UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

I LIMITI AL DIRITTO DI MARCHIO ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA EUROPEA

Benedetta Pecori Giraldi
matricola 831739

Relatore
Chiar.ma Prof.ssa Silvia Giudici

Correlatore
Dott.ssa Sara Caselli

a.a. 2017/2018

"Sii gentile e abbi coraggio"

A mia nonna Ida
e Federica

Indice

CAPITOLO PRIMO MARCHIO E CONCORRENZA 1

1 LA BIFRONTALITÀ DEL MARCHIO 2

1.1 La funzione pro-concorrenziale del marchio 3
1.2 I rischi concorrenziali del marchio 7
1.3 Il paradigma legale 9
1.4 Come conciliare il diritto di marchio con la concorrenza? Uno schema tripartito 10

2 LE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE DEL MARCHIO: EVOLUZIONE .. 14

2.1 L'approccio classico: funzione distintiva 15
2.1.1 Sul piano della disciplina: tutela contro il rischio di confusione 17
2.1.2 Direttiva 89/104/CEE: crisi della funzione d'origine 19
2.2 Armonizzazione comunitaria: tutela della funzione pubblicitaria del marchio 22
2.2.1 Evoluzione del mercato 22
2.2.2 Estensione della tutela del marchio 23
2.2.3 Funzione suggestiva del marchio 27
2.3 Funzione di garanzia qualitativa del marchio 30
2.4 Le funzioni del marchio e la Corte di Giustizia: un approccio market oriented 33

3 NUOVA NORMATIVA EUROPEA MARCHI 2015: AMPLIAMENTO DEL DIRITTO DI MARCHIO 37

3.1 Esigenze delle imprese 37
3.2 Strategia UE 2020, obiettivo: accrescere la competitività dell'Unione europea 39
3.3 La Direttiva 2015/2436 42

4 IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI MARCHIO 44

4.1 L'assolutezza del diritto di marchio 46
4.2 La valutazione della contraffazione tra assolutezza e concretezza 49
4.3 Analisi sintetica dell'articolo 20 CPI 52
4.4 Ampliamento del diritto di marchio alla luce della nuova Direttiva europea 2015/2436 56

CAPITOLO SECONDO LIMITI AL DIRITTO DI MARCHIO 61

1 ARTICOLO 21 CPI: LA RATIO 62

2 RAPPORTO CON L'ARTICOLO 20 CPI: CONTRAFFAZIONE E LIBERE UTILIZZAZIONI 64

3 NOVITÀ INTRODOTTE CON LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA 67

4 USI DESCRITTIVI E USI DISTINTIVI 70

5 L'ARTICOLO 21 CPI HA UN CONTENUTO PRECETTIVO? 76

6 IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA 79

7 USO LECITO DEL PROPRIO NOME O INDIRIZZO 87

7.1 Dall'uso descrittivo alla correttezza professionale 87
7.2 L'uso del nome da parte degli stilisti 90
7.3 Uso di nomi di persone giuridiche 95

8 USO LECITO DELLE INDICAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO O SERVIZIO 98

8.1 Ambito di applicazione dell'uso lecito ai sensi della lettera b) 99

8.2 La conformità ai principi di correttezza professionale 104
8.3 Modifiche introdotte dalla nuova disciplina europea dei marchi 105

9 L'USO DEL MARCHIO ALTRUI PER INDICARE LA DESTINAZIONE DEL PROPRIO PRODOTTO 106

9.1 Ambito di applicazione 108
9.2 Il requisito della necessità 110
9.3 La conformità ai principi della correttezza professionale 112
9.4 Apposizione del marchio su parti di ricambio non originali 114
9.5 Modifiche introdotte dalla nuova disciplina europea dei marchi 116

10 ALTRI USI "ATIPICI" DEL MARCHIO ALTRUI: IL KEYWORD ADVERTISING . 117

11 I PRINCIPI DI CORRETTEZZA PROFESSIONALE 124

12 LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA 128

CAPITOLO TERZO L'ESAURIMENTO DEL MARCHIO 139

1 IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO DEL DIRITTO DI MARCHIO 140

2 LE IMPORTAZIONI PARALLELE 143

3 LA *RATIO* DEL PRINCIPIO DI ESAURIMENTO 144

4 L'ESAURIMENTO INTERNAZIONALE 145

5 ESAURIMENTO E FUNZIONE PUBBLICITARIA DEL MARCHIO 149

6 I PRESUPPOSTI DELL'ESAURIMENTO 154

6.1 L'immissione in commercio 155
6.2 Il consenso del titolare 158
6.2.1 Il caso Copad 161
6.2.2 Altri profili del consenso individuati dalla Corte di Giustizia 163

7 I MOTIVI LEGITTIMI CHE ESCLUDONO L'ESAURIMENTO 165

8 IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COME MOTIVO LEGITTIMO 168

BIBLIOGRAFIA I

CAPITOLO PRIMO

MARCHIO E CONCORRENZA

1 La bifrontalità del marchio

La progressiva liberalizzazione dei mercati sta riducendo sempre più le situazioni di monopolio legale di attività economiche, a eccezioni scarse, mentre i diritti di proprietà industriale, che attribuiscono l'esclusiva o su strumenti di attività economiche esercitate in regime di concorrenza o sui risultati di attività intellettuali, acquistano sempre maggior rilievo ed espansione[1]. Come si spiega questa apparente contraddizione? Il motivo sta nel fatto che le riserve monopolistiche sono ormai considerate in generale come "freni" per lo sviluppo economico, al contrario dei diritti di proprietà industriale, che l'ordinamento considera complessivamente utili per il progresso dell'economia; in particolare: i marchi utili alla concorrenza, i brevetti all'innovazione e i diritti d'autore al progresso culturale[2].

D'altra parte, però, tutti questi diritti di proprietà industriale si configurano come esclusive secondo lo schema tipico di *ius utendi* e di *ius excludendi alios*, ovvero attribuiscono al titolare la facoltà di usare o di far usare ciò che ne costituisce l'oggetto, in un certo ambito, e il potere di escludere ogni altro soggetto da tale facoltà; quindi, per definizione, essi limitano la concorrenza impedendo ai consociati di poter interferire con la loro esclusiva[3]. Anche per questo hanno acquisito molto consenso le voci di opposizione che, in particolar modo in occasione di vari interventi legislativi che hanno rafforzato tali esclusive[4], hanno messo in discussione le sopracitate virtù dei diritti di proprietà industriale e che, invocando i diritti di mercato e, in particolare, i diritti degli altri operatori economici, propongono una rivisitazione della tutela garantita dall'ordinamento alle esclusive, al fine di armonizzarne la portata con tali interessi[5].

---

[1] FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in Giur. Comm., 2006, p. 794.
[2] FALCE, *ibidem*, p. 794.
[3] GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, p. 229.
[4] Un esempio sono i rilievi di CAVANI, *La nuova legge marchi. Commento generale*, in Aa.Vv., *La riforma della legge marchi*, a cura di GHIDINI, 1995, p. 19, in occasione dell'attuazione in Italia della Direttiva 89/104/CEE sull'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di marchi.
[5] FALCE, cit., p. 795.

Focalizzandoci adesso sul marchio e usando una similitudine, possiamo dire che il diritto di marchio si presenta come una moneta a due facce, da un lato è uno strumento pro-concorrenziale, mentre dall'altro è intrinsecamente strumento monopolistico e l'intervento del legislatore deve ragionevolmente tenere conto di questa bifrontalità. In particolare, per controbilanciare la tendenza all'estensione della tutela del marchio (in special modo per il marchio rinomato) che lo ha caratterizzato, si ritiene che il legislatore debba quantomeno valorizzare altri lineamenti dell'ordinamento volti al perseguimento del bene collettivo.

1.1 La funzione pro-concorrenziale del marchio

Come viene messo in luce già nel The Trademark Reporter del 2001, tutti i marchi comunicano informazioni sui prodotti a cui si riferiscono[6], è quindi insita nel marchio la capacità di contribuire alla trasparenza del mercato, capacità che sta alla base della valenza pro-concorrenziale del marchio e che si pone come presupposto logico della sua funzione distintiva[7]. Come può il marchio esercitare una tale funzione comunicativa? Questa funzione comunicativa è esercitabile dal marchio proprio grazie all'idoneità del segno, che costituisce il marchio, a identificare in modo immediato un certo prodotto senza dover usare espressioni analitiche; a tal riguardo VANZETTI osserva che: "segno è qualunque cosa sensibile che oltre a manifestare sé stessa sia anche idonea a manifestare un'altra cosa con cui sia in qualche modo connessa"[8]. Il segno, quindi, per essere marchio e per goderne poi la tutela garantita dall'ordinamento, deve essere idoneo ad evocare in maniera efficace un prodotto e, in maniera indiretta, un'impresa.

---

[6] SWANN – AAKER – REBACK, *Trademarks and marketing*, in *TMR*, 2001, p. 796: "All the trademarks convey information: a brand conveys information about, e.g., a product's preparation, purity, properties, performance, provenience, personality, price, proprietor, purpose, panache, package, position and purchasers. A single brand can communicate product attributes and imagery, user and usage imagery, and functional, experimental and symbolic benefits"; reperibile all'indirizzo: https://heinonline-org.pros.lib.unimi.it:2050/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/thetmr91&div=59&start_page=787&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults.

[7] FALCE, cit., p. 795.

[8] VANZETTI, voce *Marchio*, Enciclopedia Giuridica Treccani, XIX, 1988.

Ma vi è di più: il marchio è in grado di comunicare in maniera sintetica le c.d. "unobservable features" del prodotto a cui si riferisce, ovvero quelle caratteristiche interne al prodotto che i consumatori scoprono solo dopo l'acquisto e l'uso del prodotto per un certo lasso di tempo (in particolare ci si riferisce alle caratteristiche qualitative del prodotto); in questo modo il marchio, quindi, riduce quell'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra produttore e consumatore, a discapito di quest'ultimo, e che interferisce con il buon funzionamento del mercato. Due sono gli effetti benefici che la portata informativa del marchio riesce a realizzare:

- facilita il processo di scelta del consumatore e riduce i costi di ricerca che dovrebbe sostenere per trovare un prodotto analogo dal punto di vista qualitativo;
- stimola le imprese produttrici a mantenere standard qualitativi elevati e a differenziare i prodotti offerti sotto il profilo delle unobservable features[9].

Infatti se non esistesse un diritto di esclusiva su segni distintivi, non vi sarebbe una relazione specifica tra prodotto e l'azienda produttrice, e si potrebbe quindi verificare una disfunzione del mercato: gli operatori economici infatti potrebbero immettere sul mercato prodotti di qualità inferiore, sapendo che la reazione dei consumatori all'acquisto di tali prodotti non sarebbe riferibile all'operatore stesso ma si distribuirebbe sull'insieme di prodotti di quel genere[10]. In una situazione così caratterizzata, quindi, tanto le reazioni positive quanto le reazioni negative del consumatore all'acquisto di un prodotto sarebbero "esternalizzate", cioè spostate dall'economia singola dell'impresa, che abbia effettuato la vendita, all'intero settore industriale che offre quel genere di beni[11]. Al contrario invece, in presenza del diritto di marchio, che instaura quindi una relazione fra prodotto e impresa, così da ricondurre a una determinata impresa (e non all'intero mercato) il grado di soddisfazione in termini di qualità-prezzo dei consumatori in seguito all'acquisto, tale disfunzione del mercato non si produrrebbe[12]. Sono gli stessi economisti a evidenziare la condizione, in presenza della quale, le imprese sono propense a "investire in reputazione", ovvero a fornire al mercato beni caratterizzati da un rapporto qualità-prezzo soddisfacente:

[9] FALCE, cit., p. 796.
[10] RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, 1999, p. 25.
[11] RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 41.
[12] FALCE, cit., p. 796; RICOLFI, *I segni (...)*, cit., p. 2.

quando le imprese dispongano di un diritto esclusivo sul segno da loro utilizzato per contrassegnare i loro beni. Il segno infatti, è l'unico strumento che consenta agli acquirenti di collegare le loro scelte di acquisto successive alle precedenti esperienze di consumo e per questo motivo esso incentiva l'imprese titolare a mantenere costante nel tempo la combinazione qualità-prezzo che caratterizza i suoi prodotti[13].

Il marchio quindi identificando l'origine del prodotto, e pertanto rendendo le imprese responsabili per i loro prodotti, favorisce "una selezione a favore delle imprese più efficienti, e conseguentemente orienta la gara concorrenziale tra le imprese presenti sul mercato sul piano della qualità del prodotto" [14].

In questa prospettiva, il marchio serve proprio a evitare che si instauri un tale circolo vizioso, e a sostituirlo con una sorta di "circolo virtuoso".

Quindi per le imprese, il marchio rappresenta lo strumento principale di distinguibilità sul mercato e di comunicazione di informazioni[15], è insomma un efficace strumento di concorrenza che le stimola a offrire un prodotto che sia preferibile per prezzo e qualità.

Per i consumatori, l'esclusiva dell'impresa sull'uso di un segno impedisce che questi siano tratti in errore nelle loro scelte di acquisto[16] ed è un efficace strumento di richiamo, orientamento e poi di selezione dei prodotti presenti sul mercato; infatti l'affermarsi progressivo del sistema di massa, caratterizzato da molteplicità e varietà infinita di prodotti ma anche da crescente omologazione di questi, e l'aumentata distanza fisica fra imprese e consumatori hanno reso indispensabile il marchio, in quanto garantisce che tutti i prodotti da esso contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa direttamente responsabile della loro qualità, e così

[13] Infatti, l'impresa che abbia effettuato un qualche investimento nella reputazione associata al suo segno è per definizione riluttante a metterlo successivamente a repentaglio abbassando il livello qualitativo dei prodotti contrassegnati. Non sarebbe economicamente razionale per l'impresa compromettere la credibilità del suo marchio, solo per ottenere un profitto immediato magari anche elevato, perché tale profitto scomparirà non appena i consumatori si accorgeranno della diminuzione qualitativa del prodotto.

[14] RICOLFI, cit., p. 24.

[15] Informazioni (sull'origine e sulla qualità dei beni) che sarebbero fornite dal mercato in misura insufficiente se non vi fosse il meccanismo normativo dell'esclusiva, cfr. GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA*, 2009, p. 183.

[16] Il punto è particolarmente sottolineato nella letteratura americana: "American trade marks, unlike patents and copyrights, are intended to protect consumer choice rather than encourage or protect creative commercial activity"- osservazione di C.H. GOOGE, JR. – L. CLAYTON, *Comparative advertising in the United States*. *Trade Marks at the Limit*, Edward ELGAR, Celtenham, 2006, p.26.

ricostruisce il rapporto tra impresa e consumatore su base oggettiva[17], e inoltre come segno distintivo, attraverso le informazioni che comunica sui prodotti, opera la differenziazione[18] tra i prodotti.

Fino a qui abbiamo quindi evidenziato la strumentalità del marchio rispetto ai processi di autoregolazione, di cui, secondo la posizione liberistica, il mercato sarebbe capace e attraverso cui il mercato ottimizzerebbe l'allocazione della ricchezza[19], e quindi il suo contributo al benessere collettivo, e abbiamo individuato la sua intima natura pro-concorrenziale[20]: il marchio è cardine di un sistema basato sulla concorrenza *on merits*[21] tra prodotti e servizi, perché consente ai consumatori di attribuire il merito o il biasimo circa la qualità o le caratteristiche di un certo prodotto all'imprenditore, e così facendo, contribuisce all'efficienza del mercato e alla sua trasparenza[22].

---

[17] OLSEN, *Come nasce una grande idea: la storia sorprendente di 30 prodotti di successo che sono diventati altrettanti marchi famosi*, 1994, 6: "Nel secolo scorso, la maggior parte delle merci era prodotta su base locale e venduta all'ingrosso. Si poteva entrare in qualsiasi drogheria e trovare esposti enormi cesti pieni di biscotti, sacchi aperti di farina e di caffè, e grandi recipienti metallici contenenti latte. I primi erano pesati e incartati in negozio, mentre il latte doveva essere riversato nella caraffa portata allo stesso cliente. Solo alla fine dell'Ottocento la merce cominciò ad essere confezionata negli stabilimenti di produzione, e ben presto prese il posto di quella prodotta localmente. Fu proprio questa metamorfosi distributiva che portò all'affermazione del concetto di marchio".

[18] VANZETTI, voce *Differenziare*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XIX, 1988, significa: "separare con la mente un'entità, riconosciuta in base a caratteristiche che le sono proprie, e che mancano invece alle altre entità appartenenti ad uno stesso, più o meno vasto, suo genere".

[19] Secondo la metafora della "mano invisibile" di Adam Smith.

[20] Come rileva VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in Aa.Vv., *Problemi attuali del diritto industriale. Volume celebrativo del XXV anno della rivista di diritto industriale*, 1997, p. 1163: "La giustificazione della scelta concorrenziale consiste nel convincimento che la libera concorrenza sia produttiva di effetti benefici per la collettività anche sotto il profilo economico, e in particolare che essa dia luogo a un meccanismo che stimola il progresso tecnico e qualitativo della produzione e della distribuzione, nonché l'abbassamento dei prezzi. Questi effetti si ritiene conseguano alla possibilità di scelta che regime concorrenziale offre per definizione al consumatore. Mediante la protezione giuridica della funzione distintiva del marchio viene realizzata quindi la tutela sia dell'interesse pubblico al progresso economico e tecnico sia dell'interesse del consumatore ad avere un affidabile strumento di libera e consapevole scelta fra le diverse alternative di acquisto che il mercato gli offre".

[21] Sulla nozione di concorrenza *on merits*, vedi per tutti DENOZZA, *Chicago. L'efficienza e il diritto antitrust*, in Giur. Comm., 1988, p. 5.

[22] A riprova dell'esattezza dell'analisi fatta dagli economisti, per cui l'esclusiva sul marchio crei un incentivo per le imprese a fornire beni di elevata qualità, consideriamo la situazione che si era creata in Pakistan negli anni '70, quando era stato proibito l'uso dei marchi per contraddistinguere i prodotti farmaceutici al fine di impedire sovraprofitti monopolistici (che si riteneva potessero derivare dalla pubblicità associata ai marchi). Infatti, in seguito al divieto, è conseguita la vendita di farmaci «generici» (contraddistinti dalla sola denominazione generica del prodotto) sospettati di essere privi del principio attivo e si è addirittura creato un mercato parallelo («nero») dei farmaci marchiati. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 44.

1.2 I rischi concorrenziali del marchio

Il marchio in sé non realizza la fattispecie di monopolio o di posizione dominante sul mercato e l'esercizio della facoltà esclusiva conferita dal marchio al titolare non costituisce in sé un comportamento abusivo, può però accadere che il marchio contraddica la concorrenza *on merits*, invece che alimentarla[23]. Questo può accadere più facilmente quando il marchio è un marchio rinomato: in particolare quando, per rendere un marchio noto, vengono utilizzate campagne pubblicitarie che vertono non tanto sulle caratteristiche dei prodotti bensì sul marchio stesso, si genera nei consumatori un'associazione involontaria tra i prodotti contrassegnati dal marchio e l'immagine che di essi viene proposta e proprio in forza di tale associazione i consumatori sono indotti ad acquistare tali prodotti preferendoli alle alternative a prescindere da riscontri oggettivi[24]. In questi casi il marchio assume una valenza suggestiva che porta i consumatori a scegliere i prodotti non in base a valutazioni qualitative su quale sia il prodotto migliore, ma solo in base al *brand*; pertanto non svolge più solo la funzione di messaggero nel dialogo fra imprenditore e consumatore, ma anche la funzione di "messaggio"[25], non è più solo strumento di comunicazione ma anche di attrazione e per questo motivo può alterare i naturali meccanismi di concorrenza. In particolare, tre sono i rischi concreti che questo scenario può comportare per il sistema concorrenziale vigente nel mercato.

Anzitutto vi è il rischio che sul mercato prevalgano i produttori che destinano ingenti risorse all'attività promozionale del marchio e non quelli che vendono i prodotti migliori, il rischio quindi che il fulcro della concorrenza tra imprese si sposti dal rapporto qualità-prezzo all'investimento pubblicitario e che per questo il progresso tecnico ed economico, che dovrebbe conseguire allo svolgimento del libero gioco concorrenziale, non si realizzi[26].

---

[23] FALCE, cit., p. 797.

[24] MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 1982, p. 13.

[25] SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind*., 2004, p. 208; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 111 ss.

[26] FALCO, cit., p. 798.

Il secondo rischio che si viene a creare è che la mera titolarità di un marchio noto e diffuso possa costituire indice della sussistenza di una posizione dominante sul mercato, come affermato nella sentenza della Corte di Giustizia caso *Banane Chiquita*[27] e come è stato ammesso in Italia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: "Inoltre, per affrontare efficacemente la competizione sui mercati individuati, un potenziale operatore entrante, così come gli altri operatori presenti, dovrà presentarsi sul mercato con un proprio marchio e, quindi, sostenere investimenti in promozione pubblicitaria. In particolare, gli investimenti in pubblicità che un nuovo entrante deve sostenere per il lancio e l'affermazione del proprio marchio devono necessariamente attestarsi a un livello superiore a quello sostenuto dagli operatori esistenti sul mercato con un marchio già noto e presente nelle abitudini di consumo, e in quanto tali rappresentano una rilevante barriera all'entrata"[28]. Vi è quindi il rischio che la funzione attrattiva del marchio noto crei una vera e propria barriera per l'entrata sul mercato di nuovi imprenditori concorrenti; questi infatti, affinché i loro prodotti possano confrontarsi con i prodotti già presenti sul mercato e contrassegnati da un marchio noto, dovranno sostenere investimenti pubblicitari ancora più elevati per rendere i loro marchi capaci di fronteggiare la notorietà del marchio già famoso.

Il terzo rischio è che i titolari dei marchi più noti, proprio grazie al marchio, usufruiscano di posizioni di rendita sul mercato non necessariamente giustificate da riscontri oggettivi[29]. La reputazione di un marchio non deriva solo dall'immagine di esso creata dalla pubblicità ma si consolida principalmente attraverso livelli qualitativi dei prodotti elevati e costanti, e quindi il fatto che il marchio rinomato faccia leva su elementi essenzialmente psicologici non significa il prodotto "firmato" non abbia anche le qualità richieste, ma non si può dire con certezza se e fino a quando l'impresa titolare di tale marchio si atterrà ai suoi standard qualitativi[30]. Infatti, se la barriera (pubblicitaria) di entrata è così elevata da escludere ogni forma di rivalità sul mercato, l'impresa titolare non sarà soggetta ad alcuna pressione concorrenziale e quindi

[27] Corte di Giustizia 14 febbraio 1978, United Brands Company e United Brands Continentaal BV c. Commissione delle Comunità europee, Causa 27/76.
[28] Provvedimento AGCM C3298 – *Compagnia Italiana Alluminio-Comital/Cofresco Italia,* paragrafo 22, così ripreso in FALCO, cit., p. 799.
[29] GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla* intersection *fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza,* in *Concorrenza, mercato e regole*, 2005, p. 247.
[30] FALCE, cit., p. 799.

potrebbe essere tentata di "risparmiare" sulla qualità del prodotto, sentendosi protetta dal suo marchio-barriera e confidando nella fedeltà dei consumatori al marchio.
Questi rischi che la valenza attrattiva del marchio comporta, evidenziano la "bifrontalità" insita nella natura del marchio (di cui sopra) in ragione della quale il marchio potrebbe rivelarsi "strumento di opacizzazione del mercato, con una sicura portata monopolistica, e perciò pericoloso"[31] per il sistema concorrenziale.

1.3 Il paradigma legale

Come abbiamo illustrato, il diritto di marchio è l'elemento essenziale di un sistema di concorrenza non falsato poiché, in un sistema produttivo e distributivo standardizzato, la sua tutela mira al raggiungimento dei principi generali della libertà di iniziativa economica e di concorrenza e contribuisce alla diminuzione dei costi di ricerca per il consumatore, alla riduzione dell'asimmetria informativa e al mantenimento di garanzie qualitative. Sulla base di questi rilievi, è evidente che il riconoscimento in capo al titolare del marchio del diritto di esclusiva non è finalizzato solo a tutelare la posizione di natura privatistica che necessariamente ne deriva, ma costituisce piuttosto lo strumento ritenuto più adeguato a garantire il buon funzionamento, la trasparenza e il pluralismo del mercato interno. D'altra parte però, la tutela dei marchi noti estesa anche a settori merceologici non affini a quello di registrazione, tutela che di per sé crea un'ulteriore forma di esclusiva sul segno e "dal punto di vista della tutela della concorrenza erige una nuova forte barriera di entrata"[32], porta a una restrizione della concorrenza sui mercati; ed è proprio quest'effetto potenzialmente monopolistico del diritto dei marchi che sembra aver condotto all'emanazione di una disciplina europea sui limiti al contenuto del diritto di marchio, volta al raggiungimento di un bilanciamento tra gli interessi contrapposti del titolare del marchio e degli altri operatori economici concretamente presenti sul mercato. Obiettivo della Direttiva europea è quello di far fronte a un'esigenza filoconcorreziale, che riguarda la tutela del sistema concorrenziale unitario, fondato sulla promozione della libera circolazione

[31] DI CATALDO, *I segni distintivi*, in *Corso di diritto industriale*, Giuffrè, 1993, p.28.
[32] DI CATALDO, *ibidem*, p.28.

delle merci e dei servizi e sull'eliminazione delle barriere di accesso ai singoli mercati statali, esigenza che è tanto più sentita quanto più è ampio il *selling power* del marchio. È necessario quindi dare ai terzi la facoltà di usare nel commercio un determinato segno (sempre nel rispetto però dei principi di correttezza professionale), per evitare che la tutela riconosciuta ai marchi rinomati possa sfociare in un iperprotezionismo[33] o che possa costituire un ostacolo al sistema concorrenziale.

1.4 Come conciliare il diritto di marchio con la concorrenza? Uno schema tripartito[34]

In virtù dell'esclusiva posizione che conferiscono, i diritti di proprietà intellettuale sono solitamente accostati ai principi di libera concorrenza, un antagonismo percepito che però si dissolve subito, realizzando che entrambi favoriscono l'obbiettivo di competizione dinamica: in particolare i marchi fornendo informazioni sulla disponibilità e la fonte di beni e servizi senza limitare la produzione in quanto tale, servono più a rendere possibile la concorrenza piuttosto che a limitarla.

Se consideriamo le condizioni odierne del mercato di massa, i marchi sono un ingrediente indispensabile in un ambiente competitivo: se non ci fossero diritti di marchio, sarebbe praticamente impossibile tracciare la fonte commerciale dei beni e dei servizi offerti, e così di ripetere gli acquisti soddisfacenti e evitare quelli non soddisfacenti. I marchi danno la possibilità all'imprenditore di raccogliere i frutti dei loro sforzi commerciali, e così incoraggiano futuri investimenti sulla qualità e varietà dei beni offerti. Questo costituisce un grande vantaggio per i consumatori che guadagnano anche per il massivo abbassamento dei costi di ricerca derivante dall'uso dei marchi, un aspetto che dalla prospettiva dell'*information economics*, figura come obiettivo principale e come giustificazione della protezione del marchio.

---

[33] "Ossia nella tutela delle future iniziative imprenditoriali del titolare in ambiti merceologici o territoriali diversi e potenzialmente infiniti da quelli uguali, affini e non affini a quelli di sua pertinenza", FABIA STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, *Riv. Dir. Ind*., 2012, p. 117.

[34] *Strategic branding: Does Trade Mark law provide for sufficient self help and self healing forces?* ANNETTE KUR, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, 2009, reperibile all'indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1311243

A questo segue che, in linea di principio, la protezione del marchio non implica restrizioni di competitività, nel senso che i beni e servizi designati dal marchio non potrebbero essere prodotti e offerti da nessuno tranne che dal titolare del marchio: i *competitors* possono offrire anche le esatte copie dei beni che hanno avuto successo sul mercato – devono solo usare il loro marchio in modo da designarli di loro propria origine commerciale. E questo non costituisce un problema, perché nuovi marchi, a differenza di soluzioni tecniche innovative, sono illimitatamente disponibili in qualsiasi momento.

Questo non significa però che in assoluto, i problemi di competitività non esistano: ad esempio, l'affermazione che i marchi non comportano restrizioni della produzione non è valida quando il marchio e il prodotto coincidono, situazione che si verifica tipicamente quando viene concessa la tutela del diritto di marchio alle forme tridimensionali di specifici prodotti; o ancora, l'opinione diffusa per cui i segni distintivi sono infiniti deve essere mitigata in alcuni casi, in particolare con riferimento ai colori usati come segni astratti, ma anche con riferimento alle parole o altri segni con connotazione distintiva: contrariamente alla regola generale, tali segni sono disponibili solo in numero limitato.

Ad ogni modo, la conclusione a cui giungiamo è che, di regola, la tutela del marchio in quanto tale, non implica ulteriori vantaggi competitivi.

Per costruire un sistema che permetta una simbiosi ottimale di tutti gli aspetti necessari affinché la tutela del marchio possa funzionare in modo soddisfacente, e che quindi riesca a conciliare il marchio e gli aspetti della concorrenza ci si deve basare su uno schema tassativamente "tripolare", e cioè fondato su tre poli di interessi. In particolare, circa ogni singola questione rilevante per l'ottenimento e l'estensione della tutela, che può attribuire al marchio un enorme potere di mercato, che a sua volta riflettendosi in una barriera d'ingresso per i concorrenti, mette a rischio la concorrenza, deve essere trovato un equilibrato bilanciamento tra le posizioni di tre diversi soggetti: il titolare del marchio, il consumatore e i concorrenti. Infatti, si possono elaborare soluzioni ragionevoli e adeguate solamente tenendo conto di tutte e tre le posizioni.

Anzitutto quindi per quanto riguarda i requisiti che un segno deve avere per ottenere la tutela, l'equilibrio tra le tre posizioni comporta che il segno su cui il titolare vuole acquisire l'esclusiva deve, al fine di adempiere la sua funzione di base, di fatto essere

percepito dal pubblico che compra come veicolante un messaggio preciso: l'indicazione dell'origine commerciale delle merci e dei servizi. Allo stesso tempo, bisogna avere cura di non causare danni ai concorrenti che, in vista della possibilità che la "scorta" di segni sia limitata, possono avere interesse a mantenerli disponibili per un uso generico.

Mentre il requisito menzionato per primo è indispensabile per segni di qualsiasi tipo che debbano essere protetti come marchi, è ovvio che la rilevanza del secondo varia secondo i tipo di segno per il quale si chiede protezione. Nondimeno, secondo la premessa su indicata, non può essere totalmente trascurato.

Poiché la legge sui marchi è dinamica e si sviluppa con la comprensione del pubblico, un segno che fallisce la verifica iniziale ai fini della tutela può, malgrado ciò, acquisire tale requisito più tardi, dopo essere stato usato nel mercato per qualche tempo (e quindi ancora, la percezione negli ambienti interessati dal messaggio espresso dal segno costituisce condizione primaria e indispensabile per ottenere tutela). Comunque, gli interessi dei concorrenti devono essere tenuti in conto anche in questa fase, intendendo che la soglia a partire dalla quale il carattere distintivo del segno può essere considerato sufficiente, deve essere calibrata considerando anche la forza dei diritti di esclusiva altrui già presenti sul mercato.

La tutela dei marchi, al contrario di tutte le altre norme sulla proprietà industriale, è principalmente illimitata nel tempo e quindi gli impedimenti, conseguenti alla protezione dei marchi altrui, indispensabile per potersi impegnare in una concorrenza significativa sul mercato rilevante, sono quindi particolarmente acuiti e in certi casi possono rendere del tutto impossibile il conseguimento della tutela del marchio.

Oltre a queste situazioni eccezionali, la regola generale che deriva da questo schema tripolare esposto sopra sarebbe che, quando un segno, dopo un uso consolidato e intenso, indica "fortemente" la fonte commerciale, l'interesse del pubblico che compra di non essere fuorviato da altri che usano lo stesso segno per merci di diversa origine inclina la bilancia a favore della garanzia della tutela del marchio.

Comunque, di nuovo, questo non significa che gli interessi della concorrenza possano essere trascurati *post factum*. Essi conservano la loro validità, il che significa che bisogna tener conto di tali interessi quando si interpreta lo scopo e i contenuti della tutela garantita, ovvero l'ampiezza della protezione contro la probabilità di confusione

o di abuso della reputazione, e/o l'ambito di applicazione delle clausole di limitazione. Per onorare gli interessi del pubblico che compra, naturalmente, l'uso fatto dello stesso o di un simile segno non può essere permesso quando questo generi un rischio manifesto per i consumatori di essere di fatto fuorviati riguardo l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi offerti sul mercato. Inoltre, i titolari dei diritti hanno bisogno di essere protetti dai tentativi altrui chiaramente illeciti di *targeting* del valore che il segno ha per il mercato.

Come si riflettono queste considerazioni sulla legislazione europea sui marchi?

Un paragone del quadro sopra delineato con i principi dell'attuale legge europea sui marchi rivela che, sebbene alcune caratteristiche si riflettano realmente nel sistema corrente, sono presenti alcune lacune.

In conformità all'art. 7 del Regolamento europeo sui marchi n. 2017/1001[35] (parimenti: art. 3 della direttiva sui marchi, n. 2015/2436), i segni che sono capaci in generale di funzionare come marchi ex art. 4 regolamento ed ex art. 2 direttiva, sono idonei alla registrazione, purché non siano privi di carattere distintivo (Art. 7.1 lett. b) Reg. UE n. 2017/1001[36], Art. 3.1 lett. b) Direttiva 2015/2436), o abbiano esclusivamente una connotazione descrittiva generica (lett. c).

La relazione tra i due casi di impedimenti assoluti alla registrazione è in qualche modo poco chiara. Secondo la Corte di Giustizia dell'UE[37], essi devono essere valutati separatamente, ciascuno alla luce degli "interessi del pubblico" su cui è fondato. Per quanto riguarda l'ipotesi di impedimento assoluto alla registrazione delineata nella lettera c), si ritiene che gli "interessi del pubblico" a suo fondamento, implichino anche che il segno debba essere mantenuto disponibile per l'uso da parte del pubblico e dei concorrenti, mentre nell'ipotesi della lettera b), la CGUE è dell'opinione che non si debba tener conto di questi interessi ai fini della valutazione (con la notevole esenzione di marchi di colore). Quindi, diversamente da quanto indicato sopra, la CGUE non ritiene che gli aspetti della concorrenza formino un principio generale da considerarsi e valutarsi in ogni determinato caso, ma limita la valutazione di tale principio all'impedimento del "carattere descrittivo" (lettera c).

---

[35] Versione codificata del Reg. UE 2015/2424.
[36] Versione codificata del RMUE 2015/2424.
[37] Corte di Giustizia, 16 settembre 2004, C-329/02, caso *Sat1/OHIM*; Corte di Giustizia, 12 gennaio 2006, C-173/04, caso *Deutsche SiSi-Werke/OHIM*.

In conformità all'art. 7.3 Regolamento (art. 3.3 Direttiva), i segni che mancano inizialmente di carattere distintivo così come i segni di carattere descrittivo possono comunque ottenere la tutela dopo aver acquisito carattere distintivo attraverso l'uso nel corso del commercio (c.d. *secondary meaning*). Nella primissima decisione in cui fu affrontata tale questione[38], la CGUE dichiarava che la soglia per acquisire carattere distintivo non potesse essere misurata secondo il "bisogno di mantenere libero il segno". Quella decisione contraddice direttamente una delle affermazioni fatte sopra, cioè quella che la soglia per superare gli ostacoli iniziali per la protezione dovrebbe idealmente essere calibrata con uno sguardo alla forza compensativa della concorrenza.

La riluttanza della CGUE a tenere in conto degli interessi dei concorrenti per una valutazione differenziata dei requisiti da soddisfare per stabilire l'acquisizione del carattere distintivo, non si concilia facilmente con il fatto che invece da un'interpretazione letterale della direttiva e del regolamento emerge il principio per cui, in alcuni casi, dove la necessità di mantenere libero il segno sia particolarmente dominante, non c'è possibilità alcuna di acquisire il carattere distintivo. Un esempio di quest'ultima ipotesi si ha quando venga richiesta la tutela per segni che consistano esclusivamente nella forma di prodotti imposta dalla natura dei beni stessi, o che sia necessaria per ottenere un risultato tecnico, o che dia valore sostanziale al prodotto: in questo caso l'esigenza di mantenere libere tali forme è talmente forte da escluderne la registrazione come marchi in via assoluta (lett. e) dell'art. 7 Reg. UE 2017/1001, e art. 4 co. 1 lett. e) Dir. UE 2015/2436).

2 Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio: evoluzione

Con l'analisi compiuta finora, abbiamo descritto le funzioni che il marchio svolge di fatto sul mercato, assumendo quindi il punto di vista degli economisti; adesso invece

[38] CGUE 1999, Cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee/Huber*, paragrafi 38 e 48: "By those questions, the national court is essentially asking what requirements must be met, for the purposes of the first sentence of Article 3(3) of the Directive, in order for a mark to have acquired distinctive character through use. In particular, *it is asking whether those requirements differ according to the extent of the need to keep the mark free (`Freihaltebedürfnis'),* and whether that provision lays down any requirements as to how distinctive character acquired through use is to be assessed. (…) Windsurfing Chiemsee and the Commission are therefore right to assert that Article 3(3) *does not permit any differentiation as regards distinctiveness by reference to the perceived importance of keeping the geographical name available for use by other undertakings*".

assumendo il punto di vista dell'ordinamento giuridico, vogliamo determinare quali funzioni del marchio sono state selezionate dal sistema giuridico come funzioni meritevoli di tutela.

2.1 L'approccio classico: funzione distintiva

Fino ai primi anni novanta, da circa un secolo e mezzo, si era consolidato in Italia il convincimento secondo cui per garantire l'assolvimento della funzione che la legge attribuiva al marchio, fosse sufficiente conferirgli la struttura di diritto esclusivo; tale funzione era quella di distinguere la sottoclasse dei beni contrassegnati dal marchio, nell'ambito della più ampia classe formata da tutti i beni appartenenti al medesimo genere merceologico. Quindi, se la funzione del marchio individuata dagli economisti è quella di incentivo per le imprese a una combinazione sempre migliore di qualità-prezzo, diversa è la funzione del marchio ritenuta meritevole di tutela dall'ordinamento: la funzione distintiva[39]. Tale funzione era intesa nella forma di funzione di indicazione d'origine e di provenienza da una determinata impresa dei beni contrassegnati dal marchio, secondo l'impostazione principale, indirizzo condiviso anche in sede comunitaria dove si parlava di "funzione d'origine" tout court, come traduzione del tradizionale termine tedesco <<Herkunftsfunktion>>[40]. Riconoscendo il diritto di esclusiva sul marchio, infatti, si assicura la protezione del pubblico dalla possibile confusione circa l'origine e la provenienza dei prodotti contrassegnati, poiché i titolari di tale diritto hanno il potere di impedire ai concorrenti l'uso dello stesso marchio, potere quindi di impedire che i consumatori possano essere tratti in inganno dalla concorrenza.

---

[39] Erano invece molto rare le voci che attribuivano al marchio una funzione diversa; in particolare un tentativo interessante di riproposizione della funzione di garanzia qualitativa fu quello di GALGANO in *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, licenze, <<merchandising>>*, in *Contratto e Impresa*, 1987, 174. Egli sottolinea che nell'ambito dei sistemi produttivi integrati, in forte sviluppo in quegli anni, "perde rilevanza l'identità dell'imprenditore che attende alla materiale esecuzione dei prodotti, mentre acquista rilevanza l'identità dell'imprenditore che impartisce le istruzioni su che cosa e sul come produrre o che esercita il proprio controllo sulla qualità dei prodotti". Questa tesi in realtà non era incompatibile con quella della funzione d'origine, in cui l'elemento della materiale esecuzione non era centrale, e anzi si rivelò utile per meglio configurare il concetto di impresa d'origine, accentuando l'elemento decisionale e di controllo sul modo d'essere del prodotto.

[40] VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind*., 1998, I, 71.

Vi era poi una seconda tesi, lanciata da una nota decisione del PIOLA-CASELLI[41] e ripresa da FRANCESCHELLI[42], che faceva valere una diversa nozione di funzione distintiva: tale tesi attribuiva al marchio la funzione di contraddistinguere il prodotto "in sé e per sé". Secondo tale prospettiva si osservava che, nel caso del marchio, "distinguere" non necessariamente dovesse essere inteso come "indicare l'origine e la provenienza imprenditoriale dei beni da esso contraddistinti"; al pubblico, infatti, non importerebbe sapere da quale impresa provengano i prodotti, proprio perché essa potrebbe essere comunque sconosciuta per i consumatori. L'unica cosa che invece interesserebbe al consumatore, secondo tale impostazione, è di poter evitare gli acquisti che lo hanno deluso e ripetere quelli che ha apprezzato, quindi essenziale, sarebbe che il marchio servisse per distinguere la sottoclasse di prodotti da esso contraddistinti da quella più ampia di tutti i prodotti con medesimo genere merceologico, e questo sarebbe reso possibile solo attribuendo al titolare del marchio il potere esclusivo di apporre il marchio sui prodotti che decide di vendere sul mercato. Questa tesi trova favore nella considerazione per cui solo i marchi c.d. generali, che non si riferiscono a uno specifico prodotto con caratteristiche merceologiche particolari, bensì a una pluralità di prodotti, trasmettono in effetti un messaggio riferito all'impresa di origine dei beni contrassegnati; al contrario i marchi speciali comunicano un messaggio soprattutto inerente alle caratteristiche specifiche dei prodotti contrassegnati che, in questo modo e non per la loro origine imprenditoriale, vengono distinti dagli altri prodotti dello stesso genere.

In questa seconda impostazione, si inseriva perfettamente il riferimento, rinvenuto spesso nella giurisprudenza comunitaria[43], al collegamento esistente tra il marchio e certe qualità che accomunano la sottoclasse dei prodotti contrassegnati e che li distinguono dagli altri dello stesso genere: il marchio svolge la funzione distintiva

[41] Cass. 9 febbraio 1931, in *Foro it*., 1931, I, 481.

[42] *Saggio su la cessione del marchio*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 229 ss.

[43] Così nella sentenza CGUE 2002, causa C-206/1, caso *Arsenal*, § 48: "La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio […]. Per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e mantenere, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità".

intesa però non come indicazione dell'origine dei prodotti contrassegnati, da una specifica impresa, ma come indicazione che i beni con un certo marchio sono stati contraddistinti così per scelta del solo titolare del marchio, che è l'unico responsabile della loro immissione sul mercato[44].

In nessun caso comunque si affermava che il marchio svolgesse la funzione di garanzia qualitativa costante dei prodotti contraddistinti, in quanto si ritenevano sufficienti per tale scopo, i meccanismi di mercato e anzi si temeva che una prescrizione normativa specifica in tal senso avrebbe potuto avere l'effetto di scoraggiare la flessibilità della produzione e le capacità innovative delle imprese[45].

2.1.1 Sul piano della disciplina: tutela contro il rischio di confusione

L'idea che il marchio e gli altri segni distintivi siano protetti in ragione e nei limiti della funzione a cui sono destinati, è stata condivisa sin dagli esordi del diritto italiano dei marchi, sia dal legislatore, sia dalla dottrina, e le occasionali negazioni da parte di qualche autore suscitarono reazioni tanto decise da rimanere senza seguito.

"Il marchio, osservava Di Franco, anche quando è registrato, per sé stesso non ha alcuna entità autonoma che ne consenta una delimitazione e una disciplina indipendentemente dalla funzione cui è destinato. Il diritto sul marchio potrebbe concepirsi indipendentemente dalla sua funzione, solo se il suo contenuto rimanesse inalterato anche quando venisse meno la funzione; ciò non si verifica per il marchio che quindi, può concepirsi come oggetto di diritto, solo in quanto si consideri nella sua funzione distintiva. […] Onde il diritto all'uso esclusivo del marchio, sia pur registrato, viene meno allorché cessi l'utilità o necessità della funzione distintiva"[46]. Per questo motivo, il riconoscimento della funzione distintiva del marchio si è riflesso in un insieme coerente di regole riguardanti appunto la tutela del marchio: il titolare avrebbe potuto invocare la tutela del segno solo di fronte a un rischio di confusione del pubblico

[44] Come ha ricordato SARTI, in *Segni distintivi e denominazioni di origine* (UBERTAZZI, La *proprietà intellettuale*, Torino, Giappichelli, 2011), questa formulazione ha segnato l'evoluzione "del sistema tradizionale, dove il marchio identificava la provenienza dei prodotti da un costante nucleo aziendale, in un sistema dove il marchio identifica la provenienza dei prodotti o servizi dall'impresa titolare del potere di controllare la loro destinazione al mercato e le loro caratteristiche".

[45] SENA, *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007, p. 50; RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 47.

[46] *Nota* a App.Venezia, 1 febbraio 1912, *Foro it*., 1912, I.

e nei limiti tracciati dal c.d. principio di specialità[47]. Se infatti, si ritiene che il marchio debba essere tutelato nei limiti della sua funzione distintiva, e cioè solo in quanto ricolleghi, in concreto, i prodotti contrassegnati a un'unica fonte produttiva, allora il titolare può reagire solo contro l'uso di un segno, da parte di un terzo non autorizzato, che induca i consumatori a credere che anche i prodotti recanti tale segno, provengano dal titolare del marchio. Dal punto di vista merceologico, quindi, questa tutela non può estendersi a tutti i prodotti, ma solo a quelli che, qualora rechino lo stesso segno o uno simile, possano essere ricondotti alla stessa fonte produttiva di quelli contrassegnati dal marchio originale, dunque solo con riferimento a beni identici o affini; mentre è liberamente utilizzabile il segno da parte di imprenditori terzi per contraddistinguere beni non affini.

Questa impostazione trovava la sua *ratio*, che è anche il motivo del suo perdurare per oltre un secolo, nel tipo di mercato in cui era nata: un mercato che ha continuato ad essere sostanzialmente uguale a sé stesso, almeno dal punto di vista qualitativo, anche dopo l'avvento del fenomeno pubblicitario; un mercato in cui l'imitazione del marchio altrui aveva tipicamente, finalità confusorie. Se infatti consideriamo la casistica di quegli anni, l'uso del marchio altrui era sempre guidato dalla volontà di far passare un prodotto per un altro, quindi dalla volontà di approfittamento confusorio[48].

Per quanto riguarda, il limite costituito dal principio di specialità, esso rispecchiava un mercato caratterizzato da una scarsità di espansioni produttive poste in essere dagli imprenditori verso settori merceologicamente distanti, e quindi dalla "staticità" dei segni distintivi che, tendenzialmente, venivano usati, nel corso della loro esistenza, per contraddistinguere una limitata tipologia di prodotti appartenenti a un settore molto circoscritto. Questa staticità dei marchi aveva determinato nel pubblico l'associazione di ciascuno di essi a una produzione molto specifica, per cui un'ipotesi di confusione dei consumatori, e dunque ipotesi di contraffazione del marchio, si poteva verificare

[47] Principio basilare della materia, così definito da Cesare GALLI, in *Funzione del marchio e ampiezza della tutela,* 1996: "l'esclusiva attribuita dal marchio non si estende a qualsiasi prodotto, ma limitata ad un ambito merceologico determinato, comprendente i prodotti e i servizi per i quali il marchio stato registrato, ovvero viene usato, e quelli ad essere simili o affini".

[48] VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. In*., 2002, I, p. 94.

solo quando l'uso di segni uguali o simili si riferiva a merci identiche o comunque estremamente simili a quelle per le quali era registrato il marchio[49].

2.1.2 Direttiva 89/104/CEE: crisi della funzione d'origine

Riprendendo ciò che dicevamo all'inizio del paragrafo, si era consolidata l'opinione che l'unica funzione giuridicamente tutelata del marchio fosse distintiva, nella forma di funzione d'origine, e che vi fosse un vincolo inscindibile tra il marchio e l'azienda, pilastro portante della funzione d'origine del marchio. Si comprende infatti bene come, in un'epoca in cui la principale fonte di informazioni sui prodotti era costituita dalle precedenti esperienze di acquisto, il punto di equilibrio tra gli interessi diversi delle imprese e dei consumatori potesse essere trovato nella previsione di un collegamento stabile tra i marchi e l'azienda da cui quei prodotti provenivano, che garantisse al consumatore il fatto che un prodotto acquistato oggi, recante un certo marchio provenisse dallo stesso imprenditore da cui proveniva quell'acquistato ieri con lo stesso marchio.

La funzione del marchio infatti si specificava nella sola funzione di indicazione dell'origine dei prodotti da una determinata azienda o da un suo ramo, e in questo modo l'azienda o il ramo d'azienda divenirono "punto di riferimento necessariamente costante dell'identificazione operata dal marchio"[50].

Questo collegamento fra segno e impresa da cui provengono i prodotti contrassegnati, era presupposto per il permanere del diritto di marchio, che sarebbe decaduto se l'impresa non lo avesse usato per un periodo di tre anni dalla registrazione o se l'impresa avesse cessato la sua attività.

In particolare, l'inscindibilità di tale vincolo veniva imposto dalla norma che regolava l'ipotesi di cessione del marchio[51], cessione che quindi non poteva avvenire in via autonoma; questa norma ha quindi acquisito un ruolo indispensabile per l'attribuzione

[49] Ne troviamo conferma se consideriamo le sentenze rese a quei tempi: esse riguardano fattispecie in quella differenza tra i prodotti del titolare del marchio e quelli del contraffattore era minima (ceramiche dolci e ceramiche forti: Cass., 6 luglio 1931, in *Giur. It*., 1931, I.) o addirittura inesistente (maglierie in genere da una parte I guanti e calze a maglia dall'altra: App. Milano, 15 febbraio 1935, in *Riv. Dir. Comm*., 1935, II).

[50] VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind*., 1998, I, 73.

[51] Il disposto degli artt. 2573 c.c. e 15 l.m.

al marchio della funzione distintiva, al punto che "se una tale norma venisse a mancare tutta la materia andrebbe riesaminata, poiché il marchio sarebbe diventato qualcos'altro, certo non più segno distintivo"[52].

Numerosi autori, anche prima di Vanzetti, avevano sottolineato l'essenzialità di tale norma ai fini dell'effettività della funzione distintiva del marchio e al conseguente fine di non trarre in inganno i consumatori[53], e anche in giurisprudenza si negava la possibilità di trasferimento del marchio "a vuoto", ovvero senza il contemporaneo trasferimento dell'azienda per cui era stato adottato, per la ragione logica insita nella natura distintiva del marchio[54].

Nel regime della cessione vincolata, il legislatore aveva anche tenuto conto di elementi di "imperfezione" rispetto a una ideale funzione d'indicazione d'origine, imperfezioni dovute al fatto che gli elementi di continuità dell'entità identificata dal marchio (impresa, nucleo produttivo, azienda, ramo di azienda), senza i quali non si potrebbe avere l'identificazione, quindi gli elementi di identità, potevano essere diversi: per esempio nel caso di cessione del marchio con l'azienda, l'elemento d'identità poteva essere solo l'azienda stessa e non l'intera impresa (quindi solo gli elementi reali dell'impresa). La funzione d'origine quindi si specifica come la garanzia che i prodotti contrassegnati provengano dalla stessa impresa, da un'impresa con rilevanti elementi di continuità personali o reali con quella originaria oppure, infine, da un'impresa che con essa abbia attuali collegamenti contrattuali o economici. In ogni caso anche per la funzione d'origine così costruita, risultava essenziale la previsione legislativa della cessione vincolata, che impedendo la cessione del marchio in via autonoma (quindi senza alcun elemento aziendale), garantiva sempre la presenza di un elemento di continuità (e quindi d'identificazione) tra l'impresa cessionaria e quella cedente.

In questa situazione, nel 1992, intervenne la riforma della legge marchi, attuativa della Direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, che mise in crisi tutta la costruzione, appena descritta,

---

[52] VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm*.,1961, I.

[53] Uno per tutti AMAR *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza*, Torino, 1893: "se si ammettesse la trasmissibilità del marchio indipendentemente dall'industria o dal commercio o dai loro rispettivi oggetti, invece di tutelare l'onestà pubblica si provocherebbe l'inganno, perché si ammetterebbe che mediante un corrispettivo taluno concorresse ad ingannare il pubblico, facendogli credere provenienti da lui prodotti ed oggetti che in realtà non ne provengono"

[54] Cassazione 2 dicembre 1931, in *Giur. It*., 1932, I.

della funzione d'origine introducendo nel nostro ordinamento il regime della libera cedibilità del marchio. A livello giurisprudenziale si era già anticipata la libertà di cessione del marchio: il vincolo con l'azienda o con un ramo di essa era infatti una mera finzione dal momento che si riteneva ottemperato il disposto dell'art. 2573, "anche solo con il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il marchio si riferisce, secondo i procedimenti ideati e attuati dal titolare del prodotto"[55].

