradizionale funzione del marchio, come indice di provenienza imprenditoriale di un bene o servizio¹⁴⁷, che oggi, a seguito dell'allargamento della tutela del marchio contro ogni ipotesi di sfruttamento parassitario, appare superata.

La dottrina dell'uso atipico del marchio sostiene che quest'uso troverebbe il proprio divieto nella disciplina della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., quando lo stesso non risulti professionalmente corretto, svilendo così il significato dell'art. 21 CPI e, inoltre, mettendo in una sorta di contraddizione la possibilità del titolare del marchio di agire contro tutti gli usi, compresi quelli descrittivi, che possano ledere il proprio interesse, col riconoscimento invece in capo ai terzi dell'utilizzo del marchio altrui solamente in funzione descrittiva¹⁴⁸.

Va comunque ricordato che le tre ipotesi contemplate nell'art. 21, comma 1, CPI, hanno, come presupposto, la conformità ai principi della correttezza professionale, tuttavia le stesse consentono l'uso del marchio altrui, a prescindere dalla funzione propria svolta, se quest'uso risponde, in qualche modo, a reali e necessarie esigenze descrittive.

Queste ultime sono da distinguere anche dalle esigenze, o meglio, dalle ragioni di carattere decorativo, come ha precisato la giurisprudenza comunitaria, in un caso in cui un contraffattore pretendeva, errando, la necessità della disponibilità del segno, che preso di per sé poteva ritenersi

¹⁴⁶ Vedi SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, 155 e SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, 161; BIGLIA, *Usa atipico del marchio altrui e rapporto di concorrenza*, in *Riv. Dir. Ind.* 2006, IV, 195 e ss.

¹⁴⁷ Di cui già parlava VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.* 1961, I, 16 e ss.

¹⁴⁸ Vedi GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, 2001, 44 e STEFANI, *Profili di liceità dell'uso di marchi altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.* 2012, I, 100 e ss.

decorativo, anche se somigliante ad un rinomatissimo marchio sportivo, (ossia la banda a tre strisce della “Adidas”), tali esigenze ornamentali devono cedere il passo ad interessi ritenuti superiori; riporto alcuni dei passaggi più interessanti della sentenza che ben illustrano quanto appena sostenuto: *“segni che devono restare disponibili in linea di principio per tutti gli operatori economici, sono suscettibili di essere utilizzati in maniera abusiva al fine di creare una confusione nella mente del consumatore. Se, in un tale contesto, il terzo potesse avvalersi dell’imperativo di disponibilità per utilizzare liberamente un segno purtuttavia simile al marchio, senza che il titolare di quest’ultimo possa opporvisi facendo valere un rischio di confusione, si pregiudicherebbe l’applicazione effettiva della regola prevista all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva...la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto 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”*. La Corte, nella sua disamina, va poi anche oltre il rischio di confondibilità appena citato, prendendo in considerazione il fatto che il marchio in esame fosse rinomato, perciò si ricollegavano ad esso i conseguenti rischi di richiamo per il pubblico e di pregiudizio alla sua rinomanza o al suo carattere distintivo; essa ha quindi sostenuto che: *“più il marchio è noto, maggiore sarà il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili. La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi”*. La Corte, sul richiesto imperativo di disponibilità del segno, va infine al nocciolo della questione, escludendone l’applicabilità: *“Si deve constatare che l’imperativo di disponibilità è estraneo sia alla valutazione del grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno utilizzato dal terzo sia al nesso che potrebbe*

essere stabilito dal pubblico interessato tra il detto marchio e il detto segno. Non può quindi costituire un elemento pertinente per verificare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arrechi loro pregiudizio... non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6 n. 1 della Direttiva"¹⁴⁹. In sostanza, trasponendo la sentenza direttamente alla normativa italiana, si deve sostenere che non esistono segni disponibili di per sé, che possono permettersi di non passare al vaglio dell'art. 20, comma 1, CPI, al massimo gli usi di tali segni potrebbero risultare leciti, nel caso trovasse applicazione l'art. 21, comma 1, CPI; il carattere decorativo dei segni non sembra rientrare però in questa possibilità, non ravvisandosi specifiche necessità di carattere descrittivo. Anche la giurisprudenza italiana è comunque sempre giunta alle medesime conclusioni, considerando illecito l'uso del marchio altrui in funzione ornamentale, nel caso interferisse con le funzioni del marchio¹⁵⁰.

9.2 – L'USO LECITO DEL PROPRIO NOME O DELL'INDIRIZZO

L'art. 21, comma 1, lett. a) CPI, 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 dell'altrui segno commerciale¹⁵¹. Inizialmente l'attenzione si era concentrata più che altro sull'uso del nome personale, non

¹⁴⁹ Così Corte Giust., 10 aprile 2008, C-102/07, *Adidas/Marca Mode*, punti 31-35, 43 e 49.

¹⁵⁰ Cass. Civ., 28.6.1980, n. 4090 in *Riv. Dir. Ind.* 1981, II, 63; Trib. MI, ord. 24.4.2008 in *GADI* 2008, 896; Trib. FI, 27.11.2007 in *GADI* 2008, 609; Trib. VE, ord. 28.7.2007 in *GADI* 2007, 926.

¹⁵¹ Così Cass. Civ., 22.11.1996, n. 10351 in *Riv. Dir. Ind.* 1997, II, 80.

occupandosi invece del nome commerciale o meglio della denominazione sociale, anche se poi sia la giurisprudenza di merito¹⁵² sia, inevitabilmente anche la stessa giurisprudenza di legittimità¹⁵³ hanno riconosciuto questo aspetto, parificando, al nome personale, la ragione sociale e sottoponendo il tutto, ovviamente, al presupposto dell'uso del marchio altrui nel rispetto dei principi di correttezza professionale.

Per valutare se l'uso sia conforme alla correttezza professionale, occorre entrare nel merito delle concrete modalità d'inserimento del nome nel proprio marchio, ad esempio analizzando la grafica e il contesto d'uso, che nel complesso non devono richiamare o istituire un nesso con l'altrui marchio o comunque devono far emergere in modo prevalente, nella percezione del pubblico, altri componenti distintivi del marchio; mentre è certamente un uso illecito se il patronimico caratterizza il marchio e diventa elemento catalizzante per i consumatori¹⁵⁴. Se lecito può essere l'utilizzo del proprio nome di persona fisica o giuridica, è stato invece esplicitamente escluso l'uso dello pseudonimo che corrisponde al marchio altrui¹⁵⁵.

Per quanto riguarda il nome notorio, di cui si è già parlato nel capitolo 4.3, occorre far riferimento anche alla protezione accordata dall'art. 8, comma 3, CPI, che attribuisce un'esclusiva alla registrazione come marchio al titolare del nome, al quale spetta parimenti un'esclusiva anche sull'uso del nome famoso come marchio¹⁵⁶.

A fianco di queste considerazioni, è doveroso ricordare, come già abbiamo fatto al capitolo 4.2, che la nostra giurisprudenza aveva trattato il tema,

¹⁵² Vedi App. PA, 26.4.2006, in *GADI* 2006, 785, secondo cui “Quando sussistano i presupposti che rendono lecito l'uso nell'attività economica del patronimico corrispondente al marchio anteriore altrui, tale uso è consentito anche nel contesto di una denominazione o ragione sociale”.

¹⁵³ Vedi Cass. Civ., 28.2.2006, n. 4405 in *Mass. GI*, 2006, secondo cui “L'uso nella propria ditta di un patronimico corrispondente al marchio anteriore altrui è consentito solo in quanto avvenga nell'osservanza dei principi della correttezza professionale e quindi in unione con altri elementi idonei a prevenire il rischio di confusione e di associazione”.

¹⁵⁴ Vedi ancora App. PA, 26.4.2006; Trib. CT, 4.10.2008 in *GADI* 2008, 1092 e ancora Cass. Civ., 28.2.2006, n. 4405 in *Mass. GI*, 2006.

¹⁵⁵ Vedi Trib. MI 16.1.2009, in GALLI, commento all'art. 20, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 331.

¹⁵⁶ Per approfondimenti, vedi MAGGI, commento all'art. 8, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 85-95 e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, sesta ed., 2009, 212.

anche a proposito dell'uso del nome di uno stilista o di un *designer*, effettuata per indicare la paternità stilistica dei prodotti cui si riferiva¹⁵⁷, distinguendolo dall'uso di tale nome come marchio (a tal proposito sono famose e, ancora in voga oggi, espressioni quali “*designed by*”); molto chiara era, in questi termini, una sentenza della Corte d'Appello di Milano che ribadiva il concetto sostenendo che: “*L'uso in relazione a singoli prodotti di abbigliamento del nome civile dello stilista preceduto dall'indicazione “disegnato da”, in quanto destinato ad individuare il contributo creativo dello stilista, attribuendogli la paternità dell'opera e promuovendo la valorizzazione del suo nome civile, non è uso in funzione di marchio*”¹⁵⁸. Tale distinzione ora risulta superata grazie, *in primis* all'eliminazione del comma, nella norma in esame, che allora imponeva l'uso descrittivo del marchio, ma anche dal riconoscimento del marchio come strumento di comunicazione¹⁵⁹, di cui abbiamo ampiamente parlato nella parte I del lavoro. Il tutto vuol dire, da un lato, che quest'uso può far sorgere un diritto di marchio non registrato¹⁶⁰ in favore del soggetto che, ponendolo in essere, faccia assurgere il nome a notorietà appunto come segno distintivo e, dall'altro lato, che tale uso ben può interferire con l'ambito di protezione di un marchio anteriore altrui, senza poter essere scriminato dall'art. 21 CPI, quando non possa considerarsi conforme alla correttezza professionale¹⁶¹.

La giurisprudenza comunitaria ha fornito la sua interpretazione, in relazione all'art. 6 n. 1, lett. a), della Direttiva 89/104/CEE, secondo la quale “*il*

¹⁵⁷ Per approfondimenti specifici vedi GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Il Dir. Ind.*, 2011, 124-126.

¹⁵⁸ App. MI, 28.4.2000, in *GADI* 2001, 210 e ss. Interessante anche Cass. Civ., 22.4.2003, n. 6424, in *FI*, 2004, I, 205 e ss, dove si dichiara legittima la disciplina convenzionale in forza della quale si consente ad una parte l'utilizzazione commerciale del proprio nome patronimico uguale all'altrui marchio registrato, solo in funzione descrittiva, in conformità ai principi della correttezza professionale.

¹⁵⁹ Già Trib. MI, 8.2.1979, in *GADI* 1979, 282 e ss., aveva affermato il diritto dello stilista Fiorucci ad usare il proprio nome come ditta, per contraddistinguere tutte le attività cui potesse estendersi il potere evocativo del medesimo nome.

¹⁶⁰ Vedi GALLI, commento all'art. 12, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 160-165.

¹⁶¹ Vedi GALLI, commento all'art. 21, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 348.

*diritto conferito dal marchio non permette al suo titolare di vietare a un terzo l'uso nel commercio del suo nome e del suo indirizzo, purché tale uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*¹⁶²; la Corte, dunque, non fa riferimento solamente al nome di persone fisiche, ma anche a denominazioni sociali, nomi commerciali ed insegne che, secondo la sua stessa interpretazione, non hanno, di per sé, finalità di distinguere prodotti o servizi¹⁶³.

Tale finalità viene invece ad assumersi quando un terzo appone il segno che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome commerciale o la sua insegna sui prodotti che immette in commercio o che comunque, anche senza apporlo, crei un nesso o un richiamo tra tale segno e i prodotti o servizi che offre.

Il titolare del marchio originale avrà diritto di vietare tale uso se può pregiudicare le funzioni del marchio ai sensi dell'art. 5 n. 1 lett. a) della Direttiva 89/104/CEE, in tale caso, *“l'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva può ostare ad un siffatto divieto solo qualora l'uso da parte del terzo della sua denominazione sociale o del suo nome commerciale sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*¹⁶⁴.

La Corte ammette che l'applicabilità dell'art. 6.1 lett. a) della direttiva determina una limitazione del diritto riconosciuto al titolare del marchio in quanto comporta l'affievolimento della tutela del diritto di marchio ad esempio contro il rischio di confusione o di associazione; di conseguenza si può sostenere, come abbiamo detto anche in precedenza, che il diritto del titolare del marchio non è assoluto o completo, esistendo limitazioni atte a favorire il soddisfacimento dell'interesse generale della tutela del consumatore, come in questo caso, circa la provenienza imprenditoriale di

¹⁶² Corte Giust., 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, punto 30.

¹⁶³ Vedi Corte Giust., 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, punto 21, per la quale *“una denominazione sociale è diretta a identificare una società, mentre un nome commerciale o un'insegna ha lo scopo di segnalare un negozio. Di conseguenza, quando l'uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna si limita a identificare una società o a segnalare un negozio, non si può considerare che esso sia fatto per prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva”*.

¹⁶⁴ Corte Giust., 11 settembre 2007, C-17/06, *Céline*, punto 36.

alcune categorie di prodotti o servizi¹⁶⁵. In sostanza il diritto di esclusiva del titolare lascia spazi di apertura, naturalmente se si ha come presupposto l'obbligo di lealtà del concorrente, evitando in senso lato, qualsiasi tipologia di approfittamento da parte dello stesso¹⁶⁶.

9.3 – L'USO LECITO DI INDICAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO O DEL SERVIZIO

L'art. 21, comma 1, lett. b), CPI è composto dall'elenco di una serie di indicazioni che, come ha interpretato la dottrina italiana¹⁶⁷, anche qualora fossero contenute in un altrui valido marchio, non sarebbero in sé comunque tutelabili, perché non interferiscono con le funzioni tutelate del marchio, che riguardano sempre e solo il significato specifico di cui i segni distintivi sono portatori, ossia i messaggi che essi recano con sé e che il pubblico percepisce come esclusivi di quei segni, e non il loro significato generico che in ipotesi sia ad essi collegato. Si tratta, infatti, di indicazioni che generalmente potrebbero appartenere a tutti i prodotti o servizi e sono 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 dei prodotti o servizi”*.

A prima vista, ci si accorge che questo elenco contiene le stesse indicazioni descrittive riportate all'interno dell'art. 13, comma 1, lett. b) CPI, norma che esclude dalla registrabilità, per mancanza di capacità distintiva, appunto quei segni che sono costituiti *“esclusivamente”* da tali indicazioni¹⁶⁸.

A prescindere dall'ipotesi che, a seguito dell'uso che ne venga fatto, alcuni segni in sé generici potranno assumere un significato secondario distintivo

¹⁶⁵ Vedi anche Corte Giust., 16 settembre 2004, C-404/02, *Nichols*.

¹⁶⁶ Vedi GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2001, 245 e ss., in cui si fa riferimento a pronuncia *Dior* (Corte Giust., 4 novembre 1997, C-337/95), in cui la Corte accolse il sacrificio della tutela dell'immagine del marchio rinomato, quando ne discendeva un insanabile contrasto con esigenze o interessi generali gerarchicamente sovraordinati a quelli dei titolari dei marchi.

¹⁶⁷ VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 2ª ed., 2001, 50-51.

¹⁶⁸ Vedi per approfondimenti sul tema, GALLI-RIVA-BOGNI, commento all'art. 13, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *CCPI*, 2011, 170-180 e FRASSI, *Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi*, in *Il Dir. Ind.* 2007, I, 62-68.

(c.d. *secondary meaning*) e quindi potranno eventualmente essere tutelati come marchio, resta evidente tuttavia che il titolare non potrà vietare a terzi di fare uso liberamente di questi elementi generici, qualora dovessero rimanere ancorati a quel generico significato, come la giurisprudenza ha costantemente ammesso¹⁶⁹. Al contrario, come ribadito dalla stessa dottrina, quest'uso potrà invece essere vietato dal titolare, sulla base della contrarietà ai principi della correttezza professionale, se il segno usato dal terzo comunica ai consumatori anche l'ulteriore messaggio distintivo in relazione al quale il legislatore ha ritenuto che i segni in questione fossero registrabili come marchi¹⁷⁰.

Riassumendo, la *ratio* dell'art. 21 comma 1, lett. b), CPI è quella di consentire ai terzi di utilizzare il marchio altrui, o meglio le sue componenti, se ed in quanto siano percepite in un significato generico estraneo al messaggio per cui il marchio è tutelato, con l'ovvio presupposto della correttezza professionale e dunque senza ad esempio produrre confusione o sfruttamento parassitario nei confronti del segno altrui¹⁷¹.

La Corte di Giustizia ha avuto poche occasioni di esprimersi sul corrispondente articolo della direttiva, tuttavia non ha mancato di pronunciarsi sull'aspetto forse più problematico contenuto nell'elenco delle indicazioni, quello della provenienza geografica.

