

**UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC**  
**SCUOLA DI DIRITTO**  
**CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA – CLASSE LMG/01**

**LE NUOVE FORME DI CONTRAFFAZIONE:  
L'USO PARODISTICO DEL MARCHIO ALTRUI**

RELATORE:  
PROF. **SERGIO DI NOLA**

CORRELATORE:  
DOTT.SSA **BARBARA COMPAGNONI**

TESI DI LAUREA DI:  
**GIULIA SUIGO**  
MATRICOLA N. 16094

ANNO ACCADEMICO 2015 – 2016



*A Ludovica,*

*occhi curiosi, fonte inesauribile di entusiasmo e  
spensieratezza,  
che mi definì “abbastanza grande per essere  
seria, ma anche abbastanza bambina”*



## INDICE

<b>INDICE</b> .....	<b>1</b>
<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>CAPITOLO I</b> .....	<b>9</b>
<b>IL DIRITTO DI MARCHIO: PRINCIPI E FONTI DELLA DISCIPLINA</b> .....	<b>9</b>
<b>1.1 LE FONTI NORMATIVE</b> .....	<b>9</b>
1.1.1 Le fonti in Italia.....	9
1.1.2 Le fonti comunitarie.....	11
1.1.3 Le fonti internazionali.....	13
<b>1.2 LE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE</b> .....	<b>16</b>
1.2.1 Il punto di vista economico: la funzione di garanzia qualitativa.....	16
1.2.2 La valutazione della funzione giuridicamente tutelata.....	18
1.2.2.1 La funzione di indicazione d'origine e la funzione distintiva.....	19
1.2.2.2 La tutela dell'investimento pubblicitario.....	20
<b>1.3 IL CONTENUTO DEL DIRITTO</b> .....	<b>22</b>
1.3.1 Il diritto di esclusiva.....	22
1.3.2 Il principio di territorialità.....	25
1.3.3 Il principio di specialità.....	27
<b>CAPITOLO II</b> .....	<b>29</b>
<b>LA CAPACITÀ DISTINTIVA</b> .....	<b>29</b>
<b>2.1 I SEGNI SUSCETTIBILI E NON DI REGISTRAZIONE</b> .....	<b>29</b>
2.1.1 Il marchio come segno.....	29
2.1.2 I segni registrabili.....	30
2.1.3 I segni non suscettibili di registrazione: l'assenza di capacità distintiva.....	37
<b>2.2 L'INTENSITÀ DELLA CAPACITÀ DISTINTIVA</b> .....	<b>39</b>
2.2.1 Marchi forti e marchi deboli.....	40
2.2.2 Il marchio che gode di rinomanza.....	44
<b>2.3 LA MODIFICA NEL TEMPO DELLA CAPACITÀ DISTINTIVA</b> .....	<b>49</b>
2.3.1 Il <i>secondary meaning</i> .....	49
2.3.2 La volgarizzazione.....	52
<b>CAPITOLO III</b> .....	<b>57</b>

<b>L'AMBITO DI TUTELA ASSICURATO DAL DIRITTO DI MARCHIO.</b>	<b>57</b>
<b>3.1 LE PREROGATIVE DEL TITOLARE DEL MARCHIO</b>	<b>57</b>
<b>3.2 LA CONTRAFFAZIONE</b>	<b>60</b>
3.2.1 L'azione di contraffazione	60
3.2.2 Le fattispecie contraffattive	61
3.2.2.1 L'identità di segni e l'identità di beni	61
3.2.2.2 Il rischio di confusione	64
3.2.2.3 Il marchio che gode di rinomanza	71
<b>3.3 GLI USI CONSENTITI DEL MARCHIO ALTRUI</b>	<b>75</b>
3.3.1 Le limitazioni del diritto di utilizzazione esclusiva del marchio da parte del titolare	75
<b>3.4 GLI USI ATIPICI DEL MARCHIO ALTRUI</b>	<b>78</b>
3.4.1 Le eccezioni al diritto di utilizzazione esclusiva del marchio da parte del titolare	78
<b>CAPITOLO IV</b>	<b>81</b>
<b>L'USO PARODISTICO DEL MARCHIO ALTRUI: LA RISPOSTA DELLA GIURISPRUDENZA</b>	<b>81</b>
<b>4.1 LA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE</b>	<b>81</b>
4.1.1 La libertà d'espressione e i suoi limiti	81
4.1.2 La satira e la parodia	85
4.1.3 La critica	86
<b>4.2 IL CONFLITTO TRA IL DIRITTO DI MARCHIO E LA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE DEI TERZI</b>	<b>87</b>
4.2.1 Le tipologie di uso del marchio altrui	87
4.2.1.1 L'uso commerciale	87
4.2.1.2 L'uso non commerciale o misto	91
4.2.2 La tutela del marchio che gode di rinomanza e la libertà d'espressione	95
4.2.2.1 Il giusto motivo	98
4.2.2.2 L'interesse sociale	100
<b>4.3 GLI EFFETTI DELL'UTILIZZO PARODISTICO, SATIRICO O CRITICO DEL MARCHIO: LA DILUIZIONE</b>	<b>101</b>
4.3.1 L'offuscamento ( <i>blurring</i> )	102
4.3.2 L'annacquamento ( <i>tarnishment</i> )	103
<b>4.4 LA RISPOSTA DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA NEL CASO ENEL-GREENPEACE</b>	<b>105</b>
4.4.1 I fatti	105

4.4.2	La questione di diritto .....	106
4.4.2.1	L'uso del marchio nell'attività economica e per prodotti e servizi .....	107
4.4.2.2	Il giusto motivo .....	109
4.4.3	Considerazioni .....	111
<b>CONCLUSIONI.....</b>		<b>113</b>
<b>RINGRAZIAMENTI.....</b>		<b>133</b>



## INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni, la crescita esponenziale della presenza nel mercato, dell'importanza e del valore economico dei marchi è andata di pari passo con il mutamento della loro funzione. Da mero indicatore di origine dei prodotti, il marchio è diventato un vero e proprio polo attrattivo di valori che vengono traslati sul consumatore dei beni o servizi che contraddistingue: il consumatore non acquista più unicamente un bene o un servizio, bensì un'esperienza che lo aiuta a costruire la sua identità. Alla trasformazione del marchio in convogliatore di valori, identità e aspettative, possibile solamente attraverso ampi investimenti pubblicitari, è conseguita, *in primis*, l'inclusione nel segno del c.d. *selling power*, ossia il vero valore economico del marchio, e, *in secundis*, la crescita esponenziale della sua importanza sul mercato. È proprio a protezione di questi investimenti che si è alzata l'istanza dei titolari dei marchi volta ad una maggior tutela contro lo sfruttamento, dei propri marchi, operato dai terzi, a proprio vantaggio o procurando un danno al marchio stesso e alla sua capacità attrattiva. Ciò ha condotto a delle innovazioni legislative volte ad una sempre maggior uniformità delle normative sui marchi e al conferimento di una protezione più ampia ai marchi che godono di rinomanza.

Dunque, il nuovo ruolo e la potenziata capacità attrattiva del marchio hanno determinato un aumento della sua importanza e del suo valore economico, tale da renderlo un'imprescindibile componente della cultura contemporanea. In quanto icona culturale, il marchio, e soprattutto il marchio famoso, è stato usato da artisti e critici con diverse finalità. A volte per fini puramente artistici, come la scatoletta della *Campbell's soup*, soggetto di alcune opere di Andy Warhol; altre volte finalità artistiche sono state accompagnate alla critica palese di un modello di sviluppo, di cui il marchio ne rappresenta il simbolo: come nel caso dell'accostamento di una borsetta di *Louis*

*Vuitton* ad un bambino denutrito nell'opera *Simple Living* della Plesner; in altri casi ancora, invece, le finalità critiche non sono celate dietro ad alcun intento artistico ma, al contrario, il marchio è stato utilizzato per denunciare le presunte malefatte del suo titolare: è il caso, ad esempio, della campagna “*Je boycotte Danone*”, condotta attraverso l'utilizzo del noto logo dell'azienda produttrice di yogurt contro i licenziamenti da quest'ultima perpetrati, al grido di “*les êtres humains ne sont pas des yaourts*”.

Vi sono, inoltre, casi in cui il marchio è stato utilizzato con fini satirici o parodistici, di cui ne è un esempio la canzone *Barbie girl* degli *Aqua*, che assurge la *Barbie* ad emblema dell'*American dream* e lo sbeffeggia. A volte, poi, questi fini sono accompagnati da scopi commerciali, come nel caso italiano della dicitura *Porco Diesel* riportata su delle magliette.

Ci si è interrogati su quale effetto sortiscano questi utilizzi non autorizzati del marchio altrui sul marchio stesso e sui diritti del suo titolare, e se essi possano essere giustificati dalla libertà d'espressione, anche qualora comportino un danno al marchio o al suo titolare, e, ancora, ci si è chiesti se la tutela del marchio possa limitare la libertà d'espressione altrui.

Con il presente elaborato si intendono illustrare i caratteri fondamentali del diritto di marchio ed in particolare l'ampiezza della tutela accordata dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale al titolare del marchio, in relazione all'intensità della capacità distintiva di quest'ultimo, al fine di rispondere alle questioni sopracitate circa l'uso parodistico del marchio altrui.

Muovendo da un breve *excursus* storico delle principali tappe che hanno portato all'attuale normativa, interna ed internazionale, in tema di marchi d'impresa, si approfondiranno, nel primo capitolo, le funzioni giuridicamente tutelate ed il contenuto del diritto di marchio.

Nel secondo capitolo, invece, verrà affrontato il tema della capacità distintiva e, in particolare, della sua ampiezza e delle possibili modifiche nel tempo, così da poter approfondire, specularmente, nel terzo capitolo, il grado di tutela concesso dall'ordinamento al titolare del marchio.

Infine, il quarto capitolo avrà ad oggetto l'analisi della fattispecie dell'uso parodistico del marchio altrui. Saranno analizzati, in primo luogo, il principio della libertà d'espressione ed il conflitto tra essa e le prerogative del titolare del marchio, in secondo luogo, le risposte della giurisprudenza, nel tentativo di operare un bilanciamento e, da ultimo, la risposta della giurisprudenza italiana nel celebre caso *Enel-Greenpeace*.