Eliminata quindi la cessione vincolata nel nostro ordinamento, ci si è chiesti se, come conseguenza di ciò, bisognasse ritenere crollata tutta la costruzione della funzione d'origine, seguendo il ragionamento degli autori richiamati sopra; in particolare, almeno nei casi di cessione isolata del segno, il quesito mirava a verificare se il marchio fosse divenuto "qualcos'altro, certo non più segno distintivo"[56], anzi addirittura un segno di confusione e di inganno per i consumatori. Il problema generato dal regime di libera cessione è un problema di continuità: da un lato la funzione d'origine garantisce la provenienza costante del prodotto marcato da una determinata impresa, dall'altro la cessione libera del marchio determina una frattura in questa continuità, facendo sì che nel periodo successivo alla cessione il consumatore sia ingannato in ordine all'origine dei prodotti, dato che egli continua a confidare nel fatto che tutti i prodotti provengano sempre dall'originaria impresa.

Per risolvere questo problema era necessario trovare qualcosa che consentisse di eliminare il pericolo d'inganno del pubblico conseguente alla cessione libera del marchio e Vanzetti ritrovò proprio nella legge marchi una soluzione in grado di ricondurre a coerenza l'intero istituto. Esisteva infatti nella legge marchi, e prima ancora nella Direttiva 89/104/CEE, una norma[57] che vietava l'uso ingannevole del marchio ai sensi della quale doveva essere dichiarata l'illiceità di una cessione libera del marchio, a cui seguisse l'uso di esso da parte del cessionario, e di cui il consumatore non fosse al corrente. È infatti questo l'elemento di discrimine, l'elemento cioè, da cui dipende la sussistenza di una situazione di inganno circa l'origine dei prodotti e di conseguenza l'illiceità della cessione libera: la conoscenza del consumatore dell'avvenuta cessione. Infatti, se il consumatore viene informato

[55] Cassazione 4 giugno 1983, n. 3807, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 130.
[56] VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1961, p. 68.
[57] Art. 41/1b l. m. e art. 12/2b Direttiva.

dell'avvenuta cessione, non si potrà produrre alcun inganno sull'origine del prodotto, la cessione sarà lecita e in questo modo si consentirà, alla funzione di origine del marchio, di operare in capo al nuovo titolare. Quest'interpretazione riesce quindi recuperare la funzione di origine nel regime di cessione libera del marchio, operando una "saldatura" fra il momento che precede la cessione e quello che la segue: l'informazione al pubblico funge da ponte tra questi due momenti, impedisce l'inganno consentendo al consumatore di rivedere il suo giudizio sul prodotto marcato e permette alla funzione d'origine del marchio di "ripartire da zero" in capo a una nuova impresa (che non abbia alcun elemento di continuità con l'impresa cedente).
Con tutta questa costruzione, e in particolare con l'imposizione dell'onere d'informazione del pubblico in ordine alla cessione avvenuta, Vanzetti riuscì a fare salva la funzione distintiva del marchio, nella forma di funzione d'origine, nell'ambito della vigente legge marchi[58].

2.2 Armonizzazione comunitaria: tutela della funzione pubblicitaria del marchio

2.2.1 Evoluzione del mercato

Diversi sono i fattori che hanno reso necessario un mutamento legislativo circa il diritto dei marchi, soprattutto con riferimento alla loro tutela.
Anzitutto centrale è stata la progressiva globalizzazione del mercato[59]: l'omologazione dei mercati e la globalizzazione culturale hanno reso i prodotti del mondo occidentale desiderabili ovunque (con conseguente estensione del potenziale mercato di questi) e questo ha costretto le imprese a proiettare le loro politiche commerciali al di là dei limiti regionali o nazionali, e in particolare ad aumentare il livello di investimenti nella promozione dei loro marchi. Inoltre, la possibilità di conquista di questi "nuovi mercati", ha fatto sorgere l'esigenza di una tutela più forte dei marchi registrati, per

[58] Identica l'opinione della giurisprudenza comunitaria che, anche dopo l'emanazione dell'abrogato Regolamento sul marchio comunitario 40/94 CE, che all'articolo 17 prevedeva la possibilità di trasferimento del marchio indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, continuava ad attribuire al marchio la funzione d'origine, conformemente al considerando 7 del Regolamento (abrogato: oggi è in vigore il Regolamento UE 2017/1001).
[59] VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, p. 92-93.

far fronte alla concorrenza di imprese operanti nei paesi caratterizzati dal lavoro a buon mercato[60].

Un altro mutamento profondo che si era verificato nel mercato,[61] riguardava la comunicazione commerciale, e in particolare il ruolo della pubblicità come fonte principale di informazione per il consumatore: se prima le aspettative del pubblico si fondavano sulla ripetizione degli acquisti nel tempo, ora esse si fondano principalmente su quanto viene via via comunicato direttamente dall'imprenditore mediante appunto la pubblicità e solo secondariamente sull'esperienza diretta del consumatore. Al consumatore quindi, ciò che importa veramente, è di poter contare in qualsiasi momento sulla promessa diretta che il titolare del marchio fa attraverso il messaggio pubblicitario riguardante il marchio stesso[62].

2.2.2 Estensione della tutela del marchio

A partire già dagli anni '20[63], si cercava di mettere in luce il fatto che il marchio potesse avere anche valori diversi dalla portata distintiva, che era l'unica funzione in ragione della quale e nei limiti della quale il marchio veniva riconosciuto e quindi tutelato dall'ordinamento; in particolare si evidenziava il "valore suggestivo" del marchio, ovvero quel valore che il marchio reca in sé indipendentemente dal prodotto contraddistinto, che poteva essere ottenuto solo attraverso grandi investimenti pubblicitari. Nonostante questa "visione lungimirante" di un'esigua parte della

---

[60] Oggi infatti, come mette in luce VANZETTI, *I marchi nel mercato globale,* in *Riv. Dir. In.,* I, 2002, p. 93, la produzione dei beni di massa (prodotti a grande circolazione), dal punto di vista tecnico, può essere fatta dappertutto mantenendo la stessa qualità, con l'unica differenza che il lavoro nei paesi meno ricchi, è molto meno costoso. Per questo, a fronte della potenziale concorrenza del lavoro a buon mercato, la difesa dell'Occidente, e dei suoi profitti, avviene proprio attraverso il marchio, che diventa elemento essenziale per mantenere le imprese del mondo occidentale in una posizione di privilegio sul mercato mondiale.

[61] GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, p. 232-233.

[62] "Questo non significa che, nel caso in cui tra uso anteriore e uso attuale vi sia un collegamento dal punto di vista personale o aziendale, questo possa conservare importanza per i consumatori; anzi in quest'ipotesi starà al titolare del marchio enfatizzare attraverso la pubblicità la continuità del collegamento, se per il pubblico esso costituisce un pregio. Anche l'affermazione per cui, la fonte principale di informazioni per i consumatori non è più l'uso personale del prodotto, bensì la pubblicità, non si deve generalizzare; in particolare, quando il messaggio trasmesso dal marchio riguarda l'alto livello qualitativo dei prodotti contrassegnati, l'esperienza personale continua ad essere la fonte privilegiata di informazioni per il pubblico.", GALLI, cit., p. 233.

[63] VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. Ind*., 2002, p. 94.

dottrina, sul piano legislativo e su quello giurisprudenziale non si era giunti a dare una tutela specifica a quel tipo di valore perché si riteneva che tali valori fossero indirettamente tutelati tramite la tutela contro la confondibilità del pubblico sull'origine[64] del prodotto.

Con il tempo il valore suggestivo del marchio ha raggiunto una dimensione tale da diventare elemento in sé di appetibilità del prodotto, per cui è sufficiente la sua sola apposizione al prodotto per convincere il consumatore ad acquistarlo a prescindere dall'origine e anche dalla qualità dello stesso, ed è quindi emersa l'esigenza di elaborare una tutela autonoma e diversa dalla tutela normale del marchio. Questo fenomeno non riguarda però tutti i marchi in generale, ma solo i marchi che hanno una rilevante notorietà; è proprio la notorietà infatti, a fare del marchio un valore in sé, un valore slegato dai prodotti contrassegnati, non confinato a un genere merceologico specifico, ma un valore extramerceologico, un valore della mera notorietà che si espande a tutto il mercato[65]. L'imporsi di questo valore, dicevamo, aveva reso necessaria la previsione di una tutela del marchio che fosse adeguata a questo tipo di marchi; infatti, ci si era resi conto del fatto che, coloro che imitavano i prodotti contrassegnati da questo tipo di marchi, non lo facessero con l'intento di confondere il consumatore circa la provenienza del prodotto, bensì con lo scopo di impossessarsi dei valori che rappresentavano[66] e per impedire queste violazioni del marchio era quindi necessaria una tutela che si discostasse da quella tradizionale[67]: una tutela che, in particolare, prescindesse dal pericolo di confusione circa l'origine dei beni e che non fosse circoscritta dal principio di specialità[68].

---

[64] VANZETTI, *ibidem*, p. 95.

[65] Si rimanda al problema dei marchi di alta rinomanza: quando un soggetto voglia lanciare sul mercato un prodotto nuovo, se per farlo utilizza un marchio già noto in un altro settore merceologico, egli risparmierà il 30% dei costi pubblicitari che avrebbe dovuto sostenere se al contrario avesse utilizzato un marchio sconosciuto. Sul punto era stata svolta una specifica analisi le cui conclusioni erano apparse sul *The Economist*: << The advertising and promotion costs per costumer persuaded to try out each new product were 36% less for streched brands than for completely new ones>>, così come ripresa da DRESCHER, *The Transformation and Evolution of Trademarks – from Signal to Symbols to Myth*, in *Trademark Reporter*, 1992, pp. 331-332.
Il merchandising, che è l'attività di sfruttamento del valore del marchio noto per promuovere la vendita dei prodotti, conferma questo fenomeno dell'appetibilità dei marchi noti.

[66] VANZETTI, cit., p. 99.

[67] MARCO RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 49.

[68] Prima della Direttiva 89/104/CEE, era risultato molto difficile riuscire a superare la tutela confusoria del marchio, perché questa era radicata nel nostro ordinamento da più di un secolo, per

Tale esigenza era stata avvertita prima che in Europa negli Stati Uniti,[69] dove l'ampliamento della tutela era avvenuto riformando il *Lanham Act*, in particolare, mantenendo il concetto di confusione che doveva prodursi concretamente e allargando la base di coloro il cui inganno poteva essere rilevante, quindi non più solo il pubblico degli acquirenti ma anche la gente terza (post sale confusion); costituendo su di esso un vero e proprio diritto di proprietà[70], idoneo a impedire a chiunque di usare un segno identico o simile al marchio per qualsiasi tipo di beni, era stata introdotta, quindi, una tutela assoluta del marchio, idonea a coprire in sostanza tutti i tentativi di parassitismo.
Attualmente[71] invece negli Stati Uniti con il Trademark Dilution Revision Act, l'estensione della tutela dei marchi rinomati al di là del principio di specialità (quindi anche quando l'uso del segno si riferisce a beni non affini) è condizionata al fatto che l'uso del segno, simile o identico, provochi un pregiudizio[72] al carattere distintivo o alla rinomanza del segno anteriore. Non vengono invece considerati gli effetti positivi (indebito vantaggio) che il secondo marchio potrebbe ottenere grazie alla sua somiglianza con il primo marchio (marchio rinomato), ovvero un accreditamento sul mercato; la *goodwill misappropriation*[73], infatti, non danneggia i consumatori, non genera per loro un rischio di confusione né una diminuzione del valore informativo per il marchio agganciato, e per questo motivo nel sistema americano, il diritto dei marchi non ne tiene conto ai fini della tutela dei famosi trademarks.
L'Unione Europea sceglie di collocarsi in una posizione intermedia[74], introducendo, con la Direttiva 89/104/CEE[75], una tutela allargata per i marchi rinomati che da un lato non si configura come tutela dell'unicità del marchio in sé e per sé per tutte le classi

---

questo, nel tentativo di fornire ai marchi di alta rinomanza una tutela extramerceologica, era stato elaborato un concetto piuttosto ambiguo: la confondibilità in senso lato.
VANZETTI, cit., p. 96.
[69] VANZETTI, cit., p. 99 – 100.
[70] RICOLFI, cit., p.50: "*a property right in gross*".
[71] RICOLFI, p. 51.
[72] Tale pregiudizio consiste nell'annacquamento del potere del marchio sul mercato nelle due forme della dilution by blurring, ovvero annacquamento del carattere distintivo del marchio anteriore, e la dilution by tarnishment, ovvero infangamento del marchio a causa delle associazioni negative evocate dall'uso dell'altro segno.
[73] B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 2006, reperibile all'indirizzo:
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1363&context=iplj
[74] RICOLFI, p. 52.
[75] Attuata in Italia con il d.lgs. 480/1992, in seguito abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE.

di beni, e dall'altro, tutela il marchio dagli effetti, non solo negativi ma anche positivi, che l'uso del secondo marchio produce sul primo: la tutela viene accordata quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio rinomato, usa in commercio un segno identico o simile al marchio anteriore e se l'uso immotivato del segno, *consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi*[76].

La tutela extramerceologica prevista per i marchi di rinomanza, così com'è configurata nella Direttiva, quindi, sicuramente prescinde dal pericolo di confusione, si estende anche a beni non affini, e si basa esclusivamente sulla sussistenza di un approfittamento da parte di terzi del *selling power*[77] del marchio, valore che il marchio acquista attraverso l'attività pubblicitaria e di promozione; il fine quindi della tutela non è più pro-concorrenziale ma è di dare protezione all'investimento pubblicitario dell'impresa titolare, che ha portato il marchio alla fama[78].

Per quanto riguarda invece la rinomanza del marchio, inizialmente si riteneva che, al fine dell'applicazione della tutela allargata, fosse necessaria una rinomanza "in senso stretto", ma in seguito all'intervento della Corte di Giustizia, tale orientamento mutò: la rinomanza non deriva dalla registrazione del marchio, bensì da ciò che il marchio rappresenta sul mercato[79]. Infatti, la giurisprudenza comunitaria, nell'interpretare la Direttiva e il Regolamento sul marchio comunitario, ha sempre scartato i criteri astratti usati dalle corti nazionali e ha invece preferito valorizzare gli elementi della fattispecie concreta che influiscono sull'effettiva percezione dei marchi da parte del pubblico. In particolare, la Corte di Giustizia nel 1999 spiegava che: "Il pubblico per il quale il marchio d'impresa deve aver acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale. Infatti, né la lettera, né lo spirito dell'art. 5, n. 2, della direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico cosí definito. Il grado di conoscenza richiesto deve essere

[76] Art.5 comma 2 Direttiva 89/104.
[77] Capacità di vendita del prodotto contrassegnato che prescinde dai dati di qualità e di prezzo del prodotto stesso e dalla sua stessa origine, e che deriva da stimoli irrazionali e mera suggestione.
[78] RICOLFI, p. 50.
[79] GALLI, p. 242 e 243.

considerato raggiunto se il marchio d'impresa è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio[80]".
Dalle parole usate dalla Corte risulta evidente che la tutela disposta dalla Direttiva non sia un'eccezione riguardante solo pochi marchi famosissimi, ma che essa potenzialmente riguardi tutti i marchi usati effettivamente sul mercato; ciò che è necessario, in ogni caso, per attivare la tutela è che l'uso da parte di un terzo abbia generato concretamente un vantaggio indebito per il terzo o un pregiudizio per il marchio[81]. Se prima dunque, la tutela dei marchi era di regola contro le imitazioni confusorie, dopo la Direttiva, la tutela contro approfittamenti parassitari da parte dei terzi della notorietà di un marchio diventa la regola e l'imitazione confusoria rimane un caso particolare idoneo a determinare tale approfittamento.

2.2.3 Funzione suggestiva del marchio

L'estensione della tutela del marchio, ha aperto le porte all'autonoma considerazione di una nuova funzione del marchio, diversa dalla quella tradizionale di indicazione dell'origine del prodotto contrassegnato: la funzione suggestiva, talvolta indicata con i nomi di funzione pubblicitaria, promozionale, di comunicazione, attrattiva, che per la prima volta viene tutelata in via diretta[82]. Al marchio infatti, nell'economia contemporanea, è riconosciuto un ruolo importante ormai non più solo in quanto strumento distintivo dei prodotti, ma anche in quanto strumento di comunicazione: il marchio è portatore di un messaggio[83], che deve essere tutelato da ogni forma di agganciamento parassitario ad opera di terzi e che crea in capo al titolare una posizione di responsabilità circa la rispondenza al vero di tale messaggio.

---

[80] CGUE, 14 settembre 1999, in causa C-375/97, caso General Motors, punti 24-25-26.
[81] GALLI, cit., p. 243.
[82] RICOLFI, p. 53.
[83] C. GALLI ritiene che il marchio sia tutelato come portatore di un messaggio, che può riguardare sia la provenienza imprenditoriale sia il significato simbolico che il marchio ha agli occhi del pubblico e in questo modo individua il denominatore comune tra la protezione dei valori suggestivi del marchio e la protezione della sua funzione distintiva, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Segni e forme distintive: la nuova disciplina: atti del convegno, Milano 16-17 giugno 2000*, 2001, p. 20 (in fondo) e 21 (inizio).
C. GALLI, *Funzione il marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, 1996, p.109.

Particolarmente importanti sono le componenti suggestive[84] del messaggio collegato al marchio, ovvero le "immagini mentali" che la pubblicità del prodotto comunica al consumatore e di cui quindi viene caricato il marchio. Nel giudizio dei consumatori, tali immagini, aumentano il valore del prodotto e addirittura si può dire che diventino esse stesse il prodotto che i consumatori vogliono acquistare; così si comprende l'importanza dell'investimento nella pubblicità dei marchi, in particolare qui si parla di "perception advertising"[85], con cui il titolare intende rendere più forte nella mente dei consumatori l'associazione tra il marchio stesso e una certa immagine e colpire il loro desiderio di provare i prodotti contrassegnati.

Se poi consideriamo le caratteristiche economiche e sociali della realtà in cui viviamo, per cui sempre più spesso si parla di "società dell'immagine", e i bisogni di *self expression*[86] dei consumatori, è ancora più evidente l'importanza e la centralità di questa funzione del marchio e, di conseguenza, della sua tutela; infatti come mette in luce Cesare Galli, riprendendo i concetti già espressi nel 1988 nel Trademark Report[87]: "per i consumatori acquistare prodotti e 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 e servizi e i loro marchi, essi comunicano all'esterno una certa immagine di se stessi coerente con lo stile collegato questi marchi"[88].

---

[84] CESARE GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, p. 233-234.

[85] <<Perception advertising provides consumers with products (mental images) that they value, and which would have been scarce in its absence>>, ECONOMIDES, *The Economics of trademark*, in 78 TMR 1988, p. 535, disponibile all'indirizzo: http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf

[86] <<The "unique" quality of a strong brand often is its ability to satisfy emotional and self-expressive needs. A person can feel energetic when drinking PEPSI, cool when driving a Chrysler 300C with a HEMI engine, important while shopping at NORDSTROM, caring when buying a HALLMARK card, and "arrived" when wearing a ROLEX watch. Strong brands possess a personality, a positive "halo">>, JERRE B. SWANN, *An interdisciplinary approach to brand*, 96TMR, 2006, p. 952, reperibile all'indirizzo: https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2096/vol96_no4_04.pdf

[87] << It has been observed that "we are known by the brands we keep."
"Many persons purchase branded goods for the purpose of demonstrating to others that they are consumers of the particular goods"—in other words to impress. […] They advertise themselves (much as sellers of goods advertise their goods) by wearing clothes, jewelry or accessories that tell the world that they are people of refined (or flamboyant) taste or high income. Many brands, indeed, are "badges" used to convey "information about [a] person to others." >>, SWANN,cit.

[88] C. GALLI, Voce: *Il Marchio*, in *Il diritto*, *Enciclopedia Giuridica*, IX, Milano, 2007, 386-387.

In quest'ottica la tutela del marchio non è fondamentale solo nell'interesse delle imprese che operano sul mercato, e nell'interesse del mercato stesso, ma lo è anche per i consumatori: se si consentisse a soggetti non collegati col titolare del marchio di mettere in commercio prodotti contrassegnati da segni che, anche senza generare confusione, richiamano il marchio e il messaggio da esso comunicato, se quindi la tutela del marchio non fosse estesa anche alla funzione suggestiva, non solo si sottrarrebbe un valore al titolare del marchio ma anche a coloro che hanno acquistato i prodotti originali[89]. Il riconoscimento di questa ulteriore funzione del marchio e la sua tutela allargata, proietta la competizione tra gli operatori economici su un'altra dimensione del mercato[90] e spiega il senso dell'espressione, molto usata, "*consumer trade mark"*.

La scelta di tracciare la disciplina del marchio con riferimento non solo alla funzione distintiva del marchio ma considerando e tutelando anche l'investimento pubblicitario incorporato nel marchio, si è riflessa anche su altri aspetti della disciplina[91], in particolare sul profilo dell'acquisto del diritto: la registrazione del marchio può essere conseguita da chiunque, anche da chi non sia titolare d'impresa e da chi non si proponga nemmeno di usare il segno sul mercato, quindi anche da chi abbia solamente investito risorse nella creazione del segno o nella sua affermazione e promozione.

Il marchio è stato quindi smaterializzato[92], svincolandolo dal collegamento indissolubile con l'impresa, e avvicinato a un bene immateriale tutelato in sé e per sé, ovvero in relazione al valore commerciale che esprime; in questa prospettiva il marchio è divenuto esso stesso qualità, e anzi alcuni autori ritengono che sia divenuto la qualità principale del prodotto, che induce il consumatore all'acquisto[93] e in forza di questo suo potere attrattivo viene appunto tutelato.

La Direttiva quindi, nell'estendere la tutela del marchio anche alla sua funzione suggestiva, garantendo al titolare del marchio l'integrale sfruttamento del potere

---

[89] CESARE GALLI, "*I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*", AIDA, 2007, p. 234.

[90] <<The existence of a trademark makes advertising of perceived images possible. Instead of limiting competition, trademarks allow firms to compete in one more dimension>>, ECONOMIDES, cit., p. 533.

[91] RICOLFI, p. 54.

[92] VALERIA FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale.*, in Giur. Comm., 2006, p. 801/1.

[93] DI CATALDO, *I segni distintivi*, in *Il corso di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 26.

attrattivo del marchio e quindi tutelando, indirettamente, l'investimento pubblicitario sottostante, interferisce[94] con la funzione distintiva del marchio e in particolare con la sua natura pro-concorrenziale per eccellenza. Quando il marchio viene tutelato come mero segno distintivo infatti si realizza al meglio la sua funzione di distinzione dei prodotti tra di loro secondo le loro caratteristiche, quando però subentra anche la tutela del marchio come bene commerciale in sé, la differenziazione dei prodotti rischia di essere solo apparente, ovvero di far leva solo sul potere suggestivo delle strategie pubblicitarie usate dal titolare per il suo marchio e così facendo, la funzione distintiva opera in senso anti-concorrenziale. Ma c'è di più: quanto meglio il marchio riesce a svolgere la sua funzione distintiva, quindi quanto più viene riconosciuto come segno distintivo, tanto più aumenta la sua forza attrattiva per il pubblico (quindi dalla funzione distintiva si passa a quella suggestiva) e tanto più cresce il rischio di involuzioni monopolistiche.

Sarebbe quindi facile concludere che, l'estensione della tutela alla funzione suggestiva del marchio, ovvero la previsione di una tutela del marchio che opera anche quando l'uso del segno da parte del terzo non genera confusione nei consumatori e che si estende a ogni ipotesi in cui il valore del marchio venga in qualche modo sottratto al suo titolare perché un terzo se ne impossessa, ricavandone un vantaggio proprio o pregiudicando il titolare stesso[95], sia espressione di una tendenza iperprotezionistica[96] del legislatore europeo. Tuttavia, non si può fare a meno di dire che una tale scelta fosse necessaria per adeguarsi a un sistema di mercato in cui gli elementi irrazionali e suggestivi ormai giocavano un ruolo fondamentale nelle scelte di acquisto dei consumatori e per dare al marchio una tutela che, all'interno di un mercato di questo tipo, fosse efficace[97].

2.3 Funzione di garanzia qualitativa del marchio

---

[94] VALERIA FALCE, cit., p. 803/1.

[95] "… ad ogni ipotesi cioè di comportamento parassitario realizzato attraverso l'adozione di un marchio uguale o simile", VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, p. 142.

[96] GHIDINI, *Prospettive "protezionistiche" nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, I, p. 73.

[97] Una tutela che quindi impedisse il fenomeno del free-riding e di conseguenza la dilution (annacquamento) del marchio; a causa infatti dell'adozione da parte di un terzo del segno, l'immagine del segno stesso richiamerà più prodotti anziché uno solo e in questo modo il marchio perderà la sua unicità e quindi anche il suo valore. VALERIA FALCE, cit., p. 804/1.

Per contrastare queste spinte monopolistiche del sistema e per definire quindi un nuovo punto di equilibrio[98], il legislatore da una parte, ha valorizzato gli strumenti normativi tipicamente funzionali a stimolare una concorrenza sui meriti[99] e dall'altra, nel dare attuazione alla Direttiva, con il D. Lgs. 480/92 ha modificato la legge marchi introducendo un correttivo di rilievo[100], specificato in diverse norme: il principio che vieta l'uso ingannevole del marchio. Così facendo è stata riconosciuta e tutelata anche la funzione di garanzia qualitativa del marchio.

Abbiamo già sottolineato che da un punto di vista economico l'introduzione di una norma che imponga alle imprese la costanza qualitativa dei loro prodotti non è necessaria, perché è un loro proprio interesse quello di non porre in essere pratiche che possano compromettere la reputazione dei loro marchi; oggi però il divieto di uso ingannevole del marchio trova una giustificazione diversa dai rischi collegati alle vicende del segno.

Oggi, infatti, la possibilità che due segni simili confliggenti coesistano è espressamente ammessa dalla legge[101]. In particolare, si considerino l'articolo 28 CPI, che prevede la convalidazione di un marchio posteriore registrato simile o identico a marchi anteriori o diritti di preuso con notorietà non puramente locale, se i titolari di questi ultimi abbiano tollerato per cinque anni consecutivi l'uso del marchio posteriore, e l'articolo 23 CPI che ammette la licenza non esclusiva del marchio (e quindi la coesistenza di marchi identici per gli stessi prodotti, usati da due titolari diversi).

---

[98] VALERIA FALCE, cit., p. 804/I.

[99] In proposito, GALLI osserva che "il complesso delle riforme che nel nostro paese sono state operate dal 1992 al 1999 sembra delineare un sistema in cui al riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione, che consente di convogliare unicamente su prodotti e servizi suoi o messi in commercio con il suo consenso il messaggio collegato dal pubblico a tale marchio, fa da contraltare l'assunzione da parte sua di un'articolata posizione di responsabilità in ordine alle informazioni e agli altri elementi di tale messaggio che giungono al pubblico in collegamento con quel marchio. Questo equilibrio di interessi è certamente diverso da quello tradizionale basato sulla protezione della sola funzione di indicazione di provenienza, ma sembra sua volta assumere una funzione filo-concorrenziale". *La protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004, p. 664-665.

[100] MARCO RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 57.

[101] VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in Aa.Vv., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 4.

E tale possibilità si è andata moltiplicando[102] proprio a causa dell'introduzione del marchio europeo e in particolare a causa delle norme che regolano i rapporti tra marchio UE e le anteriorità nazionali: queste ultime infatti costituiscono solo impedimenti relativi alla registrazione del marchio UE che possono essere fatti valere solo dai loro rispettivi titolari[103]. Quindi, per non lasciare solo al loro arbitrio l'esercizio del potere di opporsi alla registrazione di un marchio europeo che, poiché simile o uguale a uno già registrato in sede nazionale, avrebbe potuto generare una situazione di confusione per il pubblico, il legislatore ha ritenuto necessario introdurre una norma che fungesse da contrappeso e che garantisse al consumatore, indipendentemente dalla volontà dei titolari dei marchi, una tutela effettiva contro la possibilità di essere ingannato dall'uso di un marchio; ha così previsto che l'uso ingannevole del marchio configuri una causa di decadenza per il marchio che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse[104].

Inoltre, come dicevamo all'inizio del paragrafo, la riforma intervenuta nel '92, abrogando quelle norme che erano considerate strumenti di tutela indiretta di interessi collettivi, in particolare l'articolo 15 l.m. sul trasferimento vincolato del marchio, ha reso sempre più importanti le norme, già presenti nella legge marchi del '42, che, in ragione dei limiti che impongono e degli interessi che tutelano, compongono il c.d. *statuto di non decettività del marchio*[105]. Queste norme erano[106]: l'articolo 11 l.m., che vietava l'uso del marchio "in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti ho merce altrui potete entrare comunque l'inganno nella scelta dei medesimi", l'articolo 15 comma 2 l.m., secondo il quale dal trasferimento del marchio non doveva derivare inganno su quelle caratteristiche dei prodotti "essenziali l'apprezzamento del pubblico" [107], l'articolo 18 n. 5 l.m., secondo

---

[102] MARCO RICOLFI, cit., p. 58.

[103] Art.8 Reg. EU 2017/1001, versione codificata RMUE 2015/2424.

[104] Articolo 41 comma 1 lettera b) l.m., art. 12 comma 2 b) direttiva, oggi art. 58/1 lettera c) Reg. UE 2017/1001.

[105] PAOLA FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. Dir. Ind*., 2000, I, p. 206.

[106] PAOLA FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Scritti scelti di diritto industriale e di diritto d'autore*, P. Frassi, 2013, p. 343.

[107] Con l'avvertenza che però, poiché ai fini dell'applicazione della disciplina deve esservi un inganno rispetto "a quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico", quanto più la notorietà del segno sia basata su generici valori suggestivi e quanto più il marchio sia usato in settori merceologici molto distanti, tanto più tale valutazione sarà difficoltosa

il quale non potevano costituire oggetto di un valido marchio "parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi", l'articolo 47 n. 2 l.m., che prevedeva la nullità nelle ipotesi dell'articolo 18. Tale statuto è quindi il cardine di una tutela del marchio volta anche alla protezione dell'interesse de consumatore[108]. Alla luce di tutte queste considerazioni possiamo quindi affermare che con la modifica del 1992 della nostra legge marchi, oltre al riconoscimento e alla tutela della funzione pubblicitaria del marchio, sia stata anche prevista una garanzia riguardante, se non precisamente la costanza qualitativa dei prodotti contraddistinti, quantomeno l'assenza di inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto nell'apprezzamento pubblico[109]. Nonostante questa evidenza e nonostante il fatto che, nella norma che disciplina la licenza[110] sia stata ritrovata una vera e propria consacrazione della funzione di garanzia qualitativa del marchio[111], i giuristi esitano[112] a parlare di un vero riconoscimento di tale funzione e preferiscono usare un principio generale di veridicità del marchio per spiegare il sistema di norme del codice di proprietà industriale che sanzionano l'ingannevolezza del marchio, oppure usare l'espressione "statuto di non decettività" del marchio.

2.4 Le funzioni del marchio e la Corte di Giustizia: un approccio market oriented

La Corte di Giustizia si è espressa spesso sulle funzioni del marchio, in particolare al fine di verificare se l'uso, da parte di un terzo, di un segno simile o identico a un

---

e quindi tantomeno il marchio sarà assoggettabile a controlli di non decettività, FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale.*, in Giur. Comm., 2006, p. 805.

[108] FRASSI, cit., p. 341.

[109] RICOLFI, cit., p. 59.

[110] Oggi, art. 25 RMC: "Il titolare di un marchio UE può far valere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza in ordine… alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario."

[111] In particolare, nelle conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nel caso "Arsenal", Corte di Giustizia 12 novembre 2002, causa C-206/1, alla nota 30: "La funzione del marchio di impresa come espressione di qualità non è estranea all'ordinamento comunitario. L'art. 22 n. 2 del regolamento (CE) 40/94 sul marchio comunitario, consente al titolare di far valere i diritti che gli derivano dalla proprietà del segno distintivo registrato nei confronti del licenziatario che trasgredisca le clausole del contratto di licenza relative alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati".

[112] RICOLFI, cit., p. 59-60.

marchio registrato, costituisse una violazione del diritto di esclusiva attribuito al titolare del marchio e se quindi potesse essere da lui vietato[113].

Inizialmente la Corte riteneva che si potesse avere contraffazione solo nei casi in cui il terzo facesse uso del segno altrui come indicatore di provenienza, e quindi in funzione distintiva[114], poi, in seguito alla riforma del '89, riconobbe espressamente anche le altre funzioni del marchio; in particolare nel paragrafo 51 della sentenza "Arsenal"[115] la Corte scrive: "il diritto esclusivo previsto all'art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva, è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto".

Per quanto riguarda il coordinamento tra le funzioni del marchio la Corte non ha mai proposto una sintesi precisa[116], da un lato infatti ha attribuito alla funzione distintiva il ruolo di funzione primaria del marchio, e dall'altro in alcune occasioni ha posto tutte e tre le funzioni sullo stesso piano[117]. Quello che è certo però, è che la funzione

---

[113] Articolo 5 direttiva 89/104.

[114] Un caso noto è il caso "BMW", Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 1999, C-63/97. La controversia riguardava l'uso del marchio BMW da parte del signor Deenik in annunci pubblicitari circa la sua attività: egli gestiva un'autofficina specializzata nella vendita di automobili usate recanti il marchio BMW e nella riparazione e manutenzione di automobili contrassegnate dallo stesso marchio, senza però essere parte della rete di concessionari della BMW. La BMW riteneva che tale uso fosse illecito e chiedeva che gli venisse vietato. La Corte di Giustizia in particolare nel paragrafo 38 stabiliva che: "È esatto che la sfera d'applicazione dell'art. 5 numeri 1 e 2 della direttiva, dipende dalla questione se l'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da un'impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi".

[115] La controversia era stata sollevata dall'Arsenal Football Club nei confronti del sig. Reed, in merito alla vendita e all'offerta in vendita da parte di quest'ultimo di sciarpe sulle quali figurava a grandi lettere il termine «Arsenal», segno registrato come marchio dall'Arsenal FC in particolare per prodotti di quel genere.

[116] RICOLFI, cit., p. 61.

[117] Per esempio, nella sentenza "Arsenal" cit., al par. 51: "In tale prospettiva, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa"; mentre nella sentenza sul caso "Google-AdWords" Corte di Giustizia UE (Grande sezione) 2010, cause C-236-238/08, nei punti 75, 76 e 77 si afferma: "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

distintiva ha assunto un significato diverso rispetto al passato[118], e in particolare è stata caricata di un senso più ampio: il messaggio trasmesso dal marchio, della cui veridicità il titolare è responsabile, non riguarda più solo l'origine imprenditoriale dei prodotti, ma anche le caratteristiche specifiche di tali prodotti.

La Corte di Giustizia quindi, richiedendo, anche nell'ipotesi della doppia identità di segno e prodotto, che, per vietare l'uso del segno da parte del terzo, questo debba concretamente interferire con le funzioni del marchio[119], pone il perno del sistema della tutela del marchio sulle sue funzioni, che, in particolare, ne delimitano l'ambito[120].

Le decisioni della Corte di Giustizia si collocano in perfetta continuità con l'approccio *market oriented* che ha caratterizzato l'intervento del diritto comunitario nella materia dei marchi fin dall'inizio e quindi anche con la giustificazione[121] alla base di tale intervento: il legislatore europeo è intervenuto per contemperare i diritti di esclusiva sul marchio al fine di proteggere la libera circolazione delle merci[122] e la libertà di concorrenza[123], due principi cardine del mercato unico europeo.

---

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. Fra dette funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio, 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 pubblicità". La funzione di pubblicità viene definita come "l'impiego del marchio, da parte del suo titolare, quale strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale", punto 92 della medesima sentenza. Invece, la funzione di investimento del marchio viene definita come il relativo uso da parte del titolare "per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli", Corte di Giustizia 22 settembre 2011, C-323/09, caso *Interflora*, punto 60.

[118] RICOLFI, cit., pag. 63.

[119] Corte di Giustizia C.E., 2007, C-17/06 "Cèline", punto 26: "Come rammentato al punto 16 della presente sentenza, l'uso, da parte di un terzo che non vi sia stato autorizzato, di un segno identico ad un marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato può essere vietato, conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, 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".

[120] CESARE GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, p. 246.

[121] Individuata nel secondo *Considerando* della Direttiva 89/104: "considerando che le legislazioni che si applicano attualmente ai marchi d'impresa negli Stati membri presentano disparità che possono *ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi*, nonché *falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune*; che nella prospettiva dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno è dunque necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri"

[122] Articoli 26 e da 28 a 37 TFUE.

[123] Articoli 101 e 102 TFUE.

Abbiamo visto che il marchio è nato in risposta all'esigenza, posta da un mercato costantemente in crescita e sempre più standardizzato, di individuazione e differenziazione dei prodotti, quindi è stato introdotto dal legislatore come strumento a servizio del mercato: esso infatti contribuisce all'autoregolamentazione del mercato[124], in quanto, attraverso l'identificazione dei beni e dei servizi offerti sul mercato, è in grado di selezionare secondo efficienza gli operatori economici. Inoltre abbiamo anche messo in luce i diversi interessi[125], talora confliggenti tra loro, che si posizionano intorno al marchio e che il legislatore interviene a bilanciare al fine di garantire il buon funzionamento del mercato, in particolare: l'interesse del titolare del marchio a rendere i suoi prodotti riconoscibili e preferibili (in quanto marcati) e l'interesse della collettività, sia dei consumatori sia dei concorrenti, alla verità del marchio che permetta al pubblico una scelta consapevole, non deformata da una falsa rappresentazione della realtà trasmessa dal marchio, e che quindi non comprometta la *fair competition.* Il mercato è quindi sempre stato sia punto di partenza per il legislatore sia il fine ultimo del suo intervento, per questo motivo il suo approccio e quello della giurisprudenza è *market oriented;* e tale approccio si esprime, in particolare, nella valorizzazione dell'uso effettivo del marchio e della percezione che il pubblico ha dello stesso[126] che ritroviamo nelle norme e nelle sentenze comunitarie.

Questa è l'impostazione che caratterizza anzitutto il *modus operandi* adottato dalla Corte di Giustizia quando deve accertare la capacità distintiva di un segno al fine di riconoscere il diritto di marchio; in particolare, nella sentenza "Nichols"[127], la Corte afferma che: "Il carattere distintivo di un marchio, indipendentemente dalla categoria nella quale esso rientra, deve essere oggetto di una valutazione concreta. Può certamente risultare, ad esempio, che la percezione del pubblico interessato non sia la stessa per ogni categoria e che potrebbe quindi rivelarsi più difficile stabilire il carattere distintivo di marchi di talune categorie piuttosto che di quelli di altre categorie; tuttavia, una maggiore difficoltà eventualmente riscontrata nella valutazione

[124] ROSARIA ROMANO e PAOLO SPADA, *Parte generale*, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Quinta ed., Giappichelli, 2016, p. 16.
[125] ROSARIA ROMANO e PAOLO SPADA, cit., p. 14, 15, 16, 17.
[126] CESARE GALLI, "*Nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*", AIDA, 2007, p. 247.
[127] Corte di Giustizia CE 2004, C-404/02. La causa riguardava il rifiuto, da parte dell'ufficio marchi inglese, di concedere il diritto di marchio al cognome Nichols, in quanto, essendo un cognome assai diffuso in Inghilterra, era privo di capacità distintiva.

concreta del carattere distintivo di alcuni marchi non può giustificare la presunzione che tali marchi siano, a priori, privi di carattere distintivo"[128]. Quindi, al fine di verificare se sia integrato il requisito della capacità distintiva del marchio[129], la Corte impone che si verifichi l'idoneità della realtà che forma oggetto del marchio ad essere percepita dal pubblico anzitutto come segno, ovvero come portatrice di un significato, e poi come portatrice di un significato che si appunto distintivo, ossia che indichi l'esistenza di un'esclusiva sull'uso di esso in un determinato settore[130].

Inoltre[131], in questa prospettiva orientata al mercato, la tutela del diritto di marchio, proprio perché impone una limitazione all'attività degli operatori economici concorrenti, e quindi più in generale alla concorrenza del mercato, può operare solo nei casi in cui l'attività dei concorrenti interferisca in concreto con le utilità riservate al titolare del diritto di marchio, solo quindi quando venga pregiudicata una funzione giuridicamente tutelata del marchio, che però abbia un rilievo sostanziale per i consumatori sul mercato, altrimenti infatti, se le funzioni del marchio fossero solo un dato puramente formale si negherebbe "l'essenza più profonda dei segni distintivi, che sono nati e son sempre stati considerati come strumenti di scelta del consumatore"[132]. Si chiude così il cerchio: poiché il marchio non è una concessione dello stato bensì un segno nato dal mercato e poiché il legislatore europeo disciplina il diritto di marchio al fine di difendere il libero mercato dalle restrizioni che esso comporta, i sacrifici imposti dal marchio alla concorrenza devono essere correlati alla funzione che quest'ultimo concretamente svolge sul mercato[133].

3 Nuova normativa europea marchi 2015: ampliamento del diritto di marchio

3.1 Esigenze delle imprese

[128] Par. 27, 28, 29.
[129] Ex articolo 2 Direttiva CEE 89/104, oggi articolo 3 Direttiva UE 2015/2436.
[130] CESARE GALLI, p. 244.
[131] CESARE GALLI, p. 246.
[132] VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, p. 80. La funzione d'origine del marchio è rivolta al consumatore: è lui l'autore dell'identificazione che il marchio consente sul mercato.
[133] CESARE GALLI, p. 250.

Il marchio ormai è percepito dal pubblico come una sorta di indicatore dello stile di vita del consumatore: esso infatti, è veicolo di comunicazione non solo dell'origine, della qualità e delle caratteristiche del prodotto, ma anche, e soprattutto, dell'immagine del prodotto. Oggi sempre più spesso, quindi, a guidare la scelta del consumatore non è la qualità del prodotto, ma è proprio quell'immagine che il marchio, contrassegnante il prodotto, trasmette al pubblico, ovvero il prestigio che il marchio è capace di conferire al consumatore; acquistare un determinato prodotto, per il consumatore, ha, dunque, un significato ulteriore: il consumatore acquista uno *status symbol*[134]. Di conseguenza, per le imprese, il marchio è divenuto uno strumento cruciale per la commercializzazione dei loro prodotti, e questo spiega il motivo per il quale gli investimenti nel *branding* siano sempre così elevati[135]. Investire nel *brand*, e in particolare investire nella pubblicità[136], consente di costruire una certa reputazione intorno al *brand* stesso, una reputazione in grado di attirare i consumatori al punto da renderli disponibili al pagamento di sovraprezzi per i beni e i servizi venduti, e questo produce un circolo virtuoso per l'impresa che avrà nuovi profitti da poter reinvestire. Ed è proprio per questo legame tra *branding* e investimenti che, secondo l'OMPI, il marchio non è solo uno strumento di strategia commerciale per l'impresa, ma è anche "motore dell'innovazione" e strumento per l'espansione commerciale in nuovi mercati[137]. Grazie ad esso[138], le imprese accrescono la domanda, portano i consumatori ad accettare prezzi più alti e creano un *market power* che assicura un ritorno degli investimenti fatti e permette alle imprese di reinvestire in ricerca e sviluppo. Inoltre, i

---

[134] ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2017, p. 6.

[135] Non vi sono molti studi statistici a riguardo ma, secondo un rapporto dell'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), la spesa globale in investimenti nel *branding* nel 2011 ammontava a 466 miliardi di dollari.
ANNA G. MICARA, p. 7.

[136] La spesa pubblicitaria di impresa può, infatti, accrescere in maniera significativa la reputazione del marchio e incidere maggiormente sulla fidelizzazione dei consumatori alla marca, con la conseguenza che un più elevato numero dei consumatori comperare o continuerà a comprare un determinato prodotto, l'impresa acquisirà maggiori quote di mercato e quindi potrà aumentare i prezzi.

[137] WIPO, *World Intellectual Property Report, Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace*, *WIPO Economics & Statistics Series*, Ginevra, 2013, reperibile all'indirizzo: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=384&plang=EN

[138] "Through image-focused branding, companies can carve out a niche and can generate a higher willingness to pay among consumers whose preferences align with the product's image.", WIPO, cit., p. 15.

dati mostrano che generalmente le imprese che investono più nell'innovazione sono quelle che più investono anche nel branding[139]. Tuttavia, bisogna anche sottolineare il fatto che le imprese non sempre reinvestono i nuovi profitti, ottenuti grazie il *branding*, nell'innovazione del prodotto, e quindi, l'espressione "motore dell'innovazione" deve intendersi nel senso che il marchio può contribuire all'innovazione del prodotto in via indiretta, ma non lo fa necessariamente.

Inoltre, in molti casi oggi, il brand per l'azienda ha un valore di gran lunga superiore a quello del prodotto che contrassegna[140], e per questo per molte imprese esso rappresenta anche una delle voci del bilancio più importanti: si pensi, per esempio, al marchio Apple che nel 2018 valeva più di 153 milioni di euro[141].

A partire da tutte queste considerazioni, che mettono in luce l'importanza sempre crescente del marchio per le imprese, emerge l'esigenza, delle imprese, di un ampliamento della tutela giuridica garantita allo stesso, che tenga conto anche dei nuovi ambienti delle nuove strategie commerciali in cui può essere usato il marchio, in particolar modo si pensi ad Internet e al servizio di posizionamento AdWords di Google[142].

3.2 Strategia UE 2020, obiettivo: accrescere la competitività dell'Unione europea

La questione, appena descritta, dell'ampliamento del diritto di marchio, deve essere inquadrata nell'azione dell'Unione europea delineata nella Strategia Europea 2020[143]. La Commissione europea aveva elaborato tale piano in risposta alla profonda crisi economica del 2008, con l'obiettivo di rendere l'Europa, attraverso la promozione dell'innovazione e della crescita economica, in grado non solo di superare la crisi, ma

[139] "In particular, evidence has shown that branding is one of the most important mechanisms for firms to secure returns on investments in R&D. Accordingly, firms that invest more in innovation also invest more in branding. This evidence suggests that branding generally complements innovation.", WIPO, cit. p. 15-16.
[140] ANNA G. MICARA, cit., p. 7.
[141] Si veda la classifica stilata da Eurobrand disponibile all'indirizzo: https://www.europeanbrandinstitute.com/brand-rankings/
[142] ANNA G. MICARA, cit., p. 9.
[143] Comunicazione della Commissione, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM (2010) 2020.

anche di affrontare le sfide di lungo periodo[144] e in particolare tre sono le priorità su cui si incentrava l'Europa 2020 che si voleva costruire: puntare allo "sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione" (crescita "intelligente"), "promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva" (crescita "sostenibile"), "promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione" (crescita "inclusiva")[145]. Il traguardo a cui, ancora oggi, è volta l'azione dell'UE, è, dunque, quello di accrescere la competitività dell'Unione, ovvero la sua capacità di competere sul mercato globale[146], competitività che dipende sia dalla capacità delle imprese di competere nel mercato interno e in quelli esteri, sia dalla capacità delle autorità statali di agire a favore dello sviluppo delle imprese stesse. È proprio qui che rilevano la proprietà intellettuale e l'innovazione, come elementi capaci di migliorare la competitività delle imprese[147], e quindi indirettamente dell'UE; in particolare, per favorire l'innovazione e la competitività europea, è auspicabile, come abbiamo messo in luce nel paragrafo precedente, l'estensione della tutela del marchio conformemente alle esigenze commerciali delle imprese.

D'altra parte, per la competitività dell'UE, è altrettanto fondamentale salvaguardare il ruolo pro-concorrenziale del marchio[148]: è stata la stessa Corte di Giustizia a definire il marchio come "elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare"[149], e proprio su questo assunto si è fondata tutta la disciplina europea di tutela del marchio.

---

[144] Ovvero "la globalizzazione, la pressione sulle risorse e l'invecchiamento della popolazione", COM (2010) 2020, p. 5.

[145] COM (2010) 2020, p. 11.

[146] ANNA G. MICARA, cit., p. 30.

[147] La Commissione europea nel 2011 stimava che: "La proprietà intellettuale ha la stessa importanza delle materie prime o della base industriale: tra il 45 e il 75% del valore delle grandi imprese è legato ai diritti di proprietà intellettuale. Le industrie che ne fanno un uso intensivo svolgono un ruolo strategico nella crescita sostenibile delle nostre economie. Non soltanto esse sono portatrici di innovazione, ma generano altresì un plusvalore economico significativo e offrono impieghi stabili e altamente qualificati. I salari sono in media più alti del 60% rispetto a quelli degli altri settori. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale favorisce gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi, assicurando un'adeguata remunerazione dell'investimento.", Comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia "Insieme per una nuova crescita"*, COM (2011) 206, p. 8.

[148] ANNA G. MICARA; cit., p. 31.

[149] Sentenza della Corte di Giustizia del 1990, detta sentenza *HAG II*, C-10/89, punto 13: "In detto sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve

In generale abbiamo già visto che il marchio per sua natura promuove un'offerta di qualità al miglior prezzo, di cui beneficiano i consumatori e che rende efficienti i mercati, e questo suo ruolo è ancora più cruciale in una prospettiva di lungo periodo, qual è quello a cui si riferisce la Strategia UE 2020. Come infatti evidenzia GHIDINI, "Ogni iperprotezione può sì soddisfare esigenze particolari e immediate di tutela, ma rischia di ritorcersi contro lo stesso mercato; invero, solo un regime di diffusa *competition on merits* può portare a benefici duraturi, sia al sistema delle imprese sia alla collettività dei consumatori"[150]. Inoltre, l'importanza della concorrenza per l'innovazione e per la crescita economica dell'Unione è ribadita anche nella stessa Strategia UE 2020[151]: "Attuando la politica di concorrenza, la Commissione farà in modo che il mercato unico rimanga un mercato aperto, assicurando anche in futuro pari opportunità alle imprese e lottando contro il protezionismo nazionale. Ma la politica di concorrenza darà un ulteriore contributo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. La politica di concorrenza garantisce che i mercati creino condizioni favorevoli all'innovazione, impedendo ad esempio le violazioni dei diritti di proprietà. Impedire gli abusi di mercato e gli accordi anticoncorrenziali tra imprese significa fornire le garanzie necessarie per incentivare l'innovazione". È quindi necessario, a mente il principio di competitività dell'Unione europea, un bilanciamento tra l'ampliamento del diritto di marchio e il suo ruolo proconcorrenziale: infatti nonostante effettivamente vi sia un legame tra *branding* e innovazione, la tutela del marchio non garantisce i profitti da investire a favore dell'innovazione e in ogni caso la tutela dell'innovazione non è mai assoluta e deve essere sempre ponderata con altri interessi[152].

---

garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità."

[150] GHIDINI, CAPUZZI, *Profili di rilievo concorrenziale della disciplina dei marchi*, disponibile su https://aippiit.files.wordpress.com/2010/09/ghidini_capuzzi.pdf, p. 10.

[151] COM (2010) 2020, p. 23.

[152] "Tutti i tipi di tutela del marchio sono collegati alla promozione dell'innovazione e degli investimenti. Tuttavia, qualunque sia la tutela conferita all'innovazione e all'investimento, essa non è mai assoluta. Deve sempre essere ponderata con altri interessi, nello stesso modo in cui viene ponderata con altri interessi la tutela stessa del marchio, in particolare con la libertà di iniziativa economica. Tale libertà è particolarmente importante in questo contesto, dato che la promozione dell'innovazione e degli investimenti presuppone anche la concorrenza e il libero accesso alle idee, alle parole e ai segni. Tale promozione è sempre il prodotto di una ponderazione tra incentivi, in forma di beni privati dati a coloro che innovano e investono, e la natura pubblica dei beni necessari per sostenere l'innovazione e gli investimenti. Tale ponderazione è un aspetto fondamentale della tutela dei marchi. Pertanto, pur ricollegandosi agli interessi del titolare del marchio, i diritti di

Inoltre[153], il bilanciamento tra le prerogative dei titolari di marchi e il sistema di concorrenza non falsato è fondamentale anche sotto un altro profilo: se infatti la tutela del marchio viene definita in modo da garantire tale ponderazione, i limiti alla libera circolazione delle merci nel mercato europeo, che ad essa conseguono, sono giustificati[154].