La Corte ha rimarcato che: *“L'art. 6, n. 1, lett. b), volto a disciplinare in particolare i problemi che sorgono allorché un marchio composto in tutto o in parte da un nome geografico è stato registrato, non conferisce ai terzi l'uso di tale nome in quanto marchio bensì si limita ad assicurare loro la possibilità di utilizzarlo in modo descrittivo, vale a dire quale indicazione relativa alla provenienza geografica, purché l'utilizzo sia conforme agli usi*

¹⁶⁹ Vedi *ex multis*: Cass. civ., 2.8.1990, n. 7768 in *Riv. Dir. Comm.* 1991, II, 329; App. MI, 19.9.1989 in *GADI* 1989, 580.

¹⁷⁰ Così GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21.12.1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchio d'impresa. Commentario*, in *NLCC*, 1995, 1174.

¹⁷¹ SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, 161; In giurisprudenza vedi Cass. Civ., 22.11.1996, n. 10351, in *GADI* 1996, 114 e ss.

*consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*¹⁷². Anche per le altre ipotesi inserite nell'elenco, pur non trattandole nello specifico, non manifesta alcuna differenziazione: *“Si deve rilevare che tale disposizione non opera alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni menzionate dall'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. Affinché una tale indicazione rientri nella sfera di applicazione del citato articolo, è sufficiente che si tratti di una indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi enumerate, come la provenienza geografica*¹⁷³”. Quest'ultimo adagio è ricavato dalla sentenza *“Gerolsteiner”*, di cui abbiamo già parlato nel capitolo 9.1, dove il suo marchio *“GERRI”* non presentava alcuna connotazione geografica, mentre il marchio del presunto imitatore era *“Kerry Spring”*, che si riferiva direttamente alla provenienza geografica dell'acqua utilizzata nella fabbricazione del prodotto, al luogo ove esso veniva imbottigliato, nonché al luogo in cui aveva sede il produttore, secondo la Corte di Giustizia: *“L'art. 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE...deve essere interpretato nel senso che, qualora sussista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro, e un'indicazione, nel commercio, della provenienza geografica di un prodotto originario di un altro Stato membro, il titolare del marchio può vietare, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'uso dell'indicazione di provenienza geografica solo ove tale uso non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze della specie”*. Tra le circostanze che si dovranno valutare, valgono certamente quelle già elencate nel paragrafo precedente, come le modalità dell'uso del termine utilizzato nel marchio altrui che, ad esempio non deve risultare preponderante all'interno del marchio successivo.

La Corte di Giustizia ha invece escluso possa applicarsi l'art. 6 n. 1 lett. b) della Direttiva nella famosa sentenza *“OPEL”*, di cui si è ampiamente

¹⁷² Corte Giust., 4 maggio 1999, C-108-109/97, *Windsurfing Chiemsee*.

¹⁷³ Corte Giust., 7 gennaio 2004, C-100/02, *Gerolsteiner*, punto 19.

parlato nel paragrafo 6.1 della tesi, caso in cui il presunto contraffattore riproduceva il marchio della casa automobilistica tedesca su un modellino giocattolo, in quanto esso “*non configur(a) un uso di un’indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi*” ma si tratta di “*un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali*”¹⁷⁴. Tale affermazione sembra confermare che l’uso del segno altrui con modalità non distintive non è fattore di per sé idoneo ad escludere la contraffazione (e non lo è, in particolare, nell’ambito della scriminante in esame) e che la limitazione alla tutela del marchio, prevista dall’art. 6 della Direttiva 89/104/CEE, con riferimento ad esigenze descrittive riguarda un problema diverso da quello dell’uso distintivo oppure non distintivo del segno. L’uso del segno altrui in funzione non distintiva non sarebbe dunque di per sé dirimente ai fini della tutela, venendo in rilievo solo il limite costituito dalla possibilità di un collegamento confusorio o meno con il marchio registrato, evocato oltre le esigenze descrittive nel suo specifico messaggio di segno distintivo¹⁷⁵.

9.4 – L’USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI

L’art. 21, comma 1, lett. c) CPI, sancisce la liceità dell’uso del marchio altrui quando sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio. Si tratta, dunque, di un utilizzo a tutti gli effetti del marchio in quanto tale, che si porta appresso anche il messaggio di cui è portatore. Rimane come unico vincolo per il terzo la conformità alla correttezza professionale, che induce ad escludere che tale norma possa essere invocata in presenza di usi del marchio effettuati, come ha detto autorevole dottrina “in termini tali da agganciare il proprio prodotto a quello altrui”¹⁷⁶.

Sull’uso descrittivo lecito del marchio altrui, già in passato dottrina¹⁷⁷ e giurisprudenza italiana si sono espresse molteplici volte, anche perché la

¹⁷⁴ Corte Giust., 25 gennaio 2007, C-48/05, *Opel*.

¹⁷⁵ Così BOGNI, *La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sul tema della tutela del marchio che gode di rinomanza contro gli usi non distintivi*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 423 e ss.

¹⁷⁶ VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, 2^a ed., 2001, 50-52.

¹⁷⁷ Uno dei primissimi articoli fu FRANZOSI, *Funzione distintiva e funzione descrittiva del marchio: uso di marchio per indicare una componente del proprio prodotto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, 213 ss.

norma, dell'odierno art. 21 CPI, si riferisce a fattispecie davvero all'ordine del giorno anche nell'attuale realtà di mercato, come prodotti quali, a mero titolo esemplificativo, accessori o pezzi di ricambio, destinati soprattutto a quel che concerne il settore degli autoveicoli, mentre nell'ambito dei servizi si può ragionevolmente pensare che si riferisca alla manutenzione o riparazione di tecnici specializzati, che intervengano ad esempio in caso di malfunzionamento di elettrodomestici o automezzi. Questi operatori, per esigenze descrittive, devono specificare i marchi originali per i quali operano, appunto al fine di non veder impedita o compromessa la loro lecita attività, anche se complementare a quella svolta dal titolare del marchio¹⁷⁸.

La Corte di Giustizia si è significativamente espressa sul tema: *“Secondo l’art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104, il titolare di un marchio non può vietare a terzi l’uso nel commercio del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. Occorre rilevare che tale disposizione non stabilisce criteri diretti a determinare se una data destinazione di un prodotto rientri nel suo ambito di applicazione, ma richiede solo che l’uso del marchio sia necessario per indicare una tale destinazione. Peraltro, poiché la destinazione dei prodotti in quanto accessori o pezzi di ricambio è data solo a titolo di esempio, trattandosi probabilmente di situazioni correnti in cui è necessario utilizzare un marchio per indicare la destinazione di un prodotto, l’applicazione dell’art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 non è limitata a tali situazioni...Di conseguenza...non è necessario determinare se un prodotto debba essere considerato un accessorio o un pezzo di ricambio. La Corte ha già constatato che l’uso di un marchio al fine di informare il pubblico che l’operatore pubblicitario è specializzato (o specialista) nella vendita, o che egli assicura la riparazione e la manutenzione dei prodotti recanti tale marchio immessi in commercio con tale marchio dal suo titolare o con il suo consenso, costituisce un uso che indica la destinazione di un prodotto o*

¹⁷⁸ Vedi LENTI, *I Ferraristi possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari*, in Riv. Dir. Ind. 2008, III, 179 e ss.

di un servizio ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104. Tale informazione è necessaria per preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto o di tale servizio”¹⁷⁹.

Con questa sentenza la Corte ha ripreso e approfondito un'analisi svolta qualche anno prima, nel caso “BMW”, nel quale la casa automobilistica tedesca aveva citato in giudizio il titolare olandese di una rivendita di automobili usate proprio del marchio “BMW”, che, inoltre, effettuava servizi di riparazione e manutenzione delle stesse, utilizzando il marchio originale senza il consenso del titolare. Si trattava di un uso del marchio negli annunci pubblicitari che, secondo la Corte, rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE (ossia l'art. 20 comma 1, lettera a, CPI) che può far vietare dal titolare del marchio tale uso, a meno che non trovino applicazione o l'art. 6, relativo alla limitazione degli effetti del marchio, o l'art. 7, riguardante l'esaurimento del diritto conferito dal marchio. Per quel che qui interessa, per la Corte, certamente il servizio di riparazione e manutenzione si riferisce all'art. 6 della Direttiva e così ha sostenuto che: *“L'uso del marchio al fine di informare il pubblico che l'autore della pubblicità effettua la riparazione e la manutenzione dei prodotti contrassegnati da tale marchio costituisce un uso che indica la destinazione di un servizio ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c). Infatti, alla guisa dell'uso di un marchio volto ad identificare le automobili alle quali è adatto un pezzo non originale, l'uso di cui trattasi mira a identificare i prodotti che costituiscono oggetto del servizio prestato. Inoltre, occorre osservare che l'uso di cui trattasi è necessario per indicare la destinazione del servizio...se un commerciante indipendente effettua la manutenzione e la riparazione di automobili BMW o è effettivamente specializzato in tale campo, tale informazione non può in pratica essere comunicata ai suoi clienti senza che egli faccia uso del marchio BMW. Infine, si deve rilevare che la condizione che l'uso del marchio sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale costituisce in sostanza l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti degli interessi legittimi del titolare del*

¹⁷⁹ Corte Giust., 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, punti 30-33.

*marchio, analogo a quello cui è soggetto il rivenditore quando utilizza il marchio altrui per annunciare la rivendita di prodotti contrassegnati da tale marchio*¹⁸⁰. La Corte di Giustizia ha così deciso che il titolare del marchio non potesse vietare l'uso del suo marchio al terzo, se questo deve far conoscere al pubblico che effettua il servizio di riparazione o di manutenzione e che è specializzato nella vendita di quei prodotti, messi regolarmente in commercio col marchio originale e contrassegnati da esso, *“a meno che il marchio non sia utilizzato in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza e il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese”*¹⁸¹, che come sempre spetta al giudice nazionale valutare.

Questa sentenza ha chiarito, una volta per tutte, che l'uso del marchio altrui non può dar adito a fenomeni di approfittamento, agganciamento indebito alla rinomanza dell'altrui marchio notorio o comunque di indiretto sfruttamento del valore di richiamo del segno altrui, nonché di confusione sulla provenienza tra imprese.

Da essa provengono i criteri per definire l'aderenza all'obbligo di lealtà, o meglio alla correttezza professionale, che sono stati riassunti nella successiva sentenza *“Gillette”*, che abbiamo già citato e val la pena ribadire: *“L'utilizzo del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, anzitutto quando avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio. Inoltre, un uso di tale tipo non deve compromettere il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà. L'utilizzo del marchio non avviene conformemente...qualora causi discredito o denigrazione a tale marchio.*

¹⁸⁰ Corte Giust., 23 febbraio 1999, C-63/97, *BMW*, punti 59-61.

¹⁸¹ Corte Giust., 23 febbraio 1999, C-63/97, *BMW*, punto 64.

*Infine, nel caso in cui il terzo presenti il suo prodotto come imitazione o contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è il titolare*¹⁸².

La dottrina italiana ha sempre suggerito varie cautele riguardanti le modalità di utilizzazione del segno, quali il tipo e le dimensioni del carattere utilizzato per riprodurre il segno altrui, l'utilizzo del solo elemento denominativo del marchio altrui e non di quello grafico ed anche l'apposizione del marchio proprio in funzione distintiva per evidenziare come l'uso di quello altrui fosse un uso solo in funzione descrittiva¹⁸³.

Anche la giurisprudenza italiana ha sempre tenuto in considerazione tali e anche ulteriori elementi, legando ad essi la valutazione per determinare, nella concreta modalità con cui si adopera il segno altrui, se si fosse ricaduti nell'ipotesi di usi professionalmente scorretti, ad esempio quando essi potessero cagionare equivoci sulla provenienza dei pezzi di ricambio¹⁸⁴.

Tuttavia, la casistica giurisprudenziale, nel corso degli anni, è stata davvero numerosa e, a volte, non priva di contraddizioni e solitamente piuttosto restrittiva, soprattutto per la Suprema Corte, nell'interpretazione della Correttezza professionale. Senza voler essere esaustivi si può prendere spunto da alcune di esse: in particolare, è stato ritenuto che l'apposizione del marchio distintivo del produttore a fianco del marchio altrui utilizzato a fini descrittivi della destinazione del prodotto è modalità certamente idonea, ma non l'unica in grado di realizzare la condizione di trasparenza sulla provenienza del prodotto¹⁸⁵; in altra sentenza, l'uso dell'altrui marchio di rinomanza da parte del rivenditore è stato considerato provvisto di un'inegabile carica pubblicitaria e dunque non idoneo ad identificare esclusivamente la provenienza dei prodotti, ma invece atto ad indurre in errore il pubblico circa l'appartenenza del rivenditore alla rete distributiva

¹⁸² Corte Giust., 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, punti 42-45.

¹⁸³ DI CATALDO, I segni distintivi, 1993, 128 e per approfondimenti LENTI, *I Ferraristi possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari*, in *Riv. Dir. Ind.* 2008, III, 179 e ss.; vedi anche Trib. MI, 15.11.1993 in *Il Dir. Ind.* 1994, 763.

¹⁸⁴ Vedi Cass. civ., 28.10.1998, n. 10739 in *Riv. Dir. Ind.* 1999, II, 319 e Cass. Civ., 16 luglio 2005, n. 15096, in *Foro it.*, 2006, I, 148; in tale fattispecie la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'illiceità dell'inserimento, da parte di una società del settore della climatizzazione delle autovetture, del marchio automobilistico *Ford*, riprodotto anche nei suoi elementi grafici, nel proprio catalogo e listino.

¹⁸⁵ Cass. Civ., 10.1.2000, n. 144, in *Il Dir. Ind.*, 2000, n. 4, 327, con nota di QUARANTA.

ufficiale del titolare del marchio¹⁸⁶; e ancora, si è ritenuto contraffattorio l'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto accompagnato dalla dicitura "originali" poiché in questo modo si andava ad escludere la descrittività dell'uso del segno¹⁸⁷.

La giurisprudenza di merito, pur con qualche contraddittorietà, è sempre risultata più permissiva sulle modalità concrete di utilizzo del marchio altrui; ad esempio su una pronuncia, relative a materiali di consumo non originali (cartucce per stampanti), in cui l'uso del segno serviva ad indicare la compatibilità col prodotto su cui potevano essere legittimamente impiegate, si è esclusa l'applicabilità della scriminante, in un caso in cui al marchio era dato rilievo preminente sulla confezione, non essendo tale modalità d'impiego compatibile con il rispetto del limite della conformità alla correttezza professionale¹⁸⁸; mentre, in altra decisione, si è ammessa, tenuto conto del fatto che in questo secondo caso al marchio originale non era dato particolare rilievo, tenendo anche in considerazione il diverso formato e colore rispetto al prodotto originale¹⁸⁹. In altro caso, più recente, la Corte di Appello di Roma ha consentito ad un rivenditore plurimarche di inserire accanto alla propria insegna quelle di tutte le marche automobilistiche che rivende, in modalità più piccole, perché secondo i giudici non si generava così nel pubblico la sensazione di essere rete ufficiale di vendita delle case madri¹⁹⁰.

Una delle ultime pronunce, ancora controversa, riguarda i produttori di accessori o meglio di ricambi per auto, nella fattispecie copricerchi, in essa l'uso del marchio "Renault" su di questi è stato ritenuto contrario ai principi

¹⁸⁶ Cass. Civ., 21.10.1998, n. 10416, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, IV-V, 330, con nota di GUIDETTI, nella motivazione la Corte sostiene che il caso sia "una forma particolare di utilizzazione (c.d. atipica) dell'altrui marchio, costituita dall'uso di un marchio celebre in funzione appunto pubblicitaria... il marchio è utilizzato non per distinguere il prodotto o servizio proprio... ma come elemento di richiamo o di agganciamento (collettore) di clientela...diretto invece esattamente a propagandare prodotti o servizi di un'impresa diversa da quella del titolare del marchio...".

¹⁸⁷ Cass. Civ., 21 giugno 2000, n. 8442, in *GADI* 2000, 166.

¹⁸⁸ Trib. RM, ord. 9.12.2004, in *GADI* 2006, 236.

¹⁸⁹ Trib. RM, 22.1.2008 in *GADI* 2008, 656.

¹⁹⁰ App. RM, 20.6.2010 n. 2820, con nota di POUICHE' in http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/diritto/news/25_10_avv24_modalita_utilizzo_lecite_marchio.html

di correttezza professionale perché, secondo i giudici, non risultava necessario per descrivere la destinazione d'uso del copricerchio e perché una volta montato esso non era più distinguibile da quello originale (la giurisprudenza ripescava un'ipotesi di c.d. "*post-sale confusion*"), mentre, allo stesso tempo, ha ritenuto lecito l'uso del marchio della casa francese sulle confezioni, in quanto necessario agli acquirenti per comprendere la specifica destinazione dei copricerchi stessi¹⁹¹.