Con il sopracitato provvedimento di reclamo, il Tribunale di Milano accoglie una soluzione – opposta rispetto a quella raggiunta dal Tribunale di Roma, che aveva applicato le norme in materia di illecito extracontrattuale – operando il bilanciamento tra la libertà d'espressione e le prerogative del titolare del marchio unicamente all'interno della normativa sui marchi d'impresa.



## **CAPITOLO I**

# **IL DIRITTO DI MARCHIO: PRINCIPI E FONTI DELLA DISCIPLINA.**

### **1.1 LE FONTI NORMATIVE**

#### **1.1.1 Le fonti in Italia**

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

Le prime discipline nazionali, in Europa, risalgono alla seconda metà dell’Ottocento, quando anche il neonato Regno d’Italia emanò la legge n. 30 del 30 agosto 1868 che fu sostituita, nel 1942, dal R.D. n. 929 del 21 giugno, la c.d. Legge Marchi, insieme agli articoli da 2569 a 2574 del Codice Civile.

---

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

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

Poiché il legislatore italiano era riuscito nell'intento di fornire alla materia una disciplina organica e dettagliata, essa rimase invariata per mezzo secolo, fino agli anni Novanta, quando si assistette all'inizio di "una vera e propria trasformazione dell'architettura del sistema"<sup>3</sup>.

Fu in questo periodo che si giunse all'apice della società della comunicazione globale e del capitalismo globalizzato, in cui i marchi, soprattutto quelli c.d. famosi, acquisirono un ruolo cruciale per attrarre l'attenzione dei consumatori. La crescente integrazione economica portò le grandi imprese a richiedere ed esigere una protezione del marchio via via maggiormente ampia e forte. A livello europeo, si ambiva ad ottenere la tutela più estesa praticata negli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari, al fine di non subire uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti di altri Stati membri. La risposta fu l'emanazione di normative regionali ed internazionali finalizzate all'armonizzazione delle diverse leggi nazionali sui marchi e volte alla costituzione di sistemi di registrazione condivisi.

In quegli anni l'Italia mise mano alla materia attuando tre riforme: il d.lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992 in attuazione della Direttiva 89/104/CEE (c.d. "Direttiva marchi"), seguito dal d.lgs. n. 198 del 19 marzo 1996 che ratificava l'Accordo TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, firmato il 15 aprile 1994 a Marrakech) e, da ultimo, il d.lgs. n. 447 del 8 ottobre 1999 in attuazione del Protocollo di Madrid del 1989.

Infine nel 2005, con lo scopo di restituire unità e coerenza alla materia, entrò in vigore il d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 noto come Codice della Proprietà industriale (c.p.i.), modificato da ultimo dalla legge n. 194 del 1 dicembre 2015.

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

---

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

### 1.1.2 Le fonti comunitarie

La materia dei marchi ha, senza dubbio alcuno, vocazione transnazionale a causa dell' "immaterialità del bene protetto che mal si combina con una tutela delimitata territorialmente"<sup>4</sup> e della creazione, in ambito europeo, del mercato comune prima e del mercato unico poi.

Quest'ultimo fenomeno indusse le imprese ad avanzare richieste di uno *standard* di protezione dei segni distintivi sempre maggiore e si assistette ad una "corsa al rialzo (*race to the top*)"<sup>5</sup> che innalzò il livello della protezione del marchio a quello della legislazione nazionale più protezionista, ovvero quella del Benelux.

I lavori di armonizzazione comunitaria del diritto dei marchi iniziarono durante gli anni Sessanta, più precisamente nel 1964, quando si percepì l'esigenza di conciliare il carattere territoriale di protezione dei marchi con la necessità di una "tutela ubiquitaria"<sup>6</sup>, ma trovarono la loro conclusione solo allo scadere degli anni Ottanta con la Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1989, avente finalità di ravvicinamento delle diverse normative nazionali e di rafforzamento della tutela dei diritti del titolare del marchio, avvenuta, ad esempio, con l'introduzione dell'istituto del marchio notorio. Con l'attuazione della Direttiva 89/104/CEE negli Stati membri si raggiunse quello *standard* comune di protezione del marchio, richiesto dalle imprese, che condusse all'eliminazione degli ostacoli al libero commercio di beni. Inoltre, l'armonizzazione in materia di tutela del marchio fu garantita dall'obbligo di effettuare un'interpretazione delle normative di attuazione nazionali conforme a quella delle norme della direttiva stessa.

Solo pochi anni dopo, vide la luce il Regolamento 40/94/CE del 20 dicembre 1993 che, per incoraggiare gli imprenditori all'espansione della propria attività oltre i confini nazionali in un mercato unico caratterizzato da regole uniformi e certe, introdusse un nuovo istituto, il marchio

---

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

<sup>5</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., pag. 7.

<sup>6</sup> M. RICOLFI, op. cit., pag. 9.

comunitario<sup>7</sup>, ovvero un titolo unitario che produce effetti sull'intero territorio UE, ma che non “esclude la permanenza dei marchi nazionali e la rilevanza delle convenzioni internazionali”<sup>8</sup>.

Il 1 aprile 1996 entrò in funzione l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)<sup>9</sup>, con sede ad Alicante (Spagna), presso il quale è possibile effettuare una procedura di registrazione del marchio comunitario unitaria, affinché il titolare abbia garanzia di uguali diritti in ogni Stato membro, poiché gli effetti di registrazione, revocazione e trasferimento del marchio comunitario si producono in tutto il territorio dell'Unione Europea. Inoltre l'UAMI può valutare i requisiti di validità del marchio e, dunque, i canoni di accertamento della confondibilità tra segni, qualora la valutazione riguardi ipotesi di nullità relativa e, di conseguenza può emanare decisioni di tipo amministrativo, le quali rientrano nel c.d. Manuale pratico.

La competenza giurisdizionale spetta alle c.d. *CTM Courts* (“tribunali dei marchi comunitari”<sup>10</sup>), ovvero ai tribunali nazionali, di prima e di seconda istanza, designati da ogni Stato membro e che, a ben guardare, risultano essere le stesse corti che hanno giurisdizione per le questioni relative ai marchi nazionali. Inoltre, un ruolo nodale è svolto dalla Corte di Giustizia che, *ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, “è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dei trattati” oltre che sulla “validità e sull'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”. Dunque, qualora un giudice nazionale si trovi a sollevare una questione pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento o della direttiva in questione, il processo davanti al tribunale nazionale sarà sospeso finché la Corte non avrà stabilito quale sia l'interpretazione da seguire. In questo modo si realizza “una sorta di duopolio o di concorso

---

<sup>7</sup> Si segnala che con l'entrata in vigore, il 23 marzo 2016, del Regolamento 2424/2015/UE il marchio comunitario è stato ridenominato “marchio dell'Unione Europea”.

<sup>8</sup> G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*. 4 ed., Milano: Giuffrè, 2007, pag. 10.

<sup>9</sup> V. nota 7: l'UAMI è stato ridenominato “Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)”.

<sup>10</sup> Art. 95 del Regolamento 207/09/CE intitolato “Tribunali dei marchi comunitari” che al primo paragrafo dispone: “Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati ‘tribunali dei marchi comunitari’, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento”.

nell'interpretazione della normativa applicabile fra Corte di Giustizia e giudice nazionale, al quale spetta comunque la decisione del caso»<sup>11</sup> concreto.

Il sistema dei marchi comunitari, così disegnato, permette la coesistenza del sistema nazionale di registrazione, offrendo una sorta di doppio binario, che consente, dal 1996, al soggetto istante di scegliere un sistema di tutela nazionale ovvero comunitario, in base alle proprie esigenze.

Nell'ultimo decennio le suddette fonti normative comunitarie sono state sostituite, seppur senza sostanziali modifiche, dalla Direttiva 2008/95/CEE in vigore dal 28 novembre 2008 e dal Regolamento 207/2009/CE in vigore dal 26 febbraio 2009.

Infine, di recente, la normativa europea è stata revisionata mediante il Regolamento 2424/2015/UE<sup>12</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 23 marzo 2016. Il nuovo regolamento modificativo, che si iscrive nel quadro del pacchetto legislativo UE per la riforma del marchio, reca modifica al Regolamento 207/2009/CE del Consiglio sul marchio comunitario ed al Regolamento 2868/95/CE della Commissione, inoltre tratta delle modalità di esecuzione del Regolamento 40/94/CE del Consiglio sul marchio comunitario, ed infine abroga il Regolamento 2869/95/CE della Commissione relativo alle tasse da pagare all'UAMI. Inoltre, è intervenuta la Direttiva 2015/2436/UE<sup>13</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

### **1.1.3 Le fonti internazionali**

Vi sono diverse convenzioni internazionali che regolano la materia dei marchi con norme sia sostanziali che relative al procedimento di registrazione.

La prima fonte avente carattere transazionale è la Convenzione di Parigi sulla Protezione della Proprietà Industriale (CUP), che vide, nel 1883, undici Stati firmatari, tra cui l'Italia, e fu oggetto

---

<sup>11</sup> G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., pag. 38; Corte di Giustizia, causa C-52/76, 3 febbraio 1977.

<sup>12</sup> Pubblicato in GU UE serie L 341 del 24.12.2015.