3.3 La Direttiva 2015/2436

La necessità che la normativa europea sui marchi fosse elaborata alla luce di un bilanciamento tra la possibilità per le imprese di avvalersi di nuove strategie commerciali e la salvaguardia del sistema di concorrenza non falsato[155], fu ribadita dalla Commissione europea anche nel 2011: "La tutela dei diritti di proprietà intellettuale favorisce gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi, assicurando un'adeguata remunerazione dell'investimento. Si provvederà a istituire un quadro normativo che tuteli tali diritti in modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali. Questo quadro, che deve garantire al contempo la diffusione delle informazioni, dei prodotti e dei servizi, nonché il rispetto del diritto di concorrenza, dovrà essere una delle principali priorità dell'Unione europea".[156] In particolare[157], al fine di garantire il ruolo proconcorrenziale del marchio, il legislatore europeo non può considerarlo come un diritto di proprietà in grado di inibire ai terzi qualsiasi uso, ma deve necessariamente consentire alcuni usi. La tutela del marchio, quindi, per essere ottimale deve essere frutto di un bilanciamento di interessi contrapposti: l'interesse, dei titolari, alla sua massima estensione, l'interesse dei consumatori a non essere confusi e ingannati, e l'interesse dei concorrenti ad evitare distorsioni della

---

marchio non possono essere interpretati quali classici diritti di proprietà, che consentono al titolare di inibire qualsiasi altro uso. La trasformazione di talune espressioni e di taluni segni – beni intrinsecamente pubblici – in beni privati è una conseguenza della legge ed è limitata agli interessi legittimi che la legge stessa considera meritevoli di tutela. È per tale motivo che solo alcuni usi possono essere vietati dal titolare del marchio, mentre molti altri devono essere accettati.", Conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro del 22 settembre 2009, *Google France*, cause riunite da (C-236/08) a(C-238/08), punti da 101 a 103.

[153] ANNA G. MICARA, cit., p. 42.

[154] In particolare, ci si riferisce ai motivi legittimi che impediscono l'esaurimento del marchio.

[155] ANNA G. MICARA, cit., p. 39.

[156] Comunicazione della Commissione COM (2011) 206, p. 8.

[157] ANNA G. MICARA, cit., p. 41.

concorrenza[158]. Questa è quindi la prospettiva che ragionevolmente è stata adottata anche nella riforma marchi intervenuta nel 2015.

La necessità di una riforma della disciplina dei marchi e prima, di una valutazione globale sul funzionamento del sistema dei marchi comunitario e nazionale, era già stata evidenziata nel 2008 dalla Commissione: " è necessaria una solida tutela dei marchi che efficace contro la concessione impropria di licenze, il mancato utilizzo o l'utilizzo abusivo e le infrazioni […] La Commissione valuterà il funzionamento generale dei sistemi dei marchi comunitario e nazionali, e in particolare, lo studio analizzerà l'impatto dei sistemi dei marchi nell'UE sulle parti interessate. "[159]. A tal fine era stato realizzato tra il 2009 e il 2011 uno studio dal Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law[160], basato non solo sull'analisi degli esperti ma soprattutto sulla consultazione di varie categorie di portatori di interesse, tra cui un sondaggio tra gli utilizzatori del sistema del marchio comunitario, e proprio tale studio era stato il punto di partenza per la Commissione nell'elaborazione della proposta[161] di Regolamento sul marchio comunitario e di quella parallela[162] di Direttiva in materia di marchi.

"Nella relazione finale si conclude che il sistema europeo dei marchi si fonda su basi solide, e in particolare che le procedure dell'UAMI[163] soddisfano in generale le esigenze e le aspettative delle imprese. È stato confermato il consenso sul fatto che la coesistenza dei diritti conferiti dal marchio comunitario e da quello nazionale è fondamentale e necessaria per il funzionamento efficace di un sistema che soddisfi le esigenze di imprese diverse in termini di dimensioni, mercati ed estensione geografica. La relazione ha tuttavia evidenziato la necessità di un'ulteriore convergenza delle leggi e delle pratiche in materia di marchi nell'UE. Ha confermato che molti aspetti

---

[158] Vedi *supra* par. 1.4.

[159] Comunicazione della Commissione COM (2008) 465, p. 8.

[160] *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System,* 2011, disponibile all'indirizzo https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf

[161] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, COM (2013) 161.

[162] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, COM (2013) 162.

[163] L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, istituito dal Regolamento sul marchio comunitario n. 40/94, competente per la registrazione e la gestione dei marchi comunitari e che a partire dal 23 marzo 2016 ha cambiato nome in EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale).

dell'attuale sistema del marchio comunitario funzionano correttamente e ha formulato numerose proposte di miglioramento. Ha infine indicato i settori specifici in cui l'UAMI e gli uffici nazionali potrebbero rafforzare la cooperazione"[164]. L'obiettivo quindi della Commissione era quello di modernizzare il sistema dei marchi, adattandolo alle nuove sfide poste da internet, e di renderlo più efficace ed efficiente nel suo insieme[165].

Le due proposte della Commissione sono state approvate in prima lettura dal Parlamento europeo nel 2014 e dal Consiglio nel 2015, e successivamente sono stati approvati in seconda lettura ed entrati in vigore il RMUE 2015/2424, la sua versione codificata nel Reg. UE 2017/1001, e la Direttiva 2436/2015 (lo schema del relativo decreto legislativo di attuazione è stato trasmesso al Senato e alla Camera dei Deputati il 21 novembre 2018. Il testo definitivo, non ancora pubblicato, del decreto legislativo di attuazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019).

4 Il contenuto del diritto di marchio

Per poter parlare dei limiti del diritto di marchio, è preliminarmente necessario definirne il contenuto.

L'unica forma di tutela del marchio che risulti essere adeguata all'interesse individuale dell'operatore economico, a identificarsi e contraddistinguere i propri prodotti rispetto alla concorrenza, e all'interesse della collettività, a identificarlo e a scegliere in modo consapevole, è quella dell'esclusiva o privativa dell'uso del segno[166]. L'ordinamento giuridico non conferisce al titolare del marchio una posizione di mercato esclusiva per un certo bene[167], bensì gli riserva l'uso di un segno che permetta il processo d'identificazione dei suoi prodotti sul mercato, funzionale alla concorrenza; viene quindi lasciata la possibilità ai concorrenti di produrre lo stesso prodotto e di venderlo contrassegnandolo con un segno diverso. Se, al contrario, il segno potesse essere legittimamente usato da un terzo diverso dal titolare e da quest'ultimo non autorizzato,

[164] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, COM (2013) 161, p. 3.
In termini simili a p. 4 della proposta di Direttiva cit.
[165] Considerando n. 7 della proposta di Regolamento sul marchio europeo e considerando n. 6 della proposta di Direttiva cit.
[166] ROSARIA ROMANO e PAOLO SPADA, cit., p. 18.
[167] ANNA G. MICARA, cit., p. 79.

esso non sarebbe più idoneo a distinguere i prodotti secondo la loro origine imprenditoriale, quindi cesserebbe di svolgere quella che è ancora considerata la sua funzione essenziale, e verrebbe meno il suo ruolo di elemento nodale per il sistema di concorrenza non falsato[168].

In particolare, nel nostro ordinamento, l'articolo 20 CPI attribuisce al titolare del marchio la facoltà di fare uso esclusivo del marchio stesso e specifica il contenuto di tale diritto in termini negativi[169], ovvero indicando ciò che il titolare del diritto di marchio può vietare ai terzi di fare nell'attività economica.

In passato[170], poiché il diritto dei marchi "classico" riconosceva solo la funzione distintiva del marchio, la tutela del marchio operava solo al fine di evitare un pregiudizio a tale funzione, era quindi, una tutela che tendenzialmente operava a favore anche del pubblico: i consumatori venivano protetti dalla confusione e dall'incertezza circa l'origine dei prodotti, generate dall'uso da parte di un terzo di un marchio altrui registrato o di un marchio ad esso simile, per contraddistinguere lo stesso genere di beni, e che avrebbero pregiudicato le scelte di acquisto. Prima quindi, la tutela del marchio era costruita intorno alla fattispecie corrispondente a quello che oggi prende il nome di "secondo tipo di conflitto"[171], ovvero all'ipotesi in cui l'uso del terzo di un segno, quantomeno simile al marchio registrato, per contrassegnare prodotti almeno affini, sia capace di generare un rischio di confusione per il pubblico circa l'origine del prodotto[172].

Negli ultimi decenni[173], e in particolare, a partire dalla direttiva del 1989, invece, il diritto europeo ha esteso la protezione garantita ai marchi, dando rilievo a due nuovi conflitti tra il marchio anteriore e il segno usato dal terzo: l'uno caratterizzato dalla

---

[168] MARCO RICOLFI, cit., p. 1047.

[169] In termini analoghi nell'ordinamento UE all'art. 10 comma 2 e 3 Direttiva 2436/2015 e all'art. 9 comma 2 e 3 Reg. UE 1001/2017.

[170] MARCO RICOLFI, cit., p. 415.

[171] Ci si riferisce alle tre tipologie di conflitti che sorgono tra marchi anteriori registrati e marchi successivi, identificate dall'articolo 12 CPI come impedimenti alla valida registrazione del marchio successivo, e a cui corrispondono le tre ipotesi di contraffazione individuate dal comma 2 articolo 20 CPI, in cui il titolare del marchio può vietare ai terzi l'uso di un certo segno nell'attività economica. MARCO RICOLFI, cit., p. 413-414.

[172] Ossia "la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro", come viene definito da parte della Corte di Giustizia nel 1998, sentenza "*Canon*", C-39/97, punto 29.

[173] MARCO RICOLFI, cit., p. 1043.

doppia identità dei segni e dei prodotti e l'altro dalla circostanza che il marchio anteriore gode di notorietà[174]. Il legislatore europeo così facendo, ovvero attribuendo al titolare del marchio il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno, anche in casi in cui non genera un rischio di confusione[175] per i consumatori sull'origine dei prodotti contrassegnati, e quindi anche quando, secondo l'impostazione classica, tale uso non costituirebbe un atto di contraffazione, dà tutela ad altri valori incorporati nel marchio, *in primis* il valore pubblicitario, a vantaggio unicamente del titolare del marchio[176].
Quindi, se nel diritto dei marchi "classico"[177], si riteneva che l'azione di contraffazione, a tutela del marchio, fosse caratterizzata dalla coincidenza tra gli interessi del titolare del marchio e quelli del pubblico, oggi, essendo stata prevista la tutela autonoma e diretta dell'investimento pubblicitario incorporato nel marchio, tale coincidenza è venuta meno, e così il marchio viene tutelato anche in situazioni in cui addirittura il pubblico è consapevole della diversa origine dei prodotti, quindi nel solo interesse del titolare[178].

4.1 L'assolutezza del diritto di marchio

Di fronte alla posizione che l'ordinamento riconosce al titolare del diritto di marchio, ovvero l'esclusiva dell'uso del marchio nell'attività economica, vi è l'obbligo riflesso di astensione dall'uso e dall'imitazione del marchio[179]. Tale obbligo non grava su un soggetto particolare ma su qualunque terzo che sia intenzionato a usare un segno confliggente con il marchio registrato, quindi sulla generalità dei consociati. Ed era proprio in questo, ovvero nel fatto che l'esclusività che caratterizza il diritto di marchio

[174] Rispettivamente lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 e comma 2, Direttiva 89/104/CEE, abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE.
[175] Come si evince dalla lettura delle lettere a) e c) del comma 1 articolo 20 CPI:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato
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."
[176] Come ha osservato che l'Avv. Gen. Juliane Kokott nelle conclusioni del 2013, C-65/12, par. 29: "L'articolo 5, paragrafo 2, serve esclusivamente alla tutela del titolare del marchio, mentre l'articolo 5, paragrafo 1, serve anche alla tutela dei consumatori dalle frodi".
[177] MARCO RICOLFI, cit., p. 1046.
[178] Aspetto fortemente criticato da SPADA, *Il "vendicatore del pubblico",* Il *Dir. Ind.*, 2007, p. 143.
[179] MARCO RICOLFI, cit., p. 1049.

operi *erga omnes*, che si ritrovava il fondamento della presunta assolutezza del diritto di marchio[180]. Questa era l'impostazione a cui si aderiva in passato[181] e che trovava una sua ragion d'essere nell'esigenza di accordare tutela ai marchi anche in assenza di confondibilità, in particolare quindi nell'esigenza di dare tutela anche a quei marchi che anziché essere segni d'indicazione dell'origine del prodotto, sono divenuti essi stessi elemento fondamentale del valore del prodotto[182]. E da questa impostazione, oggi, c'è chi si discosta[183], soprattutto mettendo in luce il fatto che a tale esigenza l'ordinamento ha provveduto introducendo e disciplinando il primo e il terzo conflitto, e che ritiene che l'assolutezza dell'esclusiva sia in realtà attenuata.

In particolare, il dovere di astensione, a cui soggiace la generalità dei consociati, viene identificato dalla dottrina come "l'obbligo di non imitare il marchio precedentemente registrato da altri in modo che ne possa derivare un rischio di confusione"[184], e in questo modo viene quindi ristretta la cerchia di *omnes*, a cui si riferisce il divieto, a quei soggetti che usando un segno simile o uguale al marchio possano arrecare pregiudizio alla funzione distintiva del marchio; per cui è evidente che, almeno con riferimento al secondo tipo di conflitto, l'assolutezza della tutela del marchio sia attenuata[185].

Per quanto riguarda l'ipotesi della doppia identità tra segni e prodotti[186], ai sensi del decimo considerando della Direttiva 89/104/CEE, poi ripreso nelle successive codificazioni europee della materia, da ultimo nell'undicesimo considerando del Reg. UE 2017/1001[187], si dovrebbe dire che la tutela del marchio, essendo garantita a

---

[180] MARCO RICOLFI, cit., p. 1050.

[181] Impostazione secondo cui quindi l'esclusività del diritto di marchio è assoluta e a cui si ascrive per esempio l'asserzione di CARNELUTTI nella nota *Diritto al marchio e registrazione*, ad App. Venezia 1912, *Riv. Dir. Comm*. 1912, p. 340: "a rigore viola il diritto di marchio anche chi apponga il segno distintivo di un fabbricante di orologi a un macinino da caffè".

[182]VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. In*., 2002, I, p. 100-101.

[183] In particolare MARCO RICOLFI, cit., p. 1050 e seguenti.

[184] AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi,* in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 78.

[185] MARCO RICOLFI, cit., p. 1053.

[186] lettera a) del comma 1, articolo 20 CPI

[187] Decimo considerando Direttiva 89/104/CEE: "Considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, *è assoluta* in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi"; nuovo testo, dell'undicesimo considerando Reg. UE 2017/1001 (versione codificata del Reg. UE 2015/2424): "La tutela conferita dal marchio UE, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il

prescindere dal rischio di confusione, abbia carattere assoluto; la Corte di Giustizia però è intervenuta più volte sul punto constatando che: "il diritto esclusivo di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio. Fra dette funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità."[188]
Infine, anche nel caso del marchio che gode di notorietà[189] la tutela del marchio e la contraffazione prescindono dall'accertamento di un rischio di confusione per il pubblico, ma questa condizione specifica è stata sostituita da altri elementi richiesti dalla norma: il conseguimento, da parte del segno successivo, di un indebito vantaggio, senza giusto motivo, dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio rinomato o la produzione di un pregiudizio al marchio stesso[190].
In tutti e tre i casi dunque, l'esclusiva sul marchio opera, potenzialmente, *erga omnes,* ma non per questo configura un diritto assoluto[191] in quanto, affinché possa esercitarsi lo *ius excludendi*, e affinché si attivi il corrispondente dovere di astensione per i terzi, devono ricorre tutti gli elementi costitutivi delle diverse fattispecie descritte dal comma 1 dell'articolo 20 CPI e anche quelli richiesti dalla Corte; in generale quindi,

marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi".
[188] Sentenza *L'Oreal*, 2009, C-487/07, par. 58.
[189] Lettera c), comma 1, articolo 20 CPI.
[190] MARCO RICOLFI, cit., p. 1055.
[191] Come, invece, veniva considerato per esempio da SENA: "il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno distintivo", in *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.* 2001, II, p. 90, nota a Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, Boldrini Import Export s.r.l. c. Champagne Louis Roederer s.a., caso «Cristal».; e prima "il diritto esclusivo di marchio, quale diritto reale assoluto" in Cass. 15 maggio 1929, Sabri c. Società Coltellerie Riunite, in *Giur. it.* 1929, I, 884 ss., caso «marchio per coltelli».

sono le scelte normative operate dal sistema giuridico a definire il perimetro del contenuto del diritto di marchio[192] che quindi ha "caratteri di assolutezza attenuata"[193].

4.2 La valutazione della contraffazione tra assolutezza e concretezza

A questo punto bisogna soffermarsi sulle implicazioni che questa ricostruzione dell'assolutezza attenuata del diritto di marchio comporta, in particolare sul piano dei criteri in base ai quali viene condotto il giudizio di confondibilità nell'azione di contraffazione[194]: esso può essere condotto in astratto, privilegiando l'affidamento derivante dalle risultanze del registro, o in concreto, riferendosi alle modalità d'uso del segno e al verificarsi effettivo di un rischio di confusione[195]. Questo problema sull'astrattezza o concretezza del giudizio, rileva anche nell'ipotesi descritta dalla lettera a), nonostante in quel caso il problema della confondibilità sia effettivamente assorbito, e in particolare si presenta con riguardo al giudizio d'identità: se condotto in astratto esso infatti, porterebbe ad affermare l'identità di segni e prodotti basandosi esclusivamente sulla registrazione, mentre se il giudizio fosse condotto in concreto si avrebbe identità solo nei casi di vera e propria "pirateria" o "usurpazione"[196].
Secondo SENA, la confondibilità deve essere valutata in astratto[197], tante infatti sono le norme del codice[198] e del Regolamento[199] che fanno riferimento alle risultanze della registrazione e a conferma della sua tesi vi è anche una ragione di carattere sistematico riguardante il marchio registrato ma non ancora usato: nel giudizio di confondibilità che riguardi un marchio non ancora usato, infatti, non possono che essere considerati solo gli elementi risultanti dalla registrazione, quindi non po' che avvenire in astratto,

[192] MARCO RICOLFI, cit., p. 1056.
[193] MARCO RICOLFI, cit., p. 1058: "l'assolutezza dell'esclusiva del marchio opera a geometria variabile, a seconda del variare degli elementi costitutivi specifici delle diverse subfattispecie di contraffazione".
[194] MARCO RICOLFI, cit., p. 1062.
[195] SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, IV ed., 2007, p. 54.
[196] SENA, *ibidem*, p. 55.
[197] SENA, *ibidem*, p. 56.
[198] L'articolo 15 comma 1 e 3, l'articolo 20 comma 1 CPI
[199] In particolare l'articolo 8 comma 5 e 9 comma 1 e 2, Regolamento sul marchio UE 1001/2017.

e poiché questa fattispecie si verifica per tutti i marchi, essa ha un grandissimo rilievo sistematico[200].

Diversa è invece la posizione di RICOLFI[201], che ritiene che il carattere reale dell'azione di contraffazione, ovvero il metodo di protezione sul piano dei rimedi scelto dal nostro ordinamento per il marchio, non sia collegato al fatto che "il marchio attribuisca un diritto assoluto il cui ambito di tutela prescinda dalla confondibilità effettiva tra prodotti"[202], e che i parametri di valutazione da usare per accertare la contraffazione devono corrispondere e riferirsi al dato normativo e in particolare alle caratteristiche specifiche del tipo di conflitto tra marchi che viene in considerazione di volta in volta.

Abbiamo infatti visto, nel paragrafo precedente, che fra i presupposti dell'obbligo di astensione a cui sono soggetti tutti i consociati, non vi è solo l'uso di un segno simile o identico, ma anche il ricorrere di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'articolo 20 per ciascuna subfattispecie di contraffazione; i criteri da usare ai fini della contraffazione quindi si differenzieranno a seconda che l'accertamento della contraffazione dipenda dal rischio di confusione per il pubblico generato dall'uso del terzo, o dalla doppia identità del segno e del prodotto, o dall'indebito vantaggio per il terzo o dal pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore.

Nella prospettiva di RICOLFI quindi, ai fini del giudizio di contraffazione, si deve dare rilievo al dato funzionale[203], ovvero si deve considerare il pregiudizio che l'uso del terzo reca alle diverse funzioni del marchio, e per far questo non ci si può limitare agli elementi desumibili dalla registrazione, ma al contrario devono essere presi in considerazione anche circostanze ulteriori: le modalità effettive di uso dei segni sul mercato, la percezione che il pubblico interessato ha di tali segni, le caratteristiche specifiche dei prodotti contraddistinti[204]. RICOLFI quindi sostiene che il giudizio di contraffazione debba essere svolto in concreto, utilizzando non solo le risultanze della registrazione, delle quali non nega l'importanza cruciale ai fini dell'accertamento della contraffazione, ma anche le risultanze "concrete" che si desumono dal contesto

---

[200] SENA, *Il diritto (...)*, cit., p. 57.
[201] MARCO RICOLFI, cit., p. 1063.
[202] "Al contrario dell'azione di concorrenza sleale (art. 2598 comma 1 c.c.), che presuppone un rischio concreto di confusione fra prodotti o attività", SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, p. 61.
[203] MARCO RICOLFI, cit., p. 1064.
[204] SENA, *l diritto (...)*, cit., p. 54.

fattuale in cui i segni sono usati e che sono selezionate in base al pregiudizio lamentato con l'azione di contraffazione[205].

La giurisprudenza comunitaria sembra essere orientata a favore dell'esame concreto della contraffazione. Questo lo possiamo dedurre innanzitutto, se consideriamo il modo in cui la Corte intende e valuta il rischio di confusione per integrare la fattispecie ex articolo 5 comma 1 lettera b) della Direttiva 89/104/CEE, poi abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE: "Costituisce perciò un rischio di confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro"[206] e "Emerge dal decimo 'considerando' della direttiva che la valutazione del rischio di confusione «dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati». Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie"[207].

La Corte di Giustizia ritiene che la valutazione della contraffazione debba estendersi a circostanze estranee alle risultanze della registrazione anche nel caso di doppia identità ex articolo 5 comma 1 lettera a) Direttiva 89/104/CEE, in cui il diritto di marchio mostrerebbe il massimo grado di assolutezza[208] in quanto in tal caso la tutela del marchio prescinde dal rischio di confusione.

In particolare, nel caso "Opel"[209], nel quale si discuteva se l'uso da parte dell'impresa Autec AG del simbolo della folgore su vetture giocattolo radiocomandate, costituisse contraffazione e se quindi potesse essere vietato dalla causa automobilistica Opel dal momento che quest'ultima aveva registrato il marchio anche per i modellini in miniatura, la Corte di Giustizia ha escluso la contraffazione basandosi su una circostanza "concreta": "Nella causa il giudice del rinvio ha chiarito che, in Germania, il consumatore medio dei prodotti dell'industria del giocattolo, normalmente

[205] MARCO RICOLFI, cit., p. 1066.
[206] Corte CE 1999, C-39/97, sentenza "Canon", punto 29.
[207] Corte CE 1997, C-251/95, sentenza "Sabel", punto 22.
[208] MARCO RICOLFI, cit., p. 1064.
[209] Sentenza Corte di Giustizia 2007, C- 48/05.

informato e ragionevolmente attento ed avveduto, è abituato a che i modellini si rifacciano ad esempi reali ed attribuisce persino molta importanza all'assoluta fedeltà all'originale, di modo che il detto consumatore intenderà il logo Opel figurante sui prodotti della Autec come indicazione del fatto che si tratta della riproduzione in scala ridotta di un veicolo della marca Opel"[210].

Nello stesso senso la Corte di Giustizia più recentemente nel 2011, nel caso "bombola da gas"[211], per la valutazione della contraffazione ha dato rilievo a fattori che attengono sia al comportamento del terzo utilizzatore sia alle prassi sul mercato e alla condotta del consumatore[212].

Infine, troviamo conferma di questa lettura anche nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Niilo Jääskinen nel caso "Interflora" del 2011: "Poiché il criterio applicato dalla Corte è il rischio che l'uso abbia un effetto negativo su alcune delle funzioni del marchio, nel caso di specie la funzione di indicazione di origine, è necessario esaminare tale uso in concreto"[213].

4.3 Analisi sintetica dell'articolo 20 CPI

L'articolo 20 CPI riproduce con qualche precisazione il contenuto del precedente articolo 1 legge marchi[214], che a sua volta, sempre in termini negativi, definiva l'ampiezza del diritto del marchio.

---

[210] Sentenza Corte di Giustizia 2007, C-48/05, punto 23.

[211] Corte di Giustizia 2011, C-46/10. Anche questa controversia riguarda un caso di doppia identità, e in particolare si discuteva se il licenziatario del marchio consistente nella forma di una bombola da gas, Kosan Gas, potesse impedire alla Viking Gas di riempire le bombole con il suo gas.

[212] "Per risolvere la questione, occorre tenere conto dell'etichettatura di dette bombole nonché delle condizioni in cui esse vengono scambiate. Infatti, l'etichettatura delle bombole composite e le condizioni in cui esse vengono scambiate non devono indurre il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed accorto, a ritenere che esista un legame tra le due imprese o che il gas che è servito al riempimento di dette bombole provenga dalla Kosan Gas. Per valutare se tale impressione errata sia da escludersi, occorre tenere conto delle pratiche del settore e, segnatamente, della questione se i consumatori siano abituati a che le bombole del gas siano riempite da altri distributori. Risulta, peraltro, ragionevole presumere che il consumatore che si rivolga direttamente alla Viking Gas per scambiare la sua bombola di gas vuota con una bombola piena, oppure per far riempire la propria bombola, sia più facilmente in grado di sapere che non vi è un legame tra tale impresa e la Kosan Gas", punti 39 e 40.

[213] Conclusioni dell'Avvocato generale Niilo Jääskinen 2011, causa C-323/09, punto 43.

[214] Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929.

In particolare, il CPI introduce una precisazione con cui viene riconosciuta espressamente liceità agli usi c.d. civili dei marchi[215]: il titolare del marchio può esercitare lo *ius excludendi* solo rispetto all'uso di segni da parte dei terzi nell'attività economica. Per capire cosa s'intende per attività economica sono utili le considerazioni che vengono fatte nelle conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nel caso "Arsenal": "L'utilizzo del marchio di impresa che può essere inibito dal proprietario non è qualsiasi uso che comporti un vantaggio materiale per l'utilizzatore finale, e neppure quello che si traduca in termini economici, ma solo l'uso che viene effettuato nel mondo degli affari, negli scambi commerciali, avente ad oggetto, precisamente la produzione o la distribuzione di beni o servizi sul mercato"[216]. Attraverso questa limitazione del diritto esclusivo attribuito dal marchio, si lascia libero l'uso di segni, che sono protetti come marchi, durante conversazioni private, o sui giornali, nei libri, nei discorsi economici e politici che si verifica ogni giorno ad opera di individui privati, istituzioni e imprese[217].

Nel primo comma dell'articolo 20 CPI vengono individuate le tre fattispecie rilevanti ai fini della definizione dei confini specifici del diritto di marchio, ovvero tre ipotesi di uso del marchio da parte del terzo che possono essere vietate dal titolare del marchio, in modo simmetrico rispetto ai casi di anteriorità invalidanti previsti dal comma 1 dell'articolo 12 CPI lettere c), d), e).

L'ipotesi della c.d. doppia identità, e cioè l'ipotesi di "segni identici per prodotti identici"[218], di cui alla lettera a) del primo comma della norma in esame, è stata introdotta dal D.lgs. 1996 n. 198, al fine di reprimere casi di pirateria e di agganciamento parassitario che venivano eseguiti attraverso atti di contraffazione che però non generavano un rischio di confusione per il pubblico e che per questo motivo non potevano essere impediti considerandoli ricompresi nella fattispecie definita dalla lettera b)[219]. Per quanto riguarda l'identità tra segni, si sono formate ovviamente diverse posizioni in dottrina: da una parte c'è chi ritiene che questa debba essere

[215] GUSTAVO GHIDINI, FABRIZIO DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale: commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, 2006, Il Sole24ORE, p. 72.
[216] Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 13 giugno 2002 sul caso "Arsenal", cit., punti 59 e 62.
[217] MARCO RICOLFI, cit., p. 1128.
[218] SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., p. 55.
[219] GUSTAVO GHIDINI, FABRIZIO DE BENEDETTI, cit., p.73.

assoluta, per cui dovrebbe escludersi anche solo in presenza di lievi differenze[220] e dall'altra[221] chi invece interpreta l'identità tra segni in senso sostanziale, ritenendola sussistente anche in ipotesi di uso del segno in una "forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo"[222].

La Corte di Giustizia dà un'interpretazione dell'identità tra segni prevista dalla corrispondente lettera a), comma 1, articolo 5 Direttiva 89/104/CEE, che si pone un po' a metà tra le due posizioni appena descritte, adottando sempre un approccio funzionalista; in particolare afferma che: "Occorre risolvere la questione sollevata, nel senso che l'art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva dev'essere interpretato nel senso che un segno è identico al marchio quando 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 che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto"[223].

Nel secondo tipo di violazione del diritto di marchio descritto dalla lettera b)[224], la tutela dell'esclusiva è invece subordinata alla sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico, che può presentarsi anche come rischio di associazione tra segni, e che deve derivare dall'identità o somiglianza dei segni e dall'identità o affinità tra prodotti. L'accertamento del rischio di confusione per il pubblico, presupposto per l'applicazione della norma, deve avvenire secondo una valutazione globale; in particolare devono essere condotti due giudizi, l'uno sui segni e l'altro sui prodotti, giudizi che tra loro sono interdipendenti: "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. L'interdipendenza tra questi fattori trova in effetti espressione nel decimo 'considerando' della direttiva, secondo il quale è indispensabile interpretare

---

[220] VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2003, p. 194-195.
Così anche OLIVIERI, *La prima direttiva CEE (n. 89/104) in materia di marchi d'impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990, II, p. 330.

[221] VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi, 2001*, p. 26.

[222] In modo corrispondente al comma 2 dell'articolo 24 CPI.

[223] Sentenza della Corte di Giustizia 2003, nel procedimento C- 291/00 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale, par. 54. La causa riguardava una censura di contraffazione esercitata dalla società LTJ Diffusion SA nei confronti della Sadas Vertbaudet SA, colpevole di aver contraffatto il marchio registrato dalla prima per la produzione e vendita di biancheria intima per adulti e bambini; in entrambi i marchi infatti figurava il termine "Arthur".

[224] Articolo 20, comma 1 CPI.

la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti"[225].
Per quanto riguarda il giudizio di confondibilità tra segni, questo deve essere condotto con riferimento alla figura del consumatore medio a cui è destinato il prodotto, figura che deve essere contestualizzata all'interno della clientela tipica di quel prodotto[226].
Mentre, per quanto riguarda il giudizio di confondibilità tra prodotti, qualche problema si è posto in ordine al significato della nozione di affinità tra prodotti e la Corte di Giustizia, dopo la riforma del '89, per garantire la tutela del marchio rinomato anche rispetto a prodotti merceologicamente diversi, ha affermato che l'affinità tra prodotti debba ritenersi sussistente qualora questi ultimi "siano collegati in modo sufficientemente stretto per far sì che gli utenti che li vedono contrassegnati in modo identico ne concludano necessariamente che i prodotti provengono dalla stessa impresa"[227].
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 CPI, che è stata introdotta con la riforma del 1992, introduce una tutela allargata per i marchi rinomati, estesa a tutti i settori merceologici e a prescindere dal pericolo di confusione per il pubblico, e che si applica solo se l'uso del marchio senza giusto motivo permetta al terzo di ottenere indebito vantaggio dalla sua rinomanza o arrechi pregiudizio alla stessa.
Il secondo comma dell'articolo 20 invece, individua più precisamente le attività del terzo in cui si concreta la contraffazione e che quindi il titolare del marchio deve

[225] Così la Corte di Giustizia nella sentenza del 1999, causa C-39/97, par. 19. La controversia riguardava la società Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH che fabbricava e distribuiva calzature con il marchio "Lyod" in Germania e la società olandese Klijsen Handel BV che commercializzava in Germania calzature con il marchio "Loint's". La Lyod riteneva che la società olandese violasse la sua esclusiva generando un rischio di confusione per il pubblico.
[226] Sentenza Corte di Giustizia 1999, causa C-39/97, par. 25-26.
[227] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93, par. 16. La controversia fra la ditta Ideal-Standard GmbH e la ditta Internationale Heiztechnik (la "IHT"), entrambe stabilite in Germania, riguardava l'uso in Germania del marchio Ideal-Standard per impianti di riscaldamento prodotti in Francia dalla capogruppo che controlla la IHT, cioè la Compagnie Internationale de Chauffage(CICh). Quest'ultima aveva acquistato il marchio dall'impresa francese Société Générale de Fonderie che a sua volta ne era divenuta titolare in seguito alla cessione fatta dalla Ideal-Standard SA, consociata francese dell'originario gruppo American Standard che deteneva il marchio dal 1984. La Ideal-Standard GmbH aveva quindi promosso un'azione di contraffazione di marchio e di usurpazione di nome commerciale nei confronti della IHT, a causa della sua attività di distribuzione in Germania di impianti di riscaldamento con il marchio Ideal-Standard prodotti in Francia dalla CICh.

vietare; mentre il terzo comma riproducendo la disposizione contenuta nel vecchio articolo 12 legge marchi, disciplina un'ipotesi speciale di violazione del diritto del titolare che si verifica quando il terzo invece che usare il marchio altrui, lo sopprime.[228]

4.4 Ampliamento del diritto di marchio alla luce della nuova Direttiva europea 2015/2436

La Direttiva UE 2015/2436[229] insieme al Regolamento Marchi UE 2015/2424[230], costituisce il c.d. "pacchetto marchi"[231], ossia l'intervento normativo del legislatore europeo per armonizzare in materia di marchi d'impresa, gli ordinamenti degli Stati membri tra loro e anche per renderli più omogenei al sistema del marchio per l'Unione europea. La Direttiva è quindi finalizzata ad avvicinare ulteriormente le legislazioni sostanziali e procedurali in materia di marchi d'impresa degli Stati membri, in modo simmetrico a quanto dispone il Regolamento UE sul marchio comunitario.
Il 21 dicembre 2018 è stato trasmesso alla presidenza del Senato e della Camera dei Deputati lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2015/2436 e per l'adeguamento della normativa nazionale al RMUE 2015/2424 elaborato dal Governo[232], con termine di espressione del parere 31 dicembre 2018. Nel Consiglio dei Ministri n. 44 del 14 febbraio 2019 è stato approvato il testo definitivo, non ancora pubblicato, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2436/2015.
Fra gli aspetti più rilevanti della riforma del sistema dei marchi realizzata con la Direttiva 2015/2436 vi è l'estensione del diritto di esclusiva attribuito al titolare del marchio, in particolare nell'ambito della lotta alla contraffazione; le nuove previsioni

---

[228] GUSTAVO GHIDINI, FABRIZIO DE BENEDETTI, cit., p. 82-83.
[229] La Direttiva UE 2015/2436 abroga la Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa.
[230] Il Regolamento UE 2015/2424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, modifica il Regolamento CE 2009/207 sul marchio comunitario e il relativo Regolamento di esecuzione 2868/1995. Dal 1° ottobre 2017 si applica la sua versione codificata: Regolamento UE 2017/1001.
[231] Il "*trade mark reform package*", così chiamato dalla Commissione europea nell'annuncio del raggiungimento di un accordo politico con il Parlamento europeo e con il Consiglio dell'Unione Europea: "*European Parliament and EU Council back European Commission trade mark reform package*", del 21 aprile 2015.
[232]Atto del Governo n. 55: *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario*.

infatti rispondono alla necessità *di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione*, soprattutto con riferimento al transito nello stato di merci contraffatte e agli atti preparatori alla contraffazione, come viene indicato precisamente nei Considerando[233] della Direttiva.

Particolare rilievo è stato riconosciuto all'introduzione del diritto[234], a favore del titolare del marchio, di bloccare le merci in regime sospensivo[235], soprattutto alla luce delle grandi critiche[236] che erano state sollevate in seguito alle sentenze *Philips e Nokia*[237] a causa dell'eccessivo onere della prova di cui i titolari dei marchi erano stati gravati. La Corte di Giustizia infatti, aveva chiarito che "le merci assoggettate ad un regime doganale sospensivo non possono violare, per il solo fatto dell'assoggettamento, diritti di proprietà intellettuale applicabili nell'Unione"[238] ma

[233] In particolare, nel Considerando n. 22: "Al fine di rafforzare la protezione dei marchi d'impresa e lottare più efficacemente contro la contraffazione, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi, in particolare, il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche nel caso in cui detti prodotti non sono destinati ad essere immessi sul mercato dello Stato membro interessato."
e nel Considerando n. 26: "Al fine di consentire ai titolari di marchi d'impresa registrati di lottare più efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente a tale apposizione".

[234] Articolo 10, paragrafo 4, Direttiva 2015/2436 e articolo 9 comma 4 RMUE 2017/1001, versione codificata RMUE 2015/2424.

[235] Esso implica che i beni, provenienti da Paesi terzi rispetto all'UE e destinati a Paesi terzi, fisicamente siano presenti nel territorio UE ma che tecnicamente rimangano fuori dall'UE in quanto non sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nel territorio UE. Solitamente si parla di transito esterno.

[236] ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2017, p. 100.

[237] Corte di Giustizia 2011, C-446/09 e C-495/09. La sentenza riguardava questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie tra, da un lato, la Koninklijke Philips Electronics NV e la società cinese Lucheng Meijing Industrial Company Ltd, la Far East Sourcing Ltd, con sede in Hong Kong, e la Röhlig Hong Kong Ltd e la Röhlig Belgium NV, in merito all'ingresso nel territorio doganale dell'Unione europea di merci che presuntamente violano modelli e diritti d'autore di cui è titolare la Philips (causa C-446/09) e, dall'altro, tra la Nokia Corporation e Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs (autorità doganali del Regno Unito), in merito all'ingresso in detto territorio doganale di merci che presuntamente violano un marchio di cui è titolare la Nokia (causa C-495/09).

[238] Corte di Giustizia 2011, C-446/09 e C-495/09, punto 56.

che "per contro, detti diritti possono essere violati quando, durante il loro assoggettamento ad un regime sospensivo nel territorio doganale dell'Unione, se non addirittura prima del loro ingresso in tale territorio, le merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori dell'Unione, come una vendita, una messa in vendita o una pubblicità"[239]. La Corte quindi aveva affermato che il blocco in dogana delle merci in regime sospensivo fosse possibile solo in due casi: quando fosse dimostrato che tali merci fossero destinate al mercato UE o quando "la destinazione delle merci fosse sconosciuta o dichiarata in modo poco attendibile"[240]. Inoltre, la Corte aveva specificato che la decisione dell'organo giudiziario circa la natura contraffattiva delle merci non potesse "essere adottata sulla base di un sospetto, ma *che dovesse* fondarsi su un esame della questione se esista una prova di violazione del diritto invocato"[241].

Gli oneri così imposti al titolare del marchio nei casi di transito esterno, come dicevamo, erano considerati un ostacolo per la lotta alla contraffazione e la stessa Corte di Giustizia aveva sottolineato il rischio che queste procedure sospensive potevano generare per il mercato dell'UE: "Il transito esterno di merci non comunitarie non è un'attività estranea al mercato interno. Esso si basa infatti su una finzione giuridica. Le merci vincolate a questo regime non sono assoggettate ai dazi all'importazione corrispondenti né alle altre misure di politica commerciale, come se non fossero mai entrate nel territorio comunitario. In realtà esse sono importate da un paese terzo e percorrono uno o più Stati membri prima di essere esportate verso un altro paese terzo. Quest'operazione può a maggior ragione avere un'incidenza diretta sul mercato interno in quanto merci contraffatte vincolate al regime del transito esterno rischiano di essere fraudolentemente introdotte nel mercato comunitario, come hanno sottolineato diversi governi sia nelle loro osservazioni scritte sia all'udienza"[242].

---

[239] Corte di Giustizia 2011, C-446/09 e C-495/09, punto 57.
[240] Corte di Giustizia 2011, C-446/09 e C-495/09, punto 59.
[241] Corte di Giustizia 2011, C-446/09 e C-495/09, punto 68.
[242] Corte di Giustizia 2000, C-383/98, causa "The Polo/Lauren Company", punto 34.
La sentenza riguardava una questione pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative che è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società di diritto americano The Polo/Lauren Company LP e la società di diritto indonesiano PT. Dwidua Langgeng Pratama International Freight, in seguito all'immobilizzazione da parte delle autorità doganali austriache di T-shirt sospettate di essere contraffazioni di marchi appartenenti alla Polo/Lauren.

D'altra parte, però, vi è anche chi[243] sostiene che bloccare un bene non immesso in libera pratica possa ostacolare in maniera ingiustificata il commercio legittimo, e più in generale il commercio internazionale[244], e violare il principio di territorialità, e per questo ritiene che il blocco delle merci dovrebbe essere ammesso solo nel caso in cui vi sia il rischio di un dirottamento fraudolento delle stesse.

La disposizione che è stata introdotta dalla Direttiva e dal Regolamento con riguardo al transito di merci contraffatte, purché siano contrassegnate da un marchio identico e non solo simile[245], tiene conto di entrambe queste due posizioni e da una parte prevede che, anche nel caso di mero transito, possa essere applicata la procedura di sequestro alla frontiera e che a tal fine sia sufficiente che il titolare del marchio disponga dell'esclusiva sia nello Stato membro in cui le merci vengono presentate, sia nel paese di destinazione delle merci, e dall'altra prevede che il dichiarante o detentore dei prodotti possa provare, nell'ambito del procedimento per determinare la violazione del marchio, che "il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale"[246].

La Direttiva[247], inoltre, introduce espressamente il diritto del titolare del marchio di vietare gli atti preparatori, ovvero di vietare ai terzi "di apporre il segno sull'imballaggio, le etichette, i cartellini e qualsiasi altro mezzo su cui il marchio può essere apposto e di vietare ai terzi di offrire, immettere in commercio, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio quando vi sia il rischio che possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare". Attraverso quest'estensione dell'esclusiva del titolare del marchio, sempre motivata dall'esigenza di combattere la contraffazione in modo più efficace, il legislatore europeo, ha voluto contrastare le facili e frequenti elusioni poste in atto di contraffattori, che spesso, per evitare i

---

[243] ANNA G. MICARA, cit., p.101.

[244] "Perché i beni in questione sarebbero legittimi nel Paese di provenienza e nel Paese di destinazione", ANNA G. MICARA, cit., p.101.

[245] SILVIA GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, I, p. 168.

[246] Articolo 10, paragrafo 4, Direttiva 2015/2436 e articolo 9 paragrafo 4 RMUE 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424), che il Governo propone venga recepito nel nuovo comma 2 bis dell'articolo 20 CPI (ex articolo 9 comma 1 lettera c) dello schema di decreto legislativo)

[247] Articolo 11 Direttiva UE 2015/2436 e simmetricamente articolo 9 bis Regolamento 2424/2015, nella versione consolidata RMUE 2017/1001 articolo 10. Il Governo propone che siano aggiunti al comma 2 dell'articolo 20 CPI (ex articolo 9 comma 1 lettera b) dello schema di decreto legislativo)

controlli, fanno "viaggiare separati" prodotti e marchi e decidono di apporli solo nell'imminenza della commercializzazione[248].

Infine, un altro intervento del legislatore europeo, che riguarda e, in particolare, estende i diritti conferiti dal marchio al titolare, è contenuto nell'articolo 12[249] della Direttiva e si riferisce alla riproduzione dei marchi nei dizionari o opere simili: qualora la modalità di riproduzione possa dare al pubblico l'impressione che il marchio costituisca il nome generico di prodotti o servizi, il titolare del marchio potrà chiedere all'editore che almeno nelle edizioni future il marchio sia accompagnato da un'indicazione che specifichi che si tratta di un marchio registrato.

Il legislatore europeo introducendo queste misure più stringenti per la lotta alla contraffazione, ha notevolmente ampliato il diritto di esclusiva, soprattutto con riferimento al superamento del principio di territorialità nel caso di merci contraffatte in transito, tanto che è stata formulata l'ipotesi che, così facendo, sia stata definita una nuova funzione del marchio: strumento di lotta alla contraffazione[250].

[248] *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario* trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 novembre 2018, p. 8.

[249]Nell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, per adeguare il CPI a tale previsione, si prevede l'aggiunta del comma 3 bis all'articolo 20 CPI.

[250] ANNA G. MICARA, cit., p.103.

CAPITOLO SECONDO

LIMITI AL DIRITTO DI MARCHIO

1 Articolo 21 CPI: la ratio

Abbiamo già visto che l'estensione del raggio di operatività del diritto di esclusiva attribuito al titolare del marchio, dipende dalle scelte del legislatore, e che in particolare, muta al variare degli elementi costitutivi che caratterizzano le tre diverse fattispecie di contraffazione individuate dall'articolo 20 CPI[251]. Ciò nonostante, il legislatore, ha previsto alcune ipotesi di usi leciti, da parte dei terzi, del marchio altrui, ovvero casi in cui condotte di terzi che astrattamente dovrebbero ricadere nell'ambito di protezione del marchio, non costituiscono contraffazione in quanto "scriminate"[252].
È l'articolo 21 CPI che opera in questo senso: nel comma 1, infatti, il legislatore individua le ipotesi nelle quali viene consentito ai terzi di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio altrui senza che il titolare del marchio possa opporsi[253]. Tale norma quindi dal punto di vista del titolare del marchio istituisce delle limitazioni al suo diritto, mentre assumendo il punto di vista dei terzi, essa individua ipotesi di libera utilizzazione del marchio altrui.
L'articolo 21 CPI[254] riprende gli articoli 1 bis (il comma 1), 10 e 11 della vecchia legge marchi[255], introdotti in attuazione della Direttiva CEE 89/104, poi divenuta Direttiva 2008/95/CE[256], e precisamente all'articolo 6 della Direttiva[257], e in particolare elide

[251] Vedi *supra*, paragrafo 4.1.
[252] MARCO RICOLFI, cit., 1285.
[253] SCUFFI, FRANZOSI, *Diritto industriale italiano,* 2014, p. 269.
[254] Introdotto con il D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
[255] Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929. Si riporta di seguito il testo in vigore fino all'emanazione del d.lgs. n. 480/1992, in attuazione della Direttiva 89/104/CEE – art. 1 bis: "*1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica: 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; purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*"; art. 10: "*È vietato a chiunque di far 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*"; art. 11: "*Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, 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*".
[256] Oggi Direttiva UE 2015/2436, in fase di attuazione in Italia.
[257] A cui corrisponde l'articolo 14 del Regolamento UE 2017/100, in vigore dal 1 ottobre 2017.

l'inciso contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 bis "*e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*".

Per quanto riguarda la ratio della norma, la dottrina più autorevole ritiene che "le varie ipotesi di cui al comma 1 rappresentano casi di uso del segno altrui che rispondono a un'esigenza descrittiva di dati reali"[258] e che l'effettività dell'esigenza descrittiva debba essere parametro per commisurare questi casi di eccezione al divieto di uso da parte dei terzi, in modo da "escludere che si possano tradurre in un ingiusto approfittamento del marchio altrui"[259].

La norma quindi, risponde all'esigenza di limitare il diritto esclusivo del titolare del marchio quando questo interferisca con interessi degli altri operatori economici, ritenuti meritevoli di tutela e prevalenti, ovvero quando un operatore abbia bisogno di usare il segno altrui nella sua comunicazione commerciale per fornire determinate informazioni ai consumatori[260]. Il limite alla tutela dell'esclusiva del titolare del marchio quindi deriva da un'esigenza di comunicazione sul mercato, generata dal fatto che sul mercato vi sono tanti operatori concorrenti e che quindi per poter spiegare la propria attività, per pubblicizzare il proprio prodotto o per dare informazioni al consumatore circa le caratteristiche di quest'ultimo, spesso sono costretti a riferirsi a prodotti e marchi altrui. Con questa norma quindi, si cerca di bilanciare l'interesse al libero uso di certi segni nella comunicazione d'impresa e l'interesse del titolare a preservare la sua esclusiva, consentendogli di impedire usi del terzo che eccedano le finalità informative o che non siano corretti.[261]

Anche la Corte di Giustizia ha confermato più di una volta il rilievo giuridico pro-concorrenziale della norma, in particolare dell'articolo 6 della Direttiva: "L'art. 6 della direttiva mira, al pari dell'art. 7, 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

[258] VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi: commento articolo per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92*, Giuffrè, 2001, p. 46.
[259] VANZETTI, GALLI, cit., p. 46.
[260] VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 7° edizione, p. 265.
[261] SCUFFI, FRANZOSI, *Diritto industriale italiano,* 2014, p. 269.

svolgere la sua funzione di elemento essenziale[262] del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare"[263].
L'obiettivo del legislatore quindi, era quello di introdurre uno strumento utile alla definizione di un giusto equilibrio tra il carattere monopolistico del diritto di marchio e la libera concorrenza del mercato.

2 Rapporto con l'articolo 20 CPI: contraffazione e libere utilizzazioni

Se da una parte è chiaro che, con l'articolo 20 CPI si individua la portata dell'esclusiva attribuita dal diritto di marchio, e in particolare i comportamenti vietati ai terzi, e che invece l'articolo 21 CPI stabilisce in quali casi e a quali condizioni i terzi possano legittimamente far uso nell'attività economica del marchio altrui, limitando quindi gli effetti del marchio, meno chiaro dall'altra parte è il rapporto che intercorre tra le due norme, dal momento che la formula legislativa non fornisce alcuna indicazione a riguardo[264].
Individuare tale rapporto è di fondamentale importanza perché serve a valutare la possibilità e i limiti entro cui un'interpretazione analogica ed estensiva delle limitazioni agli effetti del marchio sia ammissibile: ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi[265] infatti, "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
È quindi essenziale stabilire se tra queste due norme intercorra il rapporto regola-eccezione, e a riguardo diverse sono le opinioni[266].
Anzitutto è corretta l'osservazione secondo cui i comportamenti dei terzi che di volta in volta vengono scriminati applicando l'articolo 21, debbano rientrare almeno

[262] "In detto sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi e che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.", sentenza Corte di Giustizia 1999, "Hag II", C-10/89, punto 13.
[263] Sentenza della Corte di Giustizia 1999, "BMW", C-63/97, punto 62; sentenza Corte di Giustizia 2005, "Gillette", C-228/2003, punto 29; sentenza Corte di Giustizia 2004, causa C-100/02, punto 16.
[264] MARCO RICOLFI, cit., 1287.
[265] Disposizioni sulla legge in generale, approvate con regio decreto del 1942, n. 262.
[266] MARCO RICOLFI, cit., 1288.

astrattamente nell'ambito dell'esclusiva definito dall'articolo 20, altrimenti il ricorso alla norma sui limiti al diritto di marchio sarebbe privo di oggetto[267]. Tale osservazione è stata poi usata come punto di partenza per giungere ad affermare che la norma sui limiti al marchio ha natura di eccezione rispetto a quella sul contenuto dell'esclusiva e che per questo deve essere interpretata in via restrittiva: "Tale disposizione, ovvero l'articolo 6 n. 1 lettera b) della direttiva 89/104[268], è diretta a raggiungere un equilibrio tra gli interessi monopolistici del titolare della proprietà industriale e quelli del commercio, salvaguardando la libera disponibilità di concetti per descrivere prodotti e servizi. Tuttavia, come fa notare giustamente la Commissione, la sua natura di eccezione rispetto all'art. 5 implica un'interpretazione restrittiva."[269]

Una diversa, anzi opposta, interpretazione è stata formulata dallo stesso Avvocato generale: "Mi azzardo quindi a suggerire che non può sostenersi nemmeno un'interpretazione restrittiva dell'art. 6 sulla base del mero argomento che si tratterebbe di una norma limitativa di diritti, attribuiti dall'art. 5 della direttiva. L'elemento eccezionale è che, nel caso del marchio, si è titolari di un segno che, applicando strettamente i relativi criteri, sarebbe disponibile per tutti. Il fatto che si sia verificata successivamente una monopolizzazione, in quanto parte di un marchio complesso o per errore, non può tradursi in un pregiudizio per gli altri operatori economici che aspirino ad utilizzare liberamente tali indicazioni descrittive, né per l'altra categoria di soggetti interessati dalla disposizione medesima, vale a dire i consumatori, che hanno diritto ad un'informazione trasparente e veritiera, informazione che unicamente tali indicazioni possono fornire." [270]

In questa prospettiva quindi: "Le restrizioni imposte al titolare del diritto di proprietà industriale dall'art. 6, n. 1, lett. b), obbligano il giudice a ricercare un equilibrio tra i

[267] Osservazione formulata dall'Avvocato generale christine Stix-Hackl del luglio 2003, causa C-100/02, caso "Gerolsteiner Brunnen", punto 43: "Mentre l'art. 5 stabilisce i diritti esclusivi del titolare del marchio, l'art. 6 pone limiti a tali diritti. Se, però, l'art. 6, n.1 della direttiva sui marchi, pone un limite ai diritti esclusivi di cui al precedente art. 5, il suo contenuto normativo presuppone, sotto il profilo logico-razionale, che l'utilizzazione di cui trattasi ricada parimenti nell'art. 5. Tanto la Commissione quanto la resistente sottolineano a ragione che il ricorso all'art. 6 resterebbe privo di oggetto se l'utilizzazione di cui trattasi non ricadesse già nella sfera dell'art. 5."