9.5 – RAPPORTI TRA ART. 21 CPI E DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE: ESTENSIONE DEL CONCETTO DI CORRETTEZZA PROFESSIONALE E ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come accennato al paragrafo 9.1, parte della dottrina italiana ritiene che il concetto di correttezza professionale contenuto nell'art. 21 CPI sia unico ed equivalente a quello inserito nell'art. 2598 n. 3 del Codice Civile e che, quindi, la disciplina della concorrenza sleale si intersechi e presti "soccorso" alla disciplina sui marchi.

Sulla scorta che la correttezza professionale è il paradigma tipico dei rapporti tra imprenditori concorrenti, secondo questa dottrina, si deve considerare l'uso del marchio altrui sotto due diverse prospettive, operando una distinzione non espressamente prevista dalla legge: "la prima prospettiva sul rapporto tra titolare del marchio e utilizzatore, l'altra tra utilizzatore e i suoi diretti concorrenti. Al primo rapporto si applicano il diritto di marchio ed al secondo la disciplina della concorrenza sleale. E così nel primo rapporto (titolare-utilizzatore) sarà lecito l'uso del marchio se vi è necessità di indicare la destinazione, nel secondo caso (utilizzatore-

¹⁹¹ Trib. RM, 11.2.2011, con nota critica di commento di ALVANINI, *Apposizione del marchio originale da parte di ricambisti indipendenti e clausola di riparazione*, in *Il dir. Ind. 2011*, V, 451 e ss. *contra* Trib. MI, 4.12.2010, *ivi*, che consente uso marchio BMW su copricerchi. L'autrice commentando le due sentenze prende anche in considerazione la storia giurisprudenziale sulla correttezza dell'uso del marchio altrui nei pezzi di ricambio e si sofferma sull'interpretazione della Corte di Giustizia dell'art. 14 della Direttiva 98/71/CE sui modelli, trasposto nell'art. 241 CPI con la clausola di riparazione a favore dei ricambisti indipendenti.

concorrente) sarà lecito l'uso se conforme alla correttezza professionale¹⁹²». In conclusione, secondo questa teoria, l'art. 21, comma 1, lett. c), CPI, nel consentire l'uso del marchio altrui, descrive un'ipotesi di concorrenza sleale, rappresentata dall'uso attuato in modo non conforme ai principi della correttezza professionale: in sostanza, per tale norma un atto lecito sotto il profilo della disciplina dei marchi può essere illecito sotto il profilo della disciplina della concorrenza sleale, ovviamente in riferimento alle modalità dell'uso dell'altrui marchio.

Tale teoria è stata supportata anche da una serie di pronunce della giurisprudenza, su un medesimo argomento¹⁹³, che hanno deciso per la liceità dell'uso del nome “*Ferrari*” (marchio registrato dalla famosissima casa automobilistica), da parte del *Ferrari Club Milano*, in quanto l'utilizzo avveniva in funzione esclusivamente descrittiva, cioè con lo scopo di individuare la caratteristica di appartenenza degli associati al *Club* come appassionati delle auto *Ferrari*, fuori da ogni finalità commerciale.

I Giudici hanno ritenuto di ragionare sul fatto che non sussistesse rapporto di concorrenza diretto, presupposto dell'applicazione dell'art. 2598 C.C., tra titolare del marchio e utilizzatore, pertanto hanno fatto riferimento agli altri utilizzatori del marchio in questione, cioè gli altri *Ferrari Club*, rispetto ai quali sussiste il rapporto di concorrenza¹⁹⁴.

La dottrina che aderisce a questa interpretazione¹⁹⁵ sostiene che se è consentito ad un terzo di usare il proprio nome o un'indicazione descrittiva, anche coincidenti in tutto o in parte con il marchio altrui, o lo stesso marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, quando si è in concorrenza diretta con il titolare del marchio, a maggior ragione

¹⁹² Così BIGLIA, *Uso atipico del marchio altrui e rapporto di concorrenza*, in *Riv. Dir. Ind.* 2006, IV, 195 e ss.

¹⁹³ Vedi Trib. MI 3.2.2003, in *GADI* 2004, 364 e ss.; Trib. MI, 3.12.2002 e App. MI, 12.7.2006, in *Riv. Dir. Ind.* 2008, III, 179 e ss. con nota di LENTI.

¹⁹⁴ Vedi App. MI, 12.7.2006 in *Riv. Dir. Ind.* 2008, 3, 179 in cui i giudici sostengono che “è rispetto a questi ultimi, non rispetto al titolare del marchio, che sussistono quella “omogeneità” di attività che è premessa di ogni questione in tema di confondibilità dei segni ovvero quel rapporto di concorrenza nel contesto del quale il danno derivante dall'uso di nomi o segni altrui può dirsi in *re ipsa*”.

¹⁹⁵ Vedi LENTI, *I Ferraristi possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari*, in *Riv. Dir. Ind.* 2008, III, 179 e ss.

deve essere consentito farlo quando il rapporto di concorrenza fra i due imprenditori non sussiste. Riassumendo il concetto espresso da questa dottrina e questa giurisprudenza: nel caso in cui l'uso del marchio altrui, legittimo per l'art. 21 CPI, sia effettuato da un terzo in relazione a prodotti o servizi identici o simili, e quindi in relazione a prodotti rispetto ai quali il terzo e il titolare del marchio si trovano in concorrenza, il rispetto dei principi della correttezza professionale può essere valutato tra questi due soggetti, mentre nel diverso caso in cui l'uso del marchio altrui sia effettuato da un terzo in relazione a prodotti o servizi non simili, e quindi in relazione a prodotti rispetto ai quali il terzo e il titolare del marchio non si trovano in concorrenza, occorre operare una distinzione e valutare il rispetto dei suddetti principi con riferimento non al titolare del marchio, che in quanto non concorrente non può subire alcun "danno concorrenziale" da tale uso, ma con riferimento ai concorrenti del terzo che invece potrebbero essere effettivamente danneggiati dalle modalità di esso, anche se non parti in causa. Si vuole dunque far valutare la liceità dei comportamenti dell'art. 21 CPI anche sul piano delle norme sulla concorrenza sleale e non esclusivamente sul piano della tutela dei marchi¹⁹⁶.

In sostanza, analizzando tale teoria, si vuol ricondurre il marchio a mero strumento concorrenziale e nell'alveo della disciplina della concorrenza sleale, di conseguenza la sua tutela come marchio può venire in considerazione per valutare se un determinato comportamento rientri tra quelli previsti dall'art. 21 CPI ai fini dell'applicazione della limitazione in essa prevista; una volta accertata la liceità di tale comportamento, sono le norme sulla concorrenza sleale ad intervenire, tutelando il titolare del marchio e gli interessi di mercato contro i comportamenti scorretti del terzo.

¹⁹⁶ I sostenitori di tale tesi ritengono inoltre che le indicazioni della Direttiva n. 89/104/CEE descrivono una fattispecie di concorrenza sleale, rappresentata da alcune ipotesi di uso del marchio altrui, lecite sotto il profilo della legge marchi, ma sleali dal punto di vista concorrenziale perché effettuate in modalità non conformi ai principi della correttezza professionale e che non è necessario estendere oltremodo la tutela dei marchi per proteggere i titolari da comportamenti eventualmente scorretti di terzi che, approfittando della scriminante offerta dalla norma, si sottraggono all'obbligo di correttezza che grava su ogni imprenditore che voglia operare in un libero mercato.

Tali considerazioni lasciano alquanto dubbiosi. Non è in questa sede opportuna una disamina della disciplina della concorrenza sleale in sé, presente nel codice civile, tuttavia è palese che essa protegge e promuove gli interessi dei concorrenti, vietando comportamenti contraddittori con il benessere del mercato¹⁹⁷ e dunque rappresenta l'espressione della volontà e dell'esigenza di promuovere e garantire un'economica sociale, di contemperamento e di equilibrio degli interessi degli imprenditori con quelli del mercato e dei consumatori¹⁹⁸.

E' quindi doveroso affrontare le discipline dei marchi e della concorrenza sleale su piani diversi, prima di effettuare una commistione consequenziale che nessuna norma o sentenze della Corte di Giustizia al momento giustificano. La Corte di Giustizia è, invece, bene ribadire, nella sentenza "Gerolsteiner", rileva non solo che la liceità dell'uso da parte dei terzi non può essere a priori esclusa quando avvenga in funzione di marchio, ma soprattutto che tutte le utilizzazioni del marchio altrui che si dimostrino contrarie ai principi di lealtà nei confronti del titolare del marchio costituiscono delle vere e proprie ipotesi di contraffazione di cui all'art. 5, nn. 1 e 2 della direttiva¹⁹⁹. Non si dà alcun rilievo al fatto che, per applicare l'art. 21, l'uso del marchio altrui costituisca o meno un'ipotesi di concorrenza sleale, anche laddove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2598 del Codice Civile. L'art. 21 CPI, inoltre, non attua certe distinzioni tra le diverse ipotesi di contraffazione di cui all'art. 20 CPI, che vengono considerate tutte alla stessa stregua a prescindere dal rapporto di concorrenza più o meno diretta tra utilizzatore e titolare del marchio.

A mio avviso, anche gli usi leciti e conformi alla correttezza professionale valgono sempre e per tutti nell'ambito dell'attività economica e tra tutti i professionisti a prescindere dai rapporti di concorrenza.

La sentenza dei giudici milanesi, sopra citata²⁰⁰, che ha stabilito con una sorta di interpretazione estensiva che nelle ipotesi di uso del marchio altrui

¹⁹⁷ Per approfondire vedi GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2001, 345 e ss.

¹⁹⁸ Vedi anche l'art. 10 *bis* della Convenzione d'Unione di Parigi.

¹⁹⁹ Vedi Corte Giust., 7 gennaio 2004, C- 100/02, *Gerolsteiner*.

²⁰⁰ App. MI, 12.7.2006 in *Riv. Dir. Ind.* 2008, III, 179.

per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, quando non sussiste un rapporto di concorrenza tra titolare del marchio e utilizzatore, la valutazione della conformità dell'uso ai principi di correttezza professionale opera con riferimento ai concorrenti dell'utilizzatore, che potrebbero risultare danneggiati dalle modalità dell'uso, pare contraria alla *ratio* dell'art. 21 CPI, che prevede una limitazione al contenuto di marchio attraverso il bilanciamento di interessi contrapposti tra quelli del titolare del marchio e dell'utilizzatore non rilevando il fatto della sussistenza del rapporto di concorrenza tra essi, pur rimanendo sullo sfondo sempre gli interessi dei consumatori cui i beni sono destinati²⁰¹.

La sentenza, seppur non condivisibile, ha messo in luce una fattispecie piuttosto diffusa, soprattutto nell'era della comunicazione e dei *mass media* in cui viviamo, fatta di continui richiami e rimandi a segni distintivi. Di recente, mi sono imbattuto in un cartellone pubblicitario che, per conto di "Poste Italiane", presentava prodotti e servizi finanziari utilizzando segni inequivocabilmente riconducibili a rinomate aziende alimentari. Per la disciplina dei marchi è ovviamente solo il titolare di quei segni che può intervenire per far interrompere l'uso, eventualmente contraffattorio, di essi. Tuttavia vale la pena chiedersi se i titolari ne hanno davvero interesse. D'altronde il rapporto di concorrenza tra prodotti o servizi dei due soggetti non è percepibile dal pubblico, in più, questo sospetto agganciamento o richiamo, non è da escludere che, da ambo i lati, possa invece rivestire degli aspetti positivi, nel senso che l'uso da parte di una società rinomata di segni altrui rinomati potrebbe avvantaggiare entrambi. Insomma i titolari dei marchi potrebbero tollerare l'uso perché si possano poi riverberare su di essi le valenze positive legate all'immagine dell'utilizzatore, o in altri termini, il consumatore che vede la pubblicità andrebbe ad associare quei rinomati segni non solo a chi li usa ma anche ai reali titolari, creando

²⁰¹ Vedi STEFANI *Profili di liceità dell'uso di marchi altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.* 2012, I, 100 e ss.

appunto una sorta di *co-branding*, più o meno volontario, senza che nessuno possa confondersi, né pensare ad una collaborazione tra le imprese.

I titolari dei segni possono certamente opporsi sia agendo per accertare l'eventuale contraffazione con l'art. 20 CPI oppure denunciare la comunicazione commerciale scorretta all'Autorità Garante, ma potrebbero, ripeto, tollerarlo. Tali usi di certo non favorirebbero i concorrenti di "*Poste Italiane*" e nemmeno quelli delle stesse aziende alimentari coinvolte.

E' qui allora che gli interessi privati degli imprenditori che operano sul mercato in rapporto di concorrenza con il terzo utilizzatore del marchio altrui possono trovare tutela nella disciplina della concorrenza sleale, la cui applicabilità, infatti, prescinde dalla circostanza che individua se l'utilizzatore abbia o meno violato, per contraffazione, il diritto del titolare del marchio. Si evitano così forzature giurisprudenziali che vanno oltre il richiesto, allargando l'orizzonte a chi parte in causa non è.

Il fatto che l'uso posto in essere dal terzo sia tollerato, o ritenuto lecito perché scriminato dall'art. 21 CPI, non impedisce ai suoi concorrenti di agire nei confronti di quest'ultimo, laddove sussistano i presupposti per un'azione di concorrenza sleale, nonché per comunicazione decettiva e ingannevole, anche utilizzando la disciplina del D.Lgs. n. 145/2007, appositamente destinata ai professionisti o quella del Codice del Consumo, nel caso i consumatori stessi si sentissero in qualche modo danneggiati o ingannati da tale messaggio pubblicitario.

Il sistema pare così completo, pur su piani diversi; si tratta di trovare la giusta misura da utilizzare, richiedendo l'intervento delle norme a disposizione e degli strumenti processuali adeguati, senza per forza voler commistionare discipline che convivono in parallelo.

CAPITOLO 10

IL PRINCIPIO DELL' ESAURIMENTO

Il principio di esaurimento costituisce, al pari dell'art. 21 CPI, una limitazione dei diritti di marchio, e degli altri titoli di proprietà industriale, che impedisce al titolare di opporsi all'ulteriore circolazione di prodotti immessi in commercio da lui stesso o con il suo consenso, nel territorio di uno Stato o nella Comunità Europea (o, anche, nello Spazio Economico Europeo²⁰²).

La fattispecie è regolata dall'art. 5 CPI, oltre che dall'art. 13 del Regolamento 2009/207/CE, e deriva dall'art. 7 della Direttiva 89/104/CEE.

L'art. 5, comma 1, CPI prevede che l'esaurimento abbia luogo per specifici beni per i quali ricorrono determinati requisiti come l'immissione in commercio e il consenso del titolare. Inoltre all'esaurimento consegue l'estinzione di tutte le facoltà che sono attribuite dal "Codice di Proprietà Industriale e Intellettuale" al titolare dei diritti industriali, e, per quel che qui interessa, dei marchi. Questo significa che il proprietario di quei beni potrà svolgere alcune attività che, in forza di tale legittima situazione, gli sono automaticamente consentite, come quella di rivenderli, o anche, ad esempio, quella di poter, entro certi limiti, usare il marchio altrui per pubblicizzare la vendita di quei beni o esporlo nella propria insegna.

L'art. 5, comma 2, CPI, indica invece alcune circostanze che fanno venire meno l'esaurimento e, quindi, fanno rivivere i diritti del titolare, che potrà opporsi per legittimi motivi all'ulteriore circolazione di quei beni²⁰³.

E' interessante notare, come fa autorevole dottrina²⁰⁴, che la giurisprudenza comunitaria ha progressivamente calibrato l'efficacia dell'esclusiva sul marchio, proprio sulle concrete funzioni del segno, ponendo tali funzioni

²⁰² Lo Spazio Economico Europeo (SEE) comprende Norvegia, Svizzera, Liechtenstein ed Islanda.

²⁰³ Per approfondimenti sulla norma e i suoi principi, vedi MAGNANI, commento dell'art. 5, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di) *CCPI*, 47-61.

²⁰⁴ Così GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, V, 425 e ss.

come il termine di riferimento anche per individuare le restrizioni all'efficacia dell'esaurimento: infatti, come abbiamo accennato prima, l'uso del marchio a seguito dell'esaurimento è, ad esempio, lecito nella pubblicità del legittimo rivenditore di beni marchiati per i quali s'è concretato l'esaurimento.