<sup>13</sup> Pubblicata in GU UE serie L 336 del 23.12.2015.

di numerose revisioni a partire da quella di Bruxelles del 1900 sino a quella di Stoccolma del 1967, ratificata dal nostro Paese, dove è vigente dal 24 aprile 1977. Si tratta della prima convenzione che istituì un sistema internazionale di registrazione del marchio, stabilendo, oltre ad alcune norme di carattere sostanziale, alcuni principi generali, universalmente applicabili, cardine delle successive normative transnazionali tra cui:

- il principio di trattamento e di assimilazione<sup>14</sup>: che fa sorgere in capo ad ogni Paese firmatario l'obbligo di concedere ad ogni soggetto titolare del marchio, o che ne faccia richiesta di registrazione, un trattamento non peggiore di quello accordato ad un proprio cittadino, ovvero, in altre parole, l'attribuzione degli stessi "vantaggi, di diritto sostanziale processuale"<sup>15</sup>, concessi ai c.d. nazionali;
- la c.d. priorità unionista<sup>16</sup>: che fa risalire gli effetti del deposito in un diverso Stato aderente all'Unione al momento del primo deposito, purché avvenga nel termine previsto di sei mesi, così da garantire protezione contro eventuali depositi di concorrenti effettuati tra la prima domanda e quelle successive;
- il principio della protezione *telle quelle*<sup>17</sup>: che assicura a chi abbia correttamente registrato un marchio nel proprio Paese d'origine, la registrazione dello stesso in qualsiasi Stato unionista, fatte salve le riserve previste da tale articolo.

---

<sup>14</sup> I principi del trattamento nazionale e dell'assimilazione sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della CUP. L'articolo 2 recita: "1) I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali. 2) Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel Paese dove è domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei Paesi dell'Unione per il godimento d'uno qualunque dei diritti di proprietà industriale." L'articolo 3 recita: "Sono assimilati ai cittadini dei Paesi dell'Unione quelli dei Paesi non partecipi dell'Unione che siano domiciliati o abbiano stabilimenti industriali o commerciali effettivi e seri sul territorio di uno dei Paesi dell'Unione".

<sup>15</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., pag. 10.

<sup>16</sup> Il principio della priorità unionista è stabilito dall'articolo 4 della CUP. L'articolo 4 recita: "Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei Paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri Paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati".

<sup>17</sup> La protezione *telle quelle* è prevista dall'articolo 6 *quinquies*: la lettera a) prevede la regola generale: "1) Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel Paese di origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri Paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi Paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel Paese di origine, rilasciato dall'autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato. 2) Sarà considerato come Paese di origine il Paese dell'Unione dove il depositante ha uno stabilimento industriale o

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

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

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

Infine, a seguito della conclusione dei negoziati dell'*Uruguay Round*, tra gli altri, venne firmato il summenzionato Accordo TRIPs che rappresentò una rottura rispetto al passato in quanto, in virtù del richiamo recettizio operato, "le disposizioni delle convenzioni da esso richiamate sono entrate a far parte degli obblighi che i membri sono tenuti ad osservare"<sup>18</sup>. Tra queste ultime vi è l'Accordo CUP e dunque si assistette ad un'espansione del raggio di applicazione degli *standards* di protezione previsti un secolo prima, poiché all'Accordo TRIPs aderirono molti Stati, che non partecipavano alla CUP, desiderosi di godere dei vantaggi della partecipazione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO). Lo scopo dell'Accordo TRIPs consisteva nella creazione di uno *standard* minimo di protezione che,

---

*commerciale effettivo e serio, e, se non ha un tale stabilimento nell'Unione, il Paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell'Unione, il Paese della sua nazionalità, nel caso che egli abbia la cittadinanza di un Paese dell'Unione.*" Alla lettera b) si trovano le riserve che restringono notevolmente il campo di applicazione del primo comma, attraverso una lista che enumera tutti i casi di impedimenti alla registrazione ed i motivi di invalidità, che possono essere fatti valere contro le registrazioni in altri Stati aderenti.

<sup>18</sup> G. MANDRINO, E. GRANZIERA, *Gli accordi commerciali multilaterali e settoriali*, in A. COMBA, *Neoliberalismo internazionale e global economic governance*. Torino: Giappichelli, 2008, pag. 141.

affievolendo le differenze normative in materia di proprietà intellettuale tra i vari Stati, attenuasse le barriere alla libera circolazione delle merci. Il raggiungimento di tale finalità è stato garantito dall'adesione alla convenzione internazionale da parte di moltissimi Stati, oggi se ne contano centosessantadue, tra cui anche alcuni Paesi del “terzo mondo”, inizialmente riluttanti ad aderirvi.

## **1.2 LE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE**

Il marchio, in quanto strumento tecnico di fatto e “opera di ingegneria giuridica”<sup>19</sup>, può esercitare più di una funzione, ma possiede un'unica destinazione originaria, corrispondente alla sua funzione propria: l'attitudine distintiva. Nel corso degli anni, tuttavia, l'ordinamento giuridico, preso atto delle nuove istanze scaturenti da una realtà economica mutata e più complessa, è giunto a proteggere e riconoscere anche altre funzioni del marchio, come quella di garanzia di qualità o quella attrattiva.

### **1.2.1 Il punto di vista economico: la funzione di garanzia qualitativa**

Le basi ideologiche dell'odierno sistema economico capitalistico, basato sul libero mercato e sulla concorrenza tra le imprese, affondano le proprie radici nel Settecento, quando Adam Smith coniò la celebre espressione “mano invisibile”, con cui si intende quel *quid* che, in un mercato *legibus solutus*, dove ogni soggetto persegue il proprio vantaggio personale, spinga gli individui ad assicurare il benessere sociale, pur volendo essi null'altro che vantaggi individuali. Questa situazione armonica nella quale l'egoismo di ognuno conduce e coincide, in ultima istanza, con il benessere di tutti, avrebbe portato, secondo la visione del celebre economista, ad un mercato,

---

<sup>19</sup> F. CIONTI, *La funzione propria del marchio*, in: *Studi di diritto privato italiano e straniero fondati da Mario Rotondi e diretti da Giulio Levi*. Vol. XLII. Milano: Giuffrè, 2004, pag. 7.

seppur privo di regole, caratterizzato da un equilibrio ottimo, Pareto-efficiente sia da un punto di vista allocativo che produttivo.

A ben guardare, il diritto dei segni distintivi moderno svolge proprio la funzione di facilitare il funzionamento ottimale dei meccanismi di mercato, sotto un profilo allocativo, sia nella “prospettiva micro dell’acquirente”<sup>20</sup>, agevolandolo nel reperimento dei prodotti preferiti, che in quella macro del sistema economico, premiando i produttori efficienti ed emarginando quelli che non lo sono.

In quest’ottica, i marchi rivestono un’importanza fondamentale per due ragioni: da un lato, facilitano la comunicazione tra imprese e consumatori e le scelte di mercato, dall’altro, attraverso l’identificazione e la differenziazione dei beni, incentivano i produttori a mantenere e garantire un alto, oltre che costante, livello qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti. Dunque, nella prospettiva economica, il marchio è uno “strumento di comunicazione, informazione e concorrenza”<sup>21</sup>.

Infatti, accordando alle imprese la possibilità di contrassegnare i propri prodotti, si fornisce un “formidabile incentivo ad offrire beni di qualità superiore”<sup>22</sup> poiché, ragionando *a contrario*, ossia ipotizzando l’assenza di segni distintivi, sia i benefici di una vendita che soddisfa l’acquirente che i costi di una vendita che lo delude sarebbero esternalizzati, ovvero traslati dalla singola impresa produttrice all’intera industria di riferimento, e proprio per questo l’operatore economico razionale produrrebbe beni di qualità inferiore perché è conveniente, almeno nel breve periodo, esternalizzare i costi e non i benefici. Una situazione di questo tipo avrebbe condotto ad un circolo vizioso, invece, grazie all’introduzione del marchio che ricopre una funzione di garanzia qualitativa, si giunge ad un circolo virtuoso.

Gli economisti sostengono che sia possibile raggiungere un equilibrio Pareto-efficiente di mercato a condizione che i *players* siano dotati di complete informazioni da porre a fondamento

---

<sup>20</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., pag. 5.

<sup>21</sup> G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., pag. 45.

<sup>22</sup> M. RICOLFI, *ivi*, pag. 22.

delle proprie decisioni. In realtà una situazione di perfetta informazione risulta essere utopica, tuttavia i marchi, fornendo un collegamento tra il bene e la sua origine, possono migliorare il sistema attraverso le informazioni sui prodotti. Ciò porta alla riduzione del c.d. costo di ricerca che deve essere sostenuto dal consumatore per trovare beni che rispondano alle proprie esigenze. Inoltre, se dopo aver provato il prodotto, egli si riterrà soddisfatto, molto probabilmente comprerà nuovamente il medesimo prodotto, riconoscibile attraverso il marchio.

Altra base economica per la tutela del marchio è la Teoria dell'efficienza dinamica che afferma che, in un regime di tutela del marchio, gli imprenditori saranno motivati ad investire per migliorare la qualità dei propri prodotti o per mantenerla invariata, al fine di non veder vanificati i propri "investimenti in reputazione"<sup>23</sup>. Pare infatti ovvio che, se chiunque potesse liberamente usare un marchio, il titolare di quest'ultimo non sarebbe desideroso di investirvi, in quanto non otterrebbe un'adeguata remunerazione del suo investimento.

In conclusione, secondo la prospettiva economica, il marchio è il meccanismo capace di incentivare l'introduzione e il mantenimento di livelli qualitativi elevati o, in altre parole, una relazione qualità-prezzo soddisfacente dei beni contrassegnati, inoltre risponde a due interessi individuali: quello degli acquirenti, di reperire i beni preferiti e quello delle imprese, di vedersi attribuiti i meriti che spettano loro.

### **1.2.2 La valutazione della funzione giuridicamente tutelata**

Sin ora, analizzando il marchio dal punto vista economico, si sono descritte le funzioni che di fatto sono svolte sul mercato ma, approcciarsi ad un'analisi dal punto di vista dell'ordinamento giuridico significa determinare quali siano le funzioni selezionate come meritevoli di tutela dal legislatore al fine di raggiungere lo scopo voluto.

---

<sup>23</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa. Marchio, ditta e insegna*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*. 2 ed., Torino: Giappichelli, 2005, pag. 61.