[268] Oggi della Direttiva 2008/95/CE.

[269] Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 17 marzo 2006, caso "Opel", C-48/05, punto 50 (ma anche al punto 34).

[270] Conclusioni dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 16 gennaio 2008, caso "Adidas III", C- 102/07, punto 75.

diritti attribuiti al titolare medesimo dall'art. 5 della direttiva e i diritti antitetici degli altri imprenditori e dei consumatori, senza peraltro applicare meccanicamente la regola dell'interpretazione restrittiva delle norme limitative di diritti o facoltà."[271] Indubbiamente, l'individuazione del rapporto tra il divieto di contraffazione e i limiti al diritto di marchio non può dipendere dalla prospettiva che l'interprete decide di adottare di volta in volta, ovvero se ricostruire tale rapporto partendo dall'esclusiva oppure dalla libera concorrenza, e per questo RICOLFI cerca di risolvere la questione percorrendo una diversa strada[272].

Nel diritto comunitario le limitazioni degli effetti del diritto di marchio sono state introdotte facendo riferimento a specifiche categorie di terzi, quindi con la tecnica del "catalogo chiuso", anche se la *ratio* della norma, come abbiamo visto, fa riferimento al bilanciamento con istanze di carattere generale[273]. Se consideriamo infatti la disciplina concreta, notiamo come la norma sia stata costruita a partire da tre categorie specifiche di controinteressati: terzi che abbiano nome o indirizzo identico o simile a un marchio altrui, terzi con la necessità di avere la libera disponibilità di indicazioni descrittive relative ai prodotti offerti e terzi che abbiano l'esigenza di usare il marchio altrui per indicare la destinazione dei propri prodotti.

La tassatività delle limitazioni in esame, e quindi anche l'impossibilità di una loro applicazione estensiva, non deriverebbe dunque, secondo RICOLFI e al contrario di quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria[274], dal carattere eccezionale della norma, bensì dalla tecnica legislativa usata. Quindi è la modalità di formulazione della norma sui limiti al diritto di marchio, che poggia sull'individuazione di specifiche categorie di controinteressati[275] e di fattispecie indicate in catalogo chiuso, che impedisce di applicare tale norma in considerazione di altri e diversi interessi.

---

[271] Punto 76.
[272] MARCO RICOLFI, cit., 1289.
[273] MARCO RICOLFI, cit., 1291.
[274] Per esempio, SENA, *Il diritto dei marchi*, Giuffrè, 2007, p. 160: "Del resto non può sfuggire che la norma di cui all'articolo 21.1c è una deroga eccezionale al principio per cui costituisce violazione del marchio l'uso del segno che, senza giusto motivo, può determinare un rischio di confusione o, nel caso del marchio che gode di rinomanza, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio altrui."
[275] Categorie in realtà piuttosto ampie, che infatti comprendono interessi collettivi come quello alla disponibilità dei segni descrittivi per tutti gli operatori economici.

A conferma di questa concezione/visione, la posizione della Corte di Giustizia nel caso "Adidas III" che ha negato la possibilità di aggiungere altre ipotesi di limitazione agli effetti del marchio oltre a quelle previste in modo specifico dalla norma[276]: "Tuttavia, l'imperativo di disponibilità non può in alcun caso costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio che si aggiunge a quelle esplicitamente previste all'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva. Occorre a tal riguardo sottolineare che, affinché un terzo possa far valere le limitazioni degli effetti del marchio contenute all'art. 6, n. 1, lett. b) della direttiva e avvalersi in tale contesto dell'imperativo di disponibilità che è alla base di tale disposizione, occorre che l'indicazione da esso utilizzata sia, come richiede tale disposizione, relativa a una delle caratteristiche del prodotto commercializzato o del servizio fornito da questo terzo."[277]

3 Novità introdotte con la nuova normativa europea

Per quanto riguarda i limiti al diritto di marchio, la nuova normativa europea non ha apportato grandi modifiche, nonostante fossero state diverse le proposte di ampliamento dei margini di liceità dell'uso scriminato del marchio altrui. Lo scopo delle proposte era quello di consentire alla Corte di Giustizia un'interpretazione più ampia di tali limiti che le permettesse di farvi riferimento nelle controversie relative a nuovi modelli commerciali[278] e che rispecchiasse maggiormente la ratio di tali limiti: conciliare l'esclusiva del marchio con la libera circolazione delle merci al fine di garantire un sistema di concorrenza non falsato[279].

In particolare, lo studio del Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, al fine di garantire maggiore flessibilità alla Corte di Giustizia circa l'applicazione dei limiti al diritto di marchio, aveva proposto di introdurre la clausola generale di "fair use"[280], usata nel sistema statunitense. La Commissione viceversa,

[276] Articolo 6 Direttiva 2008/95/CE.
[277] Corte di Giustizia 2008, caso "Adidas III", C- 102/07, punto 47.
[278] ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2017, p. 123.
[279] Vedi *supra* paragrafo 1 capitolo 2.
[280] "In a more general sense the introduction of a general "fair use" clause could be contemplated. It would allow for flexibility in situations not previously envisaged by legislation and would thus cater for new business models which, in particular, regularly are created in the context of the internet", *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System,* 2011, p. 123,

nelle proposte di riforma[281], per salvaguardare la concorrenza, aveva inserito la nozione di "giusto motivo" nella previsione con cui intendeva specificare quando l'uso del marchio altrui non può essere considerato conforme alle consuetudini di lealtà[282]; e il Parlamento europeo aveva approvato alcuni emendamenti con cui specificava la portata dei limiti al diritto di marchio con riferimento ad alcuni usi particolari, come per esempio la parodia o la pubblicità comparativa[283].

Il Consiglio non ha accolto l'inserimento, proposto dal Parlamento europeo, di queste limitazioni[284] nel testo di legge, che quindi, nella versione finale, compaiono nel considerando numero 27 della Direttiva[285].

In particolare, il legislatore europeo si prefigge lo scopo di consentire "a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale": "l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale", "l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso nell'Unione" e "l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica". Inoltre,

---

disponibile all'indirizzo https://www.ip.mpg.de/fileadmin/IP/pdf2/mpi_final_report_with_synopsis.pdf

[281] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, COM (2013) 161 e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, COM (2013) 162.

[282] "L'uso da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi:
(a) si tratta di un uso che dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio;
(b) si tratta di un uso che trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo."
Articolo 12 comma 2 della proposta di Regolamento e articolo14, comma 2 della proposta di Direttiva.

[283] In particolare, aggiungendo al limite previsto alla lettera c) comma 1, articolo 14: "(ii) avviene nell'ambito della pubblicità comparativa nel rispetto di tutti i requisiti di cui alla direttiva 2006/114/CE;(iii) avviene per portare all'attenzione dei consumatori la rivendita di prodotti autentici che sono stati originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso; (iv) avviene per presentare un'alternativa legittima ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio;(v) avviene per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento".
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)).

[284] Solo il riferimento alla pubblicità comparativa è stato inserito nella normativa, e precisamente nell'articolo 10 comma 3 lettera f) della Direttiva 2015/2436 e nell'articolo 9 comma 3 lettera f) del Regolamento 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424).

[285] Considerando numero 21 del Regolamento 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424).

il legislatore europeo ritiene che sia opportuno "che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio d'impresa al fine di identificare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare" e che in generale "la presente direttiva dovrebbe essere applicata in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione".

Per quanto riguarda le modifiche di rilievo sostanziale che la riforma del sistema marchi ha apportato alla disposizione previgente sulle limitazioni agli effetti del diritto di marchio, se ne evidenziano tre:

a) l'uso lecito da parte del terzo del proprio nome[286] è stato limitato ai nomi di persone fisiche, "al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, tenendo conto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto ai marchi d'impresa posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo"[287]
b) accanto all'elencazione previgente delle caratteristiche del prodotto o servizio che il terzo può indicare senza violare il diritto di marchio altrui, viene inserito più in generale "di segni o indicazioni che non sono distintivi"[288]
c) l'uso nell'attività economica da parte del terzo del marchio altrui per identificare o far riferimento a un proprio prodotto viene lievemente ampliato, in quanto, essendo preceduta nel testo dall'espressione "specie", la necessità di tale uso "per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio", non viene più menzionata come requisito bensì come esempio di questa terza ipotesi di uso lecito del marchio altrui.[289]

Infine, è necessario sottolineare che l'enunciato, già richiamato, presente nel Considerando 27 della Direttiva[290], secondo cui "l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a

[286]Lettera a) comma 1 articolo 14, RMUE 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424) e Direttiva 2015/2436.
[287] Considerando numero 27 della Direttiva e numero 21 del Regolamento.
[288] Lettera b) comma 1 articolo 14 RMUE 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424) e Direttiva 2015/2436.
[289] Lettera c) comma 1 articolo 14 RMUE 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424) e Direttiva 2015/2436.
[290] Considerando numero 21 del Regolamento 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424).

condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale", non è stato tradotto dal legislatore europeo in alcuna norma della Direttiva o del Regolamento, e per questo deve considerarsi rilevante solo a fini interpretativi[291].

4 Usi descrittivi e usi distintivi

Abbiamo già detto che l'articolo 21 CPI, introdotto con il D.lgs 30 del 2005, quanto al comma 1, riproduce l'articolo 1 bis della legge marchi riformata nel 1992[292] conformemente all'articolo 6 della Direttiva 89/104/CEE.

L'articolo 1 bis nel primo comma elencava tre casi di uso lecito del marchio altrui nell'attività economica corrispondenti a quelli descritti nella normativa europea e prevedeva però un'aggiunta a chiusura del comma[293], in particolare nella condizione da rispettare in tutte e tre le ipotesi sub a), b) e c), posta al fine di evitare che l'uso del terzo si tramuti in un "approfittamento ingiusto del marchio altrui"[294], che non aveva invece riscontro nella Direttiva: "purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, *e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*[295]". Questa espressione usata dal nostro legislatore, quasi come chiarimento di ciò in cui si specifica la correttezza professionale[296], non veniva intesa nel senso che ogni uso descrittivo del marchio altrui fosse di per sé lecito, altrimenti si sarebbe violato l'articolo 6 della Direttiva che richiedeva la conformità dell'uso del terzo "agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale" in ogni caso, ma veniva interpretata come ulteriore limitazione per i comportamenti del terzo[297].

---

[291] SILVIA GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, I, p. 171.
[292] D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480
[293] In realtà nel testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1992, poi modificato con due comunicati di rettifica nel 1993, l'inciso che riportava tale riserva, per errore, era contenuto letteralmente all'interno della lettera c) e quindi sembrava che riguardasse solo quest'ultima ipotesi.
[294] VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi: commento articolo per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92*, Giuffrè, 2001, p. 46.
[295] Corsivo aggiunto.
[296] VANZETTI, GALLI, p. 47.
[297] VANZETTI, GALLI, p. 48.

In particolare, secondo la lettura più convincente proposta[298], il riferimento al divieto di uso in funzione di marchio costituiva "una presunzione *iuris et de iure* di scorrettezza" dell'uso in funzione distintiva del terzo[299]. In questo senso si erano espresse anche alcune decisioni comunitarie, come per esempio, una per tutte, la sentenza della Corte di Giustizia del 4 maggio 1999 sul caso "Windsurfing Chiemsee"[300], che aveva richiamato l'articolo 6 della Direttiva al solo scopo di escluderne la rilevanza ai fini della valutazione degli impedimenti in fase di registrazione del marchio: "Occorre rilevare altresì che l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva, cui il giudice di rinvio fa riferimento nelle sue questioni, non contraddice quanto testé detto a proposito della finalità dell'art. 3, n. 1, lett. c), né, peraltro, influenza in modo determinante l'interpretazione di quest'ultimo. Infatti, 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 consueti di lealtà in campo industriale e commerciale".[301]

Il punto di svolta, che ha poi portato il codice della proprietà industriale a eliminare questa ulteriore limitazione per le libere utilizzazioni del marchio altrui, è stato con la sentenza della Corte di Giustizia del 7 gennaio 2004[302].

---

[298] FEDERICA DI GIOIA, *Gli usi leciti del marchio*, in AA. VV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina: atti del convegno, Milano 16-17 giugno 2000*, 2001, p. 183.

[299] Nello stesso senso anche CALISSE, *Richiami in tema di nome di persona e marchio*, nota alla sentenza della Cassazione 1996 n. 10351, in *Riv. Dir. Ind*., 1997, p. 82, secondo il quale la formulazione della norma italiana stabilirebbe "una presunzione di uso non conforme ai principi della correttezza professionale laddove il nome sia usato come nome e non, solo ed esclusivamente, in funzione descrittiva".

[300] Sentenza della Corte di Giustizia 1999, cause C-108/97 e C-109/97, circa tutta una serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3, paragrafo 1, lett. c), e 3, della Direttiva 89/104/CEE, ora abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE. Le questioni erano sorte nell'ambito di due controversie tra la società Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH e, rispettivamente, la Boots- und Segelzubehör Walter Huber, e il signor Attenberger, in merito all'uso fatto da questi ultimi della denominazione «Chiemsee» (il Chiemsee è il più grande lago della Baviera) per la vendita di capi d'abbigliamento sportivo, termine che era stato registrato in varie soluzioni grafiche dalla Windsurfing Chiemsee.

[301] Sentenza della Corte di Giustizia 1999, cause C-108/97 e C-109/97, par. 28.

[302] Sentenza della Corte di Giustizia 2004, C-100/02, caso "Gerolsteiner Brunnen". Nel caso di specie, come si dirà meglio avanti nel testo, la società Gerolsteiner Brunnen produceva e commercializzava in Germania bevande rinfrescanti con l'uso del proprio marchio registrato "Gerri" (e altri contenenti il medesimo nome). Tale società conveniva in giudizio la società Putsch,

Prima di analizzare la sentenza e vedere in che modo ha risolto la questione sulla finalità descrittiva dell'uso del segno altrui come ulteriore condizione di liceità per le libere utilizzazioni dei terzi, ritengo sia utile mettere in luce il contesto in cui la sentenza stessa si viene ad inserire, ovvero un contesto caratterizzato a sua volta, da un cambio di direzione dell'approccio seguito dalla giurisprudenza comunitaria circa la contraffazione.

Inizialmente, la Corte di Giustizia, basandosi sulla lettera del paragrafo 5 dell'articolo 5 Direttiva 89/104/CEE[303], che definisce il contenuto dell'esclusiva conferita dal marchio, ai sensi del quale "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*[304], quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi", aveva ritenuto che ai fini della contraffazione l'uso del marchio da parte del terzo avvenisse in funzione distintiva. In particolare, nella sentenza del 1999 sul caso "BMW", la Corte aveva preso posizione in questo senso in modo netto: "A questo proposito occorre constatare che è esatto che la sfera d'applicazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, da un lato, e dell'art. 5, n. 5, dall'altro, dipende dalla questione se l'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da un'impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi. Orbene, in una situazione come quella di cui alla causa principale si tratta senz'altro di un uso dello stesso marchio volto a contraddistinguere i prodotti di cui trattasi in quanto oggetto dei servizi prestati dall'autore della pubblicità."[305]

Questa impostazione "liberale"[306] si basava sul sistema del diritto classico dei marchi, che riconosceva e tutelava giuridicamente solo la funzione distintiva del marchio. Quando poi si sono aggiunte altre funzioni del marchio giuridicamente tutelate, quando quindi l'ordinamento ha iniziato a tutelare il marchio in quanto portatore di

che commercializzava in Germania una bevanda rinfrescante prodotta in Irlanda con etichetta "Kerry Spring".

[303] Oggi paragrafo 6 articolo 10, Direttiva 2015/2436.

[304] Corsivo aggiunto.

[305] Sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, punto 38.

[306] Così nominata da MARCO RICOLFI, cit., p. 1176

messaggi diversi dalla provenienza dei beni[307], e piuttosto attinenti alla qualità e alla reputazione degli stessi, è mutato anche l'approccio giurisprudenziale: perché si abbia contraffazione non è rilevante la circostanza che il terzo usi nell'attività economica il segno identico o simile al marchio altrui in funzione di marchio, ma ciò che rileva è che tale uso sia idoneo a recare pregiudizio a una o a più funzioni giuridicamente tutelate del marchio.

Nel caso "Arsenal" la Corte infatti aveva sottolineato che: "il diritto esclusivo previsto all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio"[308]. Per capire se l'uso di un terzo sia lecito o illecito, se configura contraffazione, bisogna guardare al marchio registrato, agli effetti che tale uso provoca sugli interessi del titolare di questo tutelati dall'ordinamento attraverso l'articolo 10 Direttiva 2015/2436, e non al modo distintivo o descrittivo in cui è stato usato il segno successivo da parte del terzo[309].

Adesso veniamo alla sentenza[310] con cui, dicevamo, la Corte ha chiarito la questione sull'uso distintivo e sull'uso descrittivo ai fini della liceità dell'uso del marchio; la controversia riguardava due società tedesche: la società Gerolsteiner Brunnen GmbH *&* Co., che produceva e vendeva con il marchio registrato «Gerri» in Germania acqua minerale e bevande rinfrescanti, e la società Putsch GmbH, che usava il marchio «Kerry Spring» per commercializzare, sempre in Germania, bevande rinfrescanti prodotte a Ballyferriter, nella contea di Kerry, in Irlanda. La Gerolsteiner Brunnen aveva convenuto in giudizio la Putsch dinanzi ai giudici tedeschi lamentando la violazione del proprio diritto di marchio. Il giudizio era giunto fino in Corte di Cassazione, la quale riteneva che l'uso del marchio Kerry generasse per i consumatori un rischio di confusione fonetica[311] tra i due segni, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera b) della Direttiva 89/104, e che quindi costituisse violazione del diritto di

[307] GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit., p. 150-151
[308] Corte di Giustizia 12 novembre 2002, causa C-206/01, punto 51.
[309] MARCO RICOLFI, cit., p. 1179 ss.
[310] Sentenza della Corte di Giustizia 2004, C-100/02, caso "Gerolsteiner Brunnen".
[311] "poiché l'esperienza dimostra che, nell'ipotesi di ordinativo orale, la clientela abbrevia «KERRY Spring» con «KERRY»", punto 22.

marchio, ma poiché il marchio Kerry Spring è un'indicazione di provenienza geografica, chiedeva alla Corte di Giustizia se nel caso di specie potesse applicarsi l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b) della Direttiva. La questione quindi, era se l'uso "come marchio" di un'indicazione di provenienza geografica escludesse l'applicazione della scriminante ex articolo 6 paragrafo 1 lettera b).

La Corte di Giustizia per rispondere a tale questione affermò che: "l'unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 consiste nel verificare se l'uso che viene fatto dell'indicazione di provenienza geografica sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale. La condizione degli «usi di lealtà» costituisce, in sostanza, l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio"[312]. Quindi la Corte di Giustizia ammette che l'uso di segni identici o simili a marchi altrui possa beneficiare dell'applicazione dell'articolo 6 Direttiva, in quanto indicazione distintiva, anche quando avvenga in funzione distintiva[313]. Infatti, dal punto di vista strettamente letterale[314], la norma che sancisce la libera utilizzazione non fa alcuna differenza fra uso distintivo e uso descrittivo dell'indicazione[315] e inoltre, questa formulazione è stata frutto di una specifica scelta del legislatore europeo, come messo in luce dalla stessa Corte[316] e prima nelle Conclusioni dell'Avvocato generale C. Stix-Hackl[317]: "Anche la genesi dell'art 6, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi depone a favore dell'applicabilità di tale disposizione a prescindere dalle modalità di utilizzazione del segno di cui trattasi. È pur vero che la prima proposta di direttiva prevedeva che la norma relativa alla limitazione del diritto di utilizzazione esclusiva del titolare del marchio dovesse trovare applicazione solamente qualora l'indicazione descrittiva non venisse utilizzata come marchio; tuttavia, nella proposta di direttiva modificata, tale disposizione è stata poi in effetti sostituita — evidentemente ai fini di una maggiore chiarezza del testo — dalla formulazione «purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale». In tal modo, il legislatore comunitario ha scientemente rinunciato ad operare distinzioni a seconda delle modalità di utilizzazione".

---

[312] Punto 24.
[313] MARCO RICOLFI, cit, p. 1303.
[314] Punto 19.
[315] Neppure la norma corrispondente del Regolamento: oggi articolo 14 RMUE 2017/1001.
[316] Le stesse considerazioni al punto 14 della sentenza cit.
[317] Del 10 luglio 2003, caso "Gerolsteiner Brunnen", punto 40.

La valutazione di liceità delle utilizzazioni di segni, nelle ipotesi contemplate dalla disposizione in questione, si sposta quindi sul diverso piano della verifica della conformità agli usi di lealtà[318], e nel caso in esame la Corte afferma 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 quindici Stati membri e connotata da una grande diversità linguistica, la possibilità che esista una qualsivoglia similitudine fonetica tra un marchio registrato 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".[319] Secondo la soluzione accolta dalla Corte quindi, il titolare è obbligato a tollerare eventuali situazioni che potrebbero davvero confondere il consumatore, quando tali situazioni rientrino in una delle tre ipotesi descritte dall'articolo 14 comma 1, Direttiva 2015/2436[320] e siano conformi agli usi di lealtà, non potendosi appunto configurare una presunzione di scorrettezza per l'uso del segno da parte del terzo in funzione distintiva.

Parte della dottrina italiana però, contrariamente alla giurisprudenza comunitaria, ritiene che l'ambito applicativo dell'articolo 21 CPI resti ancorato alla distinzione contenuta dall'articolo 1 *bis* legge marchi, e quindi che si applichi solo quando l'uso del terzo avvenga in funzione descrittiva: il c.d. uso atipico del marchio. In particolare, uno dei più autorevoli sostenitori di tale dottrina, SENA[321], ritiene che l'eliminazione, nel testo vigente, della precisazione contenuta nell'articolo 1 *bis* legge marchi, che quindi legittima l'uso del marchio altrui come marchio, sia "in netto contrasto con il diritto di esclusiva enunciato dall'articolo 20 CPI" e "più in generale con tutto il sistema della disciplina dei marchi d'impresa"[322]. Inoltre, secondo SENA, poiché la normativa vigente pone in generale un limite alla facoltà di uso del marchio altrui

[318] Che il legislatore italiano ha trasposto nei termini di: conformità "ai principi della correttezza professionale", articolo 21 comma 1, CPI.
[319] Punto 25, sentenza cit.
[320] Prima articolo 6 Direttiva 2008/95/CE, abrogata a partire dal 15 gennaio 2019.
[321] SENA, Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffrè, Milano, IV ed., 2007.
[322] SENA, cit., p. 155.

nell'attività economica, limite costituito dai principi della correttezza professionale, nel caso di uso distintivo del marchio altrui "l'applicazione di tale norma pare estremamente difficile, non essendo ipotizzabili casi di utilizzazione del marchio altrui in funzione di marchio e tuttavia conformi ai principi di correttezza professionale"[323]. Oggi quindi l'applicazione della norma sui limiti al diritto di marchio, può riguardare anche l'uso di segni in funzione di marchio, tuttavia è sempre necessario che i segni o gli elementi usati dal terzo, simili o uguali al marchio registrato altrui, siano "percepiti dal pubblico come portatori di un messaggio corrispondente alle specifiche esigenze di ordine descrittivo considerate dalla norma, anche se in un caso [quello della lett. c)] tale esigenza descrittiva si manifesta proprio in relazione al marchio altrui."[324] E che quindi, in tutti i casi in cui la norma venga applicata, sia riscontrabile la *ratio* che la legittima[325].

5 L'articolo 21 CPI ha un contenuto precettivo?

Abbiamo visto che l'obiettivo che è stato perseguito dal legislatore nell'introdurre una norma che legittimasse, nei casi indicati e nel rispetto dei principi di correttezza professionale, gli usi da parte di terzi del marchio altrui, una norma che quindi limitasse la portata dell'esclusiva del titolare del marchio, era quello di "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"[326].

L'ordinamento con tale norma quindi autorizza, in fattispecie particolari, ovvero quando ritiene prevalenti le esigenze descrittive di una situazione concreta del terzo, utilizzazioni del marchio altrui nell'attività economica, che il titolare, in quanto violazioni del suo diritto di marchio, in astratto avrebbe facoltà di vietare ai sensi dell'articolo 20 CPI.

---

[323] SENA, cit., p. 156.
[324] GALLI, Commento all'art. 20 c.p.i., in (a cura di) GALLI e GAMBINO, Codice commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale, Utet, Torino, 2011, pag. 349.
[325] Vedi *supra* paragrafo 1, capitolo II.
[326] Corte di Giustizia, 10 aprile 2008, caso "Adidas III" cit., punto 45.

In questa prospettiva, in particolare, è utile richiamare le considerazioni fatte da autorevole dottrina sul "giusto motivo", ultimo requisito previsto dalla norma sulla tutela per i marchi che godono di rinomanza, la cui presenza scrimina il comportamento del terzo attraverso cui ottenga vantaggio indebito o rechi pregiudizio al marchio rinomato, e quindi esclude la violazione dell'esclusiva attribuita al titolare ex articolo 20 comma 1 lettera c) CPI.

SENA, soprattutto con riferimento alla terza ipotesi di uso del marchio altrui nell'attività economica descritta dalla lettera c) dell'articolo 21 comma 1 CPI, afferma che l'uso del terzo ai sensi dell'articolo 21 CPI costituisce giusto motivo[327] e del medesimo avviso è anche GALLI[328], secondo cui la locuzione "giusto motivo" "sembra rimandare ad un sistema di cause di giustificazione, che nella nuova legge vengono almeno in parte tipizzate dall'art. 1-bis[329]"; le libere utilizzazioni ex articolo 21 CPI quindi, sono ipotesi di "giusto motivo", agiscono come scriminanti per i comportamenti dei terzi che in astratto violerebbero il diritto di marchio. Questa lettura è avvalorata anche dalle considerazioni che vengono fatte dalla dottrina circa la *ratio* di tale clausola generale, che risulta piuttosto vicina a quella sottostante all'articolo 21 CPI: il giusto motivo è infatti, "una norma di salvaguardia, che permette di escludere la tutela del marchio in ipotesi in cui vi siano interessi all'uso del segno meritevoli di protezione e prevalenti sull'interesse del titolare del marchio"[330], una clausola "volutamente generica e residuale, a favore dei poteri discrezionali del giudicante quando chiamato a contemperare i contrapposti interessi"[331]. Il quadro che viene così delineato, garantisce coerenza e coordinazione tra l'articolo 20 CPI e l'articolo 21 CPI, tra contenuto e limiti del diritto di marchio, e soprattutto garantisce un ambito di applicazione per l'articolo 21 CPI.

In realtà, come mette in luce SIRONI[332], la Corte di Giustizia nel definire in termini più precisi la condizione a cui è subordinata la possibilità per il terzo di fare uso del

---

[327] SENA, cit. p. 160.
[328] GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina.*, Giuffrè, 2001, p. 46.
[329] Oggi articolo 21 CPI, dopo il D.lgs. 30/2015.
[330] SIRONI, *Commento all'articolo 20 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 386.
[331] SANDRI, *Un caso particolare di "giusti motivi": il caso Roncato*, in *Dir. Ind.*, 2009, p. 236 e 239
[332] SIRONI, *Commento all'art. 20 (...)*, cit., p. 434-435.

marchio altrui nell'attività economica, prevista dall'articolo 14 Direttiva UE 2436/2015[333], ovvero la conformità "alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale"[334], ha individuato quattro tipologie di uso del marchio altrui "nel commercio" non conformi a tali principi di lealtà[335], di cui diremo meglio più avanti, che corrispondono alle condizioni per l'applicazione dell'articolo 20 comma 1 lettera b) e c). Infatti, necessario per l'applicazione dell'articolo 20 comma 1 lettera b), è che l'uso del segno da parte del terzo generi un rischio di confusione sull'origine, e tale condizione risulta corrispondere al primo uso non scriminato individuato dalla Corte: "quando l'uso avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio"[336]; mentre la tutela del marchio che gode di rinomanza si applica quando il terzo ottiene indebito vantaggio o reca pregiudizio al marchio altrui, condizioni che corrispondono rispettivamente al secondo e al terzo uso non scriminato individuato dalla corte: "l'uso comprometta traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà"[337] e "l'uso causi discredito o denigrazione al marchio"[338]. Quindi se tutti gli usi confusori, parassitari o pregiudizievoli, sono di per sé contrari ai principi di correttezza professionale, e quindi escludono l'applicabilità dell'articolo 21 CPI, la norma sui limiti al diritto di marchio potrà essere applicata solo nel caso di uso del marchio altrui nell'attività economica che non abbia natura contraffattoria, ovvero solo nei casi di uso del marchio altrui nell'attività economica che non violino l'articolo 20 CPI, risultando sostanzialmente superflua.

Per l'ipotesi della doppia identità, disciplinata dall'articolo 20 comma 1 lettera a), la Corte di Giustizia ritiene che la contraffazione sussista non per il fatto in sé della doppia identità, bensì solo nel caso di interferenza con una funzione giuridicamente

---

[333] Prima articolo 6 Direttiva CE/95/2008, abrogata a partire dal 15 gennaio 2019.

[334] Nel nostro ordinamento è stata sostituita, dal legislatore, con la conformità "ai principi di correttezza professionale", come diremo meglio *infra.*

[335] Sentenza Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette", C-228/03, punti 42, 43, 44, 45. La sentenza riguarda la questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (ora abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE), sorta nell'ambito di una controversia tra le società The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy e la società LA- Laboratories Ltd Oy relativa all'apposizione da parte di quest'ultima dei marchi Gillette e Sensor, registrati dalla Gillette Company, sulle confezioni dei prodotti (lamette da rasoio) che essa mette in commercio.

[336] Sentenza "Gillette", Punto 42.

[337] Sentenza "Gillette", punto 43.

[338] Sentenza "Gillette", punto 44.

tutelata del marchio, interferenza che esclude la conformità ai principi di lealtà e correttezza, sempre secondo i principi della sentenza "Gillette"; quindi anche in questo caso diviene difficile individuare i casi di uso scriminato in base all'articolo 21 comma 1 CPI, che non siano già leciti ai sensi dell'articolo 20 comma 1[339].

In conclusione quindi, se a livello sistematico l'articolo 21 comma 1 avrebbe un ambito di applicazione, e in particolare nel caso di uso nell'attività economica di un marchio altrui che gode di rinomanza, rientrerebbe nel "giusto motivo" che esclude l'applicazione dell'articolo 20 comma 1 CPI, al contrario, l'interpretazione che ne dà la Corte impedisce che l'articolo 21 comma 1 CPI "possa avere un contenuto precettivo proprio"[340].

6 Il marchio che gode di rinomanza

L'articolo 21 CDI si applica sia ai marchi c.d. ordinari sia ai marchi che godono di rinomanza. I problemi di coordinamento – di cui si diceva nel paragrafo che precede – tra l'articolo 20 e l'articolo 21, si presentano maggiormente con riferimento ai marchi che godono di rinomanza.

Infatti, nella prassi le esigenze descrittive di dati reali che giustificano l'uso del marchio altrui da parte del terzo, nella maggioranza dei casi, sono ragionevolmente e concretamente "soddisfatte" solo attraverso il richiamo di un marchio che gode di rinomanza, in quanto, proprio per la sua notorietà e per il messaggio che agli occhi di tutti i consumatori veicola, è il mezzo effettivamente più idoneo che il terzo possa usare per comunicare al pubblico determinate informazioni circa il suo prodotto (per esempio indicazioni descrittive o informazioni sulla destinazione del prodotto). Se infatti lo scopo del terzo che usa il marchio altrui nella sua attività economica, è di fornire determinate informazioni del proprio prodotto al pubblico, sarà sicuramente più difficile, se non impossibile, raggiungere il pubblico richiamando un marchio comune.

Inoltre, le problematiche relative al coordinamento tra le due norme, di cui si è trattato, si pongono nei frequenti casi di uso di marchi famosi da parte di terzi che, a fronte

[339] SIRONI, cit., p. 436.
[340] SIRONI, cit., p. 436.

dell'utilizzo di sistemi di distribuzione selettiva volti a garantire la rinomanza del marchio, rivendono prodotti contrassegnati da marchi rinomati altrui pur non essendo rivenditori autorizzati.

Alla luce di queste considerazioni è necessario analizzare meglio la disciplina del marchio che gode di rinomanza.

Anzitutto bisogna capire cosa si debba intendere per marchio che gode di rinomanza: intuitivamente noi lo assoceremmo a casi del tutto eccezionali, ai soli marchi celebri, in realtà la legge prevede che questa tutela ampliata è applicabile "in ogni ipotesi in cui l'appropriazione di un marchio altrui possa determinare un indebito vantaggio per l'usurpatore o un pregiudizio per il titolare del marchio"[341], quindi in tutti i casi in cui un marchio sia sufficientemente noto perché il terzo dal suo uso, anche per prodotti non affini, possa trarre un vantaggio o possa arrecare un pregiudizio. Attraverso quindi una sorta di costruzione al contrario della legge, la tutela prevista dall'articolo 20 comma 1 lettera c), risulta essere applicabile anche a marchi non celebri in senso proprio, quindi anche a marchi che siano conosciuti nel proprio settore, proprio perché il limite inferiore della categoria di questi marchi è segnato dal fatto che l'uso del terzo apporti un vantaggio al terzo stesso, o un danno al marchio[342].

Anche la giurisprudenza comunitaria si è pronunciata in tal senso: "Né la lettera né lo spirito dell'art. 5, n. 2, della direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito. 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 servizi contraddistinti da detto marchio"[343].

I veri limiti per l'applicazione della tutela allargata prevista per i marchi che godono di rinomanza, quindi, derivano dall'esistenza dell'indebito vantaggio per il terzo o del pregiudizio, a cui fa riferimento la norma, come ha espressamente affermato anche

---

[341] SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, IV ed., 2007, p. 151.

[342] VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di Diritto industriale*, Giuffrè, Milano, VII ed., 2012, p. 262.

[343] Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/07, caso "General Motors", punti 25-26.
La sentenza riguardava la questione pregiudiziale d'interpretazione dell'articolo 5 paragrafo 2 Direttiva CEE 89/104, sorta nella controversia tra la società americana General Motors Corporation, titolare del marchio "*Chevy"* per automobili di tipo van e la società belga Yplon, che utilizzava un marchio identico per la commercializzazione di detersivi e prodotti di pulizia.

l'Avvocato Generale Jacobs: "È necessario dare il giusto peso all'insieme delle disposizioni del- l'art. 5, n. 2. Di conseguenza, in ciascun caso il giudice a quo dev'essere convinto che l'uso del segno contestato sia avvenuto senza giustificato motivo, e che esso consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa, o rechi pregiudizio agli stessi. Questi criteri, se applicati correttamente, assicureranno che il marchio che gode di notorietà, a prescindere dal fatto che tale notorietà sia o meno sostanziale, non fruisca di una protezione indebitamente estesa".[344]

La tutela dei marchi di rinomanza risulta essere più ampia rispetto a quella prevista per i marchi normali, poiché deroga, e quindi supera, al principio di specialità.[345] Il titolare del marchio infatti può opporsi all'uso di segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi anche[346] non affini[347], proprio perché l'ordinamento vuole tutelare il valore comunicativo e attrattivo del marchio, "un valore di avviamento che il segno acquista per il solo fatto di essere conosciuto, è uno strumento potentissimo di comunicazione, indipendentemente dalla concreta utilizzazione per indicare prodotti o per comunicare informazioni specifiche"[348].

---

[344] Conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs nella causa C-375/97, punto 42.

[345] SENA, cit., p. 150: "con riferimento al marchio che gode di rinomanza, la normativa riconosce l'interferenza fra marchi prescindendo non solo dalla confondibilità in concreto tra prodotti e servizi, ma anche dalla loro identità o affinità (per categorie merceologiche) in astratto".

[346] Un'interpretazione letterale dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera c) DM 2015/2436 (prima articolo 5 paragrafo 2 DM 89/104) aveva portato a ritenere che la protezione del marchio notorio si applicasse solo nel caso di prodotti non simili, come aveva in particolare sottolineato l'Avvocato Generale Jacobs nelle conclusioni del 21 marzo 2002 sul caso "Davidoff", C- 292/00, nel punto 33: "L'articolo 5, n. 2, della direttiva si riferisce esplicitamente ai segni o ai marchi usati per «prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa [anteriore]», senza nessuna specificazione del tipo «anche» o «inclusi». Né nel preambolo si rinviene alcuna indicazione relativa all'intenzione di interpretare tali disposizioni nel senso di includere prodotti o servizi simili". Ma la Corte di Giustizia, nella sentenza del 9 gennaio 2003, nei punti 24 e 25, aveva al contrario risolto la questione nel modo seguente: "A questo proposito occorre subito rilevare che l'art. 5, n. 2, della direttiva non dev'essere interpretato esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte. Orbene, in considerazione di questi elementi, non si può fornire del detto articolo un'interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili". In adeguamento a questa posizione della Corte, l'articolo 20 comma 1 lettera c) CPI, prevede la tutela del marchio che gode di rinomanza conto gli usi parassitari di segni uguali o simili "anche" per prodotti non affini. Questa formulazione della normativa è stata criticata, in particolare da SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., p.154: "in realtà tale aggiunta è del tutto irrilevante poiché, quando i prodotti sono identici, o affini, essi naturalmente rientrano nella sfera di rilevanza del marchio, sia sotto il profilo del giudizio di novità, sia con riguardo al giudizio di contraffazione".

[347] Articolo 20 comma 1 lettera c) CPI.

[348] SENA, cit., p. 150.

Inoltre tale tutela è più ampia di quella prevista per i marchi ordinari[349], perché prescinde dal pregiudizio alla "funzione essenziale"[350] del marchio, ovvero dal rischio di confusione per il pubblico tra i marchi, ma d'altra parte è necessario che, come ha affermato anche la Corte di Giustizia, l'uso del segno da parte del terzo generi un richiamo al marchio imitato nella mente dei consumatori: "la tutela prevista dall'art. 5, n. 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".[351] Tale nesso è quindi necessario per concludere che ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 20 comma 1 lettera c), ma non sufficiente[352].

Affinché si possa applicare la tutela prevista per i marchi che godono di rinomanza, infatti, "il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l'uso del marchio posteriore «trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi»"[353]; e in particolare deve provare che ricorra almeno uno[354] di questi tre tipi di violazioni, che costituiscono la condizione specifica della tutela[355]: il pregiudizio alla notorietà del

---

[349] Ai sensi dell'articolo 20 comma 1 lettera b).

[350] Così nella sentenza CGUE 2002, causa C-206/1, caso <<*Arsenal*>>, punto 51: "consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa".

[351] Sentenza Corte di Giustizia del 23 ottobre 2003, C-408/01, caso "Adidas II", punto 31. La sentenza riguardava due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'articolo 5 paragrafo 2 Direttiva CEE 89/104, sollevate nell'ambito di una controversia tra l'Adidas Salomon AG e l'Adidas Benelux BV, da un lato, e la Fitnessworld Trading Ltd, dall'altro, in merito alla commercializzazione d'indumenti sportivi da parte della Fitnessworld recanti un motivo a due strisce parallele che interferiva con il celebre marchio costituito da un motivo a tre strisce parallele di titolarità della Adidas.

[352] Sentenza Corte di Giustizia, 2008, C-252/07, caso "Intel", punto 32. La sentenza riguarda la domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, ora abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE. Detta domanda è stata sollevata nell'ambito della controversia tra la Intel Corporation Inc., titolare di una serie di marchi che consistono nella parola "Intel", e in particolare il marchio denominativo nazionale INTEL, registrati per computer e prodotti informatici, e la CPM United Kingdom Ltd titolare del marchio INTELMARK, della cui registrazione la Intel Corporation chiede l'annullamento.

[353] Sentenza Corte di Giustizia, caso "Intel", cit., punto 37, e ribadito nel punto 71.

[354] Sentenza Corte di Giustizia, caso "Intel", cit., punto 28.

[355] Sentenza Corte di Giustizia, caso "Intel", cit., punto 26.

marchio anteriore, il pregiudizio al carattere distintivo di tale marchio e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso.
Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, anche detto "annacquamento o "degradazione" del marchio, la Corte di Giustizia afferma che: "tale pregiudizio si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio"[356]. Quindi si avrà pregiudizio alla notorietà del marchio, quando l'uso del segno da parte del terzo incide sulla percezione del pubblico in termini negativi, e a questo proposito, GALLI sottolinea 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 usato con modalità che 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 stesso"[357].
Invece, il pregiudizio, causato dall'uso del terzo, arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore, si ha quando il marchio perde la sua unicità, ovvero, usando le parole della Corte, quando: "risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare, i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e utilizzato, per il fatto che l'uso del marchio posteriore fa disperdere l'identità del marchio anteriore e della corrispondente impresa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un'associazione immediata, nella mente dei consumatori, con i prodotti o i servizi per

[356] Corte di Giustizia 2009, C-487/07, causa "L'Oréal c. Bellure", punto 40. La sentenza riguardava due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'articolo 5 paragrafo 2 Direttiva CEE 89/104, sollevate nell'ambito della controversia tra L'Oréal SA nei confronti della Bellure NV, della Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale «Honeypot cosmetics & Perfumery Sales», e della Starion International Ltd, per l'uso da parte delle convenute di scatole e flaconi simili ai marchi registrati dalla L'Oréal, per la vendita di profumi di scarsa qualità che erano imitazioni dei profumi di lusso prodotti dalla L'Oréal.
[357] GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*. *La nuova disciplina.*, Giuffrè, 2001, p. 39.

i quali è stato registrato"[358]. Quando, a causa dell'uso del terzo di un segno simile o identico al marchio, quest'ultimo, nella percezione del pubblico, non sia più associato a prodotti derivanti da un'unica impresa, da un'origine commerciale specifica, si ha diluzione della capacità distintiva del marchio, e l'esito estremo di questo processo di corrosione è che il marchio diventi generico[359].

Infine, l'indebito vantaggio, che l'utilizzatore del segno simile o identico al marchio di rinomanza ottiene dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso, consiste nell'agganciamento parassitario[360] all'immagine legata al marchio imitato, operato dal terzo al fine di trasferire sui propri prodotti i giudizi positivi che i consumatori associano al marchio imitato, e quindi al fine di affermare il suo prodotto sul mercato, oppure al fine di risparmiare gli investimenti pubblicitari necessari per l'affermazione del suo marchio. In particolare, secondo la Corte, si deve considerare il vantaggio di un terzo, derivante dall'uso di un segno simile ad un marchio notorio, come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola: "quando un terzo tenta, tramite tale uso, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio,

---

[358] Corte di Giustizia, caso "L'Oréal c. Bellure", cit., punto 39.
Corte di Giustizia 2008, caso "Intel", cit., punto 29.

[359] Sentenza Corte di Giustizia 2011, C-323/09, caso "Interflora"; la controversia tra la Interflora Inc. e la Interflora British Unit e le società Marks & Spencer, riguardava la pubblicazione, da parte di queste ultime, su Internet di inserzioni pubblicitarie a partire da parole chiave corrispondenti «Interflora» nonché alcune varianti formate dalla stessa parola chiave con «errori marginali» e da espressioni contenenti il termine «Interflora», nell'ambito del servizio di posizionamento «AdWords».
La società Interflora infatti sosteneva, come riportato nel punto 78 della sentenza, che: "l'uso da parte della M & S e di altre imprese del termine «Interflora» nell'ambito di un servizio di posizionamento come quello di cui trattasi nella causa principale conduce progressivamente gli utenti di Internet a ritenere che tale termine non sia un marchio che designa il servizio di consegna di fiori fornito dai fiorai della rete della Interflora, bensì costituisca un termine generico per qualsiasi servizio di consegna di fiori". La Corte al contrario, ha ritenuto che "la selezione quale parola chiave, del marchio Interflora, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, non contribuisce necessariamente ad un'evoluzione del genere" e che spetterà al giudice nazionale stabilire se l'uso, come parola chiave, del segno identico al marchio INTERFLORA abbia consentito all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere che il servizio pubblicizzato è indipendente rispetto a quello della Interflora, e che quindi proviene da una società diversa dalla società titolare del marchio stesso. (punto 82).

[360] Corte di Giustizia caso "L'Oréal c. Bellure", cit., punto 41: "Quanto alla nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo», essa 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, usato dal terzo, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio".

così come di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio"[361].

La Corte individua anche i contorni della valutazione complessiva necessaria al fine di determinare la sussistenza del vantaggio indebito: "occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. Relativamente all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, la Corte ha già dichiarato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione. Dalla giurisprudenza risulta inoltre che più l'evocazione del marchio ad opera del segno è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio[362]. Può parimenti essere presa in considerazione, eventualmente, l'esistenza di un rischio di diluizione o annacquamento del marchio"[363].

È importante infine, mettere in luce anche il dispositivo con cui si conclude la sentenza "L'Oréal c. Bellure", che finora abbiamo citato per indicare il contenuto degli elementi necessari per l'applicazione della tutela del marchio che gode di rinomanza: " L'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, *non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio*[364] o, più in generale, al titolare di quest'ultimo.

Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà

[361] Corte di Giustizia caso "L'Oréal c. Bellure", cit., punto 49.
[362] Corte di Giustizia caso "L'Oréal c. Bellure", cit., punto 44.
[363] Corte di Giustizia caso "L'Oréal c. Bellure", cit., punto 45.
[364] Corsivo aggiunto

quando egli, con tale uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare 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". La Corte qui non sembra tenere conto del fatto che, affinché vi sia violazione del marchio rinomato non sia sufficiente l'esistenza del vantaggio in sé per il terzo, ma che invece occorra che tale vantaggio sia indebito, e da questo standard "basso"[365] richiesto dalla Corte per integrare "l'indebito vantaggio", emerge un ampliamento della tutela dei marchi rinomati, che non sembra essere in linea con il ruolo del marchio di strumento essenziale per il sistema di concorrenza non falsata[366], poiché non garantisce un bilanciamento tra gli interessi rilevanti sul mercato di titolari, consumatori e concorrenti[367].

Con la successiva sentenza "Interflora"[368] però, la Corte ha ridimensionato tale orientamento, riconoscendo che rispetto al vantaggio indebito, la tutela non è assoluta; infatti se da un lato la Corte ha ritenuto incontestabile che il concorrente utilizzasse come parola chiave il marchio rinomato "allo scopo di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in questione"[369], dall'altro non ha escluso a priori la possibilità per i terzi di usare un marchio notorio come parola chiave, infatti "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

[365] ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2017, p. 109.
[366] Come abbiamo illustrato nel capitolo 1, paragrafo 1.
[367] Vedi paragrafo 1.4., capitolo 1.
[368] Vedi nota 331.
[369] Corte di Giustizia 2011, caso "Interflora", cit., punto 86

considerati e sia quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2,[370] della direttiva 89/104"[371].

Per concludere quindi, la tutela allargata per il marchio di rinomanza, introdotta dall'ordinamento per dare protezione al valore che il marchio di per sé stesso ha assunto nel tempo, è fondamentale per il sistema di concorrenza non falsato, ma la tendenza della Corte alla sua estensione, soprattutto con riferimento all'interpretazione estensiva della nozione di vantaggio indebito appena evidenziata, non sembra condurre all'adeguato bilanciamento tra i diversi interessi presenti sul mercato auspicato e necessario per garantire al marchio il suo ruolo di elemento essenziale in tale sistema.

7 Uso lecito del proprio nome o indirizzo

7.1 Dall'uso descrittivo alla correttezza professionale

L'articolo 21 comma 1 lettera a) CPI prevede la prima ipotesi di limitazione del diritto di marchio, ovvero la prima ipotesi di liceità, purché siano rispettati i principi di correttezza professionale, dell'uso da parte del terzo nell'ambito di un'attività economica del proprio nome o indirizzo, uso che, ai sensi dell'articolo 20 CPI, costituirebbe contraffazione del marchio altrui. Lo scopo è quello di non impedire agli operatori economici di dare informazioni circa la propria persona e circa il luogo in cui svolgono l'attività economica[372].

Tale norma, con riferimento ai marchi nazionali, può essere letta congiuntamente all'articolo 8 comma 2 CPI, ai sensi del quale: "la registrazione -di un marchio anteriore- 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". Come sottolinea RICOLFI, questa norma consente al terzo l'uso del proprio nome, nei casi in cui tale uso costituirebbe violazione dell'articolo 20 CPI, *nella* ditta, e non *come* ditta, è quindi necessario che "il nucleo ideologico della ditta sia diverso dal nome stesso"[373],

[370] Oggi articolo 10 paragrafo 2 lettera c) direttiva 2436/2015, prima articolo 5 Direttiva 2008/95/CE, abrogata a partire dal 15 gennaio 2019.
[371] Corte di Giustizia 2011, caso "Interflora", cit., punto 91.
[372] SIRONI, cit., p. 440
[373] MARCO RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 1295.

altrimenti tale uso sarà illecito. Inoltre la norma richiede, per la liceità di un tale uso, che siano rispettate le condizioni previste dall'articolo 21 comma 1, e quindi, che siano rispettati i principi di correttezza professionale, ovvero, concretamente, secondo la giurisprudenza italiana, l'impego del patronimico nella ditta deve avvenire "con l'adozione di caratteri di piccole dimensioni e che non siano evidenziati in alcun modo (né per il colore, né per il tipo di carattere utilizzato) rispetto alle altre indicazioni contenuti nelle etichette e nelle confezioni, in posizione decentrata, accanto all'indirizzo o alla sede dell'azienda preceduto dalla parola "ditta" o simili e con l'adozione di altro segno distintivo che svolgono funzioni di marchio"[374].

Per quanto riguarda la liceità delle modalità di uso del proprio patronimico nell'attività economica, diverse dall'uso dello stesso nella ditta, la giurisprudenza, inizialmente[375], aveva interpretato la condizione a cui tale liceità è subordinata, ovvero la conformità alla correttezza professionale, nel senso che tale conformità fosse esclusa nel caso di uso del proprio patronimico, confliggente con un marchio anteriore, in funzione distintiva.

Un esempio è la pronuncia del Tribunale di Milano del 15 gennaio 2002 nel caso "Naj Oleari" [376]: la Centro Botanico s.r.l., Angelo Naj Oleari e la Gruppo Cartorama, chiedevano che venisse accertato che l'utilizzo del marchio "Centro Botanico" accompagnato dalla firma del signor Naj Oleari, per la produzione e il commercio di prodotti per la cartoleria realizzati con l'apporto creativo del signor Naj Oleari, non costituisse violazione dei marchi registrati dalla Modafil s.a.s. «NO NAJ OLEARI». Il Tribunale aveva respinto la domanda di accertamento negativo della contraffazione del marchio anteriore altrui, in quanto configurante un uso in funzione distintiva, poiché era pacifico che "il segno «Naj Oleari» fosse usato in occasione della vendita dei prodotti di cartoleria in questione, e non solo su strumenti di comunicazione informativa"[377] e poiché "nel marchio composto nella sua parte denominativa dalla dicitura «Centro Botanico linee create da Angelo Nay Oleari Cartorama» - dove il nome Angelo Naj Oleari era scritto in corsivo sotto forma di firma autografa del sig.

[374] Trib. Savona 12 settembre 2006, Ruffino s.p.a. c. Azienda Agricola Ruffino s.a.s. e Paolo Ruffino, in *Giur. ann. dir. ind.* 5104, caso "Ruffino".
[375] MARCO RICOLFI, cit., p. 1296
[376] Trib. Milano 15 gennaio 2002, Centro Botanico s.r.l. e Angelo Naj Oleari c. Modafil di Toniolo & C. s.a.s., in *Giur. ann. dir. ind. 4399*, p. 551.
[377] Trib. Milano 15 gennaio 2002, caso "Naj Oleari", cit., p. 557-558

Naj Oleari in modo poco intellegibile - «Angelo Naj Oleari» aveva un ruolo centrale che travalicava certamente la mera funzione descrittiva del creatore della linea e assumeva preponderante rilevanza, sino a costituire l'effettivo cuore del marchio (complesso) in questione"[378], e quindi "come correttamente osservato dalla Modafil s.a.s., l'utilizzo in questione non costituisce l'esercizio disinteressato del diritto d'informazione ma configura il supporto allo sviluppo dell'attività economica nell'interesse di chi la esercita"[379].

Quindi secondo l'orientamento più risalente, l'uso del proprio nome personale e del proprio indirizzo, in una attività commerciale, è conforme alla correttezza professionale e quindi è lecito «nei confronti di un precedente marchio registrato, se non avviene in funzione di marchio ovvero se non realizza alcun tipo di sfruttamento parassitario dell'altrui segno commerciale»[380].