E' quindi d'obbligo esaminare alcune sentenze della Corte di Giustizia che analizzano questo fatto. Nella sentenza "Dior", la Corte ha confermato quanto appena esposto: *"gli artt. 5 e 7 della direttiva devono essere interpretati nel senso che, qualora vengano immessi sul mercato comunitario prodotti contrassegnati con un marchio dal titolare stesso del marchio o con il suo consenso, il rivenditore ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita tali prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere l'ulteriore commercializzazione dei prodotti stessi"*²⁰⁵.

Come detto, la normativa elenca alcuni motivi legittimi che fanno venir meno l'esaurimento, come ad esempio la modifica o l'alterazione dello stato dei prodotti, conciliando così gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune: *"nel caso in cui un rivenditore utilizzi un marchio per promuovere l'ulteriore commercializzazione di prodotti contrassegnati col marchio stesso, dev'essere temperato l'interesse legittimo del titolare del marchio, ad essere tutelato contro i dettaglianti che facciano uso del suo marchio a fini pubblicitari avvalendosi di modalità che potrebbero nuocere alla reputazione del marchio stesso, con l'interesse del dettagliante a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività"*²⁰⁶. Per quanto riguarda prodotti di prestigio e rinomati, come quelli della sentenza in esame, il rivenditore deve adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando così l'immagine di prestigio dei prodotti in oggetto: *"si deve altresì constatare che il fatto che un rivenditore, il quale commercia abitualmente con articoli della medesima natura ma non*

²⁰⁵ Corte Giust., 4 novembre 1997, C-337/95, *Dior*.

²⁰⁶ Corte Giust., 4 novembre 1997, C-337/95, *Dior*, punto 43.

necessariamente della medesima qualità, utilizzi per prodotti contrassegnati con il marchio modalità pubblicitarie che sono correnti nel suo settore di attività pur non corrispondendo a quelle utilizzate dal titolare stesso e dai suoi distributori autorizzati non costituisce un motivo legittimo, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva, che consenta al titolare di opporsi a tale pubblicità, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l'uso del marchio fatto dal rivenditore a fini pubblicitari nuoce gravemente alla reputazione del marchio stesso. Un grave pregiudizio del genere potrebbe intervenire qualora il rivenditore non avesse avuto cura, nell'opuscolo pubblicitario da lui diffuso, di evitare di collocare il marchio in un contesto che rischierebbe di svilire fortemente l'immagine che il titolare è riuscito a creare attorno al suo marchio”²⁰⁷.

In sostanza, si ribadisce che il titolare di un marchio non può opporsi all'uso pubblicitario di esso da parte del rivenditore che annuncia l'ulteriore commercializzazione dei prodotti contrassegnati dal marchio, a meno che non si dimostri che tale uso vada a nuocere gravemente all'immagine o al prestigio del marchio stesso e quindi che pregiudichi la sua rinomanza.

Interessante anche la già trattata sentenza “BMW”, nel quale, tra le altre cose, un rivenditore pubblicizzava la vendita di auto usate della casa tedesca. Tale comportamento è stato ritenuto lecito purché il modo con cui veniva effettivamente impiegato il marchio in tale pubblicità non costituisse motivo legittimo di opposizione per il titolare; la sentenza ricostruisce molto chiaramente i motivi di tale decisione: “può costituire motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva il fatto che il marchio sia utilizzato nella pubblicità del rivenditore in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio...Infatti, siffatta pubblicità non è necessaria per garantire l'ulteriore commercializzazione di prodotti messi sul mercato comunitario col marchio dal titolare o col suo consenso e, pertanto, per garantire l'obiettivo del principio di esaurimento stabilito dall'art. 7 della direttiva... Essa è quindi in contrasto con l'oggetto specifico del diritto di marchio

²⁰⁷ Corte Giust., 4 novembre 1997, C-337/95, Dior, punti 46-47.

che...consiste...nel tutelare il titolare contro i concorrenti che volessero abusare della posizione e della notorietà del marchio stesso. Per contro, qualora non sussista il pericolo che il pubblico sia indotto a credere che vi sia un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio, il mero fatto che il rivenditore tragga vantaggio dall'uso del marchio, in quanto la pubblicità per la vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio, peraltro corretta e leale, conferisce alla propria attività un'aura di qualità, non costituisce un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva. Al riguardo, è sufficiente rilevare che un rivenditore che venda automobili BMW usate e che sia effettivamente specializzato o specialista nella vendita di tali automobili non può in pratica comunicare questa informazione ai suoi clienti senza utilizzare il marchio BMW. Pertanto, tale uso del marchio BMW a fini di informazione è necessario per garantire il diritto di rivendita derivante dall'art. 7 della direttiva e non trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di detto marchio”²⁰⁸. Ovviamente spetta al giudice nazionale valutare se una pubblicità possa dare l'impressione della sussistenza di un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio.

Gli stessi principi sono ripresi in una recente sentenza riguardante la pubblicità su *internet*, nella fattispecie del “*keyword advertising*”, dove la Corte ha statuito che può essere vietato l'uso di un marchio altrui quale parola chiave di un servizio di ricerca su *Internet* per prodotti o servizi identici qualora tale pubblicità non consenta, o consenta difficilmente all'utente medio, di comprendere se i prodotti cui si riferisce l'annuncio provengono dal titolare del marchio o da un'impresa collegata a questi²⁰⁹.

Tra le attività consentite dall'esaurimento vi è anche quella delle importazioni parallele di prodotti originali all'interno della Comunità (e del SEE), che il titolare può impedire, come per le altre, solo invocando

²⁰⁸ Corte Giust. 23 febbraio 1999, C-63/97, *BMW*, punti 51-54.

²⁰⁹ Si tratta di pubblicità per la rivendita di prodotti fabbricati dal titolare del marchio e immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso, Corte Giust., 8 luglio 2010, C-558/08, *Portakabin*.

l'esistenza di motivi legittimi, come l'alterazione dello stato dei prodotti²¹⁰. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha minuziosamente precisato i presupposti di legittimità anche del riconfezionamento, escludendolo tra l'altro quando la presentazione del prodotto riconfezionato possa nuocere alla reputazione o al prestigio del marchio o del suo titolare²¹¹, ledendo l'immagine creatasi per essi sul mercato. Il riconfezionamento o la rietichettatura di un prodotto nascono solitamente dall'esigenza di adattare la confezione nei singoli Paesi, ad esempio per rispettare le norme locali o la lingua: si tratta, dunque, di necessità, che comunque comportano una dettagliata analisi che ne possa giustificare tale fatto²¹².

Recentemente la Corte si è espressa indicando nel dettaglio alcuni principi ai quali deve attenersi il giudice nazionale nel valutare la sussistenza dei c.d. "motivi legittimi" di cui all'art. 7 n. 2 della Direttiva 89/104/CEE e in Italia all'art. 5, comma 2, CPI per escludere l'esaurimento e far rivivere il diritto di marchio per il titolare: *"Il Giudice nazionale...1) non può, sulla base del semplice fatto che un inserzionista utilizza un marchio altrui con l'aggiunta di termini, come "usato" o "d'occasione", indicanti che i prodotti in questione costituiscono l'oggetto di una rivendita, concludere che l'annuncio suggerisca l'esistenza di un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare del marchio o rechi un serio pregiudizio alla notorietà di tale marchio; 2) è tenuto a constatare l'esistenza di un motivo legittimo siffatto, qualora il rivenditore, senza il consenso del titolare del marchio che egli utilizza nell'ambito della pubblicità per le proprie attività*

²¹⁰ Vedi Corte Giust., 23 maggio 1978, C-102/77, *Hoffmann-La Roche* e Corte Giust., 3 dicembre 1981, C-1/81, *Pfizer*. In dottrina MUSSO, *Tre recenti provvedimenti giurisprudenziali in tema di importazioni parallele*, in *GI*, 1988, I, 2, 369 e GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, commento a Cass. Civ., 21.12.2007, n. 27081, in *Il Dir. Ind.*, 2008, IV, 367.

²¹¹ Corte Giust., 11 luglio 1996, C-427,429,436/93 *Hoffmann-La Roche*.

²¹² Vedi Corte Giust., 28 luglio 2011, C-400/09 e C-207/10 *Orifarm Paranova*, ove la Corte ha ritenuto non consentito al titolare di un marchio riguardante un prodotto farmaceutico, oggetto di importazioni parallele, di opporsi alla commercializzazione ulteriore di tale prodotto riconfezionato, per l'unico motivo che la nuova confezione indica come riconfezionatore non l'impresa che, su ordine altrui, ha effettivamente riconfezionato detto prodotto e che è titolare della relativa autorizzazione, ma l'impresa che è titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto, seguendo le cui istruzioni è stato effettuato il riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

di rivendita, abbia rimosso la menzione di tale marchio figurante sui prodotti fabbricati e immessi in commercio dal titolare stesso e l'abbia sostituita con un'etichetta recante il proprio nome, in modo da occultare il marchio in questione; 3) è tenuto a dichiarare che non si può vietare ad un rivenditore specializzato nella vendita di prodotti d'occasione di un marchio altrui di utilizzare tale marchio per annunciare al pubblico attività di rivendita comprendenti, oltre alla vendita di prodotti d'occasione del marchio in questione, la vendita di altri prodotti d'occasione, a meno che la rivendita di questi altri prodotti non rischi, in ragione della sua ampiezza, delle sue modalità di presentazione o della sua scarsa qualità, di menomare gravemente l'immagine che il titolare è riuscito a creare intorno al proprio marchio²¹³”. Le ultime sentenze riportate denotano, a mio avviso, una certa tendenza pro-concorrenziale che va ad ampliare la legittimità del concetto di esaurimento, al contempo riducendo i margini, pur ben presenti soprattutto per prodotti riguardanti la salute, dei legittimi motivi di riviviscenza dei diritti dei titolari del marchio.

CAPITOLO 11

LA PUBBLICITA' COMPARATIVA

La pubblicità comparativa tipicamente prevede l'uso di un marchio o comunque di un segno distintivo altrui, come requisito necessario per identificare le imprese o i loro prodotti e servizi che sono oggetto del confronto: si tratta, pertanto, di un classico caso di uso del marchio altrui, che va considerato lecito se rispetta alcune prescrizioni poste dalla Direttiva 84/450/CEE, ora 2006/114/CE, e riportate anche nell'ordinamento italiano, oggi all'art. 4 del D.Lgs. 2.8.2007 n.145.

Per inquadrare il tema, è d'obbligo portare a conoscenza che la normativa italiana, all'art. 2 del decreto appena sopra citato, riprende parimenti ciò che la Direttiva Comunitaria contiene anche in termini di definizioni: ad

²¹³ Corte Giust., 8 luglio 2010, C-558/08, *Portakabin*, punto 93.

esempio è pubblicità *“qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi”*.

Solo con la direttiva 97/55/CE, attuata in Italia col D.Lgs. 25.2.2000 n. 67, successivamente modificata dalla direttiva 2005/29/CE, e ora regolata dall’art. 4 della direttiva 2006/114/CE, è stato introdotto e consentito l’istituto della pubblicità comparativa, definita dalla legge come: *“qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente”*.

Per essere lecita la pubblicità comparativa deve rispettare cumulativamente diverse condizioni, in particolare, vale la pena riassumere che essa deve: a) non essere ingannevole; b) confrontare beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni; c) confrontare caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, ivi compreso il prezzo; d) non essere confusoria; e) non screditare o denigrare il concorrente o i suoi segni distintivi; f) riferirsi a prodotti aventi la stessa denominazione, si tratta di quelli che possiedono denominazione d’origine; g) non trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio o altro segno distintivo di un concorrente; h) non rappresentare il bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale.

Un lungo elenco, per certi versi limitante, ma d’altra parte necessario per contribuire alla trasparenza e al funzionamento del mercato, stimolando da un lato la concorrenza nell’interesse dei consumatori e dall’altro consentendo ai concorrenti di poter paragonare i loro prodotti, facendo oggettivamente emergere eventuali vantaggi competitivi degli stessi, pur senza il compimento di comportamenti che andrebbero a distorcere la concorrenza stessa e ad incidere in modo negativo sui consumatori²¹⁴.

²¹⁴ Si veda secondo, settimo e nono considerando della Direttiva 97/55/CE, la prima sul tema.

E' chiaro che non è sempre facile contemperare gli interessi dei titolari del marchio e quindi il loro diritto esclusivo su di esso, con gli interessi dei concorrenti che mirano a inserirsi o a recuperare fette di mercato sulla base di caratteristiche competitive e raffrontabili dei diversi prodotti o servizi che mettono in vendita, rispettando in più gli interessi dei consumatori, come quello di poter essere correttamente informati sulle differenze e peculiarità dei beni che si accingono ad acquistare. Spetta agli interpreti del diritto, anche in questo caso, cercare un compromesso equilibrato per tutti i soggetti in gioco.

11.1 – EVOLUZIONE SUL TEMA DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Trattandosi di un istituto da poco inserito nella normativa comunitaria, la Corte di Giustizia fino ad oggi non è stata chiamata a decidere in innumerevoli occasioni sull'interpretazione della Direttiva riguardante la pubblicità e le comunicazioni commerciali, tuttavia è interessante notare, ed entreremo a breve nei particolari, che la giurisprudenza comunitaria, sulla base dell'ampia definizione di pubblicità comparativa, prima enunciata, ha sempre tenuto un filone decisionale pro-concorrenziale, ossia nel senso di un *favor* verso la sua ammissibilità.

Credo valga la pena passare in rassegna alcune delle decisioni più significative che appunto vanno a confermare quanto sostengo.

Fin da subito la Corte di Giustizia ha fatto capire le proprie intenzioni e forti convinzioni verso questo strumento concorrenziale, esprimendosi così: “*Le condizioni imposte alla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa*”²¹⁵ e “*La pubblicità comparativa mira a fornire ai consumatori la possibilità di ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, posto che la pubblicità costituisce uno strumento molto*

²¹⁵ Corte Giust., 25 ottobre 2001, C-112/99, *Toshiba*, punto 37.

*importante per aprire sbocchi reali in tutta la Comunità per qualsiasi bene o servizio*²¹⁶.

Entrando più nel merito, tra i primi casi analizzati dalla Corte di Giustizia vi sono quelli inerenti al raffronto tra numeri di codice e referenze di catalogo del fabbricante dei prodotti più rinomati e diffusi, con quelli dei ricambisti o dei rivenditori di parti e accessori compatibili.

Sotto questo punto di vista, l'ultima pronuncia della Corte ha trattato del caso “*Siemens*”, in cui era stato chiesto di intervenire analizzando se un fornitore concorrente, utilizzando nei propri cataloghi la parte essenziale di un segno distintivo, quindi non il marchio “*Siemens*” ma un sistema di numeri d'ordinazione dei suoi prodotti noto per gli utilizzatori del settore, traesse indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale segno distintivo, ai sensi dell'art. 3 *bis*, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450/CEE, e, inoltre, se occorresse anche tenere conto del vantaggio che un tale utilizzo rappresentava per i consumatori e per l'autore della pubblicità.

Per quest'ultima questione la Corte ha dichiarato che “*i benefici che la pubblicità comparativa presenta per i consumatori devono essere necessariamente presi in considerazione in sede di valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa a un marchio, a una denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente. Invece, il vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla pubblicità comparativa, la cui esistenza è chiara in ogni caso in forza della sua stessa natura, non può di per sé costituire un elemento determinante in sede di valutazione circa la liceità di un comportamento dell'autore della pubblicità in esame*”²¹⁷.

In sostanza, la Corte ha ammesso che il raffronto in esame rappresentasse pubblicità comparativa e che essa era lecita²¹⁸, dapprima sulla base del fatto

²¹⁶ Corte Giust., 8 aprile 2003, C-44/01, *Pippig Augenoptik*, punto 64.

²¹⁷ Corte Giust. 26 febbraio 2006, C-59/05, *Siemens*, punti 24 e 25.

²¹⁸ La giurisprudenza italiana ha ritenuto l'utilizzo di codici numerici uguali a quelli del prodotto principale notorio come fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 cc, vedi in tal senso Trib. TO, 6.5.2004, in *GI*, 2004, 1892 con nota di VENTURELLO *contra* Trib. MI, 28.5.1998, in *GADI* 1998, 696.

che il pubblico cui era destinata era specializzato e che la distinzione tra le imprese era chiara anche perché il concorrente utilizzava nella prima parte dei codici la propria denominazione, tuttavia la motivazione che soprattutto emerge come innovativa da questa decisione e che prescinde dalle valutazioni appena sopra espresse, è che la pubblicità in esame viene consentita perché qualora il fornitore di ricambi non originali fosse stato costretto a cambiare i codici in questione si sarebbero verificati inconvenienti per i consumatori ed effetti restrittivi per la concorrenza: a mio modo di vedere, siamo qui in presenza di un caso di vantaggio “non indebito”, concetto che riprenderemo nel prossimo capitolo.