### ***1.2.2.1 La funzione di indicazione d'origine e la funzione distintiva***

In Italia, fino alla riforma del 1992 la scelta è stata quella di attribuire al marchio la forma di un diritto di esclusiva, così che potesse essere garantito l'assolvimento della funzione assegnatagli per legge: distinguere una *species* di prodotto o servizio nell'ambito di un *genus* (più ampia classe costituita dalla pluralità di beni e servizi dello stesso genere). Il legislatore ha dunque optato per la funzione distintiva e, simultaneamente, ha accolto un criterio univoco di determinazione della sottoclasse: la provenienza dei beni da un'impresa determinata, ancorché non esattamente identificata dal pubblico, e riconosciuta come unica fonte legittima dei beni contraddistinti. Non è apparso opportuno assegnare al marchio la funzione giuridica di garanzia qualitativa, poiché si riteneva che questa già corrispondesse all'interesse del titolare e che derivasse dai meccanismi di mercato, e, al contrario, una siffatta previsione normativa avrebbe potuto scoraggiare la flessibilità della produzione e la capacità di innovare dell'impresa.

Il titolare del marchio poteva invocare la protezione solo nei limiti del c.d. principio di specialità e ciò comportava che vi sarebbe stata tutela avverso l'uso non autorizzato da parte dei terzi unicamente nell'ipotesi di rischio di confusione per il pubblico circa l'origine imprenditoriale dei beni: da questo ne discendeva una tutela limitata all'ambito dei beni affini, mentre permaneva la libertà per il terzo di utilizzare il medesimo segno altrui per contraddistinguere prodotti non affini.

Il marchio poteva essere utilizzato, in un certo momento, da un'unica sola impresa, in base al c.d. requisito dell'esclusività, per cui, il trasferimento era ammissibile solo qualora l'acquirente risultasse essere l'unico legittimato ad usare quel segno sul mercato interessato ed inoltre, secondo il c.d. vincolo aziendale, avesse altresì acquistato cespiti aziendali sufficienti a garantire il prosieguo dell'attività.

Il meccanismo di tutela così disegnato avrebbe presupposto il permanente collegamento tra il marchio e l'impresa da cui derivano i prodotti contrassegnati, causando la decadenza del segno

qualora fosse inutilizzato per un periodo rilevante, fissato in tre anni, o vi fosse la cessazione dell'attività da parte dell'impresa.

Nella normativa attualmente in vigore il vincolo che legava inscindibilmente impresa e marchio è scomparso, infatti quest'ultimo può essere liberamente ceduto senza l'azienda, o un ramo d'azienda, e dunque può accadere che lo stesso segno sia successivamente pertinente a due soggetti distinti. Il c.p.i. contempla, infatti, alcune fattispecie di coesistenza sul mercato di marchi uguali usati da imprenditori diversi, ne sono esempi l'ipotesi del consenso del titolare del marchio anteriore *ex art. 20* e quella della licenza concessa ad una pluralità di soggetti *ex art. 23*, comma 2.

### ***1.2.2.2 La tutela dell'investimento pubblicitario***

Dalla riforma del 1992 ad oggi il livello di protezione dei marchi è stato innalzato e si è spostato l'asse della protezione: la tutela non è più circoscritta alla funzione distintiva tradizionalmente intesa.

La novità più appariscente è rappresentata dalla tutela rafforzata riconosciuta ai marchi definiti celebri, dalla giurisprudenza, oppure "che godono di rinomanza"<sup>24</sup>, dal legislatore italiano o, in alternativa, "di notorietà"<sup>25</sup>, dal legislatore comunitario. La tutela di questi segni risulta essere svincolata dal principio di specialità e prescinde dal rischio di confusione del pubblico circa l'origine dei beni.

---

<sup>24</sup> Art. 20 comma 1, lett. c), c.p.i.: "1) I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: (...) c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

<sup>25</sup> Art. 9, par.1, lett. c), del Regolamento 207/2009/CE: "1) Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: (...) c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi".

In passato la tutela era accordata sulla base dell'avviamento, oggi invece è misurata sulla base della pubblicità la quale, incorporata nel segno, ha contribuito all'aumento esponenziale dell'importanza rivestita dal marchio nell'orientare le scelte del consumatore.

Infatti negli ultimi trent'anni si è assistito ad un'ascesa verticale del *marketing*, che è divenuto sempre più rilevante nella determinazione del successo di un prodotto, tanto da arrivare a parlare, con riferimento alla qualità ed alla quantità dell'investimento pubblicitario, di “*selling power*”<sup>26</sup> del marchio.

Il suddetto investimento necessita di una tutela estesa anche ai segmenti di mercato in cui il titolare del marchio non sia direttamente operante e che, dunque, risulta essere più ampia.

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

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

La funzione di investimento riconosce al marchio la possibilità di essere usato dal suo titolare per acquisire e conservare una determinata reputazione capace di attrarre e fidelizzare i consumatori, come è affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Interflora*<sup>27</sup>. Invece, la funzione pubblicitaria riguarda la capacità del marchio di informare il consumatore e di persuaderlo all'acquisto di un determinato prodotto o servizio, come si evince dalla sentenza *Google France*<sup>28</sup> della stessa Corte. Sebbene queste due funzioni possano, talvolta, risultare coincidenti, è opportuno mantenerle distinte poiché, come è sottolineato nella sentenza

---

<sup>26</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., pag. 27.

<sup>27</sup> Corte di Giustizia, *Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks, Spencer plc & Flowers Direct On-line Ltd*, causa C-323/09, 22 settembre 2011, punto 60: “*Oltre alla sua funzione di indicazione di origine e, eventualmente, alla sua funzione pubblicitaria, un marchio può anche essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli*”.

<sup>28</sup> Corte di Giustizia, *Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08, 23 marzo 2010, punto 91: “*Atteso che il commercio è caratterizzato da un'offerta varia di prodotti e di servizi, il titolare di un marchio non solo può prefiggersi di indicare, mediante tale marchio, l'origine dei propri prodotti o dei propri servizi, ma può anche voler impiegare il suo marchio per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore*”.

*Interflora*<sup>29</sup>: la funzione pubblicitaria si esplica solamente tramite la comunicazione al pubblico, quella di investimento si può esplicitare, non solo tramite la pubblicità, ma anche attraverso altre strategie commerciali.

Ad una prima lettura potrebbe sembrare che questa tutela sia riservata solamente ai marchi notori, ma non è così, infatti, come rilevato da attenta dottrina, essa si è “riflessa a tutti i livelli più rilevanti della disciplina complessiva della materia”<sup>30</sup>.

## 1.3 IL CONTENUTO DEL DIRITTO

### 1.3.1 Il diritto di esclusiva

L’ordinamento giuridico, riconoscendo come meritevole di tutela l’interesse del titolare del marchio a distinguere sul mercato i propri prodotti, gli attribuisce un diritto di esclusiva, definito in modo negativo, attraverso la possibilità di vietare ai terzi di registrare e utilizzare segni identici o confondibili.

Dunque, il diritto di marchio consiste essenzialmente nella facoltà di farne un uso esclusivo, cioè di impedirne ai terzi, nello svolgimento dell’attività economica, ogni utilizzazione non autorizzata. Tale diritto di esclusiva può essere acquistato attraverso la registrazione ovvero con l’uso di fatto (c.d. marchio non registrato), ossia chi ha fatto uso di un marchio può continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui se ne è avvalso anteriormente, nei limiti cioè del *preuso*.

La legge offre una tutela minore nel caso di mancata registrazione del marchio, al contrario un marchio registrato gode di una più ampia tutela, sia civile che penale, per la difesa di tutti quei

---

<sup>29</sup> Corte di Giustizia, *Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks, Spencer plc & Flowers Direct On-line Ltd*, cit., punto 61: “*Pur se tale funzione, cosiddetta ‘di investimento’, del marchio può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità, nondimeno essa si distingue da quest’ultima. Infatti, l’uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali*”.

<sup>30</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., pag. 28.

diritti che derivano dall'uso esclusivo del marchio stesso, così da permettere di bloccare, anche con provvedimenti giudiziari di natura cautelare, qualsiasi comportamento sleale di un concorrente.

L'esclusività dell'utilizzo del marchio è riconosciuta sia da fonti interne, attraverso l'art. 2569 c.c.<sup>31</sup> e l'art. 20 c.p.i.<sup>32</sup>, che da fonti comunitarie tramite l'art. 10 Dir. 2015/2436/UE<sup>33</sup> e l'art. 9 Reg. 2424/2015/UE<sup>34</sup>, nonché da fonti internazionali come l'Accordo TRIPs all'art. 16<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> L'art. 2569 c.c. dispone: "1) Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 2) In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571".

<sup>32</sup> L'art. 20 c.p.i. al primo comma dispone: "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode 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".

<sup>33</sup> L'art. 10 della Dir. 2015/2436/UE stabilisce, ai primi due paragrafi, che: "1) La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi. 2) Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che: a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa; c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio".

<sup>34</sup> L'art. 9 del Reg. 2424/2015/UE stabilisce, ai primi due paragrafi, che: "1) La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo. 2) Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato; b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio; c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi".

<sup>35</sup> L'art. 16 dell'Accordo TRIPs conferma che: "1) Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all'uso. 2) L'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i Membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio. 3) L'art. 6-bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato".

Con riferimento all'art 20 c.p.i., è opportuno precisare che il divieto di utilizzare marchi contraffattori rispetto al marchio registrato opera "salvo il consenso", che si ritiene debba essere espresso, del titolare del marchio, rimandando ai c.d. accordi di coesistenza – per mezzo dei quali diversi soggetti pattuiscono i rispettivi ambiti e limiti di utilizzo di determinati segni distintivi – da valutare nell'ambito del principio di non decettività che, ex art. 21 c.p.i.<sup>36</sup>, vieta di usare il marchio in modo da generare un rischio di confusione o da ingannare il pubblico a causa del modo e del contesto con cui è utilizzato.

La protezione, così disegnata, conferita alla registrazione del marchio coincide, in sostanza, con il requisito di novità e rileva nel giudizio di contraffazione del marchio ad opera dei terzi.

Le succitate normative riconoscono la medesima *ratio*, ravvisabile nella tutela della funzione distintiva, alle ipotesi di identità, somiglianza e associazione tra segni, pur prevedendo separatamente queste ipotesi: come meglio si dirà in seguito, infatti, il rischio di confusione è implicito e presunto nel caso di segni identici ed è espressamente richiesto negli altri due casi.