Però bisogna evidenziare che, con specifico riferimento al settore della moda[381], prima che la giurisprudenza comunitaria nel 2004[382] intervenisse chiarendo che la norma sui limiti al diritto di marchio[383] non prevedesse alcuna distinzione tra gli usi distintivi e descrittivi e che "l'unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 consiste nel verificare se l'uso che viene fatto dell'indicazione di provenienza geografica sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale"[384], vari autori, avevano ritenuto che la prassi degli stilisti di indicare il proprio nome, identico a un marchio registrato, sull'etichetta come indicazione di paternità della creazione preceduto da diciture quali "disegnato da..", rientrasse nell'uso in funzione descrittiva del patronimico identico o simile al marchio altrui. Per tutti, Bellomunno nel commento di una sentenza del 2001[385] rilevava che "nel settore del design o della moda esiste una ragione legittima che giustifica l'uso del proprio nome: si vuole indicare che

[378] Trib. Milano 15 gennaio 2002, caso "Naj Oleari", cit., p. 556-557
[379] Trib. Milano 15 gennaio 2002, caso "Naj Oleari", cit., p. 558.
[380] Cass. 22 novembre 1996, n. 10351, in G.A.D.I., 1996, n. 3392.
[381] MONTESANO MARCO*, Uso del patronimico da parte del terzo in funzione di marchio e correttezza professionale*, commento alla sentenza tribunale di Milano del 18 settembre 2008, *Il Diritto industriale*, 2009, I, p. 40.
[382] Sentenza della Corte di Giustizia 2004, C- 100/02., caso "Gerolsteiner Brunnen". Vedi paragrafo 4 capitolo 2.
[383] Nella sentenza articolo 6 comma 1 Direttiva 89/104/CEE, oggi articolo 14 Direttiva 2015/2436 (prima articolo 6 Direttiva 2008/95/CE, abrogata a partire dal 15 gennaio 2019).
[384] Caso "Gerolsteiner Brunnen", cit., punto 24.
[385] BELLOMUNNO, *Patronimico e conformità ai principi della correttezza professionale*, commento a Trib. Napoli 4 luglio 2001, *Il Diritto industriale*, 2002, p. 133.

il prodotto è stato disegnato proprio da quello stilista, proprio da quel design e che quindi esso è il risultato del suo gusto e della sua particolare attività. Pienamente conforme ai principi della correttezza professionale è che il "titolare" di quel gusto e di quella creatività che attribuiscono al prodotto un valore aggiunto comunichi che il prodotto è stato creato e pensato da lui. In questo caso non vi è alcuno sfruttamento parassitario in quanto è legittimo che a godere dei vantaggi (per es. un prezzo più elevato) derivanti dall'essere un prodotto "creato da..." benefici il creatore stesso".

Solo con l'intervento della Corte di Giustizia[386] fu superato definitivamente tale orientamento, che distingueva tra uso distintivo e uso descrittivo, e il rispetto degli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale si affermò come unica condizione di liceità dell'uso del marchio altrui, che in seguito la stessa Corte ha provveduto a specificare con la sentenza Gillette[387], individuando una serie di parametri esemplificativi al fine di guidare i giudici nazionali nella valutazione della correttezza del comportamento dei terzi[388].

Oggi dottrina e giurisprudenza generalmente concordano[389] nel ritenere che, affinché l'uso del nome identico o simile al marchio altrui sia conforme alla correttezza professionale, esso dovrà essere necessario, ovvero proporzionato a una reale esigenza descrittiva[390], e veritiero[391], dovranno essere usati "caratteri normali e di piccola dimensione"[392], ovvero in un modo tale per cui, nel marchio complesso, "esso non abbia una caratterizzazione o una evidenziazione maggiore degli altri elementi aventi capacità sufficienti e destinati a prevalere nell'apprezzamento del pubblico"[393].

7.2 L'uso del nome da parte degli stilisti

---

386 Sentenza "Gerolsteiner Brunnen", vedi *supra*.
387 Sentenza Corte di Giustzia 17 marzo 2005, causa C-228/03, "Gillette",
388 Vedi *infra*, capitolo 2 paragrafo 10.
389 SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 443
390 VANZETTI-DI CATALDO, cit., p. 266.
SENA, *Il diritto dei marchi*, cit, p. 147, ritiene che vi debba essere un "effettivo interesse all'attribuzione al soggetto del bene o del servizio contrassegnati, e che i prodotti siano effettivamente da lui creati e i servizi da lui prestati"
391 SENA, cit., p. 156.
392 VANZETTI – DI CATALDO, cit., p. 267.
393 Trib. Roma, 3 marzo 2006, in *Il merito*, 2006, 1147; SENA, cit., p. 157.

Per quanto riguarda il problema della possibilità per uno stilista di firmare le sue creazioni, quando il suo nome è già oggetto di un marchio altrui, rileva quanto è stato statuito dal Tribunale di Milano nella sentenza del 18 settembre 2008 sul caso "Fiorucci"[394]. La controversia riguardava le società Edwin Co. Ltd., Edwin International Europe GmbH e Fiorucci Design S.r.l. che, in seguito alla cessione di numerosi marchi basati sul patronimico Fiorucci, avvenuta nel 1990 nel corso della procedura di concordato preventivo a cui era stata sottoposta la Fiorucci s.p.a., erano divenute titolari (l'ultima licenziataria) di tali marchi, e il sig. Elio Fiorucci che aveva registrato in Italia i marchi " First Choice by Elio Fiorucci" e "Love Therapy by Elio Fiorucci", che controllava direttamente o indirettamente le società Galleria s.r.l. e Nativa s.r.l. che avevano commercializzato e pubblicizzato vestiti e accessori contraddistinti dal segno "Fiorucci". Le società attrici chiedevano la declaratoria di nullità dei marchi registrati dallo stilista in quanto privi di novità, nonché la condanna dei convenuti per contraffazione dei loro marchi. Il Tribunale di Milano ha respinto tali domande ritenendo conforme ai principi di correttezza professionale l'utilizzo del nome "Fiorucci" da parte delle convenute nei marchi registrati. In particolare, MONTESANO ritiene che vi fossero delle circostanze di fatto che rendevano evidente che lo scopo dell'uso del nome "Fiorucci" da parte delle convenute, era solo quello di comunicare al pubblico il contributo creativo dello stilista alla realizzazione del prodotto:

i) il fatto che le convenute utilizzassero il nome e il cognome dello stilista (mentre i marchi delle attrici erano caratterizzati dal solo cognome ed eventualmente da altri elementi);

ii) l'utilizzo della particella " by" prima del nome e del cognome, indicativa dell'origine dei prodotti da quel particolare stilista;

iii) "il minor rilievo grafico dato all'espressione " by Elio Fiorucci " (in caratteri significativamente più piccoli rispetto alle altre componenti denominative: " Love Therapy" e " First Choice");

iv) l'utilizzo del corsivo per l'indicazione del nome "Elio Fiorucci" a "mo" di firma dello stilista;

---

[394] Trib. Milano 18 settembre 2008, *Il Diritto industriale*, 2009, I, p. 40, commentata da MONTESANO MARCO*, Uso del patronimico da parte del terzo in funzione di marchio e correttezza professionale*.

v) la posizione " subalterna" e " defilata" del termine “Elio Fiorucci” rispetto agli altri elementi denominativi e figurativi che compongono i marchi in esame.

Quindi la liceità dell’uso del proprio nome da parte di uno stilista dipende dalle modalità con cui viene realizzato: deve essere chiaro che, con tale uso, si sta solo comunicando al pubblico la paternità delle creazioni concepite dallo stilista. Tendenzialmente è efficace l’uso di espressioni quali “by” o “designed by” prima del nome.

Sul punto devono anche essere richiamati i principi affermati in due importati sentenze adottate dalla Corte di Cassazione[395], avverso due diverse pronunce della Corte di Appello di Milano[396] riguardanti le stesse parti, ovvero il sig. Elio Fiorucci e le società Edwin e la Fiorucci Design.

Nel primo caso veniva cassata la pronuncia della Corte di Appello di Milano che aveva accolto l’appello presentato dal sig. Fiorucci avverso una sentenza di primo grado del Tribunale di Milano con cui era stata accertata la contraffazione e la violazione dei diritti di marchio delle società Edwin e la Fiorucci Design, da parte del sig. Fiorucci: la Corte di Appello di Milano aveva ritenuto che l’uso da parte dello stilista del proprio cognome “Fiorucci” nel marchio da lui registrato "Love Therapy by Elio Fiorucci" non violasse la correttezza professionale in quanto nel marchio non vi era stato “solo l’uso del solo cognome, ma anche del nome dello stilista, con l’impiego della particella by, in corsivo il tutto in una posizione defilata; ciò indicherebbe l’intervento personale del creativo a cui nulla potrebbe aggiungere l’eventuale impiego di espressioni più marcate (del tipo: disegnato da, creato da, raccomandato da)”[397]. La valutazione della Corte di Appello faceva però riferimento solo all’uso del marchio nell’attività di cobranding svolta dallo stilista, senza invece considerare tutte le altre attività svolte con tale marchio non tanto dallo stilista stesso ma dalle società da lui partecipate. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale valutazione di conformità non fosse sufficiente[398].

[395] Cassazione 25/05/2016 n. 10826 e Cassazione 24/05/2017 n.12995.
[396] Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1682/2011 e la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 881/2013.
[397] Cassazione 25/05/2016 n. 10826, punto 12.3
[398] “per non dire banalizzata”, punto 12.6.

Anzitutto ha affermato che il marchio patronimico è un marchio forte e che quindi di regola il diritto al nome (art. 22 Cost. e 6 c.c.) nell'ambito dell'attività economica, se il nome è stato registrato ed è divenuto noto e quindi costituisce marchio forte, "trova una sicura compressione se non elisione"[399].

Tale compressione avviene nel senso che la persona che legittimamente porti tale nome, ha diritto di farne uso come marchio in una propria attività economica o intellettuale o creativa purché però sia rispettato il principio di correttezza professionale, ovvero l'uso sia giustificato da una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona; in particolare l'uso non è giustificato e non rispetta la correttezza professionale se avviene "in un'attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva"[400].

Nel caso di specie, l'inserimento del cognome Fiorucci nel marchio non era aveva solo la funzione espressiva della personalità dello stilista, non era stato utilizzato solo con riferimento descrittivo alle sue attività professionali, come aveva ritenuto la Corte di Appello; infatti era stato usato: "non solo nelle attività riconducibili strettamente al lavoro creativo del designer e dello stilista, ma anche in attività di coordinamento del lavoro altrui, di commercializzazione di prodotti di altre imprese e nei settori più disparati, in vere e proprie attività economiche di merchandising, cobranding e comarketing" risultando produttivo di un effetto "di agganciamento e di confusione di cui giustamente si dolgono le ricorrenti (le società Edwin e Fiorucci Design, ndr)"[401].

La Corte quindi cassava rinviando al giudice del merito la valutazione sulla conformità ai principi di correttezza professionale, nel senso specificato dalla Corte stessa, dell'uso del marchio patronimico da parte del sig. Fiorucci, ovvero di verificare se tale uso fosse giustificato da una reale esigenza descrittiva.

Nel 2017 invece, la Corte di Cassazione aveva cassato la pronuncia della Corte di Appello[402] di Milano (rinviando per la prosecuzione del giudizio) che confermava la pronuncia del primo grado: entrambi i giudici di merito avevano respinto le domande di accertamento della nullità dei marchi registrati da Fiorucci e di accertamento della

[399] Cassazione 25/05/2016 n. 10826, punto 14.
[400] Cassazione cit. punto 14.
[401] Cassazione cit., punti 13.4.3 e 13.4.4.
[402] Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 881/2013.

contraffazione dei propri marchi relativamente all'utilizzo del patronimico da parte del sig. Fiorucci.

La Corte di Appello aveva infatti condiviso quanto affermato in primo grado, in merito sia alla preposizione "by", contenuta nel marchio registrato dal sig. Fiorucci, come indice della provenienza stilistica dei prodotti e sia al fatto che la parola "Fiorucci" non costituisse il "cuore" del marchio stesso, e inoltre aveva ritenuto l'uso del patronimico come marchio conforme agli "usi consueti di lealtà", ex articolo 6 Direttiva 89/104, in quanto non era idoneo a dare l'impressione che esistesse un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio[403]. Le ricorrenti, la società Edwin e la Fiorucci Design lamentavano, principalmente, il fatto che la Corte di Appello nel decidere la causa, avesse disapplicato l'articolo 1 bis l.m. ritenendolo non conforme all'articolo 6 Direttiva 89/104, e che la conformità ai principi di correttezza professionale dell'uso del marchio patronimico, da parte del sig. Fiorucci, fosse stata valutata erroneamente.

La Cassazione anzitutto ha stabilito che la causa dovesse essere decisa applicando l'articolo 1 bis l.m., *ratione temporis* vigente, così come interpretato in conformità al diritto UE, ovvero nello specifico all'articolo 6 Direttiva 89/104: in particolare l'art. 1 bis l.m. doveva essere disapplicato nella parte in cui legittimava l'uso del marchio da parte di terzi a patto che fosse "conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva"[404].

Superata la distinzione tra uso in funzione distintiva e uso in funzione descrittiva, per stabile la liceità dell'uso di un marchio patronimico deve verificarsi se concretamente tale impiego sia conforme agli "usi consueti di lealtà" come interpretati dalla Corte di Giustizia[405]. L'applicazione dell'art. 1 bis legge marchi, così come interpretato in conformità alle regole UE non comporta però, precisava la Corte, che l'uso del marchio patronimico in funzione distintiva sia comunque e sempre lecito, anzi "uno

[403] Cassazione 24/05/2017 n.12995, punto 3.1.
[404] Cassazione cit., punto 3.4.
[405] Secondo la Corte di Giustizia UE, l'uso del marchio da parte di terzi non è conforme agli "usi consueti di lealtà" quando: avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare.

sfruttamento in funzione distintiva di un nome anagrafico già registrato da altri come marchio ben potrà risultare contrario agli usi consueti di lealtà"[406].

La Cassazione inoltre ha affermato che lo stesso giudizio di validità del segno distintivo debba essere condotto tenendo conto dell'articolo1 bis anche se quest'ultima disciplina l'uso del segno e non la validità; infatti "se così non fosse, si consentirebbe, in presenza della condizioni del rispetto degli usi consueti di lealtà, lo sfruttamento del segno non registrato recante il patronimico, ma non si permetterebbe di registrare quello stesso segno come marchio: soluzioni di difficile giustificazione sul piano logico"[407].

Infine la Cassazione ha evidenziato l'errore commesso in secondo grado quando il giudice non ha verificato se l'uso del patronimico pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà: "in altri termini per quanto non sia da escludere, in termini assoluti, la registrazioni d'uso del marchio contenente il patronimico che sia già inserito in altro marchio registrato, era necessario verificare se lo sfruttamento del segno potesse considerarsi contrario agli usi consuetudini lealtà, nel senso di arrecare pregiudizio al valore del marchio"[408].

Quindi il giudice di merito nel valutare la conformità "agli usi consueti di lealtà" dell'uso del marchio patronimico e nel valutare la nullità della registrazione di tale marchio, deve verificare se questo pregiudichi il valore del marchio, traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà[409].

Tale esito è congruente con la pronuncia della Cassazione del 2016 in quanto: "È proprio l'insussistenza in concreto di un uso descrittivo del patronimico, ovvero l'assenza di un'esigenza descrittiva che lo giustifichi, a determinare, almeno nella normalità dei casi, l'agganciamento dei segni"[410].

7.3 Uso di nomi di persone giuridiche

[406] Cassazione cit., punto 3.5.
[407] Cassazione cit., punto 3.6.
[408] Cassazione cit., punto 3.7.
[409] Cassazione cit., punto 8.
[410] Cassazione cit., punto 3.8.

Inizialmente si era ritenuto che la libera utilizzazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera a), fosse riferibile solo ai nomi delle persone fisiche, in quanto questa era l'interpretazione data nei lavori preparatori[411] della Direttiva 89/104 e del RMC 40/94. La Corte di Giustizia sul punto si era pronunciata in senso opposto, ritenendo che: "l'interpretazione data in una dichiarazione di tal genere non può essere presa in considerazione quando il suo contenuto non trova alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi e non possiede, pertanto, portata giuridica. Il Consiglio e la Commissione hanno d'altronde espressamente riconosciuto tale limite nel preambolo della loro dichiarazione, a termini del quale «le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione riportate in prosieguo non costituiscono parte integrante del testo legislativo, non pregiudicandone l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee»"[412]. Quindi la norma si applica anche a favore di una persona giuridica che intenda utilizzare nell'attività economica il proprio "nome" identico o simile al marchio altrui.

Questa era la situazione fino all'emanazione della Direttiva UE 2015/2436, che ha abrogato la precedente Direttiva CE 2008/95 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa a partire dal 15 gennaio 2019[413], e del Regolamento UE 2015/2424 sul marchio dell'Unione europea[414], nella versione consolidata Regolamento UE 2017/1001 in vigore dal 1° ottobre 2017.

---

[411] Dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione delle Comunità Europee iscritte nel verbale del consiglio in occasione dell'adozione della prima Direttiva del Consiglio, del 2 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi e le analoghe Dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione delle Comunità Europee iscritte nel verbale del Consiglio in occasione dell'adozione del regolamento del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, pubblicate in GU UAMI n. 5/96, rispettivamente 607 e 613.

[412] Corte di Giustizia 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser Busch*, punto 79. La Corte di Giustizia si è pronunciata sull'interpretazione degli artt. 2, n. 1, 16, n. 1, e 70 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'«accordo TRIPs», approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE. La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la birreria Anheuser-Busch Inc., con sede in Saint Louis, Missouri (Stati Uniti), e la birreria Budějovický Budvar, národní podnik, con sede nella città di České Budějovice (Repubblica ceca), in merito all'etichettatura con la quale quest'ultima distribuisce la sua birra in Finlandia e che, secondo la Anheuser-Busch, costituisce una violazione dei marchi Budweiser, Bud, Bud Light e Budweiser King of Beers, di cui quest'ultima è titolare nel detto Stato membro.

[413] Ai sensi dell'articolo 55 Direttiva 2015/2436

[414] Il Regolamento UE 2015/2424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, modifica il Regolamento CE 2009/207 sul marchio comunitario e il relativo Regolamento di esecuzione 2868/1995.

In particolare, l'articolo 12 comma 1 lettera a) Regolamento UE 2015/2424[415] e l'articolo 14 comma 1 lettera a) Direttiva UE 2015/2436, limitano l'uso lecito del nome o dell'indirizzo del terzo alle sole persone fisiche, con l'obiettivo di "creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi d'impresa, in modo tale che ai nomi commerciali sia concessa una protezione illimitata rispetto ai marchi d'impresa posteriori"[416]. Questa modifica restrittiva degli usi consentiti al terzo, è in linea con la quanto previsto dalla lettera d), rispettivamente, dell'articolo 10 paragrafo 3 Direttiva UE 2015/2436 e dell'articolo 9 paragrafo 3 Regolamento UE 2015/2424[417] (corrispondente all'enunciato del Considerando 19 della Direttiva[418]), per cui, in applicazione del principio di unitarietà dei segni[419], il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi "di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi".

Prima della riforma però, la giurisprudenza comunitaria era solita applicare il limite di cui alla lettera a) paragrafo 1 articolo 6 Direttiva 89/104/CEE[420], non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche. In particolare, tale indirizzo interpretativo è stato recepito, tra le altre, nella sentenza della Corte di Giustizia nel caso "Céline"[421], in cui è stato chiarito al punto 31: "La Corte ha dichiarato che questa disposizione non è limitata ai nomi di persone fisiche".

Per quanto riguarda la trasposizione di tale modifica restrittiva nel nostro ordinamento, l'articolo 10 comma 1 lettera a) dello schema di decreto legislativo sottoposto dal

---

[415] Articolo 14 RMUE 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424).

[416] Considerando 27 Direttiva 2015/2436.

[417] Articolo 9 paragrafo 3 lettera d) RMUE 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424).

[418] "È opportuno che il concetto di contraffazione di un marchio d'impresa comprenda anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile purché tale uso serva a contraddistinguere i prodotti o servizi", corrispondente al Considerando 13 RMUE 2015/2424 e RMUE 2017/1001.

[419] SILVIA GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, I, p. 170.

[420] Successivamente articolo 6 paragrafo 1 lettera a) Direttiva 2008/95/CE

[421] Corte di Giustizia 2007, causa C-17/06. La sentenza riguarda una questione pregiudiziale d'interpretazione sull'articolo 5, n. 1 lettera a) della Direttiva 89/104/CEE (abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE) sorta nell'ambito della controversia pendente tra la Céline SA, che attraverso il marchio CÉLINE commercializza articoli di abbigliamento nonché di accessori di moda, e la Céline SARL in merito all'uso, da parte di quest'ultima, della denominazione sociale «Céline» e dell'insegna «Céline».

Governo al parere del Senato[422], prevede l'aggiunta dell'espressione "qualora si tratti di una persona fisica" al comma 1 lettera a) dell'articolo 21 CPI. Il

8 Uso lecito delle indicazioni relative alle caratteristiche del prodotto o servizio

L'articolo 21 comma 1 lettera b)[423] prevede la seconda ipotesi di libera utilizzazione: è consentito al terzo fare uso nell'attività economica, conformemente ai principi della correttezza professionale, di indicazioni descrittive caratteristiche del prodotto o del servizio, ovvero "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 altre caratteristiche del prodotto o servizio". La *ratio* della norma è quella di permettere a tutti gli operatori economici di usare i termini di linguaggio e i segni che hanno un significato generico, ulteriore rispetto al messaggio distintivo per cui tali segni sono tutelabili come marchio, ovvero i segni e i termini che sono percepiti dal pubblico, come rivelatori di caratteristiche del prodotto[424].

Nelle conclusioni del 16 gennaio 2008 per il caso "Adidas III", l'Avvocato generale Colomer ha spiegato bene il punto: "L'elemento eccezionale è che, in questo caso, si è titolari di un segno che, applicando strettamente i relativi criteri, sarebbe disponibile per tutti. Il fatto che si sia verificata successivamente una monopolizzazione, in quanto parte di un marchio complesso o per errore, non può tradursi in un pregiudizio per gli altri operatori economici che aspirino ad utilizzare liberamente tali indicazioni descrittive, né per l'altra categoria di soggetti interessati dalla disposizione medesima, vale a dire i consumatori, che hanno diritto ad un'informazione trasparente e veritiera, informazione che unicamente tali indicazioni possono fornire"[425]. Alla luce di queste considerazioni, è evidente come la limitazione al diritto di marchio lettera b), sia perfettamente in sintonia con l'obiettivo dell'intervento del legislatore europeo in

[422] Il testo definitivo, non ancora pubblicato, del decreto legislativo di attuazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019.
[423] Articolo 14 paragrafo 1 lettera b) Direttiva 2015/2436, articolo 14 comma 1 lettera b) RMUE 1001/2017.
[424] SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI,* cit., p. 446.
[425] Conclusioni dell'Avvocato generale Colomer del 16 gennaio 2088 per il caso "Adidas III", causa C- 102/07, punto 75.

materia di marchi: "conciliare la tutela dei diritti del marchio con i principi fondamentali del mercato comune, consentendo che il marchio possa assolvere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato"[426].

8.1 Ambito di applicazione dell'uso lecito ai sensi della lettera b)

Considerato quanto viene disposto dall'articolo 13 comma 1 CPI, che nega la registrabilità come marchi d'impresa di segni che siano privi di capacità distintiva e in particolare nella lettera b) richiama le stesse indicazioni descrittive della norma in esame, ci si potrebbe chiedere[427] se la previsione dell'uso lecito di indicazioni descrittive abbia senso, se comunque tali segni non sarebbero validamente registrabili. La risposta si trova nella stessa norma: l'articolo 13 comma 1 lettera b) CPI, infatti, vieta la registrazione di marchi che siano "costituiti *esclusivamente*[428] dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono", e quindi ammette marchi complessi che includano, oltre a tali indicazioni, anche elementi distintivi, e qui si apre lo spazio per l'applicazione dell'articolo 21 comma 1 lettera b) CPI, in quanto la registrazione del marchio complesso attribuisce l'esclusiva al titolare solo rispetto alla componente del marchio dotata di carattere distintivo, mentre la componente descrittiva rimane liberamente utilizzabile da tutti[429].

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Modena il 9 agosto 1996 su una controversia tra società operanti nel settore dei prodotti per la cura dei capelli: la Barex s.n.c. e le Cadey Italiana s.n.c. e Gerpy s.r.l. La controversia riguardava l'uso da parte delle resistenti della dicitura «Midollo e Placenta + Olio Seta» sulle etichette di alcuni prodotti per capelli che esse commercializzavano per connotare una componente del prodotto stesso, un uso, che secondo la ricorrente, violava il marchio "Olio Seta Bilba" di cui era titolare. Il tribunale ha ritenuto che la prima e la seconda parola di tale marchio, in quanto parole espressive di alcune caratteristiche del prodotto, fossero

[426] Conclusioni, cit., punto 77
[427] RICOLFI, cit., p. 1300.
[428] Corsivo aggiunto
[429] SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI,* cit., p. 446.

liberamente utilizzabili (al contrario della parola Bilba che è l'elemento distintivo del marchio), e che quindi, l'uso dell'espressione «Olio Seta», da parte delle ricorrenti, fosse lecito[430].

L'articolo 21 comma 1 lettera b) fa riferimento anche all'ipotesi di un marchio debole, formato da un segno evocativo di indicazioni descrittive con elementi di differenziazione che lo rendono valido, e in particolare garantisce ai terzi la possibilità di usare il termine comune corrispondente senza violare il diritto di esclusiva del titolare del marchio: da una parte infatti "il marchio debole non può coincidere con il termine comune" e dall'altra "i terzi non possono usare l'espressione che costituisce il marchio"[431].

L'articolo 21 comma 1 lettera b) CPI trova spazio di applicazione anche in relazione al fenomeno del *secondary meaning*, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 13 comma 2, "un marchio formato da un termine generico o descrittivo, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquisito capacità distintiva"; in questo caso la norma opera garantendo ai terzi la possibilità di continuare a usare il segno nella sua "originaria accezione descrittiva"[432], quindi purché "i consumatori avvertano in tale uso del segno solo il suo significato generico, e non anche l'ulteriore messaggio distintivo in relazione al quale il legislatore ha ritenuto che i segni in questione siano tutelabili come marchi, in tale caso infatti il titolare potrà vietarne l'uso"[433].

Un altro spazio in cui trova applicazione l'uso lecito di indicazione descrittiva, si ha nel caso di marchio oggettivamente volgarizzato[434], ovvero quando un segno che originariamente aveva valenza di marchio, si è poi generalizzato nel linguaggio, è entrato a far parte del vocabolario comune e ha assunto "una valenza di denominazione generica o di segno descrittivo di determinate caratteristiche"[435]; ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera b) CPI, è lecito l'uso da parte del terzo di questo segno nel suo significato generico, purché siano rispettati i principi della correttezza professionale,

[430] Tribunale di Modena 9 agosto 1996, in Riv. Dir. Ind., 1997, II, p. 64 ss.
[431] SENA, cit., p.157.
[432] RICOLFI, cit., p. 1300
[433] VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi, 2001*, p. 51.
[434] SENA, cit., p.157
[435] SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI,* cit., p. 447.

e in particolare, in questo caso, purché il terzo differenzi "nell'uso il termine comune dal marchio validamente appartenente al titolare"[436].

In dottrina ci si domanda se il terzo benefici di una libera utilizzazione anche nel caso in cui faccia uso di un marchio altrui, che non sia stato oggetto di un processo di generalizzazione, per indicare il prodotto proveniente dal titolare.

Secondo VANZETTI[437] l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b) Direttiva[438] corrispondente, comprende anche "ipotesi di uso del marchio altrui in funzione descrittiva del prodotto proprio, o almeno di quella parte di esse che non coincida con la previsione della successiva lettera c)", e in particolare queste ipotesi di lecito uso descrittivo del marchio altrui si configurano quando sia necessario fare riferimento al marchio altrui per indicare un componente[439] del proprio prodotto o per illustrare il contenuto della prestazione offerta al pubblico.

Secondo RICOLFI, invece, considerare scriminato ex articolo 21 comma 1 lettera b) l'uso descrittivo di un marchio altrui presuppone che anche in tali casi il marchio altrui possa essere inteso come "un'indicazione relativa alle caratteristiche del prodotto" nella lettura accolta dalla giurisprudenza comunitaria, ovvero come indicazione descrittiva che potenzialmente sia suscettibile di impiego generalizzato da parte di tutti gli operatori economici[440]. Quindi RICOLFI ritiene che siano "esclusi dal raggio di applicazione della norma non solo i segni che non costituiscono "indicazioni" perché non hanno contenuto informativo, ma anche quei segni che pur costituendo, a rigore, "indicazioni", non facciano però impiego di espressioni appartenenti al patrimonio linguistico generale che deve essere mantenuto nella disponibilità di tutti gli operatori"[441]. La norma quindi non si applica né alla riproduzione del logo Opel sui

[436] SENA, cit., p.158
[437] VANZETTI, *Commento alla Direttiva CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1989, p. 1452.
[438] Oggi articolo 14 paragrafo 1 lettera b) Direttiva 2015/2436, articolo 14 comma 1 lettera b) RMUE 1001/2017
[439] Si parla anche di marchio "accompagnante" in quanto "il marchio della materia prima accompagna il prodotto in tutte le fasi della lavorazione E perviene al consumatore finale assieme al prodotto finito", DI CATALDO, *I segni distintivi,* Giuffrè, 1993, p. 126.
[440] RICOLFI, cit., p. 1305.
[441] RICOLFI, cit., p. 1306.

modellini in scala[442], perché il logo non contiene un messaggio informativo e viene usato al solo scopo di assicurare la riproduzione fedele della vettura, ma neppure all'utilizzo da parte del terzo di marchi altrui, registrati per contraddistinguere diamanti e pietre preziose e che sul mercato sono venuti a identificare particolari tagli delle pietre, per descrivere il tipo di taglio delle pietre preziose da lui offerte[443], e la liceità di queste due ipotesi di impiego del marchio altrui deve valutarsi facendo riferimento agli effetti che tale uso ha sulle funzioni svolte dal marchio anteriore[444]. La giurisprudenza[445] tendenzialmente considera lecito il riferimento del terzo al marchio altrui per indicare un componente del proprio prodotto, ovvero per comunicare al pubblico che un determinato prodotto, individuato appunto tramite il marchio, è stato usato per fabbricare il prodotto venduto dal terzo[446].

Un caso recente[447] in cui il Tribunale ha riconosciuto la liceità dell'uso del marchio altrui da parte di un terzo, riguarda la mostra "The art of Banksy. A visual protest", contenente l'esposizione di più di 70 opere attribuite al BANSKY, che è stata allestita a Milano presso il Mudec a partire dal 21 novembre 2018 senza l'autorizzazione dell'artista.

La ricorrente PEST CONTROL OFFICE Ltd, che si occupa in via esclusiva dell'amministrazione, gestione e tutela dei diritti dell'artista writer inglese che opera sotto lo pseudonimo BANKSY, ha contestato in sede cautelare alla resistente 24 ORE CULTURA s.r.l., produttrice della mostra, la contraffazione di tre marchi da essa registrati, il marchio denominativo BANKSY e due marchi figurativi raffiguranti due famose opere dell'artista "bambina con il palloncino rosso" e "lanciatore di fiori". La

---

[442] Corte di Giustizia 25 gennaio 2007, C-48/05, caso "Adam Opel". Nel caso di specie, la società Autec aveva commercializzato in Germania un modellino radiocomandato della autovettura Opel Astra V8 Coupé apponendo altresì il logo "Opel", già registrato nel paese dalla Adam Opel in qualità di costruttore automobilistico il 10 aprile 1990.

[443] Corte di Giustizia 14 maggio 2002, C-2/00, caso "Hölterhoff". Nel caso di specie, il Sig. Hölterhoff aveva commercializzato pietre semipreziose con taglio da lui denominato "Spirit Sun", già registrato dal Sig. Freiesleben; in particolare, deve essere specificato che la denominazione del taglio non era riportata sulle fatture e sui documenti di consegna della merce emessi dal Sig. Hölterhoff nel corso della compravendita che aveva dato luogo alla controversia.

[444] RICOLFI, cit., p. 1306.

[445] SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI*, cit., p. 448.

[446] Ad esempio, la sentenza della corte di Appello di Milano del 17 luglio 2001, sull'uso del marchio "Teflon" per indicare il rivestimento antiaderente delle pentole vendute, in GDI, 1975, 187.

[447] Tribunale di Milano, 15 gennaio 2019, ordinanza cautelare nel procedimento N. 52442/2018.

ricorrente lamentava l'indebita preponderanza del marchio denominativo "BANKSY" sia visiva sia concettuale nella comunicazione dell'organizzatore della Mostra, la sua riproduzione anche su prodotti di merchandising e la riproduzione dei segni figurativi su tutto il materiale promozionale della mostra, in quanto riteneva tali condotte idonee a creare "il rischio di un potenziale pericolo di associazione o agganciamento a marchi o prodotti altrui o di ipotetici collegamenti commerciali tra le parti, in quanto eccedenti la stretta necessità di descrizione dei prodotti e servizi offerti".

Per quanto riguarda la liceità dell'utilizzazione da parte della resistente del nome "BANKSY" particolarmente evidente nel materiale promozionale della Mostra, il giudice[448] ha ritenuto la condotta della resistente integri la fattispecie delle libere utilizzazioni ex articolo 21 CPI, in quanto uso descrittivo del segno. Infatti, essendo tale mostra interamente dedicata alle opere dell'artista "BANKSY", è evidente l'organizzatore dell'esposizione debba necessariamente usare il nome dell'artista, per descrivere al pubblico l'oggetto della mostra; quindi a fondamento di tale uso vi è un'esigenza descrittiva reale. Circa le modalità contestate dalla ricorrente, esse risultano essere "conformi ai principi di correttezza professionale propri del settore di appartenenza dell'attività in concreto svolta dalla resistente", in quanto, in base alla documentazione depositata dalla resistente e alla comune esperienza di chi frequenta le mostre, è emerso che evidenziare il nome dell'artista, a cui la mostra è dedicata, è una pratica del tutto normale nel settore. È quindi proprio la costante utilizzazione di queste modalità comunicative in relazione alle mostre personali dedicate ad uno specifico artista che si può escludere il rischio che una tale utilizzazione del marchio altrui, in questo caso coincidente con il nome dell'artista, possa far sorgere nel pubblico l'idea che esistano legami particolari tra l'esposizione e l'artista stesso.

Le stesse considerazioni valgono per le riproduzioni dei due marchi figurativi sul materiale promozionale, e quindi "anche per tali elementi figurativi l'uso è in funzione descrittiva, in quanto essi non sono ripresi per presentare un prodotto della resistente sotto il marchio altrui o per creare un collegamento con quest'ultimo ulteriore ma come elementi della comunicazione intesa ad evidenziare i contenuti dell'evento promosso"[449]. Anche rispetto alla riproduzione di tali segni non è rinvenibile alcuna

[448] Punto 5.1
[449] Punto 5.2, ordinanza cautelare cit.

condotta parassitaria, denigratoria o pregiudizievole per la ricorrente o per l'artista, anche perché nella comunicazione pubblicitaria posta in essere dalla resistente è indicata espressamente la mancanza di autorizzazione da parte dell'artista "e dunque l'estraneità dello stesso o dei suoi aventi causa a tale organizzazione". Quindi il giudice ha verificato che anche questo secondo uso del marchio altrui da parte della resistente risponde a un'esigenza descrittiva reale ed è conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi è scriminato ai sensi dell'articolo 21 CPI.

Per quanto riguarda invece l'uso del marchio "BANKSY" sui prodotti di merchandising, il giudice riconosce in questo caso contraffazione del marchio, in quanto la riproduzione di esso non risponde ad alcuna esigenza descrittiva ma sono a esigenze consumistiche, e quindi inibisce alla parte resistente l'ulteriore commercializzazione e diffusione di tali prodotti[450].

8.2 La conformità ai principi di correttezza professionale

Anche la liceità delle ipotesi di uso di marchio altrui previste dall'articolo 21 comma 1 lettera b), è subordinata alla verifica della conformità di tale uso ai principi di correttezza professionale o, secondo il diritto comunitario, "agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale". Anzitutto il rispetto di tali principi implica che l'uso del terzo non possa generare confondibilità sull'origine o agganciamento al marchio e che vi sia una reale esigenza descrittiva[451], inoltre, per quanto riguarda la necessità del terzo di ricorrere al tale segno altrui, se da un lato essa non costituisce una condizione indispensabile per l'applicazione della norma, deve essere considerata al fine di valutare la correttezza del terzo[452], come sostenuto anche nelle Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs: "Al riguardo non vedo nell'art. 6, n, 1, lett. b), alcun argomento a sostegno dell'osservazione del governo francese che l'uso debba essere *necessario* alla descrizione delle caratteristiche affinché esso ricada nell'ambito di applicazione di tale norma. Al contrario, dalla presenza di un'apposita condizione di necessarietà nell'art, 6, n. 1, lett, c), potrebbe dedursi che sia significativa l'assenza di

[450] Punto 5.3, ordinanza cautelare cit.
[451] SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI*, cit., p. 450.
[452] RICOLFI, cit., p. 1310.

una siffatta condizione nell'art, 6, n, 1, lett, b). Ritengo che una tale regola -l'uso di marchi di impresa a scopo descrittivo sia consentito solo se tale uso sia necessario per indicare le caratteristiche rilevanti- assoluta sia ingiustificata, ma le fattispecie in cui un operatore scelga di utilizzare il marchio di impresa di un concorrente anziché ricorrere ad un comune e generico termine alternativo possono ben presentare profili di non conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale"[453].
Un altro elemento da considerare al fine di verificare la correttezza professionale dell'uso del terzo, sono le modalità con cui il terzo ha fatto ricorso all'indicazione descrittiva, coincidente con il marchio altrui, delle caratteristiche del suo prodotto: per beneficiare della libera utilizzazione egli deve aver riprodotto solo la componente denominativa di tale marchio, e non anche quella figurativa[454], e in ogni caso devono essere usate modalità concrete che non diano eccessivo risalto al segno altrui nell'ambito del contesto comunicativo creato dal terzo, in modo tale da non creare un potenziale pericolo di associazione o agganciamento a marchi altrui.

8.3 Modifiche introdotte dalla nuova disciplina europea dei marchi

Con la Direttiva UE 2015/2436, che ha abrogato la precedente Direttiva CE 2008/95 a partire dal 15 gennaio 2019[455], e il Regolamento UE 2015/2424 sul marchio dell'Unione europea[456], nella versione consolidata Regolamento UE 2017/1001 in vigore dal 1° ottobre 2017, nello specifico con l'articolo 12 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento[457] e con l'articolo 14 paragrafo 1 lettera b) della Direttiva, è stata estesa la limitazione del diritto di marchio prevista dalla lettera b) dell'articolo 12 del Regolamento CE 2009/207 (articolo 6 Direttiva 2008/95), all'uso di segni o indicazioni "non distintivi", conformemente a quanto enunciato nei Considerando[458] 21 RMUE 2015/2424 e 27 Direttiva 2015/2436.

---

[453] Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 20 settembre 2001, C-2/00, caso "Hölterhoff", punti 52 e 56.
[454] RICOLFI, cit., p. 1309.
[455] Ai sensi dell'articolo 55 Direttiva 2015/2436
[456] Il Regolamento UE 2015/2424, entrato in vigore il 23 marzo 2016, modifica il Regolamento CE 2009/207 sul marchio comunitario e il relativo Regolamento di esecuzione 2868/1995.
[457] Articolo 14 paragrafo 1 lettera b) RMUE 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424).
[458] "È opportuno inoltre che esso consenta l'impiego di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale".

Come viene messo in luce da GIUDICI[459], la previsione di questa limitazione in termini generali sembra corrispondere alla limitazione che era prevista dall'articolo 37 paragrafo 2 del Regolamento CE 2009/207, abrogato il 23 marzo 2016, nel caso di impedimento assoluto alla registrazione di un marchio: "Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sull'estensione della protezione del marchio, l'Ufficio può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento. Questa dichiarazione è pubblicata simultaneamente alla domanda o, secondo i casi, alla registrazione del marchio comunitario".

Per quanto riguarda la trasposizione di tale modifica nel nostro ordinamento, l'articolo 10 comma 1 lettera b) dello schema di decreto legislativo sottoposto dal Governo al parere del Senato[460], prevede la sostituzione delle parole, contenute nella lettera b) comma 1 dell'articolo 21 CPI, "indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca" con le seguenti: "di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca".

9 L'uso del marchio altrui per indicare la destinazione del proprio prodotto

La terza ipotesi di uso lecito del marchio altrui è prevista dall'articolo 21 comma 1 lettera c) CPI, e opera quando l'uso del marchio altrui, da parte del terzo, sia necessario per indicare la destinazione del prodotto o del servizio da lui offerti. Infatti, non tutti i beni offerti sul mercato svolgono una funzione autonoma, alcuni beni servono come complementi di altri beni, per esempio le lamette per rasoio o le parti di ricambio di una vettura, e questa norma garantisce al produttore dei beni complementari di poter indicare, nell'offerta al pubblico, il prodotto complesso a cui sono destinati, in modo che possa effettivamente essere presente sul mercato.

459459 SILVIA GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, I, p. 170.

460 Il testo definitivo, non ancora pubblicato, del decreto legislativo di attuazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019

Il legislatore, limitando, attraverso questa norma, la portata dell'esclusiva conferita al titolare del marchio che non può quindi impedire ai terzi di usare il suo marchio al fine di indicare la destinazione dei loro prodotti, intende mantenere l'assetto concorrenziale anche sui mercati "a valle", gli *aftermarkets*[461]. La *ratio* della norma è infatti, quella di consentire a tutti gli operatori economici del settore "di fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa sulla destinazione del prodotto che esso mette in commercio, vale a dire sulla compatibilità del medesimo con quello recante i detti marchi"[462]; e allo stesso tempo la norma fa fronte all'interesse dei consumatori ad avere informazioni veritiere e complete sui prodotti offerti al fine di indirizzare le proprie scelte commerciali.

Lo scopo finale è quindi sempre quello di garantire il buon funzionamento del mercato, e in particolare, in questa prospettiva si può dire che la norma è connessa a un'esigenza anticoncorrenziale[463]: se infatti non esistesse questa norma, il produttore di beni complementari non potrebbe fornire un'informazione essenziale sul suo prodotto e quindi non avrebbe alcuno spazio sul mercato, mentre al titolare del marchio principale sarebbe garantito un monopolio sui mercati dei prodotti e dei servizi "destinati" a quelli contrassegnati dal marchio, potendo egli esercitare il controllo e la sua esclusiva anche in tali settori.

Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Giustizia rispetto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 89/104[464], di cui la norma in esame è attuazione: "la finalità dell'articolo è di permettere ai fornitori di prodotti o servizi aventi carattere complementare rispetto ai prodotti o servizi offerti dal titolare di un marchio, di utilizzare tale marchio al fine di informare il pubblico sul nesso utilitaristico esistente tra i loro prodotti o servizi e quelli del suddetto titolare"[465], sottolineando in particolar

---

[461] RICOLFI, cit., p. 1311

[462] Corte di Giustizia 2005, C- 228/03, caso "Gillette", punto 34. Nel caso di specie, la società LA-Laboratories Ltd Oy commercializzava in Finlandia lamette per rasoi sciolte (cioè senza impugnatura), sulle cui confezioni veniva riportata la dicitura "per questa lametta vanno bene tutte le impugnature Parason Flexor e Gillette Sensor" (*traduzione contenuta nella sentenza stessa*); quest'ultimo prodotto (Gillette Sensor) era registrato in Finlandia dalle società del Gruppo Gillette (The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy).

[463] RICOLFI, I segni distintivi, *Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 146.

[464] Oggi articolo14 Direttiva 2015/2436 (prima articolo 6 Direttiva 2008/95/CE, abrogata a partire dal 15 gennaio 2019).

[465] Corte di Giustizia 2010, C- 558/08, caso "Portakabin", punto 64. La sentenza riguarda la questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 5-7 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE), sorta nell'ambito di una

modo che "tale informazione è necessaria per preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto o di tale servizio"[466].

9.1 Ambito di applicazione

Per quanto riguarda le specifiche ipotesi di limitazione degli effetti del marchio indicate dalla norma, "accessori o pezzi di ricambio", la Corte di Giustizia ha ribadito che si tratta di un'indicazione data dal legislatore "a puro titolo di esempio, trattandosi di una situazione usuale nella quale è necessario utilizzare un marchio per indicare la destinazione di un prodotto"[467] e questa lettura estende notevolmente l'ambito di applicazione della libera utilizzazione.

La Corte in particolare ha ritenuto che costituisca uso lecito del marchio altrui per indicare la destinazione del servizio ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c)[468], ovvero purché sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale, l'uso del marchio di una casa automobilistica, in una pubblicità, da parte di terzo "al fine di informare il pubblico che l'autore della pubblicità effettua la riparazione e la manutenzione dei prodotti contrassegnati da tale marchio"[469].

È certo che questi servizi di riparazione e manutenzione di autovetture non costituiscano accessori o parti di ricambio, però questo non impedisce l'applicazione della norma e la conseguente liceità, se rispettata la condizione di conformità agli usi di lealtà in campo commerciale e industriale, dell'uso del marchio altrui da parte del riparatore specializzato al fine di informare la clientela circa il servizio offerto. La Corte infatti osserva che "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

---

controversia tra la Portakabin Ltd e la Portakabin BV, da un lato, e la Primakabin BV, dall'altro, e avente ad oggetto la visualizzazione su Internet di link promozionali della convenuta a partire da parole chiave identiche o simili ad un marchi, ovvero le parole chiave «portakabin», «portacabin», «portokabin» e «portocabin».

[466] Corte di Giustizia 2005, C- 228/03, caso "Gillette", punto 33.

[467] Corte di Giustizia 2010, C- 558/08, caso "Portakabin", punto 63; Corte di Giustizia 2005, C-228/03, caso "Gillette", punto 32.

[468] Oggi articolo14 Direttiva 2015/2436 (prima articolo 6 Direttiva 2008/95/CE, abrogata a partire dal 15 gennaio 2019).

[469] Corte di Giustizia 1999, C-63/97, caso "BMW", punto 59. Per i fatti, vedi nota 114.

clienti senza utilizzare il marchio BMW"[470], per comprendere "che l'uso di cui trattasi è necessario per indicare la destinazione del servizio"[471], ed è quindi suscettibile dell'applicazione della norma in esame.

Secondo questa prospettiva adottata dalla Corte di Giustizia, la stessa nozione di "destinazione" risulta avere un significato più ampio "che non presuppone necessariamente che il bene contraddistinto dal marchio ed il bene o servizio ad esso destinati si collochino in un rapporto di principale ad accessorio, come è invece nel caso del rapporto pertinenze reale di cui all'articolo 817 c.c., potendo la destinazione qui considerata ricorrere ogni qualvolta sia configurabile fra i beni in questione una relazione di compatibilità, complementarità o di integrazione anche reciproche"[472]. Alla luce di questa impostazione quindi, possono rientrare nell'ambito delle libere utilizzazioni, ai sensi della lettera c) dell'art. 21 CPI, diverse fattispecie di uso del marchio altrui, per esempio per servizi finanziari e assicurativi su vetture provenienti da una specifica casa automobilistica[473] oppure l'uso del marchio altrui per indicare a quale sistema di apertura un apparecchio apri-cancello è destinato[474].

Invece diverse sono le posizioni in dottrina circa la questione se sia applicabile l'articolo 21 comma 1 lettera c) CPI anche all'ipotesi dell'uso del marchio altrui per indicare un componente, proveniente dal titolare del marchio, del proprio prodotto.

Una parte della dottrina è d'accordo con questa interpretazione estensiva della norma, in particolare DI CATALDO[475], secondo il quale anche se la norma fa esplicito riferimento al solo caso di uso del marchio altrui per indicare la destinazione dei prodotti, "si può in esso rintracciare una generale ammissione di legittimità di ogni uso in funzione descrittiva". È dello stesso avviso SENA: "la norma dovrà interpretarsi con una certa ampiezza, comprendendo anche altri casi, come ad esempio l'indicazione di componenti del proprio prodotto purché sempre nei limiti di un'esigenza descrittiva, con esclusione di ogni ingiustificato agganciamento al

[470] Corte di Giustizia 1999, C-63/97, caso "BMW", punto 54.
[471] Corte di Giustizia 1999, cit., punto 60.
[472] MARCO RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015, p. 1312.
[473] RICOLFI, cit., p. 1312. Corte d'Appello di Parigi del 30 gennaio 2004, Stés Groupe Intelligence Industrie 21 Company et Net et Presse c. Sté Renault, in *Annales de la Propriété Industrielle Artistique et Littéraire* 2004, 34 ss., caso «Renault».
[474] RICOLFI, I segni distintivi, *Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 145.
[475] DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 128.

prodotto e al marchio altrui"[476]. Di senso contrario invece RICOLFI, secondo il quale "la previsione intende stabilire la liceità dell'uso del marchio altrui in funzione non di qualsiasi descrizione del prodotto proprio, ma della descrizione della destinazione del proprio prodotto o servizio" e SARTI, secondo il quale la norma lascia "impregiudicata la valutazione del carattere contraffattorio dell'uso del marchio altrui in funzione distintiva non della destinazione del proprio prodotto servizio, ma della provenienza di componenti destinati ad essere incorporati nel prodotto proprio"[477]. Sulla questione la Corte di Giustizia ha assunto un atteggiamento restrittivo, in linea con la sentenza del caso "Adam Opel", nella quale, nonostante la registrazione riguardasse anche i giocattoli, ha escluso l'applicazione della norma in esame non potendosi considerare la riproduzione di un marchio per veicoli su modellini di automobili "intesa ad indicare la destinazione di tali giocattoli"[478], ritenendo che "le situazioni ricadenti nella sfera di applicazione del citato art. 6, n. 1, lett. c), devono restare limitate a quelle corrispondenti alla finalità di tale disposizione […], ovvero al fine di informare il pubblico sul nesso utilitaristico esistente tra i prodotti o servizi dei terzi e quelli del titolare del marchio"[479]. Tale interpretazione preclude quindi l'applicazione della lettera c) articolo 21 CPI all'ipotesi dell'uso del marchio altrui per indicare un componente, ipotesi che però, come abbiamo già detto[480], viene ricondotta, se ne ricorrono i presupposti, all'uso di indicazioni relative alle caratteristiche del bene, ai sensi della lettera b) dell'articolo 21 CPI[481].

9.2 Il requisito della necessità

L'articolo 21 comma 1 lettera c) prevede, in aggiunta al consueto requisito di liceità della conformità ai principi della correttezza professionale, il requisito ulteriore di "necessità" dell'uso del marchio altrui al fine di indicare la destinazione del bene: quindi affinché l'uso del marchio altrui da parte del terzo integri la fattispecie prevista

[476] SENA, cit., p. 158-159.
[477] SARTI, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 97.
[478] Corte di Giustizia 2007, C- 48/05, punto 39.
[479] Corte di Giustizia 2010, C- 558/08, caso "Portakabin", punto 64.
[480] Vedi paragrafo 8.1 capitolo 2.
[481] SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 455.

dalla lettera c), e per questo sia lecito, dovrà "soddisfare" entrambe le condizioni, essere "necessario" e conforme ai principi della correttezza professionale. Emerge quindi il problema di capire come questo ulteriore requisito debba essere inteso. Adottando il punto di vista del titolare del marchio, usato dal terzo, si dovrebbe propendere verso un'interpretazione più rigorosa ed esigente del requisito, per cui l'uso del marchio altrui da parte del terzo sarebbe lecito solo se effettivamente indispensabile per il terzo, ovvero solo nel caso in cui fosse l'unico mezzo di accesso al mercato per il terzo[482]. Questa è stata la posizione che la Gillette Company, titolare del marchio Gillette, ha fatto vale nel processo: "A suo avviso, infatti, l'uso del marchio altrui potrebbe essere considerato «necessario» solo se costituisce l'unica possibilità per l'utente di commercializzare il proprio prodotto in condizioni economiche sostenibili. Applicando tale tesi al caso di specie, Gillette rileva che la destinazione delle lamette di LA non è rappresentata esclusivamente dalle impugnature di Gillette, ma anche da impugnature di altre marche. Ne consegue, ad avviso di Gillette, che le lamette di LA potrebbero avere accesso al mercato ed essere commercializzate in condizioni economicamente accettabili anche se sulle loro confezioni non si indicasse che esse possono essere montate pure su impugnature realizzate da Gillette"[483].

In realtà in considerazione dello scopo della norma, si è affermata una diversa lettura, che è quella applicata dai giudici comunitari e nazionali. Le norme sui limiti al diritto di marchio sono infatti state introdotte, come ha specificato numerose volte la Corte di Giustizia[484], al fine di bilanciare gli interessi contrapposti della tutela del diritto di marchio e della libertà di commercio e della libertà concorrenziale, per garantire un sistema di concorrenza non falsata "e quindi, in ultima analisi, per garantire il diritto dei consumatori a scegliere fra più prodotti tra loro fungibili.