Uno dei casi più interessanti sottoposti alla Corte di Giustizia, che purtroppo non ha colto l'occasione per fare definitiva chiarezza sul punto, è stato quello che vedeva di fronte le società “H3G” e “O2”, famosi operatori nell'ambito delle telecomunicazioni nel Regno Unito. “H3G” ha proposto una pubblicità comparativa di tariffe nella quale utilizzava, oltre alla denominazione del concorrente, anche il suo marchio figurativo costituito da bolle, senza riportarlo in modo identico, ma solo in forma stilizzata e in bianco e nero. “O2” ha quindi lamentato il pregiudizio alla sua immagine commerciale, perché a suo dire le bolle del marchio venivano presentate in chiave negativa e denigratoria.

La Corte, dunque, è andata ad analizzare il rapporto tra la direttiva sui marchi e la direttiva sulla pubblicità comparativa, facendo presente che *“per conciliare la tutela dei marchi registrati e l'impiego della pubblicità comparativa, gli artt. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 e 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non può vietare l'uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1, di un segno identico o simile al suo marchio”*²¹⁹.

La Corte trova dunque l'equilibrio tra le direttive sostenendo che il diritto di privativa del titolare può essere limitato se la pubblicità comparativa rispetta

²¹⁹ Corte Giust., 12 luglio 2008, C-533/06, O2, punto 45.

tutte le condizioni previste di liceità, anche per l'uso di un segno identico al suo marchio.

La decisione però successivamente si manifesta per la sua limitatezza poiché nel prosieguo prende in esame la direttiva marchi solo dal punto di vista dell'art. 5, n. 1, lett. b), che considera il rischio di confondibilità dell'uso dell'altrui marchio o segno distintivo, facendo presente che qualora ne ricorressero le condizioni, andrebbe esclusa la liceità della pubblicità comparativa, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. d) della direttiva 84/450/CEE. In sostanza, per la Corte, *“il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso non dà adito ad un rischio di confusione per il pubblico, e ciò a prescindere dal fatto che tale pubblicità comparativa soddisfi o meno tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis della direttiva 84/450”*²²⁰.

Quindi, per la Corte, qualora manchi il rischio di confusione per il pubblico tra i marchi utilizzati, ciò basta per rappresentare condizione sufficiente ad aversi liceità della pubblicità comparativa, senza dover verificare, come aveva chiesto il giudice del rinvio, se la riproduzione del marchio figurativo del concorrente fosse indispensabile o meno e se anche non lo fosse stata, se la pubblicità comparativa poteva egualmente ritenersi lecita, valutando se fosse d'obbligo riportare in modo identico il marchio altrui oppure bastasse riportare un marchio simile e riconoscibile senza confusione per il consumatore²²¹. Che il rischio di confusione non esistesse in questa causa era abbastanza scontato fin dall'inizio, inevitabilmente si doveva dare interpretazione, data la chiara rinomanza dei marchi in questione, anche riguardo all'art. 5.2 della Direttiva 89/104/CE.

²²⁰ Corte Giust., 12 luglio 2008, C-533/06, O2, punto 69.

²²¹ La Corte di Giustizia si è mostrata talvolta più restrittiva nel valutare le condizioni di indispensabilità di utilizzo, vedi Corte Giust., 17 marzo 2005, C-228/03, *Gillette*, punto 39; altre volte meno come in Corte Giust., 8 aprile 2003, C-44/01, *Pippig Augenoptik*, punti 83-84, che ha consentito persino di utilizzare, oltre al nome e al logotipo del concorrente, anche un'immagine della facciata del suo negozio.

La decisione della Corte è stata dunque fortemente criticata dalla dottrina, che ha sottolineato come l'utilizzo del marchio altrui in una pubblicità comparativa, considerato come un'esimente o comunque una limitazione al diritto esclusivo del titolare del marchio, dovrebbe essere circoscritto allo stretto indispensabile, obbligando l'operatore pubblicitario ad utilizzare esattamente l'immagine aziendale del concorrente, senza alcune possibilità di diversificazione²²².

A mio modo di vedere, invece, occorre una valutazione in concreto del giudice nazionale che deve analizzare il marchio simile, utilizzato dal concorrente per capire se possa provocare effettivamente o meno un danno di immagine o comunque un pregiudizio alla rinomanza o alla capacità distintiva del marchio altrui.

Altra parte della dottrina ha comunque rilevato che la Corte ha interpretato il rischio di confusione, all'interno delle due diverse direttive esaminate, in medesimo modo, ossia istituendo un'equivalenza tra il concetto di confondibilità fra marchi e inganno potenzialmente rilevante che deriva dal messaggio pubblicitario. Pertanto ogni violazione confusoria del marchio può automaticamente rilevare anche sul piano dell'ingannevolezza della comunicazione commerciale²²³.

Riprende, invece, e in un certo qual modo approfondisce alcuni aspetti rimasti irrisolti sia in quest'ultima sentenza commentata (caso "O2") che nella precedente (caso "Siemens"), la decisione della Corte di Giustizia nel caso "L'Oreal", in cui diversi titolari di marchi rinomati per profumi avevano convenuto in giudizio altri produttori che imitavano le loro fragranze rivendendole, a minor prezzo, in flaconi o scatole somiglianti a quelle originali ed utilizzando elenchi comparativi in cui si indicavano, tramite il vero marchio, i profumi degli attori di cui si metteva in vendita l'imitazione.

²²² Vedi TAVELLA, *Usa di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, V, 487 e ss.

²²³ Vedi FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. Dir. Ind.* 2009, I, 29 e ss.

Come detto nella sentenza “*Siemens*” vengono sdoganati gli elenchi schematici di confronto come forma consentita di pubblicità comparativa, tuttavia, tra le condizioni di liceità elencate all’art. 3 *bis*, n. 1 della Direttiva 84/450/CEE, vi è la lettera h), che prescrive di non presentare prodotti come imitazione di altri, già tutelati da un marchio, per cui la Corte, verificando che nel nuovo caso in esame si trova di fronte a questa situazione, statuisce che: “*sono vietati non solamente i messaggi pubblicitari che richiamano esplicitamente l’idea dell’imitazione o della riproduzione, ma parimenti quelli che, tenuto conto della presentazione globale e del contesto economico in cui sono inseriti, sono idonei a trasmettere implicitamente siffatta idea al pubblico destinatario*”²²⁴.

La Corte riconosce il carattere indipendente di tale requisito, negando che debbano sussistere contemporaneamente il carattere ingannevole o confusorio della pubblicità comparativa in esame, per comunque constatarne l’illiceità, inoltre, la norma della lettera h) interviene anche quando l’imitazione del prodotto in sé possa essere lecita perché il bene originale imitato non è coperto da diritti di privativa industriale.

La Corte si spinge oltre tale considerazione, piuttosto scontata volendo applicare alla lettera la direttiva sul tema, e prende in esame anche il fatto che i marchi utilizzati dall’autore della comparazione fossero rinomati, cosa elusa, come detto, dalla sentenza “*O2*”. Ai sensi della lettera g) dell’art. 3 *bis* n.1 della direttiva 84/450/CEE, la pubblicità comparativa non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà dell’altrui marchio.

Come già detto, chi effettua il confronto utilizzando il marchio altrui ne trae sempre vantaggio, ma non sempre in modo indebito, ossia senza giustificazione, ma nel caso in questione: “*una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell’operatore pubblicitario come un’imitazione di un prodotto recante un marchio risulta...contraria ad una concorrenza leale e, quindi, illecita, il vantaggio realizzato dall’operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di una concorrenza sleale e, di*

²²⁴ Corte Giust. 18 giugno 2009, C-487/07, *L’Oreal*, punto 75.

conseguenza, deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio”²²⁵.

Nel complesso della controversia, la Corte va quindi ad analizzare il rapporto tra la direttiva sulla pubblicità comparativa e l’art. 5.2 della direttiva sui marchi e, in sostanza, ne ricava che: *“Nell’ambito della valutazione di ordine generale cui il giudice del rinvio dovrà procedere per stabilire se, nel contesto in esame, sia possibile constatare l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, sarà necessario tenere conto, in particolare, del fatto che l’utilizzo di scatole e di flaconi simili a quelli dei profumi imitati è diretto a sfruttare, a scopi pubblicitari, il carattere distintivo e la notorietà dei marchi con cui detti profumi sono commercializzati...il vantaggio risultante dall’uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dai citati carattere distintivo o notorietà del marchio quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di approfittare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio in parola”²²⁶.*

D’altro lato, la Corte analizza anche il rapporto tra l’art. 5.1 lett. a) della direttiva sui marchi e quella sulla pubblicità e, in sostanza, rileva che l’utilizzo da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità, di un segno identico al marchio rinomato, in questo caso per prodotti identici a quelli per cui il marchio è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, è illecito e il titolare ha diritto di vietarlo se arreca pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio, ossia le funzioni di comunicazione, investimento e pubblicità, che in questo caso paiono tutte lese a causa della scarsa qualità dei prodotti imitanti che creano certamente un danno di immagine ai titolari.

²²⁵ Corte Giust. 18 giugno 2009, C-487/07, *L’Oreal*, punto 79.

²²⁶ Corte Giust. 18 giugno 2009, C-487/07, *L’Oreal*, punti 48 e 50.

Tuttavia il titolare del marchio non può invocare l'art. 20 comma 1 lett. a) CPI, perché per definizione la pubblicità comparativa per effettuare il raffronto, requisito base della sua esistenza, deve per forza utilizzare un segno identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio altrui è stato registrato²²⁷.

La Corte va così a completare il raffronto tra la direttiva 89/104/CEE, in particolare con l'art. 5, e la 84/450/CEE, in particolare con l'art. 3 *bis*, n. 1, tenendo in debita considerazione anche la norma sui marchi rinomati e i richiami alle condizioni di liceità per gli stessi, segnatamente alla lettera g) dell'art. 3 *bis*, anche se la stessa avrebbe dovuto segnalare per completezza anche la lettera e) sul discredito ai marchi di un concorrente, dovendosi, comunque, anche in questo caso, a mio avviso, interpretare i concetti posti nelle due direttive in modo analogo.

11.2 – QUALI LIMITI ALLA LICEITA' DELLA PUBBLICITA' COMPARATIVA?

La domanda posta nel titolo del paragrafo ha il senso di voler identificare fin dove possa spingersi la fantasia degli operatori pubblicitari, incaricati di effettuare un raffronto tra prodotti o servizi di imprese concorrenti. Il lungo elenco fornito dall'art. 3 *bis* della Direttiva 84/450/CEE, oggi 2006/114/CE, riportato parimenti dall'art. 4 del D.Lgs. 145/2007 sulle condizioni cumulative di liceità della pubblicità comparativa, parrebbe porre paletti diversificati e tangibili ad essa, tuttavia la giurisprudenza comunitaria non ha mai mancato di ribadire la sostanziale ampia apertura nei confronti di questa forma pubblicitaria.

Credo che si possa sostenere di essere arrivati al limite delle possibilità di espressione con le tipologie poste alla base delle decisioni prese dalla Corte di Giustizia su controversie riguardanti imprese della c.d. "Grande Distribuzione Organizzata" nel settore "*hard discount*": esse, infatti, si sono basate esplicitamente ed esclusivamente su un raffronto di prezzi della spesa

²²⁷ Vedi GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA* 2008, 380.

su un assortimento di prodotti non identici tra loro, il che già pare stridere con la normativa comunitaria, e in special modo con l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), nel caso in cui le modalità con cui la pubblicità sia stata messa in atto non possono consentire di verificare l'esattezza di quanto affermato in modo immediato.

La Corte, con la prima delle due sentenze che vado ad esaminare, che si basa su una lettera inviata dalla “Colruyt” ai propri clienti in Belgio, dichiara che è possibile che *“una pubblicità comparativa riguardi collettivamente assortimenti di prodotti di consumo corrente venduti da due catene di grandi magazzini concorrenti, purché detti assortimenti siano costituiti, entrambi, da singoli prodotti, che, considerati per paia, soddisfano individualmente l'obbligo di comparabilità stabilito da detta disposizione”*²²⁸.

La Corte giustifica tale ampia e non scontata apertura, oltre che sul ribadito principio di *favor* verso la pubblicità comparativa, sulla base del fatto che può risultare pertinente per il consumatore un'informazione pubblicitaria contenente dati aggregati e sintetici; in questo caso si fornivano presunti risparmi annuali in Euro, nell'eventualità in cui il cliente ne avesse spesi cento, settimanalmente, presso il punto vendita “Colruyt”, e aggiunge: *“Ciò vale in particolare in un settore come quello della grande distribuzione nel quale il consumatore effettua di regola acquisti molteplici, destinati a soddisfare i suoi bisogni di consumo corrente. Nella prospettiva di tali acquisti, un'informazione comparativa avente ad oggetto il livello generale dei prezzi praticati nelle catene di grandi magazzini o il livello dei prezzi praticati da questi per quanto concerne un determinato assortimento di prodotti che essi vendono, può risultare più utile per il consumatore di un'informazione comparativa limitata ai prezzi di tale o di tal altro particolare prodotto. È questo del resto anche il motivo per cui associazioni di protezione dei consumatori svolgono regolarmente inchieste relative al livello generale dei prezzi praticati da tali magazzini”*²²⁹.

²²⁸ Corte Giust., 19 settembre 2006, C-356/04, *Lidl Belgium*, punto 39.

²²⁹ Corte Giust., 19 settembre 2006, C-356/04, *Lidl Belgium*, punto 35.

La Corte sostiene che ciò vale anche per un'elencazione parziale dei prodotti: questo fatto, tuttavia mi pare controverso, dato che quando l'elenco non è esaustivo, al consumatore andrebbe chiarito che non tutti i prodotti considerati nella pubblicità possono portare ad un risparmio, peraltro, sui volantini pubblicitari contestati, la “Colruyt” citava i prodotti “BASIC”, i c.d. “*primo prezzo*”, ma non indicava quantità, né il prezzo preciso di ognuno di essi, né quali prodotti erano presi in considerazione.

Altro punto controverso riguarda le condizioni su cui si basa il confronto: esso deve essere oggettivo e perciò deve analizzare caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei prodotti. Anche in questo caso la Corte mantiene il suo netto *favor* verso la liceità della tipologia sostenendo che, in presenza di un messaggio pubblicitario riguardante un numero notevole di beni venduti da catene di “GDO” concorrenti, non si possa pensare che tutti i prodotti raffrontati possano essere menzionati espressamente, altrimenti i sistemi di pubblicità in questione potrebbero non essere praticabili. Alla tal stregua, la Corte risolve la questione accettando che: “*l’obbligo che la pubblicità confronti obiettivamente le caratteristiche dei beni di cui trattasi, stabilito dall’art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non implica, in caso di raffronto dei prezzi di un assortimento di prodotti di consumo corrente comparabili venduti da catene di grandi magazzini concorrenti o del livello generale dei prezzi praticati da questi ultimi per quanto concerne l’assortimento dei prodotti comparabili che esse vendono, che i prodotti e prezzi oggetto di raffronto, vale a dire tanto quelli dell’operatore pubblicitario quanto quelli di tutti i suoi concorrenti interessati dal raffronto, costituiscano oggetto di un’elencazione espressa ed esaustiva nel messaggio pubblicitario*”²³⁰.

Se si può essere d'accordo sul fatto che possono considerarsi verificabili sia i prezzi dei beni oggetto di raffronto, sia il loro livello generale se i beni sono comparabili, sia i risparmi generati dal consumatore che acquista tali beni, rimane certamente il problema di come dimostrarlo

²³⁰ Corte Giust., 19 settembre 2006, C-356/04, *Lidl Belgium*, punto 54.

inequivocabilmente e se l'accesso a queste informazioni e alla loro verifica sia facile e immediato. Ancora una volta la Corte si dimostra di manica larga, demandando la possibilità di far verificare anche a terzi, probabilmente per ragioni di speditezza del messaggio, le informazioni in esso contenute: *“Risponde all'esigenza di verificabilità...quando gli elementi di raffronto sui quali si basa la menzione di tale caratteristica non sono elencati nella detta pubblicità, soltanto se l'operatore pubblicitario indica, in particolare all'indirizzo dei destinatari di tale messaggio, dove e come questi possono prendere agevolmente conoscenza di tali elementi al fine di verificare o, se essi non dispongono della competenza richiesta al riguardo, di fare verificare l'esattezza di detti elementi nonché della caratteristica di cui trattasi”*²³¹.