Un ulteriore contenuto del diritto di marchio è rappresentato dal divieto di soppressione in base al quale "i soggetti che acquistano prodotti marcati per rivenderli possono apporre il proprio marchio ma non possono sopprimere i marchi già apposti"<sup>37</sup>, previsto dagli artt. 2572 c.c.<sup>38</sup> e 20, comma 3, c.p.i.<sup>39</sup>.

Infine, l'art. 5 c.p.i.<sup>40</sup>, ai primi due commi, introduce la c.d. regola dell'esaurimento, riferito ai singoli prodotti messi in commercio e non al marchio in sé, secondo cui l'esclusiva conferita

---

<sup>36</sup> L'art. 21, comma 2, c.p.i. prevede che: "Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza 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".

<sup>37</sup> G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., pag. 140.

<sup>38</sup> L'art. 2572 c.c. prevede che: "Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore".

<sup>39</sup> L'art. 20, comma 3, c.p.i. conferma che: "Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci".

<sup>40</sup> L'art. 5, commi 1 e 2, c.p.i. prevede che: "1) Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. 2) Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio".

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

Si rammenta inoltre che, poiché sia il nostro ordinamento interno che quello europeo riconoscono un principio generale di unitarietà dei segni distintivi, sancito dall'art. 22 c.p.i., il diritto di esclusiva sul marchio si estende anche al suo utilizzo in altri segni distintivi, quali ditta, insegna, *domain name* e denominazione o ragione sociale.

### 1.3.2 Il principio di territorialità

Il legislatore, riconoscendo il principio di territorialità, accorda al titolare del marchio il diritto di farne un uso esclusivo nello Stato in cui sia stata ottenuta la registrazione.

Con riferimento soltanto al nostro ordinamento, “il principio di territorialità significa che l'ordinamento italiano disciplina l'uso del marchio che ha luogo nel territorio dello Stato e, per quanto riguarda le fattispecie che non rientrano nella sfera di applicazione della legge italiana, rinvia alla legge del luogo in cui il marchio viene usato. La competenza della legge territoriale comprende tutti gli aspetti della disciplina del marchio, dalla tutela nei confronti dei terzi all'acquisto e alle vicende del diritto”<sup>41</sup>.

Ne discende che in diversi Stati potranno esistere marchi identici, o simili ed interferenti, legittimamente appartenenti a soggetti differenti e ciò, con la progressiva apertura dei mercati nazionali, apre la strada ad alcuni problemi. Il primo riguarda l'ipotesi *ex art. 20, comma 2, c.p.i.*<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*. Milano: Giuffrè, 1973, pag. 84.

<sup>42</sup> L'art. 20, comma 2, c.p.i. dispone che: “*Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità*”.

per cui ciascun titolare ha la facoltà di impedire la circolazione di tali prodotti da un Paese all'altro. La seconda criticità, invece, attiene al caso in cui il marchio sia stato registrato in più Stati ad opera di un unico soggetto: inizialmente si riteneva non applicabile il principio di esaurimento poiché fortemente legato ai principi di territorialità e di autonomia dei marchi nazionali, tuttavia, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia prima e su iniziativa del legislatore comunitario poi, è stato recepito e codificato (nell'art. 7 della Direttiva 89/104/CEE) il principio secondo cui l'esaurimento è da riferirsi a tutto il territorio europeo, come si evince dal primo comma dell'art. 5 c.p.i.

Un tentativo di superare il principio di territorialità si è avuto proprio con l'attribuzione al titolare del marchio del diritto di esclusiva limitatamente al territorio dell'Unione Europea poiché "la realizzazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, è apparsa come la sola soluzione che permettesse alle imprese di esercitare, senza ostacoli, la propria attività economica in tutto il mercato comune"<sup>43</sup>. Tuttavia, in realtà, tale tentativo non ha scalzato il principio di territorialità, nell'accezione in cui esso implica la delimitazione ad un dato territorio della sfera di rilevanza di un diritto di privativa industriale, poiché la legislazione UE ha lo scopo di considerare non più i singoli Stati Membri, ma il territorio dell'Unione, con la conseguenza che le limitazioni imposte dal suddetto principio siano attuali nei confronti degli Stati extra-europei.

A questo proposito è opportuno richiamare il primo comma dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi<sup>44</sup> che, a livello internazionale, sancisce il superamento della territorialità del marchio in riferimento ai marchi stranieri noti, anche se non registrati e non già utilizzati.

---

<sup>43</sup> G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., pag. 9.

<sup>44</sup> L'art. 6-bis, paragrafo 1, CUP dispone che: "I Paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d'ufficio se la legislazione del Paese lo consente, sia a richiesta dell'interessato, la registrazione ed a vietare che si usi, senza il permesso dei poteri competenti, la registrazione di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, la imitazione o la traduzione, atte a produrre confusioni, di un marchio che l'autorità competente del Paese in cui è avvenuta la registrazione stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione ed usato per prodotti identici od affini. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusioni con esso".

### 1.3.3 Il principio di specialità

Nell'attribuire al marchio una funzione distintiva, che comporta il divieto per i terzi di utilizzare segni confondibili nell'ambito di beni dello stesso *genus*, si riconosce l'esclusione del pericolo di confusione nei casi di eterogeneità merceologica, tanto che al momento della registrazione è necessario indicare in quali classi merceologiche essa è richiesta. In un siffatto sistema la rilevanza della confondibilità è circoscritta al c.d. principio di specialità, che si rifà al criterio di affinità dei prodotti, infatti la tutela del marchio registrato è accordata nei confronti dei soli prodotti o servizi, identici o affini, a quelli per cui è stata concessa la registrazione del marchio violato. Tale principio è consacrato in diverse disposizioni legislative, tra le quali le più significative, a livello nazionale, risultano essere l'art. 2569, comma 1, c.c. e l'art. 20, comma 1, c.p.i., che circoscrivono la tutela del marchio ai soli prodotti o servizi indicati in sede di registrazione. L'affinità viene interpretata dalla giurisprudenza<sup>45</sup> come soddisfazione di uno stesso bisogno della clientela e, diversamente, ad opera della dottrina come il più ampio concetto di provenienza dalla stessa fonte produttiva nell'opinione dei consumatori.

Tuttavia, è opportuno considerare il principio di specialità in termini più generali in quanto, oggi, è difficile che un'impresa operi in un solo settore contraddistinguendo con il proprio marchio solo una certa categoria di prodotti identici o affini, come avviene nel settore moda o della grande distribuzione. Inoltre i moderni studi di *marketing* mettono in luce il valore intrinseco che possiede il segno per il solo fatto di essere conosciuto e memorizzato dai consumatori, indipendentemente dal suo utilizzo per indicare prodotti o servizi. Questo fenomeno ha portato all'introduzione di specifiche norme sul marchio che gode di rinomanza, le quali prescindono sia dalla confondibilità in concreto che da identità e affinità in astratto tra prodotti e servizi, come l'art.12, comma 1, c.p.i. che prevede l'inappropriabilità del segno per difetto di novità poiché l'uso del marchio successivo, pur non affine, trarrebbe un indebito vantaggio dal carattere

---

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

distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, recandone pregiudizio. Nonostante queste norme, tra cui alcune relative alla fattispecie della contraffazione (artt. 20, comma 1, e 22, comma 2, c.p.i.), si riferiscono espressamente al marchio che gode di rinomanza, tale riferimento è da intendersi, non solo al marchio celebre o di alta rinomanza, ma, ad ogni ipotesi in cui dall'appropriazione del marchio altrui possa conseguire un indebito vantaggio per l'usurpatore o un pregiudizio per il titolare del marchio anteriore, cosicché gli unici elementi costitutivi della fattispecie sono quel vantaggio o quel pregiudizio. Dunque, marchio che gode di rinomanza è qualsiasi marchio sufficientemente noto perché si possa trarre vantaggio dal suo uso o recare pregiudizio al suo prestigio, pur utilizzandolo per prodotti non affini.

La suddetta estensione della sfera di rilevanza del marchio oltre il principio di specialità presuppone una fattispecie complessa composta da registrazione, uso e acquisto di una certa rinomanza, distinta dall'ordinaria fattispecie che vede come unico elemento costitutivo la registrazione.

Pare importante evidenziare che questa fattispecie complessa presuppone l'utilizzo concreto del segno sia da parte del titolare, al fine dell'acquisto della rinomanza, che del terzo usurpatore e che, inoltre, la tutela è parametrata al vantaggio e al pregiudizio conseguenti dall'uso. Inoltre, il requisito necessario dell'uso da parte di entrambi i soggetti sembra differenziare in modo sostanziale la disciplina del marchio che gode di rinomanza da quella più generale dei marchi d'impresa, comprendente anche le ipotesi in cui il marchio è registrato giacché non utilizzato, che comporta un giudizio circa la rilevanza e l'interferenza da costruirsi in astratto mediante un confronto tra segni che prescinde dalle modalità concrete di utilizzazione.

## CAPITOLO II

### LA CAPACITÀ DISTINTIVA

#### 2.1 I SEGNI SUSCETTIBILI E NON DI REGISTRAZIONE

##### 2.1.1 Il marchio come segno

La validità di un marchio è ontologicamente influenzata dalla capacità distintiva: lo si evince non solo dall'utilizzo che ne viene fatto nel mercato, ma soprattutto dalla normativa di riferimento, la quale afferma ripetutamente tale principio.

La definizione di marchio è contenuta nell'art. 7 c.p.i. che prevede la possibilità di registrare come marchi:

*“Tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.*

Similmente, gli artt. 4 del Reg. 207/2009/CE (così come modificato dal Reg. 2424/2015/UE) e 3 della Dir. 2015/2436/UE stabiliscono che:

*“Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione Europea*

(‘registro’) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare”<sup>46</sup>.

Innanzitutto, al fine di meglio esaminare il requisito della capacità distintiva, è opportuno comprendere cosa debba intendersi per “segno” dal momento che, all’interno della normativa nazionale e comunitaria, non si riscontrano criteri identificativi per stabilire quando esso corrisponda alla definizione legale di marchio.