In altri termini, si deve ritenere che, oltre a tutelare gli interessi economici del titolare del marchio, la direttiva intenda anche assicurare la possibilità di scelta dei consumatori, permettendo loro non solo di essere garantiti quanto all'origine dei prodotti, ma anche di godere pienamente dei benefici derivanti della concorrenza tra

[482] RICOLFI, cit., p. 1313.
[483] Conclusioni dell'Avvocato generale Tizzano del 9 dicembre 2004, caso "Gillette" cit., punti 48, 49.
[484] Vedi paragrafo 1 capitolo 2 sulla *ratio* dell'articolo 21 CPI.

prodotti capaci di soddisfare un medesimo bisogno"[485]. Per questo si ritiene che la nozione di "necessità" debba essere riferita alle esigenze informative del pubblico e quindi si comprende la posizione adottata dalla Corte di Giustizia che ritiene sussistere il requisito di necessità quando l'uso del marchio altrui da parte del terzo "costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto"[486], ovvero quando tale informazione "non può in pratica essere comunicata al pubblico da un terzo senza che venga fatto uso del marchio di cui quest'ultimo non è il titolare"[487]. Quindi il requisito di "necessità" dell'uso del marchio altrui è integrato quando non vi sia altro mezzo ragionevolmente idoneo a comunicare tale informazione al pubblico, e, applicando questa lettura, la Corte ha escluso la sussistenza del requisito in questione nel caso in cui, in un determinato settore merceologico, vi siano "standard tecnici o norme generalmente usate per il tipo di prodotto messo in commercio dal terzo e note al pubblico al quale è destinato questo tipo di prodotto", purché "tali norme siano idonee a fornire al detto pubblico un'informazione comprensibile e completa sulla destinazione del prodotto messo in commercio da detto terzo"[488].

Quando poi sia appurato che non vi sono alternative all'uso del marchio altrui per comunicare la destinazione del prodotto al pubblico, e quindi quando l'uso può ritenersi in sé necessario, tale uso potrà comunque considerarsi illecito se le modalità con cui viene realizzato siano esorbitanti "rispetto a quanto è strettamente necessario ai fini informativi"[489]; non si potrà quindi ritenere necessaria la riproduzione del marchio sul prodotto del terzo, in quanto è già sufficiente la sua riproduzione sulle confezioni.

9.3 La conformità ai principi della correttezza professionale

[485] Conclusioni cit., caso "Gillette", punto 56.
[486] Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette" cit., punto 39.
[487] Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette" cit., punto 35.
[488] Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette" cit., punto 36.
[489] Così RICOLFI richiama il principio di continenza, cit., p. 1315.

Circa la condizione generale di conformità ai principi della correttezza professionale, anche per questa terza ipotesi di libera utilizzazione valgono le considerazioni fatte per le altre due ipotesi di uso lecito del marchio altrui: dovrà essere giustificato da un'esigenza descrittiva reale (rafforzata in questo caso dal requisito di necessità), dovrà "evitare qualsiasi inganno del pubblico circa l'esistenza di legami commerciali tra il terzo e il titolare"[490], e qualora il marchio goda di rinomanza, non ci dovrà essere agganciamento parassitario o pregiudizio per il marchio stesso.

D'altra parte, in questa terza ipotesi di libera utilizzazione, il requisito della conformità presenta alcuni profili particolari, in quanto tende a intersecarsi con quello della necessità; infatti abbiamo appena visto che nel caso in cui, per mancanza di mezzi alternativi idonei a comunicare ai consumatori la destinazione del prodotto del terzo, l'uso del marchio altrui in sé sia necessario, la valutazione, ai fini della liceità di tale uso, si sposterà sulle modalità con le quali il terzo richiama il marchio altrui, tendendo quindi a sovrapporsi alla valutazione che viene fatta per verificare la conformità dell'uso ai principi di correttezza professionale[491]. Un esempio di tale sovrapposizione si ha quando il terzo, nel richiamare il marchio altrui, non si limiti alla componente denominativa del marchio, di per sé sufficiente ad assolvere la funzione informativa che rende necessario l'uso del marchio altrui, ma riproduca anche quella figurativa: tale eccedenza, caratterizzante le modalità di uso del marchio altrui, rileva sia sul piano della necessità dell'uso del marchio altrui, come abbiamo appena visto, sia sul piano della conformità di tale uso ai principi di correttezza. Infatti "l'utilizzo del marchio altrui non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, quando avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio"[492] o che esista "un collegamento tra i prodotti del terzo e quelli del titolare del marchio"[493], e una delle circostanze a partire dalle quali si genera questa impressione è proprio il caso in cui il terzo riproduca anche figurativamente il marchio.

Nella valutazione della correttezza dell'uso del terzo, e in particolare per stabilire se il richiamo del marchio sia percepito dal pubblico come un mero elemento informativo

[490] SIRONI, cit., p. 457
[491] RICOLFI, cit., p. 1316
[492] Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette" cit., punto 42.
[493] Corte di Giustizia 2010, C- 558/08, caso "Portakabin", punto 67.

senza generare alcun collegamento confusorio o parassitario, viene dato rilievo anche altri fattori, come per esempio il risalto che viene dato al marchio, la sua collocazione e le dimensioni, ma anche lo sfondo su cui è collocato e le caratteristiche del prodotto stesso e della confezione. Conformemente a quanto ha specificato la Corte di Giustizia con riguardo alla valutazione che il giudice nazionale deve operare: "occorre 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 di cui egli non è titolare"[494].
Infine, un altro elemento che il giudice deve considerare quando verifica la conformità dell'uso del marchio altrui, è se, attraverso il riferimento al marchio altrui, il prodotto del terzo venga presentato come "avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto il cui il marchio viene utilizzato"[495], anche se la Corte precisa che questa è solo un'eventualità, e che "una rappresentazione di questo tipo dipende dai fatti del caso di specie"[496] e non si verifica necessariamente.

9.4 Apposizione del marchio su parti di ricambio non originali

Abbiamo visto che l'uso del marchio altrui da parte del terzo al fine di indicare la destinazione del proprio prodotto è lecito se necessario e se conforme alla correttezza professionale, e che il legislatore nel prevedere questa terza ipotesi di libera utilizzazione fa riferimento specificatamente, a titolo di esempio, alla vendita di pezzi di ricambio da parte del terzo. Rispetto a questi ultimi, e in particolare con riferimento all'ambito automobilistico, ci si chiede se, quando il marchio compare direttamente sul pezzo originale, sia lecito che il terzo, al fine di ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso a cui è destinato il ricambio, apponga a sua volta il marchio direttamente sul pezzo di ricambio non originale; in altri termini ci si chiede se l'esigenza di ripristinare l'aspetto originario del bene complesso renda necessaria, ai

[494] Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette" cit., punto 46.
[495] Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette" cit., punto 48
[496] Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette" cit., punto 47

sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera c), l'apposizione del marchio sui pezzi di ricambio forniti da terzi[497].

In alcuni casi tale questione è stata risolta facendo leva sull'articolo 241 CPI, la c.d. clausola di riparazione: "Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario". Tale norma in realtà fa riferimento solo a disegni e modelli, ma in diverse occasioni i giudici nazionali ne hanno dato un'interpretazione estensiva applicandola anche al diritto di marchio[498].

RICOLFI[499] mette in luce un secondo ragionamento da seguire per giungere alla soluzione della questione: posto che tale uso del marchio altrui da parte del terzo non è scriminato ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera c), in quanto difetta di necessità, poiché al fine di indicare la destinazione dei pezzi di ricambio è sufficiente l'apposizione del marchio sulle confezioni dei pezzi di ricambio, bisogna chiedersi se, attraverso l'apposizione del marchio altrui direttamente sul prodotto di ricambio, il terzo rechi un pregiudizio agli interessi del titolare del marchio. Riprendendo le considerazioni svolte dal Tribunale di Torino nel 2012[500], non si può ravvisare la

---

[497] RICOLFI, cit., p. 1320.

[498] Nello specifico "il Tribunale di Torino, nell'ordinanza del 2 agosto 2007, ha statuito che la casa automobilistica non possa far valere i suoi diritti di marchio per impedire a ricambista di produrre e commercializzare i coperchi recanti il marchio automobilistico perché finalizzati al ripristino dell'aspetto originario della vettura. Secondo il Tribunale di Torino infatti, l'articolo 241 CPI, deve essere interpretato nel senso che si riferisce a tutti i diritti esclusivi esistenti su di un determinato componente di un prodotto complesso e quindi anche al diritto di marchio; se così non fosse si arriverebbe alla conseguenza di consentire ex art. 241 CPI, l'integrale riproduzione di un pezzo di ricambio tutelato quale modello incorporante nel suo aspetto estetico il marchio altrui, ma di non consentire l'integrale riproduzione di un pezzo di ricambio recante il marchio automobilistico per scelta della casa automobilistica ancorché esso non fosse protetto come modello registrato". SARA ALVANINI, *Apposizione del marchio originale da parte di ricambisti indipendenti e clausola di riparazione*, commento alla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. IX, 11 febbraio 2011, in Il Diritto Ind., 2011, p. 458-459.

[499]RICOLFI, cit., p. 1320.

[500] Tribunale di Torino (ordinanza), Ford Motor Co., titolare del marchio Ford, c. Wheeltrims s.r.l., Lazzaro Groppo e Alfredo Guglielmo Olivero, produttori indipendenti di copri-cerchioni Ford non originali, in *Giur. ann. dir. ind.,* 2012*,* 1, 1008, caso «copri-cerchioni Ford». (L'ordinanza è stata confermata dal provvedimento Collegiale del 18 agosto 2012). Il giudice ha respinto la domanda cautelare proposta dal titolare del marchio e ha sancito il diritto del ricambista di riprodurre

possibilità di un pregiudizio agli interessi tutelati facenti capo al titolare del marchio, in quanto la riproduzione del marchio il pezzo di ricambio è finalizzata a ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso, quindi, nel caso di specie, di tutta la vettura, e quindi tale uso del marchio altrui "è percepito dal pubblico come uso per il bene complesso e non per il singolo pezzo di ricambio".

9.5 Modifiche introdotte dalla nuova disciplina europea dei marchi

Nel Considerando 27 della Direttiva 2015/2436[501] il legislatore europeo ha affermato che: "È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio d'impresa al fine di identificare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale". La modifica, attraverso l'articolo 12 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento[502] e il corrispondente articolo 14 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva della limitazione del diritto di marchio di cui alla lettera c) dell'articolo 12 del Regolamento CE 2009/207[503] e dell'articolo 6 Direttiva 2008/95[504], è avvenuta quindi in tal senso, ovvero è stato precisato che il titolare del marchio non può vietare l'uso del suo marchio al terzo, se il fine da quest'ultimo perseguito è "di identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio".

Per quanto riguarda la trasposizione di tale modifica nel nostro ordinamento, l'articolo 10 comma 1 lettera c) dello schema di decreto legislativo sottoposto dal Governo al parere del Senato[505], prevede la sostituzione delle parole, contenute nella lettera c) comma 1 dell'articolo 21 CPI, "se esso", con le seguenti: "per identificare o fare

---

fedelmente il componente, ovvero il copri-cerchioni Ford, in ogni suo particolare, inclusa l'eventuale raffigurazione del marchio della casa automobilistica produttrice.

[501] Considerando 21 RMUE 2015/2424, e nella versione codificata RMUE 2017/1001.

[502] Articolo 14 paragrafo 1 lettera c) RMUE 2017/1001 (versione codificata RMUE 2015/2424).

[503] Abrogato dal RMUE 2015/2424.

[504] Abrogata dalla Direttiva 2015/2436.

[505] Il testo definitivo, non ancora pubblicato, del decreto legislativo di attuazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019

riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio".

10 Altri usi "atipici" del marchio altrui: il keyword advertising

A partire dalla prassi, e in particolare dalle nuove pratiche commerciali, sono emersi usi del marchio altrui, in funzione non distintiva, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 21 comma 1 CPI, ai quali non può essere applicata la disciplina di quest'ultimo articolo, in quanto, come più volte affermato dalla Corte di Giustizia, non è suscettibile di interpretazione analogica[506]. Anche in questi casi ci troviamo di fronte a limitazioni al diritto di marchio altrui, e anche qui è, dunque, necessario bilanciare gli interessi contrapposti del titolare del marchio e degli altri operatori economici, ovvero è necessario trovare un equilibrio tra le istanze di estensione del contenuto del diritto di marchio e quelle opposte di libertà di concorrenza, un bilanciamento che si riflette sui perimetro di liceità previsto dall'ordinamento relativamente a queste ulteriori ipotesi di uso del marchio altrui.

In particolare, poiché è esclusa l'applicazione dell'articolo 21 CPI, la liceità di questi usi atipici, diversi da quelli previsti dall'articolo 21 comma 1 CPI, dovrà essere valutata esclusivamente in base all'articolo 20 comma 1 CPI[507], nel senso specificato[508] dalla Corte di Giustizia a partire dalla sentenza Arsenal[509]: il giudice dovrà verificare se l'uso del segno da parte di un terzo abbia pregiudicato una o più funzioni tutelate del marchio.

Consideriamo adesso un uso atipico del marchio altrui sempre più in diffusione, ovvero l'uso del marchio altrui come parola chiave su Internet, in particolare nel servizio Adwords offerto da Google, che ricopre un ruolo fondamentale per gli operatori economici che vendono online, in quanto permette loro di aumentare la visibilità del loro prodotto, e quindi anche le loro chances di vendita. Adwords permette all'operatore economico di scegliere una o più parole chiave che, se inserite

[506] A partire dalla sentenza Corte di Giustizia 2007 "Opel". Vedi paragrafi 2 e 9.1, capitolo 2.
[507] SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 459-460.
[508] Vedi paragrafo 4, capitolo 2.
[509] Sentenza CGUE 2002, causa C-206/1, caso "*Arsenal*".

dal potenziale consumatore nel motore di ricerca, rimandano a link promozionali collegati al suo sito.

Rispetto ai casi in cui un operatore economico decida di usare un marchio altrui come parola chiave, sorge il problema di stabilire se il titolare del marchio abbia il diritto di vietare all'inserzionista e al motore di ricerca rispettivamente, di compiere o permettere tale uso, ovvero stabilire se quest'uso integri un'ipotesi di contraffazione ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera a) Direttiva UE 2436/2015[510] e articolo 9 paragrafo 2 lettera a) RMUE 2017/1001[511].

In particolare, su tale questione la Corte di Giustizia nel 2010 si è pronunciata nel caso "Google France"[512], in cui sono riuniti tre diversi procedimenti: la prima controversia riguardava la contestazione, da parte della società Vuitton, della possibilità offerta da Google agli inserzionisti di usare parole chiave corrispondenti ai marchi "Louis Vuitton" e "LV" registrati dalla Vuitton e di associarle a espressioni quali "imitazione" e "copia" che indicano un'attività d'imitazione; analogamente nella seconda e terza controversia, rispettivamente le società Viaticum insieme alla Luteciel e Pierre Alexis Thonet insieme al Centre national de recherche en relations humaines, contestavano a Google il fatto che inserendo i loro marchi nel motore di ricerca, apparivano come risultati link verso siti di concorrenti.

Se, per quanto riguarda la prima controversia, non si può non rilevare che l'uso del marchio da parte dell'inserzionista che vende imitazioni, integri contraffazione ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera c) Direttiva UE 2436/2015, in quanto recante pregiudizio al marchio rinomato "LouisVuitton", la Corte di Giustizia nella prima parte della sentenza ha valutato se l'uso del marchio altrui come *keyword* da parte di un'inserzionista, possa integrare l'articolo 5 paragrafo 1 lettera a) DM 89/104[513] e quindi essere vietato dal titolare del marchio[514].

---

[510] Prima articolo 5 Direttiva 2008/95/CE, abrogata a partire dal 15 gennaio 2019.
[511] Versione consolidata del RMUE 2015/2424.
[512] Corte di Giustizia 2010, C- 236/08, C-237/08, C-238/08, caso "Google France".
[513] Oggi 10 paragrafo 2 lettera a) Direttiva UE 2436/2015.
[514] Nei casi di specie infatti vi era anche identità di prodotti e servizi: "Nelle cause principali, l'impiego di segni corrispondenti a marchi di impresa quali parole chiave ha per oggetto e per effetto di determinare la visualizzazione di link pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi identici a quelli per i quali detti marchi sono registrati, vale a dire, rispettivamente, prodotti di pelletteria, servizi relativi all'organizzazione di viaggi e servizi di agenzia matrimoniale".(punto 46)

Anzitutto, per quanto riguarda i primi due presupposti[515] della contraffazione, la Corte ha affermato che l'inserzionista fa uso del marchio altrui nell'ambito di un'attività commerciale[516] ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera a) DM 89/104[517] per prodotti e servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato, anche se il marchio selezionato come parola chiave non compare nell'annuncio stesso[518]. È poi passata a valutare se l'uso dell'inserzionista del marchio altrui come parola chiave, sia idoneo a compromettere una delle funzioni del marchio, in quanto "il diritto esclusivo di cui agli artt. 5, n. 1, lett. a), 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"[519].

In particolare, rispetto alla funzione di origine del marchio, la Corte ha precisato che la violazione di questa si verifica quando l'annuncio dell'inserzionista, comparso in seguito all'inserimento del marchio come parola chiave nel motore di ricerca, generi confusione per i consumatori, ovvero "quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o, al contrario, da un terzo"[520], tenendo presente che, già solo il fatto che l'annuncio del

---

[515] TAVELLA – BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, commento alla sentenza Corte di Giustizia 2010, C- 236/08, C-237/08, C-238/08, in Il Dir. Ind., IV, 2010, p. 444.

[516] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 52: "Infatti, dal punto di vista dell'inserzionista, la selezione della parola chiave identica al marchio ha per oggetto e per effetto la visualizzazione di un link pubblicitario verso il sito sul quale egli mette in vendita i propri prodotti o i propri servizi. Dal momento che il segno selezionato come parola chiave è lo strumento utilizzato per rendere possibile tale visualizzazione pubblicitaria, non si può contestare che l'inserzionista ne faccia un uso nel contesto delle proprie attività commerciali e non nell'ambito privato".

[517] Oggi 10 paragrafo 2 lettera a) Direttiva UE 2436/2015.

[518] Corte di Giustizia 2010, cit., punti 69, 70, 71. La Google infatti sosteneva che "in assenza di una qualsivoglia menzione del segno nell'annuncio stesso, non si può ritenere che l'uso di detto segno come parola chiave sia fatto per prodotti o servizi". La Corte al contrario, richiamando giurisprudenza precedente nell'ambito della pubblicità comparativa, ha affermato che: "In una 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.

[519] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 75.

[520] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 84.

concorrente appaia subito dopo che l'utente ha inserito il marchio come parola da cercare, "è idoneo ad avvalorare l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti o servizi interessati e il titolare del marchio"[521]. Si tratta quindi di verificare il modo in cui è presentato l'annuncio, e in particolare: "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"[522]. Non solo, infatti sussisterà violazione della funzione di marchio anche nel caso in cui l'annuncio non adombri la sussistenza di un collegamento economico, ma "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"[523].

In questo modo si vuole tutelare il consumatore anche rispetto alla *pre-sale confusion*, ovvero rispetto alla situazione in cui il consumatore è confuso nella fase iniziale, prima dell'acquisto (per cui clicca sul link, non capendo se l'annuncio, che è comparso dopo l'inserimento della parola chiave nel motore di ricerca, lo rimandi al sito del titolare del marchio parola chiave oppure no), ma non lo è più al momento della vendita (una volta cliccato sul link, si accorge che il sito è di un concorrente e quindi gli si chiarisce l'origine del prodotto)[524].

Risulta quindi che la Corte abbia dato un'interpretazione piuttosto ampia del rischio di confusione per l'utente internet circa l'origine del prodotto, e addirittura nella sentenza "Interflora"[525] la Corte di Giustizia sembra essersi spinta ancora oltre. La controversia era sorta tra la Interflora Inc. e la Interflora British Unit, rispettivamente una società che gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il mondo e una sua licenziataria, e la società Marks & Spencer, che tramite il suo sito web offre il servizio di vendita e consegna di fiori a domicilio, facendo quindi concorrenza alla Interflora, e riguardava la pubblicazione, da parte della M&S, su Internet di inserzioni

[521] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 85.
[522] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 89.
[523] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 90.
[524] ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2017, p. 91.
[525] Sentenza Corte di Giustizia 2011, C-323/09, caso "Interflora".

pubblicitarie a partire da parole chiave corrispondenti a «Interflora» nonché alcune varianti formate dalla stessa parola chiave con «errori marginali» e da espressioni contenenti il termine «Interflora», nell'ambito del servizio di posizionamento «AdWords». In particolare, la Corte nel delineare l'esame che il giudice nazionale deve svolgere al fine di verificare se l'uso del marchio "Interflora" da parte della M&S come parola chiave, abbia pregiudicato la funzione distintiva del marchio, ha da un lato ribadito che debba essere considerata, a tal fine, solo la percezione di un utente internet normalmente informato e ragionevolmente attento, ma dall'altro che il giudice debba verificare se "si possa presumere che tale utente sappia, in base alle caratteristiche generalmente note del mercato, che il servizio di consegna di fiori della M & S non rientra nella rete della Interflora, ma sia invece in concorrenza con quest'ultima"[526], tenendo conto che però "che, nella fattispecie, la rete commerciale del titolare del marchio è composta da un numero elevato di commercianti al minuto"[527] e che quindi "in condizioni del genere, può essere particolarmente difficile per l'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento sapere, in mancanza di indicazioni fornite dall'inserzionista, se quest'ultimo, faccia parte o meno della suddetta rete"[528].

La Corte di Giustizia, ampliando in questo modo i confini del rischio di confusione nel caso di *keyword advertising*, amplia la tutela riservata al titolare del marchio, a discapito dei terzi inserzionisti[529].

Per quanto riguarda il pregiudizio alla funzione pubblicitaria del marchio altrui, che si verifica quando l'uso del terzo di un segno identico per prodotti o servizi identici "pregiudica l'impiego del marchio, da parte del suo titolare, quale strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale"[530], nella sentenza "Google France" la Corte ha ritenuto che nel servizio *Adwords* esso non si verifichi. Infatti, se da un lato, il fatto che inserzionisti concorrenti possano utilizzare il suo marchio come parola chiave per sponsorizzare il proprio sito genera comunque delle ripercussioni

[526] Sentenza Corte di Giustizia 2011, cit., punto 51.
[527] Sentenza Corte di Giustizia 2011, cit., punto 52.
[528] Sentenza Corte di Giustizia 2011, cit., punto 52.
[529] ANNA G. MICARA, cit., p. 92.
[530] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 92.

sulla sua strategia commerciale[531], queste non costituiscono violazione della funzione di pubblicità del marchio; inoltre i link sponsorizzati sono visualizzati in una sezione distinta della pagina web, mentre il titolare comparirà gratuitamente tra i primi posti dei risultati naturali della ricerca e questo "comporta che all'utente di Internet è garantita la visibilità dei prodotti o servizi del titolare del marchio, indipendentemente dal fatto che tale titolare riesca o meno ad ottenere che un annuncio nella rubrica «link sponsorizzati» venga visualizzato del pari tra i primi posti"[532]. Sul punto la Corte nella sentenza "Interflora" ha poi precisato che la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi è una pratica intrinseca al gioco della concorrenza, in quanto "ha lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi"[533].

Rispetto alla funzione di pubblicità del marchio quindi, sembra che la Corte abbia definito un buon bilanciamento tra la concorrenza e la tutela del diritto di marchio, ritenendo che il solo fatto che il titolare del marchio debba "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 di detto marchio"[534].

Circa la funzione d'investimento del marchio la Corte, nella sentenza "Interflora" ha precisato che l'uso del marchio altrui come keyword non la pregiudica se non intralcia "l'utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli"[535], anche se "costringe 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"[536].

Un ultimo profilo interessante della sentenza "Google France" riguarda la responsabilità dei prestatori di servizi di posizionamento, nel caso Google, nei confronti del titolare del marchio, per il fatto che mette a disposizione degli

[531] Egli infatti dovrà "accettare di pagare un prezzo per click più elevato rispetto a quello di taluni altri operatori economici, se vuole ottenere che il suo annuncio compaia prima di quelli di detti operatori che hanno parimenti selezionato il suo marchio come parola chiave", senza la garanzia che il suo annuncio compaia per primo. Corte di Giustizia 2010, cit., punti 93-94.
[532] Corte di Giustizia 2010, cit., punti 96-97.
[533] Sentenza Corte di Giustizia 2011, cit., punto 58.
[534] Sentenza Corte di Giustizia 2011, cit., punto 57.
[535] Sentenza Corte di Giustizia 2011, cit., punto 62.
[536] Sentenza Corte di Giustizia 2011, cit., punto 64.

inserzionisti parole chiave che riproducono un marchio altrui registrato, nonché per il fatto che "organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di link pubblicitari verso siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato"[537]. Veniva quindi chiesto alla Corte se il prestatore del servizio di posizionamento facesse un uso del marchio altrui che il titolare del marchio avrebbe avuto il diritto di vietare. "È pacifico che il prestatore eserciti un'attività commerciale e che miri a un vantaggio economico quando memorizza, per conto di taluni suoi clienti, segni identici a marchi come parole chiave e, a partire dalle stesse, organizza la visualizzazione di annunci"[538], esso però si limita a creare le condizioni tecniche necessarie affinché i clienti possano usare segni identici o simili a marchi nelle loro comunicazioni commerciali, senza farne mai uso. Per questo motivo il prestatore di servizio di posizionamento, che così operi, "non fa uso del marchio altrui ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 e 2 lettera a) DM 89/104[539]", e la sua responsabilità dovrà essere esaminata secondo la Direttiva 2000/31 CE, "Direttiva sul commercio elettronico".

Da queste sentenze emerge da un alto che la Corte ha riconosciuto la pro-concorrenzialità del servizio *Adwords*, in quanto attraverso l'uso dei terzi di keyword uguali a marchi vengono proposte alternative ai consumatori, magari anche a prezzi inferiori, e il titolare del marchio viene costretto a incentivare e migliorare le tecniche commerciali e promozionali usate al fine di mantenere la sua reputazione, il tutto quindi a beneficio del mercato.

Il problema che si pone, però, rispetto all'uso del marchio altrui come parola chiave su Internet, è il rischio di confusione che è idoneo a generare, rischio che non è pienamente identificabile a priori, il che probabilmente è anche la ragione per cui nel nostro ordinamento non c'è stato ancora un intervento del legislatore al fine di disciplinare le ipotesi lecite di *keyword advertising*.

È proprio la natura del mondo di Internet, in continua espansione e non ragionevolmente controllabile, a enfatizzare il pericolo che l'uso del marchio altrui su Internet generi confusione nei consumatori circa l'origine dei prodotti offerti. Questo

[537] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 41.
[538] Corte di Giustizia 2010, cit., punto 53.
[539] Oggi 10 paragrafo 2 Direttiva UE 2436/2015.

spiega l'approccio cauto della Corte di Giustizia, e in particolare la definizione così ampia dei confini del pregiudizio, causato da questa pratica commerciale, alla funzione d'origine del marchio, che lascia ampio margine di valutazione al giudice nazionale; l'obiettivo ultimo è infatti quello di garantire tutela al consumatore contro il rischio di essere ingannato.

Se quindi, da un lato, tale approccio ha il fine di evitare che in un futuro nuove ipotesi pregiudizievoli di uso del marchio altrui su Internet, precedentemente non ipotizzate, possano sfuggire al divieto di contraffazione, dall'altro lato, tale approccio restringe notevolmente la possibilità che, nel concreto, queste particolari limitazioni al diritto di marchio vengano considerate lecite dai giudici nazionali.

Per quanto riguarda la riforma del diritto europeo dei marchi, nonostante il legislatore europeo abbia chiarito che a fondamento di tale riforma vi sia "la necessità di modernizzare il sistema del marchio d'impresa nell'Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di Internet"[540], né nel Regolamento e né nella Direttiva vi sono norme dedicate in modo specifico all'adeguamento del marchio UE all'era di Internet[541], neppure con riferimento alla limitazione del diritto di marchio causata/originata dalla pratica del *keyword advertising*.

11 I principi di correttezza professionale

L'articolo 21 comma 1 CPI prevede, come condizione di liceità dell'uso nell'attività economica del marchio altrui da parte del terzo, "la conformità di tale uso ai principi di correttezza professionale"; quindi, affinché l'uso del marchio altrui da parte del terzo non sia contraffazione, ma appunto sia lecito, non è sufficiente che tale uso si collochi in una delle tre ipotesi appena analizzate, ma occorre che tale conformità sussista.

[540] Considerando 7 del Regolamento UE 2015/2424 (Considerando 6 della Direttiva 2015/2436).
[541] SILVIA GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2016, I, p. 159.

Come abbiamo già specificato[542], l'articolo 21 comma 1 CPI prevede situazioni in cui l'uso del marchio altrui sia "necessitato"[543], nel senso che il terzo ne abbia bisogno per comunicare al pubblico determinate informazioni sul suo prodotto o servizio o per indicarne la destinazione. La norma, quindi, prevedendo ipotesi lecite di uso del marchio altrui nell'attività economica soddisfa una "esigenza descrittiva di dati reali"[544], e, attraverso la condizione di conformità dell'uso ai principi di correttezza professionale, fa sì che la liceità dell'uso sia "commisurata all'effettività dell'esigenza descrittiva, facendo in modo di escludere che essa si possa tradurre in un ingiusto approfittamento"[545] ai danni del titolare del marchio.

Bisogna evidenziare inoltre che, anche se dal punto di vista strettamente terminologico, il legislatore italiano, nell'attuare l'articolo 6 paragrafo 1 Direttiva CE 2008/95[546], ha sostituito alla formula usata nella normativa comunitaria "alle consuetudini di lealtà in campo commerciale ed industriale", la formula "conformità ai principi di correttezza professionale", più consueta nel diritto italiano, tali formule sono "sostanzialmente equivalenti"[547]. Per quanto riguarda il contenuto della conformità ai principi di correttezza professionale, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, "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 marchio, analogo a quello cui è soggetto il rivenditore quando utilizza il marchio altrui per annunciare la rivendita di prodotti contrassegnati da tale marchio"[548]; per questo motivo nel valutare il rispetto di tale condizione il giudice nazionale deve tenere conto "della misura in cui, l'uso del terzo verrebbe inteso dal pubblico interessato, o per lo meno da una parte significativa di esso, come sintomatico di un collegamento tra i prodotti del terzo e il titolare del marchio o una persona autorizzata ad usare il marchio, nonché, della misura in cui il

[542] Vedi paragrafo 1 capitolo 2.
[543] SIRONI, *Commento all'articolo 21 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 431.
[544]VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di Diritto industriale*, Giuffrè, Milano, VII ed., 2012, p. 266.
[545] VANZETTI e DI CATALDO, cit., p. 266.
[546] Articolo 14 paragrafi 1-2 Direttiva 2015/2436.
[547] VANZETTI, GALLI, *La nuova legge march,* 2001, cit. p. 47.
[548] Sentenza della Corte di Giustizia 1999, "BMW", C-63/97, punto 61.

terzo avrebbe dovuto esserne consapevole"[549]e del vantaggio che il terzo potrebbe ottenere nel caso in cui il marchio usato goda di rinomanza.

In particolare, nella sentenza "Gillette"[550] la Corte, sviluppando i principi che aveva espresso nel 1999[551], ha fornito un quadro generale di principi per valutare la conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale richiesta dalla Direttiva. L'uso del marchio altrui nell'attività economica non è conforme quando: "avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio", per esempio quando un rivenditore dia l'impressione di appartenere alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese[552]; "pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà"[553]; "arrechi discredito o denigrazione a tale marchio"; "quando il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare".

Questi criteri in cui si concreta la mancata conformità dell'uso del marchio altrui ai sensi dell'articolo 21 CPI, corrispondono alle condizioni in presenza delle quali si applica l'articolo 20 CPI, e per questo pongono un problema di coordinamento (non ancora risolto) a livello nazionale tra l'articolo 20 CPI e l'articolo 21 CPI: se la conformità ai principi di correttezza professionale si può affermare solo in casi in cui l'uso è già lecito, qual è allora il significato dell'articolo 21 CPI?[554]

Infine ancora nella sentenza "Gillette", la Corte puntualizza gli elementi rilevanti ai fini della verifica che il giudice nazionale deve concretamente compiere per stabilire se l'uso del terzo sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale: "occorre prendere in considerazione la presentazione complessiva del prodotto messo in commercio dal terzo, segnatamente in che modo il marchio di cui il

---

[549] Corte di Giustizia 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser Busch*, punto 83. Vedi nota 412 per i fatti.

[550] Sentenza Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette", C-228/03, punto 49.

[551] Sentenza della Corte di Giustizia 1999, "BMW", C-63/97, in particolare punto 52.

[552] Sentenza della Corte di Giustizia 1999, "BMW", punto 51.

[553] Per esempio, nella sentenza della Corte di Giustizia 2005, "Gillette", punto 48: "l'eventualità di una presentazione del prodotto messo in commercio dal terzo come avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto il cui il marchio viene utilizzato costituisce un elemento che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione quando verifica se tale utilizzo sia avvenuto conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale".

[554] Problema già messo in luce nel paragrafo 5 capitolo 2.

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 di cui egli non è titolare"[555].

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla riforma del diritto europeo dei marchi, nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione[556] venivano recepiti in parte i criteri guida individuati dalla Corte di Giustizia per valutare la conformità dell'uso del terzo agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, prevedendo espressamente all'articolo 14 paragrafo 2 della proposta di Direttiva e dall'articolo 12 paragrafo 2 della proposta di Regolamento: "L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi: a) dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; b) trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo". Nelle proposte quindi la Commissione aveva aggiunto una sorta di contrappeso, non previsto dalla giurisprudenza citata, "il giusto motivo", che "avrebbe rappresentato una opportuna salvaguardia a garanzia della concorrenza"[557].

In particolare, è da evidenziare che quanto previsto da tali articoli alla lettera b) coincide con i presupposti della tutela del marchio che gode di rinomanza previsti dall'articolo 20 comma 1 lettera c) CPI[558]. Se una tale proposta fosse stata approvata, i giudici nazionali avrebbero dovuto ritenere rilevante, ai fini della valutazione di conformità, dell'uso del terzo, ai principi di correttezza professionale, l'ipotetico indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà di marchi anteriori anche non dotati di notorietà in generale: vi sarebbero quindi stati casi in cui l'uso del

[555] Sentenza Corte di Giustizia 2005, caso "Gillette", punto 46.

[556] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, COM (2013) 161; proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, COM (2013) 162.

[557] ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2017, p. 123.

[558] Articolo 9 paragrafo 2 lettera c) RMUE 2015/2424, e nella sua versione codificata RMUE 2017/1001; articolo 10 paragrafo 2 lettera c) Direttiva 2015/2436.

terzo, pur non violando[559] l'articolo 20 CPI[560], non sarebbe stato considerato lecito, ovvero, di fatto, contraffazione. Un risultato quindi contrario al sistema normativo creato dal legislatore: una norma che scrimina alcuni usi del marchio altrui da parte dei terzi e che è stata introdotta dal legislatore al fine di bilanciare gli interessi del titolare del marchio con quelli della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci, sarebbe stata usata in senso contrario, ovvero vietando l'uso del terzo anche in ipotesi diverse da quelle contemplate dall'articolo 20 CPI[561].

Il risultato sarebbe stato quindi un'estensione indiretta della tutela prevista per i marchi che godono di notorietà a tutti i marchi indistintamente, anche a quelli che nel concreto non sono rinomati, e un conseguente rafforzamento dell'esclusiva di tutti i titolari di diritti di marchio, a discapito della libertà di concorrenza. Questo scenario non si è però realizzato, poiché quanto proposto circa la definizione degli usi non conformi alle consuetudini di lealtà non è stato approvato e nemmeno i Considerando vi fanno riferimento.

12 La pubblicità comparativa

Secondo la definizione della Direttiva 2006/114/CE, la pubblicità comparativa è "qualsiasi pubblicità che identifichi in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente"[562].

Questa pratica, inizialmente condannata da quasi tutti i diritti continentali a causa delle radicate tradizioni protezionistiche[563], è stata oggetto di regolamentazione da parte del legislatore comunitario per la prima volta con la Direttiva 97/55/CE, che modificava "la direttiva 84/450/CEE[564] relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa" e che era stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 25

[559] In casi in cui il marchio usato dal terzo non godesse di rinomanza e non sussistessero i presupposti per la contraffazione ai sensi delle lettere a) e b).
[560] Articolo 10 Direttiva UE 2015/2436, articolo 9 RMUE 2015/2424 e nella sua versione codificata RMUE 2017/1001.
[561] Articolo 10 Direttiva UE 2015/2436, articolo 9 RMUE 2015/2424 e nella sua versione codificata RMUE 2017/1001.
[562] Articolo 2 paragrafo 1 lettera c) Direttiva 2006/114/CE.
[563] MARCO RICOLFI, *Trattato dei marchi,* cit., p.1089.
[564]Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, modificata più volte e da ultimo dalla Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. È stata abrogata dalla Direttiva 2006/114/CE che è entrata in vigore il 12 dicembre 2007.

febbraio 2000 n. 67, e oggi è disciplinata dalla Direttiva 2006/114/CE, attuata dal legislatore italiano con il d.lgs. 145/2007.

L'obiettivo della Direttiva è quello di introdurre "disposizioni essenziali che disciplinano la forma e il contenuto della pubblicità comparativa"[565] uniformi e armonizzare "le condizioni per l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri"[566] in modo da favorire l'uso della pubblicità comparativa anche aldilà dei confini nazionali e contribuire all'integrazione dei mercati nazionali e al funzionamento efficiente del mercato unico. Tale obiettivo viene perseguito fissando nell'articolo 4 Direttiva CE 2006/114[567], le condizioni di liceità della pubblicità comparativa, vincolanti per tutti gli Stati membri[568], che "mirano a una ponderazione dei diversi interessi sui quali può incidere l'autorizzazione della pubblicità comparativa"[569]: il timore[570]del titolare del marchio che la sua offerta possa essere messa in cattiva luce o che il concorrente possa trarre vantaggio indebito dalla sua reputazione, l'interesse dei consumatori ad avere informazioni per le loro scelte di acquisto e l'interesse delle imprese concorrenti a far conoscere i loro prodotti. Tali condizioni di liceità sono quindi dirette a "stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori, consentendo ai concorrenti di mettere in evidenza in modo obiettivo i vantaggi dei vari prodotti paragonabili e vietando al

---

[565] Considerando 6 Direttiva 2006/114/CE.

[566] Considerando 6 Direttiva 2006/114/CE.

[567] Articolo 3 bis Direttiva 84/450/CEE modificata da Direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa, abrogata dalla Direttiva 2006/114/CE che è entrata in vigore il 12 dicembre 2007.

[568] Articolo 8 comma 1 Direttiva 2006/114/CE esclude che gli Stati membri possano introdurre condizioni di ammissibilità diverse: "La presente direttiva non osta al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei professionisti e dei concorrenti. Il primo comma non si applica alla pubblicità comparativa per quanto riguarda il confronto"

[569] Corte di Giustizia 2010, caso "Lidl/Leclerc", C-159/09, punto 20. La sentenza riguardava una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Lidl SNC e la Vierzon Distribution SA in merito ad una pubblicità diffusa a mezzo stampa per conto di quest'ultima in cui erano riprodotti scontrini di cassa che enumeravano 34 prodotti, in prevalenza alimentari, acquistati, rispettivamente, nell'esercizio appartenente alla Vierzon Distribution e in quello gestito dalla Lidl e dai quali risultava un costo complessivo di EUR 46,30, per quanto riguardava la Vierzon Distribution, e di EUR 51,40, per quanto riguardava la Lidl. Tale pubblicità conteneva anche gli slogan «non tutti possono essere E. Leclerc! Prezzi bassi: prove alla mano, E. Leclerc rimane il meno caro» e «in inglese si dice hard discount, in francese "E. Leclerc"».

[570]MARCO RICOLFI, cit., p.1090.

tempo stesso prassi che possano comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori"[571].

Il legislatore nella disciplina della pubblicità comparativa riconosce all'inserzionista la facoltà di utilizzare il marchio del concorrente al fine di identificare il prodotto in comparazione; in particolare nel Considerando 14 della Direttiva 2006/114/CE dichiara: "per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace può essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale"; e ancora nel Considerando 15, "una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze".

La pubblicità comparativa è quindi una forma di comunicazione di massa, usata dalle imprese allo scopo di promuovere i propri prodotti, tendenzialmente caratterizzata dall'uso di un marchio o in generale di un segno distintivo altrui, al fine di identificare i prodotti o i servizi del concorrente, che sono oggetto di confronto con i propri. È quindi un caso classico di uso del marchio altrui e per questo necessita la nostra attenzione.

Anzitutto bisogna evidenziare che alcune delle condizione di liceità della pubblicità comparativa elencate nell'articolo 4 Direttiva 2006/114/CE[572], sono formulate facendo esplicitamente riferimento al marchio: è lecita qualora "non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente (lettera d); non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti (lettera f); non rappresenti un bene o servizio come imitazione o

[571]Corte di Giustizia 2010, caso "Lidl/Leclerc", cit., punto 20.

[572]Articolo 3 bis Direttiva 84/450/CEE modificata da Direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa, abrogata dalla Direttiva 2006/114/CE che è entrata in vigore il 12 dicembre 2007.

contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati (lettera g); non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente (lettera h)".

Quando un terzo faccia uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa, sorge il problema di come si coordino tra loro la disciplina sulla pubblicità comparativa e la normativa in materia di marchi; in particolare bisogna capire se la valutazione favorevole di un certo comportamento, ovvero l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa, secondo la disciplina sulla pubblicità comparativa, in quanto conforme alle condizioni di liceità ex articolo 4 Direttiva 2006/114/CE[573], escluda che lo stesso possa essere qualificato come contraffazione secondo la normativa sui marchi[574].

Il legislatore europeo, prima della Direttiva UE 2015/2436 e del Regolamento UE 2015/2424, non aveva fornito criteri di coordinamento e quindi il rapporto tra le due discipline era stato chiarito dalla Corte di Giustizia[575].

In primo luogo, bisogna evidenziare che la Corte di Giustizia, proprio in ragione della natura pro-concorrenziale della pubblicità comparativa, si è pronunciata più di una volta *favor comparationis*, ovvero in favore dell'ammissibilità della pubblicità comparativa, tanto che è facile imbattersi in pronunce della Corte in cui conferma esplicitamente questo suo orientamento[576]:"giacché la pubblicità comparativa contribuisce a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili e quindi a stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori, le condizioni imposte dalla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa, garantendo al contempo che la pubblicità

[573]Articolo 3 bis Direttiva 84/450/CEE modificata da Direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa, abrogata dalla Direttiva 2006/114/CE che è entrata in vigore il 12 dicembre 2007.

[574]MARCO RICOLFI, cit., p.1093.

[575]L'orientamento consolidato della Corte di Giustizia è stato poi recepito nel "pacchetto marchi", come si dirà fra poco.

[576] CARMINE DI BENEDETTO, Requisiti di liceità della pubblicità comparativa: l'approccio della giurisprudenza e prassi italiana, Il Dir. Ind., V, 2018, p. 470.

comparativa non sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza o in modo da arrecare pregiudizio agli interessi dei consumatori"[577].

Un esempio noto è il caso "Toshiba" in cui la Corte di Giustizia ha ritenuto che, in ragione degli obiettivi della Direttiva modificata, "le condizioni imposte dalla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa". La controversia riguardava la contestazione dell'uso di denominazioni specifiche, usate dalla Toshiba per identificare le proprie stampanti, da parte della società Katun, che commercializzava pezzi di ricambio e materiali di consumo compatibili e utili alle fotocopiatrici distribuite dalla società Toshiba, per classificare i propri prodotti.

La Corte ha ritenuto applicabile la normativa sulla pubblicità comparativa al caso di specie, ritenendo "l'indicazione nel catalogo di un fornitore di pezzi di ricambio e materiali di consumo destinati ai prodotti di un fabbricante di apparecchi, dei numeri di catalogo attribuiti da quest'ultimo ai pezzi di ricambio e ai materiali di consumo ch'esso stesso commercializza" una forma di pubblicità comparativa; inoltre ha constatato che l'uso di tali denominazioni specifiche, proprie della Toshiba, fosse inevitabile per la Katun, la quale, nel caso di specie, "non poteva in pratica confrontare i suoi prodotti con quelli della Toshiba Europe senza riferirsi ai numeri di catalogo di quest'ultima"[578] e infine ha affermato che "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 sul mercato di cui trattasi"[579], tale vantaggio indebito infatti, si ha solo quando "la menzione dei numeri di catalogo di un fabbricante ha l'effetto di creare nella mente del pubblico a cui la pubblicità è indirizzata un'associazione tra il fabbricante i cui prodotti sono identificati ed il fornitore concorrente, in quanto il

[577] Corte di Giustizia 8 febbraio 2017, C-562/15, caso "Carrefour Hypermarchés SAS", punto 21. La sentenza riguarda la questione pregiudiziale dell'interpretazione dell'articolo 4, lettere a) e c), della direttiva 2006/114/CE e dell'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno. La questione è stata proposta nell'ambito di una controversia fra l'ITM Alimentaire International SASU e la Carrefour Hypermarchés SAS, circa una campagna pubblicitaria televisiva lanciata da quest'ultima in cui si confrontavano i prezzi di prodotti di grandi marche applicati presso negozi con l'insegna Carrefour e quelli applicati presso negozi di insegne concorrenti.

[578] Corte di Giustizia 2001, C-112/99, caso "Toshiba", punto 59.

[579] Corte di Giustizia 2001, cit., punto 54.

pubblico trasferisce la reputazione dei prodotti del fabbricante ai prodotti del fornitore concorrente"[580]e questo deve essere accertato dal giudice *a quo*.

Sul rapporto tra le norme sulla pubblicità comparativa e la disciplina in materia di marchi, la Corte si è pronunciata anzitutto nel caso "O2"[581]; la controversia tra due società inglesi di telefonia mobile la O2 Holdings Limited e la Hutchinson 3G UK Limited, riguardava l'uso da parte della H3G, in una pubblicità televisiva comparativa di tariffe, della denominazione della concorrente O2 e del suo marchio figurativo costituito da bolle, che però veniva riportato nella pubblicità in forma stilizzata e in bianco e nero.

La Corte anzitutto ha affermato che tale fattispecie non fosse disciplinata in maniera esaustiva dalle norme sulla pubblicità comparativa, e che infatti "l'uso da parte di un operatore pubblicitario in una pubblicità comparativa di un segno identico o simile al marchio di un concorrente può costituire un uso ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104"[582] e che, di conseguenza, il titolare del marchio può esercitare la sua esclusiva e vietare che il suo marchio sia usato nella pubblicità comparativa; d'altra parte però, ha sottolineato che, come emerge dai considerando della Direttiva 97/55[583], "il legislatore comunitario ha ritenuto che l'esigenza di favorire la pubblicità comparativa rendesse necessario limitare in una qualche misura il diritto conferito dal marchio"[584].

Per questi motivi la Corte è giunta a una soluzione che costituisce una sorta di bilanciamento tra la tutela del marchio e l'impiego della pubblicità comparativa da parte dei concorrenti[585]: il titolare del marchio non può vietare l'uso del marchio stesso o di un segno simile al terzo nella pubblicità comparativa, quando siano rispettate tutte le condizioni di liceità previste dall'articolo 3 bis paragrafo 1 Direttiva 84/450 come modificata dalla Direttiva 97/55[586], ma qualora l'uso nella pubblicità comparativa generi un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera b) Direttiva

[580] Corte di Giustizia 2001, cit., punto 60.
[581] Corte di Giustizia 2008, C-533/06, caso "O2".
[582] Corte di Giustizia 2008, C-533/06, caso "O2, punto 33.
[583] Ora Direttiva 2006/114.
[584] Corte di Giustizia 2008, C-533/06, caso "O2, punto 39.
[585] ANNA G. MICARA, cit., p. 113 e Corte di Giustizia 2008, C-533/06, caso "O2, punto 45.
[586] Oggi articolo 4 paragrafo 1 Direttiva 2006/114.

89/104[587], non sarà più soddisfatta[588] la condizione di liceità prevista dalla lettera d) prevista dall'articolo 3 bis paragrafo 1 Direttiva 84/450 come modificata dalla Direttiva 97/55[589], e quindi il titolare del marchio potrà vietare tale uso[590].

La Corte quindi afferma la c.d. tesi della "doppia conformità", secondo la quale "il messaggio pubblicitario, ovvero l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa, deve essere conforme sia alla normativa in materia di marchi, sia alla normativa in materia di pubblicità comparativa"[591]. Questa tesi viene confermata dalla Corte nel caso "L'Oréal"[592], in cui, secondo DI BENEDETTO[593], si raggiungono conclusioni ancora più restrittive.

La controversia riguardava la vendita da parte delle società convenute Malaika Investments Ltd Starion International Ltd, di imitazioni di profumi di lusso della L'Oréal, anche con scatole e flaconi simili, attraverso tabelle di concordanza, ovvero elenchi comparativi tra i loro profumi e quelli di lusso della L'Oréal, che quindi costituiscono una forma di pubblicità comparativa.

La Corte ha affermato che quando il terzo utilizzi nella pubblicità comparativa un segno identico al marchio altrui per prodotti o servizi identici, ovvero quando sia integrata la fattispecie prevista dall'articolo 5 paragrafo 1 lettera a) Direttiva 89/104[594], se tale pubblicità comparativa non rispetta tutte le condizioni di liceità previste dall'articolo 3 bis paragrafo 1 Direttiva 84/450, il titolare del marchio è legittimato a vietare tale uso "anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell'indicare l'origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del

---

[587] Oggi articolo 10 paragrafo 2 lettera b) Direttiva 2015/2436.

[588] PAOLA 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 , p. 39, evidenzia che in questo passaggio la Corte ha affermato "un'equivalenza fra l'uso non confusorio del marchio altrui nella pubblicità ed il complessivo tenore non ingannevole della medesima".

[589] Oggi articolo 4 paragrafo 1 Direttiva 2006/114 lettera h): "non ingeneri confusione tra i professionisti, tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente".

[590] Corte di Giustizia 2008, C-533/06, caso "O2, punti 51-46.

[591] CARMINE DI BENEDETTO, cit., p. 473.

[592] Corte di Giustizia 2009, C-487/07, causa "L'Oréal c. Bellure".

[593] CARMINE DI BENEDETTO, cit., p. 473.

[594] Oggi, articolo 10 paragrafo 2 lettera a) Direttiva 2015/2436.

marchio"[595]. Inoltre, la Corte ha interpretato la condizione di liceità ex articolo 3 bis paragrafo 1 lettera h) Direttiva 84/450[596], che prevede che la pubblicità comparativa sia lecita quando "non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati", nel senso che tale disposizione non si riferisce unicamente ai prodotti contraffatti ma anche a qualsiasi imitazione o riproduzione[597] e che tale condizione non presuppone "né l'esistenza del carattere ingannevole della pubblicità comparativa, né quella di un rischio di confusione"[598]. Quindi la condizione di liceità della lettera h) viene interpretata nel senso che "un operatore pubblicitario, il quale menziona in modo esplicito o implicito, in una pubblicità comparativa, che il prodotto da lui commercializzato costituisce un'imitazione di un prodotto protetto da un marchio notorio, rappresenta "un bene o servizio come imitazione o contraffazione"[599] e quindi la pubblicità comparativa da lui realizzata è illecita. La Corte quindi nella sentenza afferma che "il divieto di presentare il proprio prodotto come imitazione del prodotto altrui, ovvero il requisito di liceità ex articolo 4 lettera g) Direttiva 2006/114 *a contrario*, copre qualsiasi imitazione anche lecita: quindi l'imprenditore che voglia lecitamente imitare un prodotto altrui, si troverà nell'impossibilità di comunicare al pubblico la propria lecita imitazione"[600]

Sulla base di quest'interpretazione le tabelle di concordanza usate dalle convenute erano quindi illecite in quanto esse avevano lo scopo di indicare al pubblico "il profumo originale di cui si ritiene che i profumi commercializzati dalla Malaika e dalla Starion costituiscono un'imitazione"[601] e la L'Oréal avrebbe quindi potuto vietare la

[595] Corte di Giustizia 2009, cit., punto 65.
[596] Oggi articolo 4 lettera g) Direttiva 2006/114.
[597] Corte di Giustizia 2009, cit., punto 73.
[598] Corte di Giustizia 2009, cit., punto 74.
[599] Corte di Giustizia 2009, cit., punto 80.
[600] CARMINE DI BENEDETTO, cit., p. 474.
[601] Corte di Giustizia 2009, cit., punto 76. La medesima linea interpretativa è stata fatta propria dal Tribunale di Torino, ordinanza 16 gennaio 2015, nel procedimento R.G. 35237/2014, tra Chanel Societé par Sctions Simplifiée e IN s.r.l., SI s.r.l. e Sig.ra Gentile Stefania. Nel caso di specie, la ricorrente (Chanel) lamentava la pubblicizzazione sia attraverso sito Internet, sia attraverso materiale documentale, sia direttamente nei punti vendita, dei profumi delle resistenti con il sistema delle c.d. "tabelle di concordanza" e il preciso accostamento a un profumo della stessa ricorrente, identificato attraverso il suo marchio "Chanel". Nella parte motiva, il Tribunale ricorda che, con riferimento alle lettere g) e h) dell'articolo 4 co. 1 d.lgs. 145/2007, "l'agente non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti

promozione di imitazioni senza però poter anche vietarne la vendita, mancando il rischio di confusione[602].