La pubblicità però non deve essere in alcun caso ingannevole e qui la Corte finalmente sembra porre alcuni limiti alla liceità della comparazione in esame, in particolare quando il messaggio non evidenzia che il raffronto ha avuto ad oggetto solo un campionario e non l'insieme dei prodotti di chi ha effettuato la pubblicità, inoltre è ingannevole se *“non individua gli elementi del raffronto avvenuto o non informa il destinatario sulla fonte di informazione presso la quale tale individuazione è accessibile, o comporta un riferimento collettivo ad una forbice di risparmi che possono essere realizzati dal consumatore che effettui i suoi acquisti presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso i suoi concorrenti senza individualizzare il livello generale dei prezzi praticati, rispettivamente, da ciascuno dei detti concorrenti e l'importo dei risparmi che possono essere realizzati effettuando i propri acquisti presso l'operatore pubblicitario piuttosto che presso ciascuno di essi”*²³². E' dunque doveroso, quando si comparano più catene di centri commerciali, come nel caso in esame, non generalizzare, ma andare ad indicare i risparmi ottenuti specificatamente verso ognuno dei concorrenti, cosa che la pubblicità in esame non ha fatto, riportando solo

²³¹ Corte Giust., 19 settembre 2006, C-356/04, *Lidl Belgium*, punto 74.

²³² Corte Giust., 19 settembre 2006, C-356/04, *Lidl Belgium*, punto 85.

nella comunicazione un minimo e un massimo di risparmi possibili, senza alcuna distinzione tra i concorrenti²³³.

Questa tipologia di sentenza è stata successivamente ripresa per un caso molto simile che vedeva coinvolta sempre la tedesca “Lidl”, ma su territorio francese, in contrapposizione alla “Vierzon”, titolare del marchio “E.Leclerc”, per una pubblicità comparativa che raffrontava scontrini, riferiti a 34 prodotti analoghi acquistati nei due “hard discount”. Stavolta la Corte inserisce alcune precisazioni limitative e corregge il tiro rispetto alle precedenti aperture molto ampie, pur rimanendo favorevole alla liceità di questo tipo di pubblicità che confronta prodotti diversi, ma tra loro intercambiabili.

Su richiesta del giudice del rinvio, che fa correttamente rilevare le differenze sussistenti tra i prodotti alimentari confrontati, per quanto riguarda il loro modo e luogo di produzione, i loro ingredienti e l'identità del loro produttore, che portano i medesimi prodotti a differenziarsi sotto il profilo della loro commestibilità e del piacere derivante dal loro consumo, la Corte risponde che tutto ciò non esclude che il confronto di tali prodotti possa rispondere al requisito dell'art. 3 *bis* n. 1 lett. b) della Direttiva 84/450/CEE, in base al quale essi devono soddisfare gli stessi bisogni o proporsi gli stessi obiettivi, vale a dire presentare tra loro un sufficiente grado di intercambiabilità.

In caso contrario, la stessa direttiva avrebbe espressamente indicato l'obbligatoria identità tra prodotti e servizi oggetto del raffronto, spetta quindi al giudice del rinvio valutare in concreto l'intercambiabilità degli stessi beni a raffronto.

Come detto la Corte stavolta ha fissato qualche paletto in più in tema di non ingannevolezza della pubblicità a tutela del consumatore medio, soprattutto riguardo ai prezzi. La pubblicità, infatti, non deve portare il consumatore a

²³³ Anche in Italia si sono trattati presso l'Autorità Garante casi simili, uno è stato ritenuto illecito poiché non individuando gli articoli della spesa posti a confronto generava indeterminazione e idoneità all'inganno non dando un quadro informativo completo ai consumatori, vedi Provv. AGCM n.13582/2004, PI-4514, *Ipercoop Tirreno*, in *Boll.* 2004, 36-37; mentre l'altro era in una parte lecito perché contenente dati oggettivi e verificabili seppur parziali, Provv. AGCM, n.14006/2005, PI-4618, *Tecnocasa*, in *Boll.* 2005, 4.

ritenere che la selezione dei prodotti possa rappresentare il livello generale dei prezzi del centro commerciale e che in esso pagherà meno tutti i prodotti presenti e in ogni occasione. Insomma l'obiettivo, come detto già nella sentenza "*Lidl Belgium*", è quello di non pregiudicare il comportamento economico dei consumatori raggiunti dal messaggio e va pertanto punita ogni omissione che possa nascondere circostanze atte a indurre un numero significativo di consumatori a modificare le proprie decisioni d'acquisto.

Inoltre viene tenuta in considerazione, in un certo modo, per la prima volta anche la qualità dei prodotti e risulta dunque ingannevole una pubblicità se viene accertato che, ai fini del confronto effettuato esclusivamente sotto il profilo dei prezzi, sono stati selezionati prodotti alimentari che presentano tuttavia differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio, senza che dette differenze emergano dalla pubblicità di cui trattasi. La Corte svolge importanti riflessioni che vale la pena riportare: *"Una siffatta pubblicità, essendo effettuata esclusivamente sul piano del prezzo, può essere percepita dal consumatore medio come contenente in modo implicito l'affermazione secondo cui sussiste un'equivalenza tra le altre caratteristiche di detti prodotti, che sono altresì idonee ad influenzare sensibilmente la scelta di detto consumatore,... nel caso in cui il marchio dei prodotti possa condizionare sensibilmente la scelta dell'acquirente e il confronto riguardi prodotti concorrenti i cui rispettivi marchi presentino una notevole differenza in termini di notorietà, il fatto di omettere il marchio più rinomato contrasta con l'art. 3 bis, n. 1, lett. a), della direttiva 84/450...Ciò può eventualmente valere anche per quanto riguarda altre caratteristiche dei prodotti confrontati, quali la loro composizione o il loro modo e luogo di produzione...ove emerga che tali caratteristiche siano, al pari del prezzo stesso, per propria natura idonee a condizionare sensibilmente la scelta dell'acquirente"*²³⁴.

Si tratta senz'altro di un bel passo in avanti questa decisione, che va a tutelare maggiormente i diritti di privativa dei titolari dei marchi rinomati, ammettendo che la comparazione non può essere fatta senza considerare il

²³⁴ Corte Giust., 18 novembre 2010, C-159/09, *Lidl*, punti 52-54.

valore e le suggestioni che i marchi, comprese altre caratteristiche che ne conferiscono qualità e valenze positive, possono aggiungere ai beni.

In sostanza per fare un esempio è ora chiaro che due supermercati, tra i vari prodotti, possono confrontare due scatole di biscotti se appartengono al cd. *primo prezzo*, ma non se una è contraddistinta da un marchio rinomato del settore e l'altra no. E' ovvio che la prima scatola sarà più cara in relazione alla sua notorietà, quale prodotto di fascia superiore, fatto che non si può trascurare e che appunto tutela le funzioni di investimento, di pubblicità e di comunicazione del marchio.

Con queste salvaguardie allora è possibile dar corso con più sicurezza alla tipologia in esame di pubblicità e quindi alla compressione dei diritti del titolare di un marchio altrui, nella consapevolezza di un limite equilibrato alla liceità della pubblicità comparativa.

CAPITOLO 12

IL GIUSTO MOTIVO E IL VANTAGGIO NON INDEBITO

L'aver parlato di pubblicità comparativa, nel capitolo precedente, dà la giusta occasione per introdurre l'ultimo argomento prima di concludere il mio lavoro.

Come abbiamo detto al capitolo 8, l'art. 20, comma 1, lett. c), CPI, riservato ai marchi che godono di rinomanza, permette al titolare del diritto di marchio di vietare a terzi di usare un segno identico o simile per prodotti o servizi anche non affini, 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.

Dalla lettura di tale norma si può dunque ricavare il fatto che l'uso del marchio rinomato altrui diventa lecito in presenza di un giusto motivo, nonostante quest'uso possa arrecare pregiudizio alla sua capacità distintiva o rinomanza o comunque possa avvantaggiare un terzo; è però consentito trarre vantaggio dall'uso del marchio altrui, ma non indebitamente.

L'inciso “*senza giusto motivo*” lo si ritrova anche all'art. 12, comma 1, lett. e) e all'art. 22, comma 2, del Codice di Proprietà Industriale²³⁵, ma discende sia dalla Direttiva 89/104/CEE, art. 5.2, che dal Regolamento sul Marchio Comunitario 2009/207/CE, artt. 8, comma 5, e 9 comma 1, lett. c). Dottrina e giurisprudenza, comunitaria e italiana, ne hanno trattato raramente e non compiutamente, senza darne contorni certi.

Vale la pena dunque analizzare che spazio ci può essere per l'attuazione di questo inciso “*senza giusto motivo*” presente nelle norme citate e la sua portata, che, a prima vista, potrebbe sembrare ampia, perché va ad applicarsi anche oltre le ipotesi considerate dall'ordinamento, ma che, allo stesso tempo, potrebbe rivelarsi poco concretizzabile assumendo la stessa mero carattere residuale: infatti, sembra rappresentare una sorta di norma di salvaguardia del sistema che il giudice può far valere per contemperare interessi che sono in conflitto tra loro come quelli dei titolari dei marchi e quelli delle altre imprese concorrenti, al fine di porre in essere principi fondamentali del diritto comunitario come la libera circolazione delle merci e, in generale, stimolare la concorrenza in un mercato, magari a rischio di oligopolio, considerando, inoltre, anche tutti i diritti e gli interessi legittimamente in capo ai cittadini consumatori.

Allo stesso tempo, mi sembra doveroso riflettere sul vantaggio “non indebito” che può trarre il terzo utilizzando il marchio altrui.

Mi sembra certo che la pubblicità comparativa, quando rispetti le condizioni di liceità, possa rientrare a pieno titolo nell'ipotesi cui applicare la nozione di “vantaggio non indebito”, in quanto, come ben ricorda la Corte di Giustizia: “*non si può ritenere che chi fa pubblicità tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà collegata a segni distintivi del suo concorrente qualora un riferimento a tali segni sia il presupposto per un'effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi...i benefici che la pubblicità comparativa presenta per i consumatori devono essere necessariamente*

²³⁵ Si rimanda per la loro analisi completamente a GALLI, commento all'art. 12, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, e a GALLI, commento all'art. 22, D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, in GALLI-GAMBINO (a cura di) *CCPI*, 2011, 157-165 e 363-373.

*presi in considerazione in sede di valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa a un marchio, a una denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente... Invece, il vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla pubblicità comparativa, la cui esistenza è chiara in ogni caso in forza della sua stessa natura, non può di per sé costituire un elemento determinante in sede di valutazione circa la liceità di un comportamento dell'autore della pubblicità in esame*²³⁶. Ammettendo la stessa Corte, nel caso in esame, che si sia in presenza di un vantaggio per il concorrente che usa il marchio o comunque un segno distintivo altrui, ma che tale vantaggio non sia indebito, individuando l'applicazione di questa causa di giustificazione nei probabili effetti restrittivi della concorrenza, qualora non si fosse consentita quella tipologia di pubblicità comparativa analizzata²³⁷. Allora forse è da queste considerazioni che si può partire e pensare di interpretare anche la nozione del “giusto motivo”.

Piuttosto controverso dimostrare che al concetto di “giusto motivo” possano appartenere le esimenti che sono state, almeno in una certa misura, tipizzate all'art. 21, comma 1, CPI e che, come ha sottolineato la miglior dottrina, “*sembrano fondate nel loro complesso sull'esistenza di una necessità di fare uso del marchio altrui*”²³⁸, dovendosi, infatti, al contempo, rispettare il principio della correttezza professionale, che, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia fino ad oggi, non deve generare pericolo di confusione né agganciamento al marchio altrui. Risulta, dunque, difficoltoso conciliare e far convivere il concetto di “giusto motivo” con quello di correttezza professionale.

A questa stregua, non mi pare che il “*giusto motivo*” possa coincidere col solo ed esclusivo richiamo a questa norma, come altra parte di dottrina ha

²³⁶ Corte Giust., 23 febbraio 2006, C-59/05, *Siemens*, punti 15, 24 e 25.

²³⁷ Nel caso citato alla nota precedente, si utilizzavano i codici del concorrente per indicare la sostituibilità ad essi dei propri prodotti ed è stato ritenuto lecito, se rispettate determinate condizioni.

²³⁸ GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, 46.

affermato²³⁹, non dovendosi comunque negare che esso possa essere evocato anche in presenza di diritti di rango costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la libertà di espressione di cui parlano rispettivamente gli artt. 41 e 21 della Costituzione italiana.

Certo grazie alle scriminanti dell'art. 21 CPI, il terzo trae un vantaggio dal fatto di poter utilizzare il marchio rinomato altrui, ma esse non lo rendono di per sé lecito o “non indebito”, dovendo passare sempre per il vaglio della conformità alla correttezza professionale.

Parallelamente di ipotesi di vantaggio “non indebito” si può parlare ove intervenga il principio di esaurimento, nel caso, piuttosto frequente, che vengano coinvolti marchi rinomati. Anche qui allora interpretando allo stesso modo la dottrina sopra citata, ci potrebbe essere spazio per far rientrare nelle cause di giustificazione e quindi del “giusto motivo” dell'uso di un marchio altrui, il principio di esaurimento.

Si tratta, però, ripeto, di casi previsti dalla normativa vigente e probabilmente non è a questo, o non solo a questo, che la nozione di “giusto motivo” si riferisce, anche perché interpretando letteralmente le parole contenute all'art. 20, comma 1, lett. c), si evince che esso interviene nei casi di pregiudizio e comunque di lesione di interessi del titolare del marchio.

E' utile allora tentare di ricercare alcune situazioni in cui potrebbero farsi valere questi giusti motivi, esaminando dove l'uso del marchio altrui, in quanto tale, sia consentito, concretamente, con una valutazione oggettiva e senza richiami specifici ad altre norme.

Ad esempio potrebbe sussistere il giusto motivo nei casi di coesistenza di diverse registrazioni, o usi, del medesimo marchio dovuti a diversi titolari, che hanno sempre convissuto e che abbiano nel tempo acquisito rinomanza sul mercato di pari livello²⁴⁰; di più incerta applicazione, invece, potrebbe essere tale “scriminante”, nel caso in cui il livello di rinomanza fosse

²³⁹ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2007, 229 e STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, 100 e ss

²⁴⁰ SANDRI, *Un particolare caso di “giusti motivi”: il caso Roncato*, in *Il Dir. Ind.* 2009, III, 237.

maggiormente sbilanciato. Come annota la dottrina, nel novero dei giusti motivi, possono essere inseriti anche gli accordi di delimitazione²⁴¹, tuttavia, come abbiamo analizzato al capitolo 1, la formula dell'art. 20 CPI, “*salvo proprio consenso*”, dovrebbe già racchiudere tale possibilità.

Su tale argomento è intervenuta molto raramente la giurisprudenza, vale la pena però citare un caso della Commissione Ricorsi dell'UAMI²⁴², che è stata investita della controversia sul marchio “*RONCATO*”, famoso nel settore pelletteria e valigie da viaggio.

Riassumendo i fatti della causa è doveroso considerare che coesistevano due imprese, derivanti da una scissione societaria da parte della famiglia Roncato, che erano titolari, nel settore merceologico dei bauli e delle valigie, con pari diritti, di due marchi simili. La controversia è nata quando una delle società (“*Roncato SRL*”) ha chiesto di registrare il marchio denominativo (“*CARLO RONCATO*”) per classi di prodotti diversi da quelli storici, scatenando la reazione dell'altra società (“*Valigeria Roncato Spa*”) che si opponeva facendo rilevare ipotesi di pregiudizio alla rinomanza del proprio marchio o di indebito vantaggio tratto dal concorrente.

La Commissione Ricorsi, nella sua decisione, ha affermato che “*all'origine di questa singolare situazione vi è, evidentemente, la doppia circostanza che Roncato è il cognome delle due persone, tra loro imparentate, che hanno dato vita alle aziende oggi rivali e che l'una non può impedire all'altra di fare uso del cognome in funzione di marchio, purché con accorgimenti diretti ad evitare la confusione...dal momento che la richiedente può addurre un giusto motivo -riconosciuto dall'opponente- per usare il cognome Roncato in funzione di marchio per contraddistinguere valigie...non si comprende perché questo giusto motivo dovrebbe improvvisamente venire meno nell'ipotesi in cui la richiedente decida di estendere la propria attività ad un settore estraneo alla valigeria*”²⁴³.

²⁴¹ FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, 122.

²⁴² Comm. Ric. UAMI, 23 gennaio 2009, R 237-263/2008-1, *Roncato* in *Il Dir. Ind.* 2009, III, 225 con nota di SANDRI.

²⁴³ Comm. Ric. UAMI, 23 gennaio 2009, R 237-263/2008-1, *Roncato*, punti 70 e 71.