Così, parte della dottrina ha ritenuto che il segno sia da identificarsi in “qualsiasi cosa sensibile che, oltre a manifestare se stessa, sia anche manifestazione più o meno immediata di un’altra cosa cui va in qualche modo connessa”<sup>47</sup>, riconoscendo, di conseguenza, che la capacità di trasmettere un significato e, in ultima analisi, di distinguere, è un requisito ontologico di ogni segno.

Altra dottrina<sup>48</sup>, invece, ha enfatizzato che, al fine di un corretto inquadramento della nozione nell’alveo della normativa, è necessaria una diretta correlazione con l’attitudine a contraddistinguere, un dato prodotto o servizio, ossia la funzione generale che al segno è demandata per legge. La logica conseguenza è la considerazione del segno come marchio qualora esso assuma la funzione di identificazione e di differenziazione circa un prodotto che abbia una specifica fonte imprenditoriale e, in quest’ottica, il segno assume un valore distintivo in quanto suscettibile di identificare una determinata provenienza, come si evince, appunto, dalle norme sopracitate.

### **2.1.2 I segni registrabili**

Non tutti i segni esistenti nella realtà sono appropriabili come marchio: ex art. 7 c.p.i. possono costituire oggetto di registrazione i segni idonei ad essere rappresentati graficamente, purché nuovi e capaci di distinguere i prodotti o i servizi di un operatore economico da quelli degli altri.

---

<sup>46</sup> Si segnala che gli artt. 3 del Reg. 207/2009/CE e 2 della Dir. 89/104/CE non fornivano una definizione ampia quanto quella presente nel c.p.i. e, oggi, accolta dalla novella europea del 2015, infatti non includevano: suoni, combinazioni e tonalità cromatiche.

<sup>47</sup> S. SANDRI, S. RIZZO, *I nuovi marchi*. Milano: IPSOA, 2002, pag. 5.

<sup>48</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi d’impresa. Marchio, ditta e insegna*, cit., pag. 61

Detta previsione risponde ad un'esigenza formale volta a garantire la certezza del diritto garantendo la piena conoscibilità dell'oggetto della registrazione attraverso la semplice consultazione del registro marchi. Tuttavia, con lo sviluppo della tecnologia e l'informatizzazione del processo di registrazione e conservazione dei dati relativi ai marchi, tale principio, nato in un'epoca prevalentemente cartacea, finisce per essere un ostacolo alla registrazione dei c.d. nuovi marchi. Per questo motivo, il Reg. 2424/2015/UE e la Dir. 2015/2436/UE hanno ammodernato il sistema dei marchi d'impresa, nazionale e comunitario, "rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di Internet"<sup>49</sup> e hanno soppresso il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione di marchio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Alla luce di questa riforma, non sarà più necessario che il segno oggetto di registrazione sia rappresentabile graficamente, ma sarà sufficiente che esso sia "rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva"<sup>50</sup> così da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione.

Pare opportuno evidenziare che il requisito italiano di rappresentabilità grafica, che dovrà essere sostituito da quello europeo di rappresentazione in senso ampio entro il 14 gennaio 2019<sup>51</sup>, non si riferisce "alla natura o all'uso del segno"<sup>52</sup>, tanto che tale previsione non è contenuta né

---

<sup>49</sup> Considerando 7 del Reg. 2424/2015/UE.

<sup>50</sup> Considerando 9 del Reg. 2424/2015/UE.

<sup>51</sup> La Dir. 2015/2436/UE dovrà essere recepita entro tale data, mentre il Reg. 2424/2015/UE è entrato in vigore il 23 marzo 2016 e sarà applicabile dal 1 ottobre 2017.

<sup>52</sup> L. LIUZZO, *Alla scoperta dei nuovi marchi*. In: *Rivista di diritto industriale*. 1997, fasc. 1, pag. 124.

nell'art 15 dell'Accordo TRIPs<sup>53</sup>, che definisce l'oggetto della protezione in tema di marchi, né negli artt. 6 ss della CUP<sup>54</sup>.

La rappresentabilità del segno, infatti, è considerata condizione necessaria per la sua individuazione oggettiva e stabile nel tempo, poiché se un segno non possedesse tale requisito, non lo si potrebbe includere in un registro marchi e, di conseguenza, ne risulterebbe vanificata la funzione di pubblicità dichiarativa che esso svolge con riferimento ai segni contenuti.

In questo modo si risponde ad una duplice esigenza: da un lato, quella di rendere accessibile a chiunque l'oggetto della privativa altrui per permettere ai soggetti che si propongono di utilizzare un segno sul mercato di non incorrere in violazioni del diritto altrui, dall'altro, quella di consentire l'individuazione certa dell'oggetto di esclusiva, al fine di rendere più agevole sia l'esame preventivo ad opera delle autorità pubbliche preposte alla registrazione, sia la tutela del segno contro eventuali contraffazioni o utilizzazioni non autorizzate. Per queste ragioni, al momento della registrazione occorre fissare l'oggetto del diritto in modo "chiar[o], precis[o], (...) intellegibile, durevole ed oggettiv[o]"<sup>55</sup>.

All'enunciazione del requisito della rappresentabilità le norme fanno seguire un'elencazione, pacificamente non esaustiva, bensì meramente esemplificativa, come affermato nella sentenza *Sieckmann*<sup>56</sup>, di quali segni possono formare oggetto di registrazione.

Non si riscontrano particolari problemi nelle ipotesi in cui il marchio sia composto da parole, nomi, lettere dell'alfabeto, sigle, numeri<sup>57</sup> (c.d. marchio denominativo) ovvero quando il marchio

---

<sup>53</sup> L'art. 15 dell'Accordo TRIPs recita: "*Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili (...)*".

<sup>54</sup> L'art. 6, paragrafo 1, CUP si limita a statuire, con riferimento alle condizioni di registrabilità, che: "*Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun Paese dell'Unione dalla sua legislazione nazionale*".

<sup>55</sup> Corte di Giustizia, *Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt*, causa C-273/00, 12 dicembre 2002, punto 55.

<sup>56</sup> Corte di Giustizia, *ivi*, punto 44: "*Tuttavia, come risulta dal testo sia del citato art. 2 che dal settimo 'considerando' della direttiva, che indica 'un elenco esemplificativo' di segni che possono costituire un marchio d'impresa, tale enumerazione non è esaustiva*".

<sup>57</sup> Giurisprudenza e dottrina ammettono la possibilità di registrare come marchi lettere dell'alfabeto e numeri, purché vengano rispettate alcune condizioni. In particolare, parte della giurisprudenza, mediante un'impostazione rigorosa, ne

sia caratterizzato da figure o disegni (c.d. marchio emblematico o figurativo) e, a ben vedere, neppure nel caso in cui il marchio sia composto sia da parole sia da figure (c.d. marchio misto o complesso).

Più ostica è invece la disamina riguardante altre tipologie di marchio, anch'esse incluse nel novero dell'art. 7 c.p.i., ed in particolare: le combinazioni e le tonalità cromatiche (c.d. marchio di colore), i suoni (c.d. marchio sonoro), le forme del prodotto o della confezione (c.d. marchio di forma o tridimensionale) e gli odori (c.d. marchio olfattivo). Si può, infatti, incorrere in comprensibili difficoltà soprattutto nel rispettare la necessità di rappresentazione grafica del segno richiesta dall'ordinamento italiano, anche se si prevede che in futuro la registrazione sarà più agevole grazie all'eliminazione di tale limite operata dalla normativa europea.

Ulteriori criticità sorgono se si considera che i segni summenzionati, per essere tutelati in quanto marchi, devono anche assolvere ad una specifica funzione distintiva e, così, ne consegue la necessità di accertare se tali forma, colore, suono od odore siano in grado, per le loro caratteristiche, di distinguere un prodotto o un servizio, comunicandone in modo inequivocabile la provenienza imprenditoriale. È opportuno dunque sottolineare i principali problemi che sorgono nella valutazione della distintività dei summenzionati segni, ossia dei c.d. marchi non convenzionali.

A proposito dei marchi di forma, l'art. 9 c.p.i.<sup>58</sup> stabilisce espressamente che sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti unicamente: dalla forma *standard*, ossia comune, con cui il prodotto

---

ha negato la registrabilità ritenendo prevalente l'esigenza di mantenere libero l'uso di tali segni in quanto strumenti primari di linguaggio e caratterizzati da scarsità. Tuttavia, viene lasciata la possibilità di depositare lettere e numeri connotati da una particolare veste grafica, pur escludendo dalla protezione l'uso della medesima lettera o numero con una forma grafica chiaramente differenziata e salvo il rafforzamento del segno per effetto dell'uso del titolare (cfr., fra le altre, Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 5133, caso *bottoni Chanel*; Trib. Milano, 2 maggio 2013, in *Foro It.*, 2013, I, 2997, caso *Gucci-Guess*). Recentemente, questo orientamento sembra cedere il passo alla tesi che ammette il deposito anche di lettere e cifre in quanto tali purché dotate della necessaria capacità distintiva (cfr. Corte di Giustizia, causa C-265/09, 9 settembre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 5612, caso *a*; Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2007, n. 14684, *ivi*, 2008, 5207, caso *Ferragamo O*; App. Milano, 17 settembre 2008, *ivi*, 2009, 5381, caso *Hermès-borse I*). In conclusione, una singola lettera dell'alfabeto è registrabile come marchio se possiede caratterizzazioni grafiche tali da attribuirle carattere distintivo, o se si differenzia nella percezione che di essa ha il consumatore medio, o nella sua raffigurazione comune o convenzionale o quando la lettera è inclusa in un contesto figurativo o grafico più ampio, venendo abbinata ad altri elementi (Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 2002, n. 14483, in *Rivista di diritto industriale*, 2003, vol. 3, pag. 246).

<sup>58</sup> L'art. 9 c.p.i. dispone che: "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto".

si presenta, da quella imposta da ragioni di utilità e funzionalità – dunque brevettabile nei limiti concessi da brevetti di invenzione e modelli di utilità – e da quella che incide in modo determinante sull'apprezzamento del prodotto, ma non coincide con un mero ornamento.