Sul punto è intervenuto il legislatore europeo che, recependo la giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa e in particolare quanto stabilito nel caso "O2", ha aggiunto, con rispettivamente l'articolo 10 paragrafo 3 lettera f) Direttiva UE 2015/2436 e l'articolo 9 paragrafo 3 lettera f) RMUE 2015/2424[603], l'ipotesi di uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa, in modo contrario alla Direttiva 2006/114/CE, all'elenco delle condotte del terzo che il titolare del marchio può vietare.

L'obiettivo del legislatore europeo, come viene chiarito nel Considerando 20[604] della Direttiva UE 2015/2436 e nel Considerando 14 RMUE 2015/2424[605], è di garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'UE; la stessa Commissione aveva, infatti, già messo in luce nelle proposte[606] di Direttiva e Regolamento che poiché "il rapporto tra la Direttiva 2006/114/CE, che disciplina le condizioni alle quali è ammissibile la pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o prodotti o servizi offerti dal concorrente, e la legislazione sui marchi ha dato adito a

---

concorrenti e (lettera h) non presenti il bene o il servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati. La tecnica pubblicitaria delle tavole di concordanza appare un metodo indiretto, surrettizio e allusivo per proporre il proprio prodotto come un'imitazione di quello famoso identificato attraverso il marchio. Come puntualizzato dalla Corte di Giustizia: *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*".

602 Sulla qualificazione delle tabelle di concordanza come illecito relativo sia alla concorrenza sleale per appropriazione del pregio e per pubblicità comparativa diretta sia alla illecita contraffazione di marchio, v. TARCHINI, *Le c.d. tabelle di concordanza*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1998, pp. 287 ss., che individua (secondo la normativa allora in vigore: art. 1 *bis* lettera c) legge marchi) l'unica ipotesi di utilizzo lecito del marchio altrui "solo con riferimento a prodotti merceologicamente diversi, rispetto ai quali i prodotti del terzo costituiscono appunto componenti ed accessori".

603 Articolo 9 paragrafo 3 lettera f) nella versione codificata RMUE 2017/1001.

604 "Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"

605 Considerando 14 nella versione codificata RMUE 2017/1001.

606 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario, COM (2013) 161; proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, COM (2013) 162.

dubbi"[607] era necessario "chiarire che il titolare del marchio d'impresa può impedire l'uso del suo marchio in pubblicità comparative qualora tale pubblicità non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/114/CE".

Quindi oggi, il rapporto tra la normativa sulla pubblicità comparativa e il diritto dei marchi viene chiarito nel senso che qualsiasi pubblicità comparativa illecita, per il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di liceità previste dall'articolo 4 Direttiva 2006/114, in cui venga fatto uso di un marchio altrui, costituisce anche contraffazione di tale marchio.

In particolare, come viene messo in luce da GIUDICI[608], è significativa la scelta del legislatore di aggiungere l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa illecita all'elenco degli atti vietati dal titolare[609], e non invece al contrario come ipotesi di limitazione del diritto di marchio altrui negli articoli 12 RMUE 2015/2424 e 14 Direttiva 2015/2436: l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa "non è di per sé lecito né è di per sé consentito", è lecito solo qualora siano rispettate tutte le condizioni di liceità ex articolo 4 Direttiva 2006/114.

Per quanto riguarda l'attuazione di tale previsione da parte del legislatore italiano, nello schema di decreto legislativo presentato dal Governo alle Camere[610] non è prevista alcuna modifica dell'articolo 20 CPI[611] al fine di includere, nell'elenco degli atti vietati dal titolare, l'uso del marchio altrui nella pubblicità comparativa illecita; quindi si presume che nel testo del Decreto legislativo di attuazione della Direttiva

---

[607] Nella Relazione punto 5.1, pagina 7, COM (2013) 162. Nella Relazione punto 5.3, pagina 9, COM (2013) 161.

[608] SILVIA GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, cit., p. 168.

[609] Bisogna inoltre evidenziare che era già previsto nella Direttiva 2008/95 articolo 5 paragrafo 3 lettera d), ovvero nell'elenco degli atti vietati dal titolare, e ora ribadito nella lettera e) dell'articolo 9 paragrafo 3 RMUE 205/2424 (e nella versione codificata RMUE 2017/1001) e dell'articolo 10 paragrafo 3 Direttiva 2015/2436, che l'uso del marchio altrui nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità costituisce contraffazione.

[610] Atto del Governo n. 55: *Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario* trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 novembre 2018.

[611] Nell'attuale articolo 20 comma 2 CPI è previsto che "Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità".

2436/2015, non ancora pubblicato, approvato nel Consiglio dei Ministri n. 44 del 14 febbraio 2019, non vi sia una norma corrispondente[612].

[612] Sul punto la Direttiva citata sembra prevedere non già un obbligo, bensì una facoltà per gli stati membri, come risulta dalla formulazione letterale del considerando 27: "Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, *è opportuno* che il titolare di un marchio d'impresa abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

CAPITOLO TERZO

L’ESAURIMENTO DEL MARCHIO

1 Il principio dell'esaurimento del diritto di marchio

Nonostante l'art. 21 CPI sia rubricato "Limitazioni al diritto di marchio", le ipotesi di libere utilizzazioni del marchio altrui da parte del terzo ivi descritte non costituiscono l'unico limite previsto dall'ordinamento per il diritto di marchio: l'estensione del diritto conferito dal marchio è infatti limitata anche dal principio dell'esaurimento[613]. In forza di tale principio il titolare di un diritto di proprietà industriale, in particolare del marchio, dopo aver immesso in commercio, direttamente o per mezzo di terzi con il suo consenso, nel territorio dello Stato[614] o di altri Stati membri dell'UE o del SEE[615] (Spazio Economico Europeo), un prodotto contraddistinto dal suo marchio, non può opporsi alla successiva commercializzazione del prodotto stesso[616].

Il principio dell'esaurimento del marchio quindi opera una limitazione delle facoltà del titolare ricomprese nel diritto di esclusiva, in particolare con riferimento alla circolazione dei beni contrassegnati e immessi legittimamente sul mercato, in questo modo vengono contemperati gli interessi del titolare con le esigenze di mercato e, segnatamente, la libertà di circolazione delle merci; quindi, come i limiti al diritto di marchio ex articolo 21 CPI, anche l'esaurimento del marchio è uno strumento usato dall'ordinamento al fine di garantire che il marchio svolga la funzione di "elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare"[617].

Bisogna precisare, come giustamente evidenzia SENA, che l'esaurimento, di cui stiamo discutendo, non riguarda il diritto di marchio, che "rimane assolutamente integro"[618], bensì i singoli beni messi in commercio; tale principio impedisce che l'esclusiva sul marchio attribuisca al titolare del marchio stesso, la facoltà di controllare il "destino" del prodotto: il titolare può infatti controllare solo la prima immissione in commercio del prodotto munito del suo marchio, ovvero la vendita che

[613] Tale principio è valido per tutti i diritti della proprietà industriale.
[614] C.d. esaurimento interno.
[615] C.d. esaurimento comunitario.
[616] SIRONI – COLMANO, *Commento all'articolo 5 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 40.
[617] Corte di Giustizia 2002, caso "Arsenal", punto 48.
[618] SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, p. 141.

gli consente di realizzare il valore economico del suo marchio[619], dopodiché il bene potrà circolare liberamente sul mercato senza che il titolare possa opporsi. Il titolare del marchio, in ragione dell'esclusiva che l'ordinamento gli conferisce, ha la facoltà di stabilire il numero di beni, contrassegnati dal suo marchio, disponibili sul mercato e la facoltà di vietare la produzione e la vendita da parte di terzi di prodotti che non siano riconducibili alla sua determinazione, e tale facoltà è esercitata e si "esaurisce", relativamente a un bene specifico, quando questo venga immesso legittimamente sul mercato, per cui il titolare non potrà "pretendere di richiamare in vita il suo diritto esclusivo sul bene al fine di controllare con effetti reali, quindi opponibili ai terzi subacquirenti, la circolazione ulteriore del bene medesimo"[620].

Se infatti non fosse previsto il principio dell'esaurimento, la privativa si estenderebbe a tutte le fasi di circolazione del prodotto e il titolare potrebbe quindi imporre limiti alla circolazione dei beni immessi sul mercato, con efficacia reale, la cui violazione, da parte di un qualsiasi soggetto terzo, anche ignaro dell'esistenza di tali vincoli, costituirebbe un atto di contraffazione; quindi l'assenza[621] del principio di esaurimento andrebbe a discapito della certezza degli scambi[622].

Il principio dell'esaurimento è stato elaborato verso la fine dell'Ottocento in Germania e inizialmente era applicato in riferimento alla sola dimensione nazionale (c.d. esaurimento interno), nel senso che il titolare del diritto di marchio non poteva opporsi all'ulteriore circolazione, nel territorio dello Stato della privativa, delle merci contraddistinte dal suo marchio che fossero state immesse legittimamente in commercio nello Stato stesso; al contrario, il titolare dell'esclusiva avrebbe potuto impedire ai terzi, che avessero acquistato in uno Stato un bene contrassegnato dal suo

---

619 "Un profitto di tipo monopolistico" secondo GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2008, p. 119.

620 MARCO RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1325.

621 In realtà in dottrina è stato sostenuto che il titolare del marchio, anche in assenza del principio di esaurimento del marchio, non potrebbe ostacolare l'ulteriore circolazione dei beni contrassegnati dal suo marchio legittimamente immessi sul mercato, per effetto della norma civilistica sull'acquisto *a non domino* ex 1153 c.c.. Infatti, in presenza delle circostanze sopra descritte, ovvero nel caso di violazione delle limitazioni poste dal titolare alla circolazione dei prodotti, il titolare potrebbe agire solo nei confronti della controparte inadempiente ma non anche nei confronti del terzo che abbia acquistato in buona fede il prodotto, poichè, in applicazione della predetta norma, egli acquista la piena disponibilità del bene.
SENA, cit., p. 143. RICOLFI, *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino 1999, p. 148-149.

622 DAVIDE SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, p. 71.

marchio e legittimamente immesso in commercio nello stesso Stato, di rivendere tale prodotto in un secondo Stato, in cui il titolare avesse detenuto un analoga privativa.
Una tale protezione del marchio nazionale era fondata su un'errata interpretazione[623] del principio in forza del quale l'esclusiva attribuita al titolare del marchio è limitata al territorio dello Stato in cui è stata concessa, ovvero il c.d. principio di territorialità: secondo questa interpretazione infatti, il principio imponeva di considerare irrilevante la prima messa in commercio legittima di merci contraddistinte quando questa si fosse realizzata all'estero[624].
Secondo tale lettura quindi, nel caso in cui un soggetto fosse stato titolare di due diritti di marchio analoghi in due Paesi diversi, la legittima immissione in commercio di un bene contrassegnato nel primo Stato, non avrebbe determinato anche l'esaurimento del diritto di marchio parallelo detenuto nel secondo Stato.
La protezione dei marchi nazionali così delineata, idonea a provocare un'artificiosa separazione tra i diversi mercati nazionali[625], si scontrava con l'obiettivo della Comunità europea di creare un mercato unico fondato sui principi di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza; la Corte di giustizia è quindi intervenuta al fine di superare quelle barriere interstatuali create dai diritti di marchio nazionali che bloccavano il flusso delle merci, ovvero al fine di rendere possibili le importazioni parallele intracomunitarie utilizzando prima il divieto di intese restrittive della concorrenza ex articolo 101 TFUE e successivamente le norme sulla libertà di circolazione delle merci.
In particolare la Corte, sulla base dell'articolo 36TFUE, secondo cui "restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, ovvero alla libera circolazione delle merci, sono giustificati da motivi […] di tutela della proprietà industriale e

[623]RICOLFI, *Segni distintivi: diritto interno e comunitario,* Torino 1999, p. 149.
[624] RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1332.
[625] Come aveva evidenziato la Corte di Giustizia stessa nel 1971, caso "Sirena srl c. Eda srl e altri", C- 40/70, al punto 7: "L'esercizio del diritto del marchio è particolarmente atto a contribuire alla ripartizione dei mercati ed a pregiudicare quindi la libera circolazione delle merci fra Stati, la quale è essenziale per il mercato comune". La sentenza riguardava la questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE, sorta nella controversia tra la Sirena, società a cui la società americana Mark Alien aveva ceduto il marchio "Prep", e la Novimpex srl. La Sirena, attrice nel processo di merito, fa carico ai convenuti di aver contraffatto i propri marchi di impresa nn. 186 046, 121719 e 112 603, costituiti dalle diciture «Prep» e «Prep Good Morning» accanto alle quali figuravano anche altri elementi denominativi e figurativi. Infatti i convenuti avrebbero importato in Italia vasetti di crema cosmetica e medicamentosa segnati all'origine e forniti da una ditta tedesca licenziataria della casa americana Mark Alien, produttrice della Prep.

commerciale e tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri", ha affermato che le restrizioni, generate dall'esercizio del diritto di marchio, alla circolazione dei prodotti contrassegnati dal marchio quando questi ultimi siano stati immessi legittimamente sul territorio comunitario, non siano giustificate.
La Corte ha quindi elaborato il principio di esaurimento del marchio comunitario, per cui il titolare del marchio non può opporsi alla circolazione di prodotti contrassegnati dal suo marchio non solo quando i prodotti in questione siano stati immessi in commercio legittimamente nel territorio dello Stato in cui gli è stato concesso il diritto di marchio, ma anche quando la prima immissione in commercio sia avvenuta nel territorio di un altro Stato membro dell'UE o appartenente al SEE (Spazio Economico Europeo)[626]. Oggi il principio dell'esaurimento elaborato dalla giurisprudenza comunitaria è previsto dall'articolo 15 della Direttiva 2015/2436[627], dall'articolo 15 RMUE 2017/1001[628] e dall'articolo 5 CPI[629].

2 Le importazioni parallele

Grazie all'esaurimento comunitario quindi, viene garantita la libera circolazione delle merci nel mercato interno UE, e in particolare "l'unicità del mercato comunitario contro tentativi di compartimentazione"[630]: viene infatti negato al titolare del marchio il diritto di bloccare le importazioni parallele, ovvero l'importazione e la vendita di beni originali contrassegnati dal marchio del titolare, realizzate in un certo territorio da un soggetto terzo rispetto al titolare del marchio o al rivenditore esclusivo su quel territorio[631]. Le importazioni parallele quindi incrementano in generale la concorrenza,

[626] SIRONI – COLMANO, *Commento all'articolo 5 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 42.
[627] Prima articolo 7 Direttiva CE 89/104, poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019.
[628] Versione codificata del RMUE 2015/2424.
[629] Prima del Codice della proprietà industriale che ha disciplinato il principio dell'esaurimento con riferimento a tutti i diritti di proprietà industriale, tale principio era disciplinato da diverse norme, ciascuna in riferimento a un singolo diritto di proprietà industriale: per i marchi l'art. 1 bis comma 2 r.d.n. 929/1942 (come modificato dal d.lgs. n. 480/1992), per i brevetti l'articolo 1 comma 2 r.n.d. n. 1127/1939 (come modificato dal d. P.R. 338/1979.
[630] CASARINI, *Importazioni parallele: giurisprudenza italiana giurisprudenza comunitaria a confronto,* in *Riv. Dir. Ind.,* 1998, p. 423.
[631] SEGANTINI, in (a cura di) FRANZOSI-SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, 2013, p. 56.

e segnatamente quella c.d. *intra-brand*, in quanto, solitamente, gli importatori paralleli offrono prodotti originali e contrassegnati dal medesimo marchio al pubblico a prezzi solitamente inferiori a quelli applicati dal titolare del marchio o dal distributore ufficiale del marchio. Questo è possibile in primo luogo perché gli importatori paralleli beneficiano degli sforzi promozionali sostenuti precedentemente dal titolare del marchio, senza quindi dover sostenere spese in tal senso, e in secondo luogo, per la speculazione che fanno sulle differenze di prezzo esistenti su uno stesso prodotto venduto in paesi diversi[632].

Bisogna sottolineare che i prodotti venduti dagli importatori paralleli, sono quei prodotti immessi sul mercato da parte del titolare del marchio stesso o da terzi con il suo consenso, nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro dell'UE o appartenente al SEE, sono quindi prodotti originali su cui si è esaurita l'esclusiva del titolare del marchio; tali importazioni dunque non violano la funzione essenziale del marchio d'indicazione d'origine del prodotto, e non generano confusione per i consumatori ma al contrario, aumentando l'offerta, gli garantiscono la libertà di scelta[633].

Si conferma quindi l'importanza del principio di esaurimento comunitario, in forza del quale le importazioni parallele intra-comunitarie, che in ragione degli effetti che producono appena considerati, costituiscono un elemento importante per il funzionamento del mercato interno UE, sono lecite.

3 La *ratio* del principio di esaurimento

Per quanto riguarda la *ratio* del principio di esaurimento del marchio, sono state avanzate in dottrina diverse teorie, e qui di seguito se ne riportano alcune.

Secondo una prima teoria, il principio dell'esaurimento sarebbe volto a "circoscrivere gli interessi giuridicamente tutelati" del diritto di marchio: l'interesse, del titolare, giuridicamente tutelato è solo quello di avere la facoltà di decidere in quale quantità mettere a disposizione sul mercato prodotti contrassegnati dal suo marchio, non invece

[632] SEGANTINI, in (a cura di) FRANZOSI-SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, 2013, p. 56.

[633] CASARINI, *Importazioni parallele: giurisprudenza italiana giurisprudenza comunitaria a confronto,* in *Riv. Dir. Ind.,* 1998, p. 422.

quello di avere il diritto di controllare i "canali o territori di distribuzione o la destinazione dei beni"[634].

Secondo la teoria della certezza dei traffici commerciali, se il titolare del diritto di marchio potesse controllare l'ambito di circolazione del bene, "l'esclusiva avrebbe un contenuto rimesso all'autonomia individuale" e questo determinerebbe "gravi incertezze sulla libera disponibilità degli esemplari commercializzati"[635]; la *ratio* del principio dell'esaurimento, sarebbe dunque quella di impedire che il principio della certezza degli scambi commerciali venga compromesso.

Secondo una teoria giuridico-economica invece, scopo del principio dell'esaurimento, in riferimento al marchio, sarebbe quello di "remunerare il titolare degli investimenti fatti per promuovere il proprio segno distintivo"[636], ovvero tale principio impedirebbe al titolare di ottenere un profitto maggiore rispetto a quello che potrebbe realizzare in un regime di piena concorrenza. Se non vi fosse il principio di esaurimento, infatti l'esclusiva attribuita al titolare del marchio si estenderebbe anche agli atti successivi alla prima immissione in commercio del bene e tale estensione falserebbe la concorrenza attribuendo così al titolare del marchio un profitto superiore a quello che gli spetta.

Tutte e tre le teorie confermano la natura limitativa del principio di esaurimento rispetto al diritto di marchio, in particolare la prima mette in luce la portata limitativa del principio con riferimento agli interessi che l'ordinamento intende tutelare tramite il diritto di marchio, la seconda con riferimento agli effetti che il diritto di marchio può comportare sul mercato e la terza con riferimento al profitto che il diritto di marchio può attribuire al titolare.

4 L'esaurimento internazionale

Abbiamo visto che il legislatore europeo, con l'articolo 7 Direttiva CE 89/104[637], ha affermato il principio di esaurimento del marchio comunitario, in forza del quale, dopo

[634] CASUCCI, in (a cura di) SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Codice della proprietà industriale*, CEDAM, 2005, p. 69.
[635] SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, 1996, p. 72.
[636] SARACENO, Il diritto dei marchi d'impresa, in (a cura di) BOTTERO e TRAVOSTINO, Il diritto dei marchi d'impresa, 2009, p. 525.
[637] Poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019. Oggi articolo 15 Direttiva UE 2015/2436.

che il prodotto contrassegnato dal marchio sia stato immesso in commercio legittimamente in uno Stato membro dell'UE, il diritto di esclusiva su tale prodotto si esaurisce, e il titolare del marchio non può opporsi all'ulteriore circolazione del prodotto; nulla invece ha detto con riferimento all'esaurimento internazionale.

Il problema posto dall'affermazione dell'esaurimento internazionale concerne l'estensione dell'area di efficacia del principio di esaurimento, e di conseguenza, poiché l'esaurimento costituisce una limitazione per il diritto di marchio, l'ampiezza della limitazione che il diritto di marchio subisce.

Infatti, il principio di esaurimento internazionale fa sì che l'immissione legittima in commercio di un bene contrassegnato dal marchio esaurisca il diritto di marchio indipendentemente dallo stato in cui tale immissione si sia realizzata; se dunque tale principio fosse affermato a livello europeo, il titolare di un marchio non solo non potrebbe opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie, ma neppure alle importazioni parallele di prodotti da lui destinati a paesi terzi.

Adottare l'esaurimento internazionale quindi incrementerebbe senz'altro la concorrenza, non potendosi impedire le importazioni parallele provenienti da paesi terzi, e porrebbe le basi per la creazione di un mercato unico mondiale, in quanto con l'esaurimento internazionale e la conseguente eliminazione della suddivisione tra mercato europeo ed extraeuropeo, si affermerebbe il principio di libera circolazione delle merci.

D'altra parte verrebbero anche ridotte, se non eliminate, le politiche di "price discrimination"[638], attraverso le quali gli imprenditori applicano prezzi diversi per la vendita di beni identici contrassegnati dal loro marchio a seconda dello stato a cui sono destinati tali beni, al fine di adeguare il prezzo alle condizioni economiche dello stato, in modo che i prodotti siano effettivamente accessibili per i consumatori.

Infatti, in presenza dell'esaurimento internazionale, l'imprenditore che applicasse prezzi differenti a seconda dello stato di destinazione dei prodotti, andrebbe incontro al rischio di operazioni speculative da parte di importatori paralleli a cui non potrebbe opporsi, ovvero imprenditori che acquistino i prodotti nei paesi con prezzi inferiori per

---

[638] BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalized International Exhaustion be the Next Step?*, in EIPR, 2001, p. 154. L'articolo è reperibile all'indirizzo, e la pagina d'interesse in particolare è p. 7: http://openaccess.city.ac.uk/4106/1/Parallel%20Imports%20in%20a%20Global%20Market.pdf

poi rivenderli nei paesi con prezzi superiori, speculando sulla differenza di prezzo. Ecco perché, nel regime dell'esaurimento internazionale tali pratiche verrebbero abbandonate.

Come dicevamo all'inizio del paragrafo, il legislatore europeo nell'articolo 7 Direttiva CE 89/104[639], non diceva nulla con riferimento all'esaurimento internazionale, né riconoscendolo, né negandolo, e questo aveva fatto sorgere accesi dibattiti[640] sia in dottrina sia in giurisprudenza, circa la possibilità per gli Stati Membri di introdurre norme nazionali che prevedessero l'applicazione interna di tale principio. Coloro che ritenevano che l'assenza di indicazioni in merito all'esaurimento internazionale nella Direttiva avesse il preciso intento di lasciare sul punto libertà agli Stati membri di prevederne l'applicazione all'interno dell'ordinamento nazionale, in particolare, argomentavano la loro posizione sostenendo che la normativa comunitaria costituisse solo uno standard minimo, ovvero che imponesse a tutti gli Stati Membri l'esaurimento del marchio almeno a livello comunitario, senza poi impedire loro di estendere tale principio anche a un livello internazionale[641].

Inoltre nel Progetto di Direttiva del 1978[642] era stata prevista l'adozione a livello comunitario dell'esaurimento internazionale, che poi però nel testo finale della Direttiva era stato eliminato in quanto il riconoscimento di tale principio sarebbe stato discriminatorio per le industrie europee se non fosse stato riconosciuto anche d paesi terzi[643]. La Corte di Giustizia si pronunciò sulla questione, ovvero sull'interpretazione dell'articolo 7 Direttiva CE 89/104[644], con la sentenza *Silhouette*[645] nel 1998.

La controversia riguardava l'importazione in Austria da parte della società convenuta Hartlauer di montature di occhiali, non più alla moda, prodotte dalla Silhouette e contrassegnate dal marchio "Silhouette" appartenente alla società attrice, che aveva acquistato dalla società bulgara l'Oberster Gerichtshof; tali montature erano state

[639] Poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019. Oggi articolo 15 Direttiva UE 2015/2436.
[640]CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e consenso del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, p. 73.
[641] CASARINI, *Importazioni parallele: giurisprudenza italiana giurisprudenza comunitaria a confronto,* in *Riv. Dir. Ind.,* 1998, p. 424.
[642] Nel Considerando 8, COM(1980) 635.
[643] CALBOLI, cit., p.75.
[644] Poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019. Oggi articolo 15 Direttiva UE 2015/2436.
[645] Corte di Giustizia 1998, C-355/96.

precedentemente vendute dalla Silhouette alla società bulgara con l'accordo che potessero essere rivendute solo negli stati dell'ex Unione Sovietica.

La Silhouette quindi agiva per contraffazione del marchio, sostenendo che non ci fosse stato l'esaurimento del suo marchio, in ragione del fatto che i prodotti in questione fossero stati immessi in commercio in uno Stato estraneo al SEE; la società convenuta al contrario ne eccepiva l'esaurimento. La causa era giunta sino al collegio supremo austriaco, che si era rivolto alla Corte di Giustizia chiedendo se l'articolo 7 Direttiva CE 89/104[646] lasciasse liberi gli Stati membri di adottare il principio di esaurimento internazionale, poiché, come metteva in luce il collegio stesso, in Austria fino a quel momento era sempre stato applicato.

La Corte ha ritenuto che il principio di esaurimento internazionale del marchio non solo non sia previsto dalla Direttiva, ma che addirittura contrasti con essa: "Alla luce dei 'considerando'[647] della Direttiva occorre interpretare l'articolo 7 della direttiva nel senso che esso contiene un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio d'impresa"[648], e quindi che "la direttiva non può essere interpretata nel senso che essa lasci agli Stati membri la possibilità di stabilire nel loro diritto nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi"[649].

Inoltre secondo la Corte "tale interpretazione è, per di più, l'unica pienamente atta a realizzare la finalità della direttiva, che è quella di salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Infatti, una situazione nella quale alcuni Stati membri possano stabilire l'esaurimento internazionale, e altri soltanto l'esaurimento comunitario creerebbe inevitabilmente ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi"[650]. Quindi secondo la Corte la previsione del principio di esaurimento internazionale da parte dei singoli Stati membri, contrasterebbe con

[646] Poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019. Oggi articolo 15 Direttiva UE 2015/2436.
[647] In particolare, Corte di Giustizia 1998, C-355/96, punto 24: "Nel primo 'considerando' della direttiva, viene ricordato che le legislazioni che si applicano ai marchi d'impresa negli Stati membri presentano disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, cosicché, nella prospettiva dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri."
[648] Corte di Giustizia 1998, C-355/96, punto 25.
[649] Corte di Giustizia 1998, C-355/96, punto 26.
[650] Corte di Giustizia 1998, C-355/96, punto 27.

l'articolo 7 Direttiva CE 89/104[651] in quanto minerebbe il principio di libera circolazione delle merci che è a fondamento del mercato unico UE: se infatti l'esaurimento internazionale fosse adottato solo da alcuni Stati membri, ma non da tutti, le merci provenienti da paesi terzi potrebbero circolare solo negli stati in cui sia applicato tale principio, e quindi, rispetto a tali merci, verrebbe meno la libera circolazione delle merci.

La Corte infine aggiunge che, proprio al fine di non compromettere il corretto funzionamento del mercato interno, nel senso che abbiamo messo in luce, "le autorità comunitarie competenti potrebbero sempre estendere, mediante la conclusione di accordi internazionali in materia — come è stato fatto nell'ambito dell'accordo SEE — l'esaurimento previsto dall'art. 7 ai prodotti posti in commercio in paesi terzi"[652], quindi solo in situazione di reciprocità con gli stati terzi.

In ultimo, come evidenzia CASARINI, la *ratio* della scelta del legislatore europeo di escludere l'applicazione dell'esaurimento internazionale all'interno nell'UE, si ritrova in "valutazioni prettamente economiche volte a garantire un regime protezionistico a favore dei soggetti economici comunitari e a scapito gli operatori extracomunitari"[653]; limitare l'esaurimento consente alle imprese europee di estendersi in mercati in via di sviluppo, vendendo quindi beni a prezzi inferiori, e spesso anche di qualità inferiore, senza temere che poi tali prodotti possano giungere in Europa, producendo una concorrenza "indesiderata".

5 Esaurimento e funzione pubblicitaria del marchio

Il limite che il principio di esaurimento impone al diritto di esclusiva del marchio, non riguarda solo la facoltà del titolare del marchio di impedire l'ulteriore circolazione del prodotto contrassegnato sul quale il diritto di marchio si è esaurito, a seguito della sua immissione su territorio dello Stato o in un altro Stato membro appartenente all'UE o al SEE, ma riguarda anche il diritto del titolare di vietare le altre attività funzionali alla

[651] Poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019. Oggi articolo 15 Direttiva UE 2015/2436.
[652] Corte di Giustizia 1998, C-355/96, punto 30.
[653] CASARINI, cit., p. 425.

vendita del prodotto stesso, e in particolare quelle in cui si faccia uso pubblicitario del marchio stesso[654].

In questo senso infatti si è pronunciata la Corte di Giustizia anzitutto nella sentenza Parfums Christian Dior[655] con riferimento all'uso pubblicitario del marchio da parte di un rivenditore di prodotti originali.

La controversia riguardava l'uso, nel periodo natalizio, di opuscoli pubblicitari da parte della società olandese Evora, che gestiva una catena di negozi di articoli di profumeria, in cui erano state riprodotte le immagini dei profumi Dior secondo le modalità correnti tra i rivenditori di quel settore.

La Dior riteneva che le modalità usate dalla Evora negli opuscoli non corrispondessero all'immagine di lusso e di prestigio dei marchi Dior, per questo citava la Evora per violazione del marchio, chiedendo che fossero adottati provvedimenti nei suoi confronti al fine di ottenere la cessazione di tale uso dei marchi Dior. In tale occasione la Corte, dicevamo, ha riconosciuto che l'esaurimento del marchio operi anche in riferimento all'uso pubblicitario del marchio al fine di pubblicizzare la rivendita di prodotti importati parallelamente: " Si deve poi constatare che, se il diritto conferito al titolare di un marchio dall'art. 5 della direttiva di vietare l'uso del suo marchio per determinati prodotti si esaurisce all'atto dell'immissione in commercio dei prodotti stessi da parte del medesimo titolare o con il suo consenso, *lo stesso accade al diritto di utilizzare il marchio per promuovere l'ulteriore commercializzazione dei detti prodotti*"[656].

Nello stesso senso più recentemente, in una controversia in cui il convenuto era anche rivenditore di prodotti di seconda mano della società attrice, nello specifico unità modulari, e aveva scelto nell'ambito del servizio di posizionamento Adwords come keyword associate al suo link promozionale, parole uguali o simili al marchio registrato dall'attrice, la Corte ha dichiarato che: "art. 7 della direttiva 89/104 (oggi articolo 15 Direttiva 2015/2436) deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia pubblicità per la rivendita di prodotti fabbricati dal citato titolare del marchio e immessi in commercio nel SEE da questi stesso o con il suo consenso, salvo che sussista un motivo legittimo, ai sensi

[654] SARTI, in Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve*, IV ed., p.141.
[655]Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* C-337/95.
[656] Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* punto 36, corsivo aggiunto.

dell'art. 7, n. 2, della citata direttiva, idoneo a giustificare l'opposizione di tale titolare, come, ad esempio, un uso del segno in questione che induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso oppure un uso che rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio di cui trattasi"[657].

Il titolare del marchio quindi, una volta che il suo diritto su un certo bene si sia esaurito, per effetto dell'immissione legittima in commercio del bene nel territorio dello stato o di un altro stato dell'UE o del SEE, non potrà opporsi all'uso del marchio, da parte del terzo, che sia collegato all'ulteriore commercializzazione del bene, quindi nemmeno all'uso pubblicitario, purché sussista tale collegamento; mentre potrà opporsi all'uso del marchio, da parte del terzo, per attività che siano connesse ai prodotti originali ma che non riguardano la loro ulteriore commercializzazione[658].

D'altra parte però bisogna ricordare quanto abbiamo già messo in luce, ovvero che la pubblicità è divenuta il fulcro della strategia commerciale del titolare del marchio e sempre più attenzione è rivolta alla reputazione del marchio e alla sua funzione pubblicitaria, tant'è vero che l'ordinamento non si limita più a tutelare il marchio solo con riferimento al rischio di confusione ma tutela anche il valore promozionale incorporato nel marchio stesso[659].

È quindi necessario trovare un punto di equilibrio tra l'interesse del terzo rivenditore di prodotti contrassegnati dallo stesso marchio, sui quali il diritto del titolare si è esaurito, a utilizzare il marchio al fine di promuovere la propria attività di commercializzazione di tali prodotti, e l'interesse del titolare del marchio alla conservazione della reputazione del marchio stesso. Tale equilibrio viene ritrovato nella clausola generale dei "motivi legittimi", che se sussistono, escludono l'operare dell'esaurimento del diritto di marchio, ripristinando/reintegrando tutte le facoltà del titolare, il quale potrà quindi opporsi all'uso del marchio da parte del rivenditore, nell'attività di promozione dell'ulteriore commercializzazione dei prodotti contrassegnati.

E questo è appunto il ragionamento seguito dalla Corte, che nella sentenza Parfums Christian Dior, afferma che "il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio può

---

[657] Corte di Giustizia 2010, C-558/08, caso "Portakabin", punto 92. Per i fatti vedi nota 465.
[658] SIRONI – COLMANO, *Commento all'articolo 5 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 41
[659] RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1374.

costituire, in via di principio, un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva perchè il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti"[660] e che però "nel caso in cui un rivenditore utilizzi un marchio per promuovere l'ulteriore commercializzazione di prodotti contrassegnati col marchio stesso, dev'essere contemperato l'interesse legittimo del titolare del marchio ad essere tutelato contro i rivenditori che facciano uso del suo marchio a fini pubblicitari avvalendosi di modalità che potrebbero nuocere alla reputazione del marchio stesso con l'interesse del rivenditore a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività"[661].

Quindi da una parte il rivenditore dovrà "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"[662], e dall'altra il titolare del marchio potrà inibire l'uso pubblicitario del marchio da parte del rivenditore solo quando dimostri "alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, che l'uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso"[663].

Se dunque l'uso pubblicitario del marchio altrui al fine di promuovere un'attività di rivendita di prodotti originali, si realizza "conformemente alle modalità correnti nel suo settore di attività"[664] non potrà essere impedito dal titolare, anche se "il rivenditore smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio"[665], a meno che il titolare non dimostri il grave pregiudizio arrecato da tale uso all'immagine del suo marchio.

Questa sentenza è stata criticata in quanto limita notevolmente la possibilità di tutelare l'immagine di lusso dei profumi, infatti non tiene conto delle caratteristiche proprie dei profumi: nel settore dei profumi infatti le modalità di commercializzazione e di pubblicità sono parte integrante della loro immagine e quindi del prodotto stesso e per questo dovrebbero essere maggiormente tutelate.[666]

---

[660] Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* punto 43
[661] Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* punto 44
[662] Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* punto 45
[663] Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* punto 48
[664] Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* punto 48.
[665] Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* punto 48.
[666] ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, cit., p. 132.

Nella sentenza Portakabin la posizione della Corte è abbastanza la stessa, nel senso che nello stabilire che cosa possa essere usato come motivo legittimo dal titolare del marchio al fine di potersi opporre all'uso del suo marchio come keyword, legata al suo link pubblicitario, la Corte riprende la passata giurisprudenza: motivo legittimo sussiste quando l'uso del marchio dall'inserzionista "rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio stesso"[667], oppure quando "attraverso il suo annuncio effettuato a partire dal segno identico o simile al marchio, dia l'impressione che esista un collegamento economico tra lui e il titolare del marchio, e in particolare che la sua impresa appartenga alla rete di distribuzione di tale titolare o che esista un rapporto speciale fra le due imprese"[668] o ancora quando " l'uso del segno suddetto da parte dell'inserzionista non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo"[669]. Rispetto al caso di specie però la Corte rilevava che poiché "la vendita di prodotti d'occasione contrassegnati da un marchio è una forma di commercio ben consolidata"[670] e poiché l'inserzionista usa il marchio altrui "con l'aggiunta di termini, come «usato» o «d'occasione», indicanti che il prodotto in questione costituisce l'oggetto di una rivendita"[671], non si può certo 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"[672].

Anzitutto da queste sentenze si evince un approccio della Corte che, mi pare, sia incentrato sul bilanciamento degli interessi coinvolti, come appunto dicevamo all'inizio del paragrafo; quindi da un lato si vuole favorire il mercato interno, ovvero la libera circolazione delle merci e le importazioni parallele, e dall'altro viene data un'interpretazione piuttosto ampia dei motivi legittimi, al fine di garantire una maggiore tutela ai beni di lusso, imponendo al rivenditore di non usare modalità di

[667] Corte di Giustizia 2010, C-558/08, caso "Portakabin", punto 79.
[668] Corte di Giustizia 2010, C-558/08, caso "Portakabin", punto 80.
[669] Corte di Giustizia 2010, C-558/08, caso "Portakabin", punto 81.
[670] Corte di Giustizia 2010, C-558/08, caso "Portakabin", punto 84.
[671] Corte di Giustizia 2010, C-558/08, caso "Portakabin", punto 84
[672] Corte di Giustizia 2010, C-558/08, caso "Portakabin", punto 84

pubblicità che possano compromettere non solo il valore del marchio ma anche l'immagine di prestigio dei prodotti e l'aura di lusso che li circonda[673].

Inoltre, mi sembra evidente la corrispondenza tra i criteri enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Gillette per individuare la mancata conformità, dell'uso del marchio altrui "a fini descrittivi" ex art. 21 CPI, ai principi di correttezza professionale, e i motivi legittimi che escludono l'esaurimento del marchio, individuati in queste sentenze che trattano dell'uso pubblicitario del marchio altrui da parte di rivenditori di prodotti originali, sui quali il diritto del titolare è esaurito.

Questa corrispondenza, a mio avviso, quindi conferma quanto affermato da SENA circa i limiti che il rivenditore di prodotti di marca incontra quando usa il marchio nella pubblicità della propria attività di rivendita, in assenza, s'intende, di contratti che regolino i rapporti tra rivenditore e titolare: "si può ritenere che l'uso pubblicitario del marchio del produttore da parte del rivenditore sia consentito solamente nei limiti dell'articolo 21.1c CPI (ultima frase), cioè in modo conforme ai principi della correttezza professionale"[674].

Mi sembra quindi che questo parallelismo tra i motivi legittimi che escludono l'operare dell'esaurimento del marchio e le circostanze che escludono la correttezza professionale ai sensi dell'articolo 21 CPI, attribuisca una sorta di coerenza al sistema dei marchi, sotto il profilo dei limiti al diritto di marchio: le limitazioni al diritto di marchio, che siano usi leciti del marchio altrui o esaurimento del diritto di marchio, introdotte per garantire la funzione pro-concorrenziale del marchio, ovvero per bilanciare gli interessi del titolare del marchio con la libertà di concorrenza e con la libertà di circolazione dei beni, non possono operare in presenza delle medesime circostanze, che impediscono il generarsi di un pregiudizio per gli interessi del titolare. È dunque tutto un sistema volto al bilanciamento.

6 I presupposti dell'esaurimento

[673]Il titolare del marchio che contrassegna prodotti di lusso, usa proprio la lesione dell'aura di lusso intorno ai beni contrassegnati, provocata dalle modalità di vendita di tali beni da parte di rivenditori esterni rispetto a sistemi di distribuzione selettiva utilizzato per la commercializzazione di tali beni, come motivo legittimo per far venir meno il principio di esaurimento del marchio e quindi poi di potersi opporre alla vendita dei beni da parte di tali rivenditori.

[674]SENA, *Il diritto dei marchi* cit., p. 141-142.

Affinché il principio dell'esaurimento possa operare, devono essere soddisfatte due condizioni: la prima è che il prodotto sul quale esaurisce il diritto di marchio, si immesso in commercio nel territorio dello Stato o in quello di un altro Stato membro dell'UE o appartenente al SEE e la seconda è che tale immissione sia stata compiuta dal titolare stesso o con il suo consenso.

6.1 L'immissione in commercio

Per "immissione in commercio" ai sensi dell'articolo 7 Direttiva CE 89/104[675], si intende un atto negoziale attraverso cui il titolare del marchio esprima la volontà di destinare il prodotto contrassegnato al mercato[676], ciò che conta infatti è che con tale negozio il titolare del marchio persegua l'obiettivo di aumentare i prodotti contrassegnati dal proprio marchio disponibili sul mercato[677].

Adottando dunque tale prospettiva, un primo negozio che viene in rilievo è la vendita[678]; poiché infatti, la vendita comporta il passaggio del potere di disposizione sul prodotto dal titolare del marchio a un altro soggetto, si ritiene che in essa la volontà del titolare di destinare i prodotti oggetto del negozio al mercato sia implicita. In questo caso l'immissione si verificherà nel momento in cui si realizzi la vendita, ovvero nel momento in cui "si realizzi il valore economico del marchio"[679], mentre non rileva ai fini dell'immissione in commercio l'offerta di prodotti (senza che poi si verifichi la loro vendita) né l'importazione di prodotti finalizzata alla vendita né tanto meno il mero transito.

Questa è stata l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia alla nozione di "immissione in commercio" nella sentenza "Peak Holding"[680] del 2004. La

[675] Poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019. Oggi articolo 15 Direttiva UE 2015/2436.
[676] RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1340.
[677] D. SARTI, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, cit., p. 308.
[678] Come sottolinea RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1341-1342: "Vi possono però essere ipotesi di vendita che non producono l'esaurimento, per esempio nel caso di trasferimento di beni contraddistinti dal marchio dall'impresa del gruppo che riproduce a quella che abbia il compito di commercializzarli. […] in questo caso l'esaurimento non opera perché la messa in commercio produttiva di questo effetto richiede la destinazione finale al mercato dei beni in questione e non la loro attribuzione all'uno piuttosto che all'altro comparto in cui si articoli l'attività complessiva dell'impresa titolare del marchio".
[679] Corte di Giustizia 2004, C-16/03, Peack Holding v. Axolin -Elinor, punto 40.
[680] Corte di Giustizia 2004, C-16/03, Peack Holding v. Axolin -Elinor.

controversia riguardava la vendita da parte della società convenuta Factory Outlet (oggi Axolin -Elinor) di capi di abbigliamento contraddistinti dal marchio "Peak Performance" in Svezia; tali capi, prodotti fuori dal SEE, erano stati offerti in vendita dalla società attrice titolare del marchio e i capi rimasti invenduti erano poi stati venduti alla società francese "Copad International" con il vincolo che fossero commercializzati solo in Russia o in Slovenia. La società francese non aveva però rispettato tali vincoli, e i capi erano stati acquistati dalla società resistente che, come dicevamo all'inizio, li commercializza nel SEE. La Peak Holding sosteneva che l'esaurimento del marchio si potesse verificare solo con la vendita del prodotto, e per questo riteneva che il suo diritto di marchio su tali beni non fosse esaurito; mentre secondo la Factory Outlet l'esaurimento del marchio avviene per il solo fatto dell'importazione, dello sdoganamento e dell'immagazzinamento del prodotto nel SEE ai fini della vendita, nonché per l'offerta di vendita, anche se poi non vada a buon fine.

La Corte ha quindi affermato che solo una vendita "che consente al titolare di realizzare il valore economico del suo marchio esaurisce i diritti esclusivi conferiti dalla direttiva e, segnatamente, quello di vietare ai terzi acquirenti di rivendere i prodotti"[681], mentre "qualora il titolare importi i propri prodotti al fine di venderli nel SEE ovvero li offra in vendita nello stesso, non li immette in commercio ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva"[682], poiché "tali atti non trasferiscono a terzi il diritto di disporre dei prodotti contrassegnati dal marchio e non consentono al titolare di realizzare il valore economico del marchio. Anche successivamente a tali atti, il titolare conserva il proprio interesse al mantenimento di un controllo completo dei prodotti contrassegnati dal marchio al fine, in particolare, di garantirne la qualità"[683].

Infine, la Corte ha precisato con riferimento alle clausole di restrizione territoriale eventualmente presenti nel contratto di vendita che realizza la prima immissione in commercio nel SEE, che "tale stipulazione concerne solamente i rapporti tra le parti contraenti e quindi non può ostare all'esaurimento previsto dalla direttiva"[684].

---

[681] Corte di Giustizia 2004, C-16/03, Peack Holding, punto 40.
[682] Corte di Giustizia 2004, C-16/03, Peack Holding, punto 41.
[683] Corte di Giustizia 2004, C-16/03, Peack Holding, punto 42.
[684] Corte di Giustizia 2004, C-16/03, Peack Holding, punti 54-55.

La dottrina specifica che possono integrare un'ipotesi d'immissione in commercio non solo i contratti traslativi della proprietà[685], ma anche i contratti non traslativi della proprietà come, per esempio la locazione[686] e in generale negozi sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso[687], purché però in essi venga espressa, in modo più o meno esplicito, la volontà del titolare di destinare i prodotti oggetto dei negozi al mercato: quest'ultima infatti è la condizione necessaria per il ricorrere della messa in commercio ex articolo 7 Direttiva CE 89/104[688].

Inoltre tutta la dottrina è concorde anche nel ritenere che un negozio che comporti semplicemente il trasferimento materiale del prodotto, quale per esempio la consegna di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del titolare a trasportatori, non sia idoneo a integrare "l'immissione in commercio" ex articolo 7 Direttiva CE 89/104[689], infatti come evidenzia SARTI: "nessuna ragione impone infatti di leggere l'espressione "messa in commercio" come sinonimo di passaggio di disponibilità materiale e ciò in quanto non assume rilievo il trasferimento materiale del prodotto"[690].

Infine, per quanto riguarda la fornitura di campioni gratuiti o articoli destinati alla dimostrazione da parte del titolare del marchio alla propria rete distributiva, la Corte di Giustizia ha negato che tale fornitura possa costituire un'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 7 Direttiva CE 89/104, nel caso "Coty Prestige"[691].

La controversia riguardava la vendita nel SEE di tester di profumi contrassegnati da marchi di cui è titolare la società Coty Prestige, che fabbrica e commercializza tramite un sistema di distribuzione selettiva prodotti di profumeria, da parte della società Simex Trading che commercializza profumi e non fa parte del sistema di distribuzione selettiva della Coty.

La Corte ha escluso che la fornitura di tester potesse costituire immissione in commercio, dando rilievo a tutta una serie di elementi, e in mancanza di prova contraria, da cui si poteva dedurre "chiaramente la volontà del titolare del marchio di cui trattasi che i prodotti recanti tale marchio non costituiscano oggetto di alcuna

---

[685] Non solo la vendita, ma anche, ad esempio,la permuta e la transazione.
[686] D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., p. 103.
[687] SIRONI – COLMANO, *Commento all'articolo 5 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 45.
[688] Poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019. Oggi articolo 15 Direttiva UE 2015/2436.
[689] Poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019. Oggi articolo 15 Direttiva UE 2015/2436.
[690] D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., p. 82.
[691] Corte di Giustizia 2010, C- 127/09, caso "Coty Prestige".

vendita né all'esterno del SEE né all'interno di tale Spazio"[692], in particolare: il fatto che "la consegna di «tester di profumo» a intermediari contrattualmente vincolati al titolare del marchio affinché i clienti di questi ultimi ne possano provare il contenuto avviene senza trasferimento di proprietà e con divieto di vendita", il fatto che il titolare del marchio possa in qualsiasi momento ritirare tale merce, e la presentazione stessa dei tester che si distingue chiaramente da quella "dei flaconi di profumo normalmente messi a disposizione di detti intermediari da parte del titolare del marchio" e ancora il fatto che tali tester "rechino le menzioni «campione» e «vendita vietata»"[693].

6.2 Il consenso del titolare

Consideriamo adesso il caso in cui l'immissione in commercio del prodotto contrassegnato dal marchio, nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'UE o appartenente al SEE, idonea a produrre l'esaurimento del marchio ai sensi dell'articolo 15 della Direttiva 2015/2436[694] e dell'articolo 15 RMUE 2017/1001[695] e del corrispondente norma interna articolo 5 CP, non sia realizzata dal titolare del marchio ma da un soggetto diverso che abbia però il suo consenso.
A partire dal principio[696] formulato dalla Corte di Giustizia nella sentenza "*Ideal-Standard*"[697], il consenso sussiste quando il soggetto che immette il prodotto contrassegnato in commercio, sia collegato economicamente o contrattualmente al titolare del marchio, in modo tale da potersi ritenere che l'immissione del soggetto

[692] Corte di Giustizia 2010, C- 127/09, punto 45.
[693] Corte di Giustizia 2010, C- 127/09, punto 48.
[694] Prima articolo 7 Direttiva CE 89/104, poi Direttiva CE 08/95 abrogata dal 15 gennaio 2019.
[695] Versione codificata del RMUE 2015/2424.
[696] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93, punto 34.
[697] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93. La controversia fra la ditta Ideal-Standard GmbH e la ditta Internationale Heiztechnik (la "IHT"), entrambe stabilite in Germania, riguardava l'uso in Germania del marchio Ideal-Standard per impianti di riscaldamento prodotti in Francia dalla capogruppo che controlla la IHT, cioè la Compagnie Internationale de Chauffage(CICh). Quest'ultima aveva acquistato il marchio dall'impresa francese Société Générale de Fonderie che a sua volta ne era divenuta titolare in seguito alla cessione fatta dalla Ideal-Standard SA, consociata francese dell'originario gruppo American Standard che deteneva il marchio dal 1984. La Ideal-Standard GmbH, che era la consociata tedesca dell'originario gruppo American Standard e che era ancora titolare del marchio "Ideal-Standard" in Germania, aveva quindi promosso un'azione di contraffazione di marchio e di usurpazione di nome commerciale nei confronti della IHT, a causa della attività di quest'ultima di distribuzione in Germania di impianti di riscaldamento con il marchio Ideal-Standard prodotti in Francia dalla CICh.

distinto dal titolare sia avvenuta con il consenso di quest'ultimo. Richiedendo la sussistenza di tale collegamento, affinché l'immissione in commercio del soggetto diverso dal titolare produca l'esaurimento del marchio, si vuole garantire che la funzione del marchio, ovvero quella di garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa a cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità, non venga pregiudicata dalla libertà delle importazioni"[698].

Il collegamento economico o contrattuale quindi garantisce che ci sia un unico soggetto che eserciti il controllo sulla fabbricazione dei prodotti marcati e che sia quindi responsabile per la loro qualità, ovvero che la funzione del marchio non sia violata dall'operare dell'esaurimento del marchio.

L'ipotesi più semplice, in cui l'esaurimento del marchio si produce per l'immissione in commercio del prodotto contrassegnato da parte di un soggetto giuridicamente distinto dal titolare del marchio, ma ad esso collegato economicamente, è il caso di società appartenenti allo stesso gruppo d'imprese: in questo caso "il controllo sui prodotti distribuiti da una consociata viene esercitato dal gruppo di società".[699]

Per quanto riguarda invece il caso in cui l'immissione in commercio del prodotto venga effettuata ad opera del licenziatario, qui l'equiparazione[700] tra immissione del titolare del marchio (licenziante) e l'immissione del licenziatario si basa sulle caratteristiche del contratto di licenza: il licenziante infatti, ha la possibilità di controllare la qualità dei beni forniti dal licenziatario, attraverso l'apposizione nel contratto di clausole che impongano al licenziatario di rispettare le sue direttive e che gli permettano di verificare se le sue direttive siano state effettivamente osservate.