La Commissione va così ad utilizzare espressamente l'esimente del giusto motivo per contemperare interessi contrapposti tra concorrenti che hanno pari diritto di investire risorse per sviluppare il loro rispettivo marchio, supportati da accordi di coesistenza preesistenti, anche se va rilevato che, sulla base dell'art. 21, comma 1, CPI lett. a), poteva forse invocarsi l'esimente dell'utilizzo del proprio nome, trattandosi nella fattispecie del c.d. "marchio patronimico"²⁴⁴.

La controversia è proseguita in appello avanti al Tribunale di Primo Grado, che, tuttavia, ha giudicato come non provati da chi ricorreva sia l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori sia il pregiudizio arrecato alla notorietà di detti marchi, non potendosi così procedere a valutare l'eventuale presenza di giusti motivi: *"Qualora risulti che non sussiste alcuno di questi tre tipi di rischio, non si possono impedire la registrazione e l'uso del marchio richiesto, non essendo pertinente, in tal caso, l'esistenza o la mancanza di giusti motivi per l'uso del marchio richiesto"*²⁴⁵.

Da ultimo è intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia, che parla espressamente di uso "motivato" derivante proprio dall'applicazione dell'art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE. Sto parlando della sentenza *"Interflora"*, di cui abbiamo già ampiamente discusso nel capitolo 7.3 di questo lavoro e che qui di seguito brevemente riassumo.

"Interflora" è un marchio rinomato appartenente ad una società che gestisce una rete mondiale di fioristi, ad essa aderente; essi recapitano fiori a domicilio, sulla base delle ordinazioni, effettuate anche mediante *web*, che vengono evase dal punto vendita affiliato più vicino. Nell'ambito del servizio di posizionamento di *Google "AdWords"*, la *"Marks & Spencer"*, società che offre il medesimo servizio, su suolo inglese, ed è quindi sua diretta concorrente, si è riservata la parola chiave *"Interflora"*, nonché

²⁴⁴ A livello nazionale si accenna al tema in Trib. CT, ord. 12.5.2006, in *GADI* 2007, 255 e ss., dove la resistente aveva invocato, con esito negativo, la propria collocazione geografica quale giusto motivo che l'avrebbe scriminata nell'uso del marchio (per un *resort*) simile a quello rinomato per vini della ricorrente *"Domnafugata"*, ma anche qui, a mio avviso, si era nel caso disciplinato dall'art. 21, comma 1, CPI, in particolare alla lettera b).

²⁴⁵ Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, T-124/09, *Roncato*, punto 51.

alcune varianti erronee della stessa ed altre espressioni contenenti tale termine, con la conseguenza che, allorché un utente di *Internet* avesse inserito la parola “*Interflora*” o una delle varianti, come termine di ricerca, in *Google*, sotto il titolo “*link sponsorizzato*” sarebbe apparso l’annuncio pubblicitario della “*Marks & Spencer*”.

Per quel che in questa fase interessa, la Corte di Giustizia va ad analizzare l’art. 5.2 della Direttiva 89/104/CEE, sostenendo che nel caso di violazione del marchio per parassitismo, come aveva già affermato anche in passato, si deve riconoscere che l’uso di un marchio notorio come parola chiave ha lo scopo di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dello stesso²⁴⁶: infatti, è pacifico che l’inserzionista tenti di inserirsi nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio e senza dover compiere alcuno sforzo commerciale ed economico per creare e mantenere l’immagine del marchio stesso. Tale vantaggio risulterebbe necessariamente indebito.

Al pari, come suggerito dall’Avvocato Generale Jaaskinen, investito della causa, al fine di accertare il pregiudizio alla capacità distintiva del marchio, si dovrebbe valutare la portata della tutela del marchio stesso, il suo significato e la notorietà che ha acquisito nella mente del pubblico mediante l’uso. Sulla base di queste argomentazioni, credo sia inevitabile considerare il marchio *Interflora* ad alto livello di rinomanza, perciò è altresì molto probabile che un utente medio di *Internet* che cerchi informazioni su servizi di consegna a domicilio di fiori, qualora si trovi di fronte ad un annuncio pubblicitario che non menzioni in nessun modo la *Interflora* possa dar per scontato che l’impresa indicata nel *link* possa appartenere alla sua rete, di conseguenza nel caso di un uso, o forse di abuso, del marchio in esame come “*keyword*”, oltre al rischio di confusione, può esservi il rischio di volgarizzazione che, permettendo queste modalità, può accelerarsi notevolmente. L’Avvocato Generale arriva addirittura e troppo

²⁴⁶ Corte Giust, 18 giugno 2009, C-487/07, *L’Oreal*, punti 49 e 50.

frettolosamente, a mio avviso, a parlare di “*secondary meaning*”, come rete commerciale, per *Interflora*.

La Corte di Giustizia, tuttavia, non coglie tali osservazioni ed esclude violazioni del marchio in questione; essa, tenuto conto di certi limiti, sostiene che: “*qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati e sia quindi “motivato” ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94*”²⁴⁷. La Corte, dunque, valuta che il comportamento dell’utilizzatore del marchio altrui, come descritto, possa rientrare nei “giusti motivi”, se non coglie né un pregiudizio alla capacità distintiva, né alla rinomanza del marchio in esame, né si risolve di constatare, almeno nell’immediato, anche se dimostra di tener in debito conto la problematica, tale uso come un incentivo alla volgarizzazione dello stesso.

La dottrina ha fortemente criticato questa conclusione e il riferimento all’uso “motivato”, rilevando che qualora il pubblico non instauri alcun collegamento tra i due marchi, ma li consideri completamente indipendenti e in rapporto di concorrenza, non si realizzerebbe né un indebito vantaggio, né un pregiudizio ai danni della reputazione e della notorietà del marchio, quindi l’impiego del segno da parte del terzo sarebbe di per sé lecito²⁴⁸.

In effetti, la Corte non individua con precisione il concetto di giusto motivo per l’uso dell’altrui marchio notorio, il suo intento pare quello di riconoscere maggiore tutela ad un preteso interesse concorrenziale,

²⁴⁷ Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punto 91.

²⁴⁸ STEFANI, *Profili di liceità dell’uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, 100 e ss.

favorendo l'ingresso sul mercato di nuove imprese e dei loro marchi, senza una rigorosa interpretazione delle norme vigenti, tralasciando anche alcune conclusioni, relative all'art. 6 della Direttiva 89/104/CEE, cui essa stessa era giunta in passato²⁴⁹. Tuttavia, a tale critica, può anche essere risposto che la Corte non esclude che il terzo utilizzatore si avvantaggi, anzi lo ammette, ma rimanda al giudice nazionale la valutazione in concreto delle modalità usate nell'annuncio pubblicitario per capire se possa trattarsi di un uso del segno immotivato che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio; la Corte esclude invece che possa aversi un pregiudizio al carattere distintivo, pur con certe precauzioni, perché, secondo il suo pensiero, la tipologia di questa forma pubblicitaria basata su "parole chiave" non contribuisce a trasformare la natura del marchio in termine generico; la Corte non entra invece nel merito sul pregiudizio alla rinomanza del marchio, limitandosi a dire che l'uso del terzo viola la funzione di investimento del marchio se intralcia in modo sostanziale l'utilizzo del marchio da parte del titolare, per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare e fidelizzare il consumatore²⁵⁰, compromettendo dunque il potere attrattivo del marchio. Il fatto di utilizzare l'espressione "in modo sostanziale", fa ammettere che una qualche forma di intralcio comunque possa sussistere.

Nella sentenza non si trova, inoltre, alcun riferimento diretto all'art. 6 della Direttiva 89/104/CEE, ossia l'art. 21 CPI, dunque, seppur sensato possa essere, come fa parte della dottrina²⁵¹, un richiamo esclusivo ad esso, per risolvere l'individuazione dell'uso "motivato" di cui parla la Corte, mi pare

²⁴⁹ Corte Giust., 17 maggio 2005, C-228/2003, *Gillette*, punto 29, in cui dice che "occorre rilevare che, limitando gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio gode ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'art. 6 della direttiva medesima mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende introdurre e conservare

²⁵⁰ Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punto 66.

²⁵¹ STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, 100 e ss.

quantomeno ardito, voler far dire alla stessa Corte ciò che in realtà espressamente non menziona. In effetti, seguendo quel ragionamento e benché il comportamento della *Marks & Spencer* debba per forza di cose assumersi come professionalmente corretto per esser ritenuto lecito, non ritengo che l'uso del marchio *Interflora* da parte loro, anche se utile e ai limiti del necessario, possa ritenersi indispensabile per far navigare gli utenti di *Internet* sul loro sito, bastando forse digitare nel motore di ricerca di *Google* la descrizione generica del servizio di recapito di fiori a domicilio per poter comparire nei risultati sponsorizzati.

La Corte afferma che si tratta di un uso fatto meramente per proporre un'alternativa rispetto ai servizi del titolare del marchio *Interflora*, rimanendo chiaramente sottoposto all'onere di una valutazione in concreto, riguardante il rischio di confondibilità tra imprese che potrebbe essersi creato, condizione questa non rientrante nell'art. 5.2 della direttiva e quindi non scriminabile dal "giusto motivo", e che allo stesso tempo, l'utilizzatore deve aver fatto tutto il possibile per differenziare il proprio segno da quelli del titolare del marchio, in modo tale da garantire ai consumatori la distinzione dei suoi prodotti o servizi da quelli di cui egli non è titolare.

L'uso al fine di presentare i propri servizi come alternativa rileva, dunque, ai fini della disciplina del marchio in quanto incide sugli interessi tutelati dal titolare di esso, e in ragione di ciò, per escludere la contraffazione è necessario verificare se, nel caso concreto, il motivo su cui si fonda tale uso possa essere considerato giusto e meritevole di ottenere la compressione dei diritti del titolare.

A questo proposito, comunque non si può nascondere che la sentenza "*Interflora*" contenga lacune e qualche passaggio ambiguo, laddove, in un qualche modo, essa dovrebbe spiegare la sussistenza del giusto motivo per escludere che l'uso di segni uguali o simili al marchio altrui come *keyword* costituisca contraffazione. Lascia, infatti, davvero perplessi il fatto che la Corte, pur con le distinzioni che compie nelle motivazioni della sentenza

che ho sopra riportato, sottolinei nelle dichiarazioni finali²⁵² che il titolare del marchio possa vietare l'uso che ne fa il concorrente nella pubblicità, quando l'inserzionista arreca pregiudizio o trae vantaggio indebitamente della notorietà o della capacità distintiva di cui gode il marchio altrui presso il pubblico senza poi richiamare la possibile deroga dell'uso "motivato", pur dovendosi tener conto che, in concreto, vanno valutate le modalità di realizzazione del messaggio e del *link* al proprio sito e, in particolare, se e quali accorgimenti pratici o tecnici il terzo utilizzatore abbia seguito nel redigere l'annuncio pubblicitario.

La sentenza "*Interflora*" se da un lato fornisce spunti per arrivare ad interpretare la nozione di "giusto motivo", di cui fa espressamente menzione, dall'altro mancando di chiarezza in alcuni suoi passaggi, non può dirsi risolutiva per la sua definizione.

A questo punto, traendo le conclusioni su tutti i casi e le norme che abbiamo passato in rassegna, mi sembra di poter sostenere che l'uso del marchio rinomato altrui, per poter godere della scriminante del giusto motivo, debba rivelarsi di una necessità tale da poter comprimere e sacrificare gli interessi delle imprese titolari ad utilizzare in via esclusiva il proprio marchio sul mercato, impedendo alle stesse di ottenere una condanna per contraffazione pur in presenza di un pregiudizio alla rinomanza o alla capacità distintiva del marchio del titolare o di un vantaggio per i terzi.

Allora si può concludere che l'espressione "giusto motivo", pur potendosi riferire anche ad ipotesi regolate dalla legge, che prima abbiamo citato, debba andare oltre e funzionare da esimente in tutti i casi in cui interessi di rango superiore, tipo l'applicazione diretta di principi di diritto comunitario, consentano la concretizzazione di una sana e leale concorrenza su un mercato che sembra non corrispondere a tali esigenze, su un mercato magari in cui la presenza di un *leader* in posizione dominante (e la società "*Interflora*", guarda caso la è), pur senza che di essa ne abusi (in tal caso interverrebbe la normativa *antitrust*), renda comunque difficoltoso far emergere e, in modo concreto, competere altre imprese.

²⁵² Corte Giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora*, punto 93.

Spetta, come sempre, al giudice l'utilizzo di tale formulazione, che va adeguata all'occorrenza, per contemperare i contrapposti interessi delle imprese tra loro concorrenti e dei consumatori, cercando nel contempo di salvaguardarli con il dovuto equilibrio.

CONCLUSIONI

Siamo giunti al termine della trattazione e mi sembra opportuno trarre alcune conclusioni, sulla base delle tesi esposte nel corso di questo lavoro.

Si è dimostrato come la funzione principale del marchio sia oggi quella di strumento di comunicazione.

Il marchio è sostanzialmente un segno che trasmette messaggi e suggestioni con un significato preciso; tale significato che reca con sé, per essere tutelato, deve essere distintivo, ossia deve far sì che il segno venga percepito dal pubblico come indicatore dell'esistenza di un'esclusiva sull'uso di esso in un determinato settore e quindi del fatto che in quel settore vi sia un solo soggetto che possa usarlo o autorizzare altri a farlo e che, allo stesso tempo, si assume la responsabilità di garantire le caratteristiche dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati.

Il titolare del marchio è il solo che può comunicare con il pubblico, mediante tale segno, le suggestioni e le informazioni in esso intrise.

La protezione deve essere allora commisurata al valore che il marchio assume nel mondo reale sino al limite in cui sia idoneo ad assolvere questa sua funzione comunicazionale e cioè in tutte le ipotesi in cui il pubblico riconosca nel segno altrui, per il modo con il quale è utilizzato o perché si confonde, essendo identico o simile, un richiamo al marchio originale.

Unità di misura di questa valutazione è la percezione del pubblico: da essa dipendono, infatti, i requisiti di validità e gli ambiti di protezione accordati ai segni distintivi, il più importante dei quali è il marchio.

E' l'evoluzione, nelle sue decisioni, della Corte di Giustizia e il suo approccio, da sempre, "*market oriented*" alla disciplina di tutela del marchio e delle sue funzioni, che ha portato a queste considerazioni.

Dalle sue interpretazioni risulta chiaramente come sia sempre necessaria un'analisi in concreto, con valutazioni caso per caso, sulla base appunto della percezione del pubblico, per stabilire se e quando gli interessi dei titolari dei marchi possono o meno essere azionati oppure limitati, a fronte

di precise norme di legge o di principi sovraordinati dettati dal diritto comunitario, come quelli di libera circolazione delle merci o di stimolo verso la concorrenza e l'accesso al libero mercato.

La limitazione ai diritti dei titolari del marchio interviene, sebbene e forse proprio perché, ai marchi, in particolare a quelli che godono di rinomanza, è stata garantita ampia tutela contro ogni forma di parassitismo, risultando, infatti, illecito il comportamento del terzo anche quando il pubblico istituisca solo un nesso tra il segno usato dall'imitatore e il marchio del titolare, ingenerando dunque un agganciamento e un indebito vantaggio o un pregiudizio alla sua rinomanza o capacità distintiva.

Dunque ciò avviene a prescindere dal fatto che questo fenomeno parassitario sia legato alla componente distintiva del messaggio oppure alle sue componenti suggestive, prescindendo anche dalle formalità della registrazione del marchio stesso.

Questa protezione allargata del marchio rinomato abbiamo dimostrato che trova applicazione anche in caso di usi non confusori su prodotti affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato, oltre che sui non affini, come espressamente previsto dalla norma.

Il titolare del marchio, riassumendo, può invocare la protezione dello stesso sia contro il rischio di confusione che contro l'approfittamento parassitario della sua rinomanza e della sua capacità distintiva e contro tutto ciò che possa provocarne un pregiudizio o una perdita di valore, ledendone la reputazione.

Parimenti si è anche dimostrato come il concetto di rinomanza sia interpretato nel senso di ricomprendere tutti i marchi conosciuti sul mercato nel proprio settore e dunque che l'applicazione, nell'ambito della tutela, dell'art. 20, comma 1, lettera c) CPI, rappresenti oggi la regola, mentre eccezione diventa invece l'ipotesi menzionata alla lettera b) del medesimo articolo, legata alla tradizionale funzione di indicazione di provenienza imprenditoriale della merce contrassegnata dal marchio. Il consumatore, nella maggior parte dei casi, sa ben distinguere un prodotto originale da uno che non lo è: anche la Corte di Giustizia, infatti, ha rilevato che più un

marchio è conosciuto, più è improbabile che il pubblico possa scambiare con esso un altro segno simile.