Ne discende che le forme possono costituire oggetto di valido marchio qualora possano definirsi “arbitrarie, gratuite, capricciose”<sup>59</sup>, ossia siano “ispirat[e] a criteri di pura fantasia o di attitudine differenziatrice”<sup>60</sup> tali per cui l’attrattiva d’acquisto sia essenzialmente distintiva: “non essenzialmente estetica, né essenzialmente funzionale”<sup>61</sup>.

Pertanto il marchio di forma deve essere estrinseco rispetto al prodotto, come previsto dal principio di autonomia del marchio dal prodotto, il quale prevede che un segno, per essere oggetto di registrazione, deve consentire la riconduzione di un certo prodotto ad una certa impresa, attraverso “un rapporto tra significante (il marchio) e significato (il prodotto)”<sup>62</sup>: vi è capacità distintiva quando la forma risulta essere, allo stesso tempo, connessa al bene cui si riferisce ma concettualmente separabile senza che la natura di questo subisca alcuna modifica<sup>63</sup>.

Inoltre, la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato che il marchio di forma è “tipicamente, nella sostanza, un marchio secondario”<sup>64</sup>, anche se, per il principio di parità di trattamento, è sottoposto agli stessi criteri di valutazione degli altri marchi, poiché i consumatori non sono

---

<sup>59</sup> A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 168.

<sup>60</sup> Cass. Civ., Sez. I, 13 ottobre 2014, n. 21588.

<sup>61</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*. 3 ed., Milano: Giuffrè, 2015, pag. 387.

<sup>62</sup> N. BOTTERO, *Il diritto dei marchi d'impresa: profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., pag. 30.

<sup>63</sup> Ad esempio è stata negata/annullata la registrazione di marchi aventi ad oggetto: la forma di una bottiglia Contour senza scanalature della *Coca-Cola* (Trib. UE, 24 febbraio 2016, causa T-411/14); la forma esagonale di una bisticchiera (Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 2015, n. 15680); la forma del grissino *Mikado* avente l'estremità coperta di cioccolato (Trib. Milano, 16 aprile 2014); la forma della bottiglia dell'aceto tradizionale di Modena (Trib. Bologna, 19 giugno 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 996); la lavorazione del cuoio a granopaglia di *Louis Vuitton* (Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7254, in *Giur. It.*, 2008, 11, 2489; in *Foro It.*, 2008, I, 2514); la lavorazione con intreccio di strisce di cuoio di una borsa (Trib. Torino, 14 novembre 2008, in *Rivista di diritto industriale*, 2009, vol. 2, 289); la disposizione a triangolo delle tre testine rotanti del rasoio *Philips* (Trib. Milano, 24 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4743; Corte di Giustizia, 18 giugno 2002, causa C-299/99); le forme di una bottiglia con particolari caratteristiche funzionali (Trib. Padova, 24 giugno 2003, *ivi*, 2003, 1054); la forma della boccetta di profumo *Bulgari* a causa delle caratteristiche ornamentali (Commissione Ricorsi UAMI, 21 ottobre 2001, *ivi*, 2002, 1097; la forma tridimensionale di una bottiglia, oggetto di precedente registrazione da parte del titolare come brevetto d'invenzione (Trib. Padova, 9 maggio 2001, *ivi*, 2001, 847); la forma a fagotto di un tipo di pasta all'uovo (Trib. Verona, 16 luglio 1998, *ivi*, 1999, 533); la forma a bauletto di un cioccolatino e quella di un parallelepipedo per il suo contenitore (Trib. Genova, 4 gennaio 1997, *ivi*, 1997, 511); la forma di un'etichetta caratterizzata da un andamento sinusoidale, dettato dalla necessità funzionale di eliminare perdite di materiale (App. Roma, 23 dicembre 1996, *ivi*, 1997, 511); la forma di parallelepipedo con i terminali tagliati obliquamente in modo da determinare due piani inclinati paralleli di una gomma per cancellare, in quanto caratterizzato da elementi funzionali ed ornamentali inscindibili dall'ipotetica funzione distintiva (Trib. Milano, 28 marzo 1996, *ivi*, 1996, 727).

<sup>64</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pag. 392.

abituati a presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione, in assenza di elementi grafici o testuali, da cui infatti vengono generalmente accompagnati<sup>65</sup>.

I marchi di colore<sup>66</sup>, invece, corrispondono appunto al colore di un prodotto, o di parte di esso, ovvero dei mezzi con cui si offre il servizio designato. È possibile la registrazione di combinazioni e tonalità cromatiche, *ex art. 7 c.p.i.*, al contrario, essa non è possibile per i colori c.d. puri ossia i colori primi, per il bianco ed il nero, nonché per tutti i colori riconosciuti dalla collettività come dotati di una propria identità – tra cui, ad esempio, il verde e l'azzurro<sup>67</sup> – data la loro impossibilità di caratterizzare la provenienza da una certa impresa. La *ratio* risiede “nell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori”<sup>68</sup> o, in altre parole, nell'assenza di ragioni per concedere il monopolio su un colore base ad un soggetto. Inoltre, qualora il colore abbia carattere funzionale si applicherà la disciplina relativa alla registrabilità delle forme funzionali<sup>69</sup>. Tuttavia la Suprema Corte ha riconosciuto che un colore possa costituire marchio registrabile purché “sia collegato [al prodotto] da un accostamento di pura fantasia con carattere originale ed efficacia individualizzante, occorrendo che il collegamento tra il colore e il prodotto rappresenti il dispiego di un'attività creativa”<sup>70</sup> e, in generale, i giudici italiani, in

---

<sup>65</sup> Cfr. Corte di Giustizia, Henkel KgaA v. UAMI, causa C-144/06P, 4 ottobre 2007; Corte di Giustizia, Deutsche SiSi – Werke GMBH&Co., Betriebs KG v. UAMI, causa C-173/04P, 12 gennaio 2006; Corte di Giustizia, Mag Instrument Inc. v. UAMI, causa C-136/02P, 7 ottobre 2004; Corte di Giustizia, Henkel v. UAMI, cause riunite C-456/01P e C-457/01P, 29 aprile 2004 (punti 38, 39, 53); Trib. I grado, BIC Sa v. UAMI, causa T-262/04, 15 dicembre 2005.

<sup>66</sup> In particolare, l'UAMI, nelle *Note esplicative sul modulo di domanda del marchio comunitario*, ha chiarito che il richiedente debba indicare espressamente il colore o la combinazione di colori attraverso gli specifici codici internazionali a ciò preposti.

<sup>67</sup> I quali trasmettono l'idea di “pulito e profumato” e perciò vengono usati soprattutto per prodotti e detersivi per l'igiene domestica.

<sup>68</sup> Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7254, cit. Con tale pronuncia si è confermata quella della Corte d'Appello di Milano che aveva ritenuto nulli alcuni marchi della società *Louis Vuitton* costituiti dai colori nero, marrone, *beige*, verde, rosso e azzurro in quanto essi sono frequentemente usati per la pelletteria e non hanno quindi funzione distintiva. Nello stesso senso si vedano: Cass. Civ., Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 3478, in *Il diritto industriale*, 2009, 287; Trib. Milano, 7 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 829; Trib. Milano, 30 luglio 2002, *ivi*, 2003, 441.

<sup>69</sup> Ad esempio, è stato ritenuto nullo il marchio costituito dall'aspetto bicolore (marrone all'esterno e bianco all'interno) dell'ovetto di cioccolato della *Kinder*, in quanto necessario per ottenere un risultato tecnico e conferente un valore sostanziale al prodotto: App. Milano, 22 giugno 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 196. Nello stesso senso: Cass. Civ., Sez. I, 16 luglio 2004, n. 13159, *ivi*, 2004, 128; Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2001, n. 3666 in *Giust. Civ.*, 2001, 474; Trib. Milano, 30 luglio 2002, cit., che ha ritenuto non tutelabile il colore blu per viti, in quanto utilizzato nell'industria meccanica per indicare l'applicazione di un trattamento con un prodotto autofrenante e quindi con “specificata valenza funzionale”.

<sup>70</sup> Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2001, n. 3666, cit. Con tale pronuncia si è riconosciuta la protezione del marchio denominativo *Capsula Viola* riguardante un vino della casa *Antinori*.

controtendenza rispetto al suddetto orientamento maggioritario, hanno ritenuto tutelabile anche il colore puro qualora percepito dal pubblico come distintivo<sup>71</sup>.

In riferimento ai marchi olfattivi<sup>72</sup> spesso è stato sostenuto che, qualora una fragranza costituisca una caratteristica indispensabile per il successo del prodotto a causa di ragioni tecniche o funzionali, essa non potrà essere suscettibile di registrazione ed inoltre la registrazione del profumo per un bene diverso è stata negata perché, allo stato attuale, la rappresentazione grafica di un profumo non sarebbe stata sufficientemente precisa ed intelligibile da consentire ai concorrenti di evitare di incorrere in contraffazione con una semplice consultazione del registro marchi.

Al contrario, è pacifica l'ammissione della registrazione di marchi sonori, quali sequenze musicali, ad esempio i c.d. *jingles*, rappresentabili con precisione su uno spartito musicale, ma, anche quella di suoni o rumori, per i quali non è possibile una trascrizione sul pentagramma. In particolare, la Corte di Giustizia, con un orientamento battistrada, che precedeva la novella normativa del 2015, ha permesso il deposito di *files* sonori riproducibili, equiparandoli alla rappresentazione grafica. I recenti sviluppi a livello europeo ammettono la registrazione anche di suoni e rumori sostenendo che essi siano conoscibili dai terzi concorrenti qualora sia depositata,

---

<sup>71</sup> Ad esempio il Tribunale di Milano ha ritenuto che l'impiego ultradecennale del colore rosso ad opera della *Ferrari* avesse "assunto un valore qualificante assoluto" nell'ambito della *Formula 1* ed in particolare, nel caso di specie, per i modellini e i prodotti di *merchandising* (Trib. Milano, 11 settembre 2008, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Trib. Milano, 20 ottobre 2009, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)). Altro caso, oggetto di pronunce anche in diverse giurisdizioni, è quello delle suole rosse delle calzature *Louboutin*: la relativa domanda di registrazione del rosso come marchio è stata ritenuta valida a livello comunitario, in quanto tale colore, nell'uso proposto da *Louboutin*, è suscettibile di essere percepito dai consumatori come "sorprendente e inaspettato" (Commissione Ricorsi UAMI, 16 giugno 2011, proc. R-2272/2010-2, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)). Per le medesime ragioni è stato ritenuto valido il marchio costituito dal colore arancione usato da *Veuve Clicquot* per il proprio *champagne* (Commissione Ricorso UAMI, 26 aprile 2006, proc. R-0148/2004, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com)).