La Corte ha inoltre precisato, sempre nella sentenza "*Ideal-Standard*", che affinché il marchio svolga la sua funzione essenziale, ciò che è sufficiente è che "un'unica impresa", ovvero il soggetto responsabile per la qualità dei prodotti, abbia la possibilità di controllare la qualità dei prodotti, senza invece essere necessario che poi effettivamente eserciti tale controllo[701].

---

[698] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93, punto 37.
[699] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93, punto 37.
[700] RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1348.
[701] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93, punto 38.

Pertanto, con riferimento al caso di gruppo d'impresa, se all'interno del gruppo societario la fabbricazione dei prodotti fosse decentralizzata e le consociate stabilite in ogni Stato membro fabbricassero prodotti con qualità differenti e corrispondenti la cui alle specificità di ogni mercato nazionale, una società del gruppo non potrebbe invocare tale differenza per opporsi alle importazioni parallele di prodotti fabbricati da una consociata. In tal caso infatti la società del gruppo avrebbe avuto la possibilità di controllare la qualità dei prodotti ma non l'ha esercitata, e deve dunque assumersene la responsabilità[702].

Parimenti nel caso di licenza, il titolare del marchio non può invocare la cattiva esecuzione del contratto da parte del licenziatario per opporsi all'importazione dei prodotti di cattiva qualità del licenziatario: anche qui infatti, egli aveva i mezzi contrattuali per controllare l'attività del licenziatario e quindi per evitare la fabbricazione di prodotti di bassa qualità, ma se non l'ha impedito, se l'ha tollerato, allora deve assumersene la responsabilità[703].

Bisogna a questo punto fare due precisazioni circa il consenso, nel caso di cessione del marchio e nel caso di contratto di distribuzione tra titolare del marchio e un terzo.

Con riferimento alla cessione del marchio, la Corte nel caso "Ideal Standard" ha anche affermato che "Il consenso implicito in una cessione volontaria di un diritto di marchio non è quello necessario per far valere l'esaurimento del diritto. A tal fine occorre che il titolare del diritto nello Stato di importazione abbia direttamente o indirettamente il potere di determinare i prodotti che possono essere contrassegnati con il marchio nello Stato d' esportazione e di controllarne la qualità, e questo potere scompare qualora il controllo del marchio venga alienato ad un terzo economicamente indipendente dal cedente"[704].

Con riguardo invece all'ipotesi in cui il titolare del marchio stipuli con un terzo un contratto di distribuzione dei prodotti contrassegnati dal marchio o in generale li fornisca a rivenditori che poi commercializzano, si ritiene che già il passaggio dal titolare al rivenditore costituisca la prima immissione in commercio dei prodotti marcati, idonea quindi a determinare l'esaurimento del marchio su tali prodotti; di

[702] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93, punto 38.
[703] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93, punto 38.
[704] Sentenza Corte di giustizia "*Ideal-Standard*",1994, causa C-9/93, punto 43.

conseguenza, bisogna ritenere le successive vendite da parte del rivenditore a terzi coperte da un esaurimento del marchio avvenuto precedentemente[705].

6.2.1 Il caso Copad

In particolare, con riferimento alla licenza, ci si chiede che cosa succeda se il licenziatario immetta in commercio prodotti contrassegnati dal marchio, ma non rispetti le clausole previste nel contratto; le conseguenze dipendono dalla clausola violata.

In particolare, l'articolo 25 paragrafo 2 DM 2015/2436[706] (a cui corrisponde l'articolo 25 paragrafo 2 RMUE 2017/1001[707])[708] prevede che "il titolare di un marchio d'impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda: a)la sua durata; b)la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa; c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata; d) il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto; o e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario".

Quindi, ai sensi della norma, quando il licenziatario immetta in commercio prodotti contrassegnati dal marchio violando una di queste clausole, il titolare potrà appellarsi non solo alla responsabilità per inadempimento contrattuale ma anche al diritto di marchio e quindi agire per contraffazione nei suoi riguardi[709]; e inoltre, poiché il licenziatario in tal caso "opera oltre i limiti dell'autorizzazione apprestata dalla licenza"[710], l'immissione in commercio, appunto non autorizzata, non implica il consenso del titolare, con la conseguenza che non produce l'esaurimento e che quindi tutte le vendite successive all'importazione costituiscono a loro volta contraffazione del marchio.

[705] SARTI, in (a cura di) UBERTAZZI, *Commentario breve*, IV ed., p. 143.
[706] Prima articolo 8 paragrafo 2 DM 2008/95.
[707] Versione codificata del RMUE 2015/2424.
[708] Le disposizioni corrispondenti si trovano nell'articolo 23 comma 3 CPI
[709] RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1349.
[710] RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1349.

Sul tema è importante richiamare la sentenza "Copad"[711]: la controversia riguardava la violazione da parte della società SIL, che aveva stipulato con la Dior un contratto di licenza di marchio per la fabbricazione e la distribuzione di prodotti di prestigio di corsetteria recanti il marchio "Christian Dior" di cui la Dior è titolare, della clausola contrattuale che imponeva alla SIL la vendita di tali prodotti solo all'interno della rete di distribuzione selettiva apprestata dalla Dior; la SIL infatti, trovandosi in ristrettezze economiche, aveva venduto i prodotti contrassegnati Christian Dior alla Copad, una società che svolge un'attività di vendita di partite in saldo.

Anzitutto la Corte ritiene che, anche se, in ragione delle considerazioni svolte *supra*, "la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte di un licenziatario deve essere considerata, in linea di principio, come effettuata con il consenso del titolare del marchio"[712], questo non significa che "il contratto di licenza equivalga ad un consenso assoluto e incondizionato del titolare del marchio alla commercializzazione, da parte del licenziatario, dei prodotti contrassegnati da tale marchio"[713], e a riprova di questo infatti, il legislatore ha elencato le clausole contrattuali che se violate dal licenziatario, escludono l'operare dell'esaurimento del diritto di marchio del titolare sui beni oggetto dell'immissione in commercio realizzata dal licenziatario[714].

Nel caso di specie, la violazione da parte della SIL della rete di distribuzione selettiva Dior, non avrebbe potuto escludere l'esaurimento del marchio sui prodotti Dior venduti alla Copad, in ragione del fatto che tale violazione non corrispondesse a nessuna delle clausole elencate, che, secondo la Corte, hanno natura tassativa. Nonostante questo, la Corte ha ritenuto che in ragione della natura dei prodotti oggetto della controversia, ovvero prodotti di prestigio, "la vendita da parte del licenziatario di tali prodotti a rivenditori di partite in saldo che non facevano parte della rete di distribuzione selettiva istituita con il contratto di licenza"[715] potrebbe compromettere la qualità stessa dei prodotti.

---

[711] Corte di Giustizia 2009, C-59/08.
[712] Corte di Giustizia 2009, C-59/08, punto 46.
[713] Corte di Giustizia 2009, C-59/08, punto 47.
[714] L'articolo 25 paragrafo 2 DM 2015/2436, prima articolo 8 paragrafo 2 DM 2008/95. L'articolo 25 paragrafo 2 RMUE 2017/1001, versione codificata del RMUE 2015/2424.
[715] Corte di Giustizia 2009, C-59/08, punto 27.

Infatti "la qualità dei prodotti di prestigio, come quelli di cui trattasi nella causa principale, non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall'immagine di prestigio che conferisce loro un'aura di lusso"[716], e poiché le caratteristiche di un sistema di distribuzione selettiva sono di per sé idonee a conservare l'aura di lusso intorno ai prodotti, "non può escludersi che la vendita di prodotti di prestigio da parte del licenziatario a terzi che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva comprometta la qualità stessa di tali prodotti"[717].

Non può quindi escludersi che la violazione del sistema di distribuzione selettiva da parte della SIL rientri "nell'articolo 8 comma 2 della direttiva" (oggi articolo 25 comma 2 DM 2015/2436), e il compito di verificare se tale violazione danneggi l'aura di lusso dei prodotti, compromettendone la qualità, e se quindi tale violazione si possa considerare violazione di una clausola contrattuale su "la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario", viene lasciato al giudice nazionale[718].

Nel caso di esito positivo, tale violazione escluderebbe l'esaurimento del marchio sui prodotti venduti alla Copad, e tale vendita costituirebbe quindi contraffazione del marchio "Christian Dior".

6.2.2 Altri profili del consenso individuati dalla Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia si è espressa più volte sulla nozione del consenso e, secondo alcuni autori ne avrebbe dato un'interpretazione sempre più restrittiva, a favore del titolare del marchio[719].

Anzitutto, affinché operi l'esaurimento, il consenso del titolare del marchio all'immissione in commercio deve riguardare ciascun singolo esemplare del prodotto. In questo senso infatti si è espressa la Corte: "Non essendo sufficiente che il titolare del diritto di marchio abbia dato il proprio consenso all'immissione sul mercato in tale territorio di prodotti identici o simili a quelli per i quali l'esaurimento è invocato, per

[716] Corte di Giustizia 2009, C-59/08, punto 24.
[717] Corte di Giustizia 2009, C-59/08, punto 30.
[718] Corte di Giustizia 2009, C-59/08, punto 31.
[719] ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, cit., p.141.

aversi consenso ai sensi dell'art. 7, n. 1, di tale direttiva, lo stesso deve essere dato per ogni esemplare del prodotto per il quale l'esaurimento è invocato"[720].

La Corte, in un'altra sentenza[721], ha poi precisato che, in ragione dell'effetto estintivo che il consenso del titolare del diritto all'immissione in commercio produce sul suo diritto esclusivo, "il consenso deve essere espresso in modo che emerga con chiarezza la volontà del titolare del marchio di rinunciare al suo diritto di esclusiva"[722]. Normalmente tale volontà emerge da una manifestazione espressa del consenso, ma comunque non si può escludere che in certi casi, essa possa risultare da un consenso tacito, ovvero "da elementi e circostanze anteriori concomitanti o posteriori all'immissione in commercio al di fuori del SEE che secondo la valutazione del giudice nazionale, esprimano con certezza tale rinuncia del titolare del marchio"[723].

Il consenso tacito però non può risultare da "una mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio, a tutti gli acquirenti successivi dei prodotti immessi in commercio al di fuori del SEE, della sua opposizione a una messa in commercio all'interno del SEE; da una mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio all'interno del SEE; dalla circostanza che il titolare del marchio abbia ceduto la proprietà dei prodotti contrassegnati con il marchio senza imporre restrizioni contrattuali e che, in base alla legge applicabile al contratto, il diritto di proprietà

---

[720] Corte di Giustizia 1999, C-173/98, caso "Sebago". La sentenza riguardava cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 89/104 (oggi articolo 15 DM 2015/2436), sollevate nell'ambito della controversia tra le società Sebago Inc. e Ancienne Maison Dubois et Fils SA, e la società G-B Unic SA in merito alla vendita effettuata da quest'ultima di merci recanti un marchio di cui è titolare la Sebago, senza il consenso della stessa.

[721]Corte di Giustizia 2001, cause riunite C- 414/99 e C-416/99, caso "Davidoff". La Zino Davidoff SA, titolare dei due marchi «Cool Water» e «Davidoff Cool Water», registrati ed utilizzati nel Regno Unito per un'ampia gamma di prodotti di profumeria e cosmetici, aveva concluso, nel 1996, un contratto di distribuzione in esclusiva con un operatore di Singapore, a norma del quale il distributore s'impegnava, da un lato, a vendere i prodotti della Davidoff unicamente su un determinato territorio, al di fuori del SEE, a taluni subdistributori, e,dall'altro, ad imporre esso stesso alle dette controparti un divieto di rivendita al di fuori del territorio convenuto.

La A & G Imports Ltd ha acquistato lotti di prodotti della Davidoff, fabbricati nel SEE, originariamente immessi in commercio dalla Davidoff ovvero con il suo consenso sul mercato di Singapore, e ha iniziato a venderli nel Regno Unito e per questo veniva citata dalla Davidoff per violazione dei suoi diritti di marchio.

La A & G sosteneva che l'importazione e la vendita considerarsi effettuate con il consenso della Davidoff, alla luce delle modalità con cui i prodotti erano stati immessi in commercio a Singapore e la Davidoff riteneva di non aver mai prestato il proprio consenso all'importazione dei prodotti di cui trattasi all'interno del SEE, ovvero che tale consenso potesse essere implicitamente desunto dal suo comportamento.

[722]Corte di Giustizia 2001, cause riunite C- 414/99 e C-416/99, caso "Davidoff", punto 45.

[723] Corte di Giustizia 2001, cause riunite C- 414/99 e C-416/99, caso "Davidoff", punto 46.

ceduto comprenda, in mancanza di siffatte restrizioni, un diritto illimitato di rivendita o, quanto meno, un diritto di vendere successivamente i prodotti all'interno del SEE"[724].

Infine, la Corte, in ragione del fatto che il consenso deve essere espresso positivamente e, qualora sia tacito, deve esprimere con certezza la rinuncia del titolare a far valere il proprio diritto esclusivo, ritiene che l'onere della prova sull'esistenza di tale consenso ricada sull'importatore parallelo[725], e l'unica eccezione ammessa con riferimento a tale regola probatoria è legata all'esigenza di garantire la libera circolazione delle merci. In particolare, qualora l'importatore parallelo riesca a dimostrare che sussiste un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali, "tocca al titolare del marchio dimostrare che i prodotti sono stati inizialmente messi in commercio da lui stesso o con il suo consenso al di fuori del SEE e, se viene fornita tale prova, è compito poi del terzo dimostrare l'esistenza di un consenso del titolare alla successiva commercializzazione dei prodotti nel SEE"[726].

Il rischio di compartimentazione dei mercati nazionali sussiste per esempio, com'era nel caso di specie, quando il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all'interno del SEE mediante un sistema di distribuzione esclusiva: se, in tal caso, l'onere della prova della provenienza dei prodotti fosse posto in capo all'importatore parallelo, si consentirebbe al titolare del marchio di individuare il distributore infedele e di non rifornirlo più, "con impatto restrittivo della concorrenza sul mercato interno"[727].

7 I motivi legittimi che escludono l'esaurimento

L'articolo 5 comma 2 CPI prevede che l'esaurimento del diritto di marchio ex articolo 5 comma 1 CPI, non operi e che quindi il titolare del marchio possa opporsi

[724] Corte di Giustizia 2001, cause riunite C- 414/99 e C-416/99, caso "Davidoff", punto 60.
[725] Corte di Giustizia 2001, cause riunite C- 414/99 e C-416/99, caso "Davidoff", punti 53-54.
[726] Corte di Giustizia 2003, C-244/00, caso "Van Doren", punti 37-39-41. Per quanto riguarda i fatti, la controversia era tra la Van Doren e Q. GmbH, società grossista e dettagliante di abbigliamento, distributrice esclusiva in Germania del marchio Stüssy, e la Lifestyle sports e sportswear Handelsgesellschaft mbH, società avente sede a Berlino, nonché al sig. Orth, gestore di quest'ultima, relativamente alla commercializzazione, da parte della Lifestyle, di vestiti con il marchio Stüssy, di cui la Van Doren chiedeva la cessazione.
[727] ANNA G. MICARA, cit., p. 143.

all'ulteriore circolazione del prodotto contrassegnato dal suo marchio, quando vi siano "motivi legittimi" che giustificano tale opposizione.

Nonostante nella norma venga specificato che l'esaurimento del marchio non si produce, "in particolare" quando lo stato dei prodotti immessi in commercio sia modificato o alterato dal terzo acquirente dopo il loro acquisto, non vi è dubbio che si tratti solo di un esempio di motivo legittimo e che vi possano essere motivi legittimi ulteriori[728]. Quella dei motivi legittimi è dunque considerata una clausola generale a salvaguardia dei diritti del titolare, "che può trovare applicazione in tutti casi in cui la circolazione dei prodotti avvenga con modalità in un contesto che non si può imporre al titolare di sopportare"[729].

L'interpretazione della clausola generale dei motivi legittimi è particolarmente importante, perché il ricorrere di un motivo legittimo esclude l'esaurimento del marchio e, di conseguenza, qualifica come contraffazione l'ulteriore commercializzazione del prodotto contrassegnato dal marchio non esaurito, incidendo quindi sul principio della libertà di commercio.

La Corte di Giustizia quindi, con riferimento all'interpretazione che deve essere data alla nozione di "interessi legittimi", afferma che: poiché la disciplina dell'esaurimento comunitario "mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune", ovvero persegue lo stesso scopo delle norme sulla libera circolazione delle merci, "tali norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico"[730]. Pertanto i "motivi legittimi" che escludono l'esaurimento del marchio ai

---

[728] RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.,* p. 1358.
Corte di Giustizia 2009, caso "Copad" cit., punto 54.

[729] SIRONI – COLMANO, *Commento all'articolo 5 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 56.

[730] Corte di Giustizia 1997, C- 346/95, caso "Ballantine", punto 18. La controversia sorta tra Frits Loendersloot, operante con la denominazione «F. Loendersloot Internationale Expeditie», e la George Ballantine & Son Ltd. La Ballantine e a. producono e mettono in commercio bevande alcoliche, soprattutto whisky. I loro prodotti godono di grande rinomanza e sono venduti in quasi tutti i paesi del mondo. Tali bevande sono poste in commercio in bottiglie sulle quali i produttori appongono etichette con impresso il rispettivo marchio, che figura altresì sugli imballaggi delle bottiglie. La Ballantine e a. appongono inoltre numeri di identificazione sia sulle etichette o su un altro punto delle bottiglie sia sugli imballaggi. La Loendersloot è una società di trasporti e magazzinaggio. Tra i propri clienti essa annovera operatori che effettuano il cosiddetto commercio «parallelo». Questi ultimi acquistano i prodotti della Ballantine e a. in paesi nei quali i prezzi sono relativamente bassi, per rivenderli in quelli nei quali i prezzi sono più elevati. Nel corso dell'anno 1990 la Ballantine e a. agivano in giudizio contro la Loendersloot dinanzi

sensi del comma 2 dell'articolo 5 CPI, devono essere individuati a partire dall'oggetto specifico della tutela conferita al marchio dall'ordinamento, ovvero il pregiudizio alla funzione d'indicazione di origine del prodotto contrassegnato e il pregiudizio alla reputazione del marchio[731].

Quindi sussistono "motivi legittimi" idonei ad escludere l'esaurimento del marchio, ogni qual volta il marchio venga usato "in un contesto o con modalità" [732] che possono creare confusione sull'origine imprenditoriale dei prodotti o pregiudicare le qualità degli stessi oppure danneggiare la loro immagine di prestigio o la rinomanza del marchio.

Per quanto riguarda la lesione della funzione del marchio di indicazione dell'origine del prodotto, abbiamo già visto[733] che con riguardo all'uso in funzione pubblicitaria del marchio altrui da parte del rivenditore, costituisce motivo legittimo il fatto che il marchio venga usato in modo "da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra rivenditore il titolare del marchio in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga la rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese"[734].

Sempre con riferimento al pregiudizio della funzione distintiva del marchio, la Corte di Giustizia, nella sentenza Portakabin[735] già analizzata, ha qualificato come "motivo legittimo" il fatto che "il rivenditore rimuova, senza il consenso del titolare di un marchio, la menzione del marchio altrui apposta sui prodotti (smarchiatura) e la sostituisce con un'etichetta recante il proprio nome, di modo che il marchio del fabbricante dei prodotti in questione venga interamente occultato. Infatti, in un simile caso, viene arrecato un pregiudizio alla funzione essenziale del marchio consistente nell'indicare e nel garantire l'origine del prodotto e si impedisce al consumatore di

---

all'Arrondissementsrechtbank di Breda, chiedendo che le fosse ingiunto di astenersi dal compiere determinate operazioni in quanto lesive dei loro diritti di marchio.

[731] SIRONI – COLMANO, *Commento all'articolo 5 CPI*, cit., p. 57.

[732] SIRONI – COLMANO, *Commento all'articolo 5 CPI*, cit., p. 58.

[733] Vedi paragrafo 5 capitolo 3.

[734] Corte di Giustizia 1999, C- 63/97, *"Bmw c. Deenik"*, punto 51, richiamato dalla Corte nel caso "Portakabin", punto 80.

[735] Corte di Giustizia 2010, C-558/08, punti 85-86. Nel caso di specie, la Primakabin toglieva dagli edifici mobili d'occasione che vendeva la menzione del marchio PORTAKABIN, sostituendola con la menzione «Primakabin», e inoltre risultava che agli utenti di Internet che cliccavano sull'annuncio «portakabin d'occasione» venivano mostrati edifici mobili sui quali era apposta la menzione «Primakabin».

distinguere i prodotti provenienti dal titolare del marchio da quelli provenienti dal rivenditore o da altri soggetti terzi".

Per quanto riguarda il pregiudizio alla reputazione del marchio, richiamiamo quanto già detto *supra*, ovvero che sussiste un motivo legittimo, che ricostituisca il diritto del titolare del marchio a inibire a un rivenditore l'uso del proprio marchio, solo quando il titolare del marchio dimostri "alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, che l'uso del marchio nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso"[736].

Infine, è bene evidenziare che la giurisprudenza comunitaria, nel caso di lesione della reputazione del marchio, ha individuato i motivi legittimi che escludono l'esaurimento del marchio facendo riferimento ai soli marchi di prodotti di lusso e prestigio[737].

8 Il sistema di distribuzione selettiva come motivo legittimo

Secondo la definizione contenuta nell'articolo1 lettera e) del Regolamento UE n. 330/2010 "per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema". Due sono le caratteristiche principali di tale sistema: la selezione dei rivenditori e la natura "chiusa" del sistema.

Per quanto riguarda la prima, il produttore "attraverso la formula selettiva limita il numero di rivenditori e li sceglie in funzione di criteri legati principalmente alla natura dei prodotti e alla capacità dei distributori di rivendere tali prodotti" [738]; proprio per questo, le reti di distribuzione selettiva sono particolarmente appropriate per la vendita di prodotti di alta tecnologia, in quanto richiedono una particolare assistenza in sede di vendita o post- vendita, e per prodotti che godono di un'aura di lusso[739].

La natura chiusa della rete di distribuzione selettiva si estrinseca nei due divieti che la caratterizzano: l'uno di vendere solo ai distributori selezionati, a carico del fornitore,

[736] Corte di Giustizia 1997, *Parfums Christian Dior,* punto 48
[737] RICOLFI, cit., p. 1364.
[738] AURICCHIO-PADELLARO-TOMASSI, *Gli accordi di ditsribuzione commerciale nel diritto della concorrenza*, CEDAM, 2013, p. 424.
[739] AURICCHIO-PADELLARO-TOMASSI, cit., p. 425.

e l'altro a carico dei distributori selezionati di non rivendere il prodotto oggetto del contratto a rivenditori estranei al sistema, con la conseguenza che "solo i rivenditori designati ed i consumatori finali possono essere acquirenti"[740].

In particolare, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia, la rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i motivi legittimi che escludono l'operare dell'esaurimento del marchio quando sia già avvenuta la prima immissione in commercio del prodotto nel territorio dello Stato, o in altro Stato membro UE oppure in uno Stato appartenente al SEE, reintegrando così il titolare del suo diritto di esclusiva.

Infatti, a partire dalla sentenza "Copad"[741], si è venuta a consolidare una giurisprudenza comunitaria e nazionale, secondo la quale, affinché la distribuzione selettiva escluda l'esaurimento del marchio, devono sussistere i seguenti presupposti:

i. che il sistema di distribuzione selettiva sia conforme alle norme antitrust
ii. che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di attuare una distribuzione selettiva[742]
iii. che sussista un pregiudizio effettivo o quanto meno potenziale all'immagine di lusso o di prestigio per effetto della commercializzazione dello stesso che avvenga al di fuori della rete distributiva selettiva[743]

Vediamo anzitutto quando un sistema di distribuzione selettiva è conforme alle norme anti-trust.

A tutela del principio fondamentale per il mercato interno UE, ovvero la libertà circolazione dei prodotti[744], è previsto l'articolo 101 TFUE che, segnatamente, al paragrafo 1 vieta "tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno". Di conseguenza il sistema di

[740] Orientamenti sulle restrizioni verticali, 2010/C 130/01, paragrafo 174.
[741] Corte di Giustizia 2009, C-59/08 "Copad". In tale sentenza la Corte ha affermato che la violazione del sistema di distribuzione selettiva può rientrare nei motivi legittimi che escludono l'esaurimento del marchio, quando il titolare del marchio provi che la violazione "solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze proprie della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio".
[742] Ordinanza cautelare del Tribunale di Milano 11 gennaio 2016, RG n. 71464/2015, punto a.2).
[743] Ordinanza cautelare del Tribunale di Milano 11 gennaio 2016, RG n. 71464/2015, punto a.2).
[744] Ordinanza cautelare del Tribunale di Milano 11 gennaio 2016, RG n. 71464/2015, punto a. 2).

distribuzione selettiva, in quanto accordo verticale idoneo a limitare la concorrenza, dovrebbe rientrare nell'applicazione del divieto e quindi essere sottoposto a sanzione[745]. La Commissione negli "Orientamenti sulle restrizioni verticali" ha stabilito che se la distribuzione selettiva rispetta determinate condizioni, essa sia conforme alla normativa antitrust: "si ritiene che la distribuzione selettiva non rientri nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 1, in quanto non provoca effetti anticoncorrenziali, purché vengano soddisfatte tre condizioni.

In primo luogo, la natura del prodotto in questione deve rendere necessario un sistema di distribuzione selettiva nel senso che un tale sistema deve rappresentare un requisito legittimo, in considerazione delle caratteristiche del prodotto in questione, per conservarne la qualità e garantirne un utilizzo corretto.

In secondo luogo, la scelta dei rivenditori deve avvenire secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa stabiliti indistintamente e resi disponibili per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio.

In terzo luogo, i criteri stabiliti non devono andare oltre il necessario"[746].

Laddove queste condizioni non risultino soddisfatte, l'accordo di distribuzione selettiva, potrà beneficiare dell'esenzione di categoria di cui all'articolo 2 del Regolamento UE 330/2010 purché sia rispettata la condizione prevista dall'articolo 3 Regolamento UE 330/2010, ovvero purché "la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto". Inoltre per beneficiare dell'esenzione di categoria, l'accordo di distribuzione selettiva non deve contenere le restrizioni fondamentali (sul prezzo, sul territorio, sulle vendite al consumatore e sulle vendite incrociate) di cui all'articolo 4 Regolamento UE 330/2010.

Una volta verificata la liceità del sistema di distribuzione selettiva, occorre accertare se per tutelare il prodotto, in ragione della sua natura, sia necessario servirsi di tale sistema. In particolare, con riferimento ai prodotti di lusso la giurisprudenza comunitaria ha rilevato che "poiché i prodotti di prestigio costituiscono articoli

[745] Ordinanza cautelare del Tribunale di Milano 12 gennaio 2016, RG n. 55581/2015, punto 2.1
[746] Orientamenti sulle restrizioni verticali, 2010/C 130/01, paragrafo 175.

esclusivi, l'aura di lusso che li circonda è un elemento essenziale affinché i consumatori li distinguano da altri prodotti simili"[747] e che quindi la loro qualità "non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall'immagine di prestigio che conferisce loro un'aura di lusso"[748]. Pertanto il sistema di distribuzione selettiva risulta essere essenziale per garantire il mantenimento di tale aura e per evitarne il danno[749]. Come sottolineato da FRATTI[750], la giurisprudenza comunitaria non ha mai fornito criteri specifici per stabilire quando un prodotto sia da considerarsi "prodotto di lusso", questo perché ciò che rileva è che la natura del prodotto, qualsiasi essa sia, ponga esigenze di salvaguardia che legittimino l'uso di tali sistemi di distribuzione selettiva[751].

Inoltre, affinché la rete di distribuzione selettiva possa operare come motivo legittimo escludente l'esaurimento del marchio, deve essere verificato che le modalità di vendita usate dal rivenditore estraneo alla rete abbiano pregiudicato quell'immagine di lusso e quella reputazione del marchio che il titolare intende mantenere proprio attraverso la costituzione di una rete di distribuzione selettiva.

Si deve evidenziare, da ultimo, che il rivenditore autorizzato che abbia venduto il prodotto a un rivenditore non autorizzato risponde per responsabilità contrattuale nei confronti del titolare del marchio, per violazione del contratto di distribuzione selettiva.

Vediamo adesso alcuni casi concreti in cui questi criteri sono stati applicati.

Anzitutto consideriamo il giudizio cautelare promosso da Landoll, titolare dei marchi "Nashi" e "Nashi Argan", contro Mecs srl, in ragione della rivendita di prodotti cosmetici professionali contrassegnati dai marchi della ricorrente, effettuata dalla resistente tramite il proprio sito internet e una nota piattaforma e-commerce. La ricorrente lamentava la violazione del proprio diritto di marchio da parte della

[747] Corte di Giustizia 2009, C-59/08, caso "Copad", punto 25.
[748] Corte di Giustizia 2009, C-59/08, caso "Copad", punto 24.
[749], Corte di Giustizia 2017, C-230/16, caso "Coty, punto 39: "L'obiettivo di salvaguardare la loro immagine di lusso è idoneo a giustificare l'organizzazione di un sistema di distribuzione selettiva di detti prodotti"
[750]ALICE FRATTI, *Distribuzione selettiva di cosmetici di lusso: I presupposti per escludere l'esaurimento del marchio*, il Quotidiano Giuridico, 23/01/2019, p. 14.
[751] Infatti, secondo FRATTI, è ragionevole ritenere che le motivazioni, individuate dalla Corte con riferimento a casi di distribuzione di prodotti di lusso, che giustificano la legittimità di tali sistemi di distribuzione selettiva, possano trovare applicazione anche in tutte le situazioni in cui sussistano le medesime esigenze di salvaguardia che legittimano l'adozione di un sistema di distribuzione selettiva, quindi anche con riferimento a prodotti diversi.

resistente e richiedeva l'inibizione della condotta del resistente; in particolare infatti secondo la ricorrente il suo diritto di marchio su tali prodotti non si era esaurito in ragione del fatto che la distribuzione selettiva da essa utilizzata integra i "motivi legittimi" che ai sensi dell'articolo 5 comma 2 CPI escludono l'operare dell'esaurimento del marchio.

Il tribunale, al fine di stabilire se la distribuzione selettiva nel caso di specie integrasse i motivi legittimi che escludono l'esaurimento del marchio, ha seguito l'*iter* che abbiamo appena descritto.

In particolare ha verificato la conformità del sistema di distribuzione selettiva organizzato da Landoll srl alle condizioni previste negli "Orientamenti sulle restrizioni verticali", che garantiscono la conformità del sistema all'articolo 101 TFUE, in quanto i prodotti, dalla documentazione fornita, risultavano essere prodotti di prestigio e l'adozione del sistema di distribuzione selettiva "appariva finalizzata a garantire tramite l'accertata preparazione professionale dei soggetti autorizzati l'utilizzazione appropriata dei prodotti così contribuendo anche sotto tale profilo all'esigenza di salvaguardare l'immagine il prestigio del prodotto"[752]; e i criteri qualitativi usati in tale sistema erano stabiliti indistintamente, erano applicati in modo non discriminatorio, ed essendo coerenti con l'intento di salvaguardare l'immagine di lusso dei prodotti, non andavano oltre il necessario.

Il tribunale aveva già verificato la natura di prestigio del prodotto che giustificava l'utilizzo del sistema di distribuzione selettiva.

Infine il tribunale riteneva che le modalità di presentazione al pubblico del prodotto usate dalla Mecs recassero un pregiudizio effettivo all'immagine e al prestigio del prodotto, in quanto a causa di tali modalità "il prodotto veniva assimilato a qualsiasi generico prodotto del settore anche di minore qualità e la Mecs non garantiva una specifica professionalità nell'utilizzazione di tali prodotti"[753].

Il diritto di marchio del titolare non era quindi esaurito e di conseguenza la condotta della resistente violava il diritto di marchio della ricorrente.

[752] Ordinanza del Tribunale di Milano del 18/12/2018 RG n. 44211/2018, p. 3.
[753] Ordinanza del Tribunale di Milano del 18/12/2018 RG n. 44211/2018, p. 4.

Infine, il tribunale riteneva pienamente esistente periculum in mora, poiché riteneva che vi fosse il pericolo che la Mecs riprendesse l'attività di commercio dei prodotti della ricorrente, e quindi ordinava l'inibizione delle condotte della resistente.

Un altro caso[754] di azione cautelare era stato promosso dalle società L'Oreal ed Helena Rubinstein nei confronti di un rivenditore estraneo alla loro rete di distribuzione selettiva, con riferimento alla vendita da parte della resistente nei suoi punti vendita e tramite il suo e-commerce, di prodotti con marchi molto famosi, quali "Giorgio Armani", "Lancome" e altri di cui le resistenti erano licenziatarie.

Le ricorrenti in particolare avevano lamentato in particolare l'esclusione dell'esaurimento del marchio su tali prodotti per violazione della rate di distribuzione selettiva l'alterazione dello stato dei prodotti, la carenza del consenso all'immissione in commercio per i prodotti provenienti da importazione parallela da paesi non appartenenti al SEE e la consapevole violazione del sistema di distribuzione selettiva.

Per quanto riguarda il profilo che ci interessa, ovvero che l'esistenza del sistema di distribuzione selettiva possa essere ricompresa nei motivi legittimi che escludono l'esaurimento del marchio, anche in questo caso il tribunale segue l'*iter* descritto, ritenendo che, dalle condizioni generali di vendita che le ricorrenti avevano prodotto in giudizio, emergesse l'esistenza e la liceità del sistema di distribuzione selettiva predisposto dalle ricorrenti e che fosse pacifico che i prodotti oggetto della controversia fossero prodotti di lusso per la cui commercializzazione fosse necessario un sistema di distribuzione selettiva.

A mio parere, il profilo più interessante dell'ordinanza, per quanto concerne la questione di nostro interesse, riguarda l'ultimo presupposto di cui il Tribunale deve verificare la sussistenza al fine di poter considerare il sistema di distribuzione selettiva, un motivo legittimo che esclude l'esaurimento: lo svilimento del marchio a causa delle modalità di vendita utilizzate dal resistente.

Il giudice in particolare ha chiarito che "le modalità di vendita previste dal sistema di distribuzione selettiva non costituiscono un parametro di liceità per valutare le condotte della resistente"[755], esse infatti sono "stipulate dal titolare del marchio con i rivenditori, e hanno quindi efficacia *inter partes*".

[754] Ordinanza del Tribunale di Milano del 19/11/2018 RG n. 38739/2018.
[755] Ordinanza del Tribunale di Milano del 19/11/2018 RG n. 38739/2018, p. 12.

Il giudice ribadisce[756] che, al fine di giustificare un'eccezione al principio dell'esaurimento, non è sufficiente la possibilità di un grave pregiudizio[757], ma esso deve sussistere effettivamente; in particolare, è necessario provare che le modalità di vendita usate dal rivenditore, estraneo alla rete di distribuzione selettiva, nel caso concreto, siano tali da arrecare un "grave pregiudizio all'aura di prestigio del marchio", e non è invece sufficiente allegare l'esistenza di una particolare modalità di vendita usata dal terzo estraneo alla rete.

Quindi secondo il Tribunale non è sufficiente dimostrare che le modalità usate dal terzo non siano conformi a quelle imposte ai rivenditori, ma si deve provare che tali modalità siano effettivamente pregiudizievoli per il marchio.

Diversa invece, sembra essere la posizione della Corte di Giustizia nel caso "Coty"[758], in occasione del quale la Corte ha stabilito che anche con riferimento a una specifica clausola contrattuale di un sistema di distribuzione selettiva, nel caso di specie concernente il divieto per i distributori autorizzati di usare piattaforme terze per la vendita su Internet dei prodotti oggetto del contratto, per verificarne la legittimità rispetto all'articolo 101 paragrafo 1 TFUE il giudice nazionale debba applicare gli criteri previsti per la liceità del sistema di distribuzione selettiva.

La Corte, dicevamo, sembra aver adottato una posizione diversa rispetto a quella del Tribunale di Milano, con riferimento a ciò che sia idoneo a pregiudicare l'immagine di lusso del prodotto: "L'assenza di rapporto contrattuale tra il fornitore e le piattaforme

[756] Era infatti già stato affermato dal Tribunale di Milano con l'ordinanza del 17/03/2016.

[757] "Le modalità di cash & carry infatti, non sono ontologicamente incompatibili con il prestigio e l'aura di lusso del marchio", Ordinanza del Tribunale di Milano del 19/11/2018 RG n. 38739/2018, p. 12

[758] Corte di Giustizia 2017, C-230/16, caso "Coty". La controversia era tra la Coty Germany, società che vendeva prodotti cosmetici di lusso in Germania attraverso una rete di distribuzione selettiva, sulla base di un contratto di distribuzione selettiva che comprendeva un accordo aggiuntivo riguardante la vendita via Internet, e la Parfümerie Akzente che era rivenditore autorizzato della Coty Germany e che vendeva sia in punti vendita fisici sia via Internet, in particolare sia attraverso un proprio negozio online sia mediante la piattaforma «amazon.de». In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 330/2010, la Coty Germany aveva introdotto, nell'accordo aggiuntivo, una clausola secondo la quale il rivenditore autorizzato poteva vendere i prodotti su Internet solo tramite una "vetrina elettronica" del negozio autorizzato in modo che venisse preservata la connotazione lussuosa dei prodotti. La Parfümerie Akzente aveva però rifiutato di sottoscrivere tale modifica e la Coty Germany aveva proposto un ricorso affinché venisse vietato alla Parfümerie Akzente di distribuire i prodotti del marchio controverso mediante la piattaforma «amazon.de».

terze osta a che costui possa esigere, su una simile base, da tali piattaforme il rispetto dei requisiti qualitativi che esso ha imposto ai distributori autorizzati.

Una vendita online di prodotti di lusso tramite piattaforme che non appartengono ad alcun sistema di distribuzione selettiva di tali prodotti, *nell'ambito della quale il fornitore non ha la possibilità di controllare le condizioni di vendita dei suoi prodotti*, determina il rischio di uno scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo *a nuocere alla loro immagine di lusso* e, quindi, alla loro stessa natura"[759].

La Corte dà valore al fatto che, nell'ambito di una vendita operata da rivenditori estranei alla rete, il titolare del marchio non possa esercitare alcun controllo e ritiene che questo determini di per sé un pregiudizio all'immagine di lusso dei prodotti, e che quindi si possa ragionevolmente ritenere che "ogni vendita che avviene al di fuori del sistema di distribuzione selettiva sia idonea a creare un pregiudizio al prestigio e alla rinomanza del marchio" [760].

Un caso invece in cui oggetto della controversia è la violazione dei criteri previsti da un sistema di distribuzione selettiva, con la conseguente lesione dell'immagine e del prestigio del marchio tutelato tramite tale sistema, causata dalla vendita online di prodotti contrassegnati da tale marchio da parte di un rivenditore esterno al sistema, è il caso Chanel c. DVDCOM di Nitti Franco[761].

Chanel s.a.s. e Chanel s.r.l., rispettivamente titolare dei marchi celebri Chanel e distributore esclusivo per il territorio italiano dei prodotti cosmetici Chanel, avevano invocato tutela cautelare nei confronti di DVDCOM di Nitti Franco che tramite il suo sito Internet vendeva prodotti cosmetici Chanel, in particolare le ricorrenti lamentavano che la promozione e la vendita su tale sito violava il loro sistema di distribuzione selettiva via Internet e in tal modo ledeva il prestigio del marchio Chanel.

Il profilo interessante di questo ricorso cautelare è che il giudice verifica che sussistano tutti i presupposti affinché la distribuzione selettiva operi come motivo legittimo ed escluda l'esaurimento del marchio sui prodotti rivenduti dal terzo esterno al sistema stesso, e quindi affinché l'attività di quest'ultimo possa essere vietata dal titolare del marchio, con riferimento al mercato *online*.

---

[759] Corte di Giustizia 2017, C-230/16, cit., punti 48-49. Corsivo aggiunto.
[760] ALICE FRATTI, cit., p. 15.
[761] Ordinanza del Tribunale di Milano del 12/01/2016, RG n. 55581/2015.

In particolare con riferimento al sistema di distribuzione selettiva via Internet, ovvero accordi inerenti la vendita online di prodotti contrassegnati da parte dei distributori autorizzati, il giudice richiama il paragrafo 52 degli "Orientamenti sulle restrizioni verticali" , secondo il quale: "In linea di principio, a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti", e quanto precisato dalla Corte di Giustizia: "l'obiettivo di preservare l'immagine di prestigio del marchio non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta a un simile obiettivo non ricada nell'art. 101, n. 1 TFUE"[762].

Alla luce di questi due richiami deve considerarsi lecito[763] imporre ai distributori il rispetto di alcuni standard qualitativi del sito, e la liceità di un tal sistema di distribuzione selettiva ci web deve essere verificata utilizzando gli stessi criteri previsti per la distribuzione selettiva che limita la vendita negli spazi fisici.

Il giudice, una volta accertata la liceità dei due sistemi di distribuzione selettiva alla luce dei criteri descritti all'inizio del paragrafo, in particolare evidenziando che anche i requisiti imposti da Chanel per la distribuzione selettiva via Internet, tenendo conto delle peculiarità specifiche della vendita online, appaiono diretti a tutelare esclusivamente il prestigio del marchio Chanel, ha verificato che le modalità di vendita usate dal resistente non solo non rispettano gli standard generalmente richiesti da Chanel, ma sono anche "gravemente lesivi del prestigio del marchio stesso"[764]. Alla luce di questi motivi, la distribuzione selettiva è risultata essere motivo legittimo che esclude l'esaurimento del marchio su tali prodotti "Chanel".

Inoltre Nitti utilizzava il segno Chanel anche come metatag nel suo sito Internet, creando indebitamente un collegamento tra il marchio Chanel e il suo sito idoneo a generare nella mente dell'utente la convinzione che la vendita sia autorizzata[765].

A nulla erano servite le eccezioni della resistente, infatti il giudice ritenuto presente il periculum in mora, ha accolto il ricorso delle ricorrenti e ha inibito al resistente la prosecuzione delle sue condotte illecite, e ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza.

[762] Corte di Giustizia 2011, C- 439/09, caso "Pierre Fabre Dermo Cosmetique", punto 46.
[763] Ordinanza del Tribunale di Milano del 12/01/2016, RG n. 55581/2015, p. 3.
[764] Ordinanza del Tribunale di Milano del 12/01/2016, RG n. 55581/2015, p. 9.
[765] Ordinanza del Tribunale di Milano del 12/01/2016, RG n. 55581/2015, p. 11.

Infine, nel 2016 è stato accolto il reclamo presentato da Nitti e dunque l'ordinanza cautelare è stata revocata, in quanto il collegio ha ritenuto non sussistere il periculum in mora.

L'ultimo caso che si vuole richiamare con riferimento alla distribuzione selettiva come motivo legittimo che esclude l'operare dell'esaurimento del marchio, è il caso Chantecler c. Gens Aurea[766]. La controversia riguardava la vendita da parte della Gens Aurea, un venditore di partite in saldo esterno alla rete di distribuzione selettiva della Chantecler, nel suo punto vendita Luxury Zone sito all'interno de "La Reggia Designer Outlet" di Marcianise (CE), di prodotti a marchio Chantecler, ovvero gioielli di eccellenza progettati e prodotti dalla stessa ricorrente, che è anche titolare del marchio, e commercializzati da questa tramite una rete di distribuzione selettiva proprio al fine di garantire l'unicità e l'esclusività che caratterizzano tali prodotti.

Nel caso di specie il giudice, dopo aver accertato l'esistenza della rete di distribuzione selettiva usata dalla ricorrente per commercializzare i propri prodotti e averne verificato la liceità attraverso i criteri affermati negli "Orientamenti", è giunto a verificare gli effetti di tale sistema di distribuzione selettiva sul principio di esaurimento del marchio.

In particolare sono da evidenziare i criteri che il giudice ha usato al fine di verificare in concreto se la vendita di prodotti Chantecler da parte della resistente sia stata idonea a produrre uno svilimento del marchio, tali criteri sono: la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio, il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite di tali prodotti da parte del licenziatario al rivenditore di partite in saldo esterno al sistema di distribuzione selettiva, la natura dei prodotti commercializzati abitualmente dal rivenditore esterno e le forme di normale commercializzazione nel settore in cui opera il rivenditore.

Il giudice alla luce di tali valutazioni ha quindi ritenuto che il diritto di esclusiva sui prodotti Chantecler venduti dalla resistente, non fosse esaurito, e che, in ragione del danno da svilimento del marchio determinato dalla commercializzazione dei prodotti Chantecler al di fuori del sistema di distribuzione selettiva e in ragione dell'indebito vantaggio ottenuto dalla resistente attraverso tale illecita attività, sussistesse il

[766] Ordinanza cautelare del tribunale di Milano 11/01/2016, RG n. 71464/2015.

periculum in mora, e per tali ragioni ha inibito alla resistente l'uso del marchio Chantecler e la commercializzazione di prodotti contrassegnati da tale marchio[767].

[767] Si noti in particolare che, al contrario di quanto stabilito da Tribunale di Palermo, 1 marzo 2013, Sez. Imprese, la condotta tenuta dal venditore consistente nel continuare a commercializzare prodotti di una certa marca anche dopo che il produttore ha reso nota l'esistenza di un sistema di distribuzione selettiva non è qualificabile come atto di concorrenza sleale poiché, altrimenti, si eluderebbe l'esaurimento del marchio.

BIBLIOGRAFIA

ALICE FRATTI, *Distribuzione selettiva di cosmetici di lusso: I presupposti per escludere l'esaurimento del marchio*, il Quotidiano Giuridico, 23/01/2019

AMAR *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza*, Torino, 1893

ANNA G. MICARA, *Tutela del marchio e competitività nell'Unione Europea*, Giappichelli, 2017

ANNETTE KUR, *Strategic branding: Does Trade Mark law provide for sufficient self help and self healing forces?*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, 2009

AURICCHIO-PADELLARO-TOMASSI, Gli accordi di ditsribuzione commerciale nel diritto della concorrenza, CEDAM, 2013

AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi,* in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977

B. BEEBE, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 2006 reperibile all'indirizzo: https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1363&context=iplj

BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalized International Exhaustion be the Next Step?*, in EIPR, 2001, p. 154. L'articolo è reperibile all'indirizzo, e la pagina d'interesse in particolare è p. 7: http://openaccess.city.ac.uk/4106/1/Parallel%20Imports%20in%20a%20Global%20Market.pdf

C. BELLOMUNNO, *Patronimico e conformità ai principi della correttezza professionale*, commento a Trib. Napoli 4 luglio 2001, *Il Diritto industriale*, 2002

C. GALLI, Voce: *Il Marchio*, in *Il diritto*, *Enciclopedia Giuridica*, IX, Milano, 2007, 386-387

C.H. GOOGE, JR. – L. CLAYTON, C*omparative advertising in the United States. Trade Marks at the Limit*, Edward ELGAR, Celtenham, 2006

CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e consenso del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in Riv. Dir. Ind., 2000, p. 73.

CALISSE, *Richiami in tema di nome di persona e marchio*, nota alla sentenza della Cassazione 1996 n. 10351, in *Riv. Dir. Ind*., 1997

CARMINE DI BENEDETTO, *Requisiti di liceità della pubblicità comparativa: l'approccio della giurisprudenza e prassi italiana*, Il Dir. Ind., V, 2018, p. 470

CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, nota ad App. Venezia 1912, *Riv. Dir. Comm*. 1912

CASARINI, *Importazioni parallele: giurisprudenza italiana giurisprudenza comunitaria a confronto*, in Riv. Dir. Ind., 1998, p. 423.

CASUCCI, in (a cura di) SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Codice della proprietà industriale*, CEDAM, 2005, p. 69

CAVANI, *La nuova legge marchi. Commento generale*, in Aa.Vv., La riforma della legge marchi, a cura di GHIDINI, 1995

Comunicazione della Commissione, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM (2010) 2020

DAVIDE SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, p. 71

DENOZZA, *Chicago. L'efficienza e il diritto antitrust*, in Giur. Comm., 1988

DI CATALDO, *I segni distintivi*, in *Corso di diritto industriale*, 1993

ECONOMIDES, *The Economics of trademark*, in 78 TMR 1988, p. 535, disponibile all'indirizzo: http://www.stern.nyu.edu/networks/Economides_Economics_of_Trademarks.pdf

EDWARD ELGAR, *Comparative advertising in the United States*, *Trade Marks at the Limit*, Celtenham, 2006

FABIA 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

FEDERICA DI GIOIA, *Gli usi leciti del marchio*, in AA. VV., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina: atti del convegno, Milano 16-17 giugno 2000*, 2001

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

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, *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,

FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. Dir. Ind*., 2000, I

GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: subforniture, gruppi di società, licenze, <<merchandising>>*, in *Contratto e Impresa*, 1987

GALLI – GAMBINO, *Codice commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale*, Utet, Torino, 2011

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

GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza nella 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, pp. 229 ss.

GALLI, in *Funzione del marchio e ampiezza della tutela,* 1996

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

GALLI, *La protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Milano, 2004

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

GALLI, *Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e prospettive*, in *AIDA* 2009.

GHIDINI – DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale: commento alla normativa sui diritti derivanti da brevettazione e registrazione*, 2006, Il Sole24ORE

GHIDINI, CAPUZZI, Profili di rilievo concorrenziale della disciplina dei marchi

GHIDINI, *Collisione? Integrazione? Appunti sulla* intersection *fra diritti di proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza*, in Concorrenza, mercato e regole, 2005

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, 2008, p. 119.

GHIDINI, *Prospettive "protezionistiche" nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Ind*., 1995, I

JERRE B. SWANN, *An interdisciplinary approach to brand*, 96TMR, 2006, p. 952, disponibile all'indirizzo: https://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2096/vol96_no4_04.pdf

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

MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, Padova, 1982

MASSIMO TAVELLA – SIMONE BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso "AdWords": tra normativa marchi e commercio elettronico*, commento alla sentenza Corte di Giustizia 2010, C-236/08, C-237/08, C-238/08, in Il Dir. Ind., IV, 2010

MONTESANO MARCO*, Uso del patronimico da parte del terzo in funzione di marchio e correttezza professionale*, commento alla sentenza tribunale di Milano del 18 settembre 2008, *Il Diritto industriale*, 2009

OLIVIERI, *La prima direttiva CEE (n. 89/104) in materia di marchi d'impresa*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990, II

OLSEN, *Come nasce una grande idea: la storia sorprendente di 30 prodotti di successo che sono diventati altrettanti marchi famosi*, 1994

P. SPADA, *Il "vendicatore del pubblico",* Il *Dir. Ind*., 2007, p.143.

PAOLA 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

RICOLFI, *I segni distintivi*, *Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999

RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, 2015

ROSARIA ROMANO e PAOLO SPADA, *Parte generale*, *Diritto industriale: proprietà intellettuale e concorrenza*, Quinta ed., Giappichelli, 2016

SANDRI, *Un caso particolare di "giusti motivi": il caso Roncato*, in *Dir. Ind*., 2009

SARACENO, *Il diritto dei marchi d'impresa*, in (a cura di) BOTTERO e TRAVOSTINO, Il diritto dei marchi d'impresa, 2009, p. 525

SARTI in *Segni distintivi e denominazioni di origine* (UBERTAZZI, La *proprietà intellettuale*, Torino, Giappichelli, 2011)

SCUFFI – FRANZOSI, *Diritto industriale italiano,* 2014

SEGANTINI, in (a cura di) FRANZOSI-SCUFFI, *Diritto industriale italiano*, CEDAM, 2013, p. 56

SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind*., 2004, p. 208

SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, IV ed., 2007

SENA, *Il rischio di confusione dei segni e la funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II

SILVIA GIUDICI, *Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind*., 2016, I

SIRONI – COLMANO, *Commento all'articolo 5 CPI*, in Codice della proprietà industriale, VANZETTI, Giuffrè, 2013, p. 56

SIRONI, *Commento all'articolo 20 CPI*, in *Codice della proprietà industriale*, VANZETTI, Giuffrè, 2013

SWANN – AAKER – REBACK, *Trademarks and marketing*, in TMR, 2001

VALERIA FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale.*, in Giur. Comm., 2006

VANZETTI –GALLI, *La nuova legge marchi: commento articolo per articolo della Legge marchi e delle disposizioni transitorie del D. lgs. n. 480/92*, Giuffrè, 2001

VANZETTI, *Commento alla Direttiva CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1989

VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2003

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm*.,1961, I

VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. Dir. In*., 2002, I, p. 94

VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind*. 1998, I, 71

VANZETTI, *La funzione distintiva del marchio oggi*, in Aa.Vv., *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, Milano, 2001

VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in Aa.Vv., *Problemi attuali del diritto industriale. Volume celebrativo del XXV anno della rivista di diritto industriale*, 1997

VANZETTI, voce *Differenziare*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XIX, 1988

VANZETTI, voce *Marchio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XIX, 1988

WIPO, *World Intellectual Property Report, Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace*, *WIPO Economics & Statistics Series*, Ginevra, 2013