Sotto questo punto di vista si è cercato anche un significato al rischio di associazione di cui all'art. 20 comma 1 lett. b), CPI, che la Corte di Giustizia ritiene collegato al pericolo di confusione appunto riconducendolo nell'alveo e non al di fuori di esso.

Tuttavia anche nel giudizio di confondibilità rimane necessario considerare il marchio come strumento di comunicazione, riconoscendovi il pericolo di confusione quando il pubblico è in grado di riferire il messaggio, collegato al marchio del titolare, ai prodotti o servizi in relazione ai quali viene usato il segno dell'imitatore, ritenendo che la presenza di tale segno stia a indicare la provenienza di essi dalla medesima fonte imprenditoriale.

Si è inoltre considerata anche l'ipotesi dell'art. 20, comma 1, lett. a) CPI, che rappresenta una fattispecie di presunzione di contraffazione per l'uso di un segno identico al marchio altrui per prodotti o servizi identici, contraffazione che, secondo la Corte di Giustizia, va comunque concretamente riscontrata nella realtà, individuandola nelle modalità in cui si realizza tale uso, sulla base alla percezione del pubblico, valutando egualmente eventuali violazioni alle funzioni del marchio.

Di funzioni, al plurale, del marchio, infatti, ha parlato la Corte di Giustizia, che ha riconosciuto in esso oltre la classica funzione di indicazione d'origine imprenditoriale anche quelle di garanzia della qualità del prodotto o del servizio di cui si tratta e quelle di comunicazione, pubblicità ed investimento.

La tutela alquanto ampia apprestata ai marchi, specialmente a quelli rinomati, tale da ricomprendere alcune delle forme più insidiose di contraffazione difficilmente riconducibili alle previsioni espresse dalla legge, come quelle legate al fenomeno "*internet*" che si sono esaminate nel corso della trattazione, non può però mai dirsi assoluta.

Proprio la seconda parte di questo lavoro ha voluto indagare sui limiti di questa protezione, partendo dalle norme dettate sul tema e cercando di

spingersi oltre, tra interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali anche in casi concreti.

Vi sono diverse ipotesi di usi che non possono essere impediti da parte del legittimo proprietario di un marchio o addirittura che il titolare può, tramite suo espresso consenso, accordare, ad esempio nei casi di licenza di marchio o di accordi di delimitazione o coesistenza degli stessi tra imprese.

La portata della protezione del marchio viene limitata nel modo più rilevante dall'art. 21 CPI. Esso introduce una serie di condotte di terzi che potrebbero astrattamente rientrare nell'ambito di protezione del marchio stesso e che invece vengono "scriminate".

Gli art. 20 e 21 CPI sono, infatti, in un rapporto sistematico, che si completa come una sorta di "regola/eccezione", dovendo, infatti, l'art. 21 applicarsi laddove in teoria possano anche verificarsi ipotesi di violazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), b) o c) CPI, idonee a pregiudicare una delle funzioni del marchio, ma che eccezionalmente non si applicano in quanto il terzo che compie quelle condotte usa, secondo la norma, sul presupposto dell'adesione ai principi della correttezza professionale, il proprio nome o indirizzo; un'indicazione che descriva le caratteristiche dei propri prodotti o servizi; il marchio altrui, se necessario per descrivere la destinazione dei beni, come ad esempio accessori o pezzi di ricambio.

Si tratta di ipotesi in cui l'uso del marchio altrui risponde in qualche modo, a reali e necessarie esigenze descrittive, senza tuttavia doversi distinguere tra usi in funzione distintiva o usi in funzione descrittiva od ornamentale, ritenendosi dunque superata anche la teoria dell'uso "atipico" del marchio altrui. Anche in questo caso abbiamo passato in rassegna gli usi, considerati corretti, anche professionalmente, sulla base di una valutazione concreta delle circostanze che si realizzano nella fattispecie in esame.

Limitazioni al diritto di marchio abbiamo visto che arrivano parimenti dall'applicazione del principio dell'esaurimento comunitario (art. 5 CPI), concetto che la Corte di Giustizia ha interpretato facendo emergere una tendenza pro-concorrenziale alla sua applicazione, riducendo i margini, pur

ben presenti soprattutto per prodotti riguardanti la salute, dei legittimi motivi di riviviscenza dei diritti dei titolari del marchio.

Stesso discorso può valere anche per le norme sulla pubblicità comparativa, le cui condizioni di liceità sono elencate all'art. 4 del D.Lgs. n. 145/2007 e nella direttiva 84/450/CEE all'art. 3 *bis*, che vengono interpretate nel senso più favorevole alla sua realizzazione, perché, secondo la Corte di Giustizia, mira a fornire ai consumatori la possibilità di ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, dal momento che questa forma pubblicitaria è uno strumento che consente di aprire sbocchi reali in tutta la Comunità per qualsiasi bene o servizio.

La Corte di Giustizia si è dunque spinta a considerare lecite alcune tipologie pubblicitarie come quelle che utilizzano numeri di codice e referenze dei cataloghi del produttore degli originali, effettuati dai ricambisti, in elenchi comparativi. Parimenti lecite sono considerate le pubblicità che hanno messo a confronto, nel prezzo, assortimenti di beni di consumo alimentare non identici, nel caso che i prodotti selezionati non presentassero differenze tali da condizionare sensibilmente la scelta del consumatore medio.

La Corte, prendendo in considerazione la direttiva sui marchi e quella che regola la pubblicità comparativa, sostiene che il titolare di un marchio registrato non possa vietarne l'uso da parte di un terzo in una pubblicità comparativa, qualora soddisfi tutte le condizioni di liceità, interpretando, peraltro, negli stessi termini gli analoghi principi, contenuti nelle due direttive, che possono comportare violazione dei diritti di marchio e delle condizioni di liceità della pubblicità stessa.

Infine, si è cercato di dare una spiegazione all'inciso "*senza giusto motivo*" presente all'interno dell'art. 20 comma 1 lett. c) CPI, riservato ai marchi rinomati. Dalla lettura di tale norma si può dunque ricavare il fatto che l'uso del marchio rinomato altrui diventa lecito in presenza di un giusto motivo, nonostante quest'uso possa arrecare pregiudizio alla sua capacità distintiva o rinomanza o comunque possa avvantaggiare un terzo. Parimenti è consentito trarre vantaggio dall'uso del marchio altrui, ma non indebitamente.

Se per la nozione di vantaggio “non indebito” possiamo risalire a tutti i casi in cui la legge consente la limitazione dei diritti del titolare del marchio, ad esempio in presenza di pubblicità comparativa o del principio di esaurimento, dove appare chiaro che l’uso dell’altrui marchio rappresenti appunto un vantaggio per il terzo, ma che esso venga scriminato per superiori interessi dettati dalle normative comunitarie, sembra che anche per la nozione di “giusto motivo” si possa partire da quest’ultimo ragionamento per trovarne una chiave interpretativa, cercando dove essa possa applicarsi in concreto.

Di tale concetto ha parlato per la prima volta espressamente la Corte di Giustizia nella sentenza “*Interflora*”, caso assai controverso, che non ha chiarito nelle sue motivazioni cosa intenda per uso motivato, lasciando spazio per interpretare, come ha fatto una parte della dottrina italiana, la coincidenza di tale concetto con le ipotesi citate all’art. 21, comma 1, CPI, tuttavia una tale conclusione rischierebbe di rendere pleonastico l’inciso “*senza giusto motivo*” dell’articolo precedente e mal si concilia con le interpretazioni della Corte di Giustizia sul principio di correttezza professionale, pertanto questa tesi dottrinarina non mi pare convincente.

Forse più concretamente potrebbe sussistere un giusto motivo nei casi di coesistenza di diverse registrazioni, o usi, del medesimo marchio dovuti a diversi titolari, che hanno sempre convissuto e che abbiano nel tempo acquisito rinomanza sul mercato di pari livello.

Tuttavia ritengo più probabile che l’inciso “*senza giusto motivo*”, inserito all’art. 20 CPI, possa riferirsi a situazioni non citate espressamente dalla legge e rappresentare una sorta di salvaguardia del sistema che il giudice può far valere per contemperare interessi che sono in conflitto tra loro come quelli dei titolari dei marchi e quelli delle altre imprese concorrenti, ad esempio quando rischiano di non venir applicati principi di rango costituzionale come la libertà di iniziativa economica e la libertà di espressione e, parimenti, principi fondamentali contenuti nei Trattati della Comunità Europea, come quello di libera circolazione delle merci e quello di libera prestazione dei servizi nel mercato comune.

A questa stregua di rango superiore è, in generale, il principio di sana, leale e non falsata concorrenza nel mercato comune. Concorrenza che potrebbe dover essere stimolata per evitare l'ingenerarsi di ostacoli all'accesso sul mercato e per garantirne il regolare funzionamento.

Tali citati principi, dunque, a prescindere da tutto, non potranno mai essere subalterni al diritto di esclusiva del titolare del marchio, dovendosi proprio quest'ultimo comprimersi, cedendo il passo ai primi, affinché si possano garantire i vantaggi che un'equilibrata competizione tra imprese alla fine genera, anche per i consumatori e l'economia nel suo complesso.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Milanofiori Assago, 2011: in particolare i commenti al D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, agli artt. 1 (GALLI), 2 (GALLI-BOGNI), 5 (MAGNANI), 8 (MAGGI), 11 (LIGUORI), 12 (GALLI), 13 (GALLI-RIVA-BOGNI), 20 (GALLI), 21 (GALLI), 22 (GALLI), 23 (RIVA), 24 (RIVA), 234 (GALLI).

ALLEN, *Who must be confused and when?: the scope of confusion actionable under Federal Trademark Law*, in *The Trademark Reporter*, 1991 (81).

ALVANINI, *Quando la pubblicità comparativa può generare un indebito vantaggio*, commento a Corte Giust., 18 giugno 2009, C-487/07, in *Il Dir. Ind.* 2010, III, 257 e ss.

ALVANINI, *Apposizione del marchio originale da parte di ricambisti indipendenti e clausola di riparazione*, commento a Trib. RM, 11.2.2001, in *Il Dir. Ind.* 2011, V, 451 e ss.

AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, terza ed., Torino, 2009.

BIGLIA, *Uso atipico del marchio altrui e rapporto di concorrenza*, in *Riv. Dir. Ind.* 2006, IV, 195 e ss.

BOGNI, *La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sul tema della tutela del marchio che gode di rinomanza contro gli usi non distintivi*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 423 e ss.

CARTELLA, *Il marchio di fatto nella Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006.

CASABURI, *Domain names e segni distintivi, qualche riflessione non ortodossa*, in *Il Dir. Ind.*, 2004, 339 e ss.

CIONTI, *Sulla confondibilità dei marchi deboli*, nota a Trib. BO, 9.11.2009, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, I, 11 e ss.;

DI CATALDO, *I Segni distintivi*, Milano, 1985.

FABRIS-MINESTRONI, *Valore e valori della marca. Come costruire e gestire una marca di successo*, Milano, ed. V, 2010.

FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in *Giur. Comm.*, 2006, V, 794 e ss.

FAZZINI, *Il diritto dei marchi nell'universo internet*, in *AIDA* 1998, 531 e ss.

FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, 159 e ss.

FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006.

FLORIDIA, *Il segno patronimico dei creatori del gusto e della moda*, in *Le società*, 1986, 693 e ss.

FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *CorG*, 1993, 268 e ss.

FRANCESCHELLI V., *Diavolo che marchio!*, nota a Trib. MI, 2.11.2010, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, III, 171 e ss.

FRANZOSI, *Funzione distintiva e funzione descrittiva del marchio: uso di marchio per indicare una componente del proprio prodotto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, 213 ss.

FRASSI, *Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi*, in *Il Dir. Ind.* 2007, I, 62-68.

FRASSI, *Internet e segni distintivi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, II, 178 e ss.

FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. Dir. Ind.* 2009, I, 29 e ss.

GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, "merchandising"*, in *CeI*, 1987, 173 e ss.

GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21.12.1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchio d'impresa. Commentario*, in *NLCC*, 1995, 1134 e ss.

GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Il Dir. Ind.*, 2011, 124-126.

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

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

GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, nota a Corte Giust., 23 ottobre 2003, C-408/01, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, 137 e ss.

GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione di impresa*, in *AIDA* 2007, 229 e ss.

GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il Dir. Ind.* 2008, V, 425 e ss.

GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, III, 103 e ss.

GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, commento a Cass. Civ., 21.12.2007, n. 27081, in *Il Dir. Ind.* 2008, IV.

- GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001.
- GALLI, *Marchio*, in *Il diritto, Enc. giur.*, IX, Milano, 2007.
- GALLI, *Nomi e segni distintivi dello sport tra merchandising e free riders*, in *AIDA* 2003, 234 e ss..
- GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2005.
- GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre i limiti del pericolo di confusione*, in *Il Dir. Ind.*, 2007.
- GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA* 1998, 326 e ss.
- GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA* 2005.
- GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, in *AIDA* 2006, 339 e ss.
- GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, in *AIDA* 2007.
- GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, in *AIDA* 2008, 356 e ss.
- GHIDINI, *Brevi note metodiche sulla “intersezione” fra disciplina della proprietà intellettuale e normative della concorrenza*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010.
- GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001.
- GIELEN (appendice a), *European Trade Mark Legislation: The Statements*, in *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 1996, 83 e ss.
- GUGLIELMETTI G.A., *Il marchio celebre o “de haute renommée”*, Milano, 1977.
- HARTMAN, *Brand Equity Impairment – The meaning of Dilution*, in *Trademark Reporter*, 1997, 87, 418 e ss.
- KAMPERMANN SANDERS-MANIATIS, *A consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality*, in *EIPR*, 1993, 406 e ss.;
- KOTLER-KELLER, *Marketing Management*, ed. XXII, 2007.
- LENTI, *I Ferraristi possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari*, in *Riv. Dir. Ind.* 2008, III, 179 e ss.
- LOMBARDI, *Il dolce tuono. Marca e pubblicità nel terzo millennio*, Milano, ed. V, 2010;
- MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, 143 e ss.
- MUSSO, *Tre recenti provvedimenti giurisprudenziali in tema di importazioni parallele*, in *GI*, 1988, I, 2, 369 e ss.

PEYRON, *I metatags di Internet come nuovo mezzo di contraffazione del marchio e di pubblicità nascosta: un caso statunitense*, nota a District Court for the Northern District of California, ord. 8.9.1997, in *GI*, 1998, I, 739 e ss.

RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999, 147 e ss.

RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa agli usi distintivi e non distintivi ai fini della contraffazione*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 72 e ss.

RICOLFI, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *GI*, 2004, 283 e ss.

SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, 1377 e ss.

SANDRI, *Ricezione percettiva del marchio e ricettore molecolare*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 357 e ss.

SANDRI, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, Forlì 2007.

SANDRI, *Un caso particolare di "giusti motivi": il caso Roncato*, commento a Comm. Ric. UAMI, 23 gennaio 2009, R 237-263/2008-1, *Roncato* in *Il Dir. Ind.* 2009, III, 225 e ss.

SARTI, *Capacità distintiva e confondibilità: marchi generali e marchi speciali*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I.

SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.

SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, 17 e ss.

SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, 58 e ss.

SENA, *Confondibilità tra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti ed impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.* 2004, I.

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, prima ed., Milano, 1994.

SENA, *Il diritto dei marchi*, quarta ed., Milano, 2007.

SENA, *Il giudizio di interferenza fra marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I.

SIRONI, *La "percezione" del pubblico interessato*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, II, 121 e ss.

SOMA, *Computer technology and The Law, 1999 Supplement*, St. Paul, 1999, 30.

SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. "deboli"*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, 39 e ss.

SPOLIDORO, *Il consenso del titolare del marchio e gli accordi di coesistenza*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, Milano, 2001.

STEFANI, *Profili di liceità dell'uso di marchi altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.* 2012, I, 100 e ss.

TAVELLA, *Usò di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, V, 487 e ss.

TAVELLA-BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "adwords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Il Dir. Ind.* 2010, 443 e ss.

TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di internet*, seconda ed., Milano, 2001.
TOSI, *Nomi di dominio e tutela dei segni distintivi in Internet tra "domain grabbing", "linking", "framing" e "meta-tag"*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, 168 e ss.

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.* 1961, I, 16 e ss.

VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. Ind.* 2002, III.

VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, 5 e ss.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, prima ed., Milano, 1993.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, quinta ed., Milano, 2007.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, sesta ed., Milano, 2009.

VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, seconda ed., Milano, 2001.

Tutte le decisioni della Corte di Giustizia UE e del Tribunale di Primo Grado UE, riportate in questo lavoro, sono reperibili al sito curia.europa.eu.