<sup>72</sup> La riproduzione a livello grafico di un odore presenta, intuitivamente, una serie di problemi tecnici. La dottrina ha evidenziato come, al fine di superare l'ostacolo, sono stati individuati metodi in grado di analizzare le sostanze volatili emesse dai profumi. Tuttavia tali metodi sono estremamente sofisticati, costosi e non sempre suscettibili di determinare un'adeguata rappresentazione grafica. In tal senso, "non va neppure trascurato che una descrizione estremamente dettagliata delle componenti di un profumo (quale deriverebbe dall'allegazione della 'strisciata' ottenuta con i metodi cromatografici) potrebbe ritorcersi contro il registrante, nel senso di limitare la tutela alla specifica fragranza oggetto della descrizione, cosicché una fragranza simile che dia luogo ad una 'strisciata' diversa potrebbe risultare estranea all'ambito di protezione accordato dalla registrazione" (L. MANSANI, *Marchi olfattivi*, in: *Rivista di diritto industriale*, vol. 1, 1996, pag. 267). L'UAMI ha adottato in più occasioni un approccio estremamente rigoroso (V. decisione della Commissione Ricorsi, 11 febbraio 1999, proc. R-156/1998-2, secondo cui un marchio olfattivo che intendeva riprodurre l'odore dell'erba tagliata di fresco non poteva essere rappresentato dalla semplice dicitura "the smell of fresh cut grass" o, ancora, il caso deciso dalla Commissione Ricorsi UAMI, 5 dicembre 2001, proc. R-711/1999-3, nel quale non è stata concessa la registrazione di un segno avente ad oggetto il "profumo dei lamponi").

insieme alla domanda di registrazione, copia sonora del *file*, ad esempio in formato *MP3*. Tuttavia, si segnala che, in futuro, la registrazione di marchi olfattivi e sonori sarà più agevole grazie all'abolizione, operata dalla novella europea, del requisito di rappresentazione grafica.

Infine, è opportuno citare le pronunce con cui le Commissioni di ricorso dell'UAMI, in merito al c.d. marchio gustativo<sup>73</sup> e al c.d. marchio di movimento<sup>74</sup>, hanno rigettato le domande di registrazione. Nel primo caso poiché la rappresentazione del marchio era affidata alla sola descrizione verbale, nel secondo caso per il divieto di registrazione di elementi funzionali del bene.

### **2.1.3 I segni non suscettibili di registrazione: l'assenza di capacità distintiva**

Definendo, seppur con una tautologia, la capacità distintiva come “la qualità essenziale per ogni segno che si proponga di distinguere beni o servizi provenienti da un'impresa da quelli provenienti da altre imprese”<sup>75</sup>, il requisito in questione si pone in una posizione di primaria importanza poiché, un segno, qualora ne sia privo, non potrà nemmeno essere considerato come marchio.

A tal proposito l'art. 13, comma 1, c.p.i. dispone che:

*“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di*

---

<sup>73</sup> V. Commissione Ricorsi UAMI, 4 agosto 2003, proc. R-120/2001-2, *Eli Lilly and Company*, caso “*the taste of artificial strawberry flavour*” per prodotti medicinali.

<sup>74</sup> V. Commissione Ricorsi dell'UAMI, 23 settembre 2003, proc. R- 772/2001-1, caso *Lamborghini*, per la tipica apertura delle portiere verso l'alto anziché verso l'esterno.

<sup>75</sup> N. BOTTERO, *Il diritto dei marchi d'impresa: profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., pag. 35.

*fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio*”.

Vengono considerati segni di uso comune i termini laudatori o autopromozionali, usati per esprimere una pretesa superiorità qualitativa dei prodotti cui si riferiscono (e.g. *extra, super, ultra, delux*), ovvero termini e raffigurazioni diventati caratteristici per una certa categoria di prodotti o servizi (e.g. la croce per i farmaci, la saetta per prodotti elettrici). Tali segni non sono appropriabili da un'unica entità imprenditoriale in quanto costituiscono un “patrimonio semantico comune”<sup>76</sup> del settore di riferimento.

Le denominazioni generiche di un prodotto sono i nomi comuni che vengono utilizzati proprio per distinguere prodotti dello stesso tipo. Sono invece indicazioni descrittive le espressioni o le locuzioni che alludono alle caratteristiche essenziali e alle prestazioni rese dal prodotto.<sup>77</sup>

La *ratio* di tale norma consiste nell'impedire ad un produttore di acquistare l'uso esclusivo di simboli che nel linguaggio comune appartengono a tutti così da evitare, conseguentemente, di conferire diritti di esclusiva, potenzialmente perpetui, per termini inidonei a fornire un messaggio preciso circa l'origine dei prodotti o dei servizi offerti, che dovrebbero restare nella libera disponibilità di chi opera nel mercato.

Viene inoltre enunciato il principio dell'estraneità del marchio al prodotto, il quale richiede che il marchio sia materialmente separabile dal prodotto senza che la natura di quest'ultimo ne sia modificata prescindendo dal segno; se così non fosse, il marchio si configurerebbe come una qualità o una natura del prodotto, andando, di fatto, a confondersi con questo.

Per questi motivi, la genericità e la descrittività sono da valutare con specifico riferimento ai prodotti, o servizi, che il marchio intende contraddistinguere e, di conseguenza, parole di uso

---

<sup>76</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., pag. 53.

<sup>77</sup> Nella giurisprudenza comunitaria sono stati dichiarati nulli, perché meramente descrittivi, tra gli altri, i marchi: *Cannabis* per alimenti contenenti canapa (Trib. I grado, causa T-234/06, 19 novembre 2009), il segno *Color Edition* per cosmetici e prodotti per il trucco (Trib. I grado, causa T-160/07, 8 luglio 2008), *Echin* per prodotti derivati dalla echinacea (Trib. I grado, causa T-202/04, 5 aprile 2006), *Telepharmacy Solutions* per sistemi informatici applicati alla distribuzione e informazione farmaceutica a distanza (Trib. I grado, causa T-289/02, 8 luglio 2004). La Suprema Corte di Cassazione ha, invece, considerato privi di capacità distintiva, tra gli altri, i segni *Strass* per pezzi e pendagli di lampadari in cristallo (Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 1998, n. 1929), *Semiflex* per prodotti abrasivi (Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 697, in *Giust. Civ.*, 1999, vol.1, pag. 1665).

comune posso costituire marchi validi qualora non vi sia un'immediata relazione lessicale o concettuale con il prodotto: ne è un esempio il celeberrimo marchio *Apple* (mela) che contraddistingue dispositivi tecnologici.

Inoltre, sono sovente considerate denominazioni generiche, o descrittive, anche quelle attribuite a nuovi prodotti a causa del carattere di necessità che tali denominazioni vengono ad assumere nel linguaggio del pubblico di riferimento.

Infine, l'avverbio "esclusivamente" vieta la registrazione di segni che sono costituiti unicamente da nomi generici o da indicazioni descrittive ma consente, seppur implicitamente, che un segno generico o descrittivo sia parte di un marchio composto anche da elementi distintivi e, dunque, possa ottenere protezione, secondo una valutazione che viene effettuata caso per caso. Si parla dei c.d. marchi espressivi, che si ottengono con una modesta modificazione della denominazione generica o dell'indicazione descrittiva, nonché con l'aggiunta di un prefisso o di un suffisso, ovvero mediante la combinazione, nuova, con altre parole.<sup>78</sup> I vantaggi derivanti dall'adozione di tali marchi si pagano con una tutela attenuata in quanto deboli.

## **2.2 L'INTENSITÀ DELLA CAPACITÀ DISTINTIVA**

La normativa non offre una definizione in positivo di capacità distintiva, ma si limita ad indicare quali segni non sono suscettibili di tutela poiché non inclusi nell'elenco di cui all'art. 7 c.p.i.

La valutazione richiesta dal legislatore è dunque incentrata sul tipo di segno in sé considerato (parola, disegno, forma, suono, colore, fragranza) e sulla sua intrinseca capacità di designare un certo prodotto in modo distintivo.

---

<sup>78</sup> E.g.: *Frutteria* per succhi di frutta; *Dermax* per una crema idratante; *Amplifon* per apparecchi acustici; *Ghiaccio-menta* per caramelle alla menta; *Pavitex* per pavimenti tessili; *Vista più* per occhiali.

Partendo da un siffatto approccio, ogni segno può essere incluso in una specifica categoria, da cui si comprende, induttivamente, quale sia il suo gradiente innato di distintività. In questo modo si è sostenuto che i segni non generici né descrittivi sono sempre registrabili e tutelabili, che i segni parzialmente generici o descrittivi potrebbero essere registrabili e tutelabili, qualora ricorrano talune condizioni, e che i segni esclusivamente generici o descrittivi non sono né registrabili né tutelabili.

### **2.2.1 Marchi forti e marchi deboli**

Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza ha spesso enfatizzato una sorta di contrapposizione tra marchi di fantasia, c.d. marchi forti, e marchi composti anche da denominazioni generiche o descrittive, c.d. marchi deboli, assumendo “come elemento discretivo la presenza, nel marchio, di parole che costituiscano denominazioni generiche del prodotto o del servizio per cui il marchio stesso è utilizzato, oppure di parole e talvolta altri elementi che possono descrivere aspetti o qualità del prodotto o del servizio”<sup>79</sup>.

Un marchio si definisce forte quando è costituito da un segno privo di qualsiasi attinenza con il bene che contraddistingue. Ricorrendo al medesimo esempio sopracitato del marchio *Apple*: la parola *mela* non potrebbe essere registrata come marchio nell’ambito del *genus* frutta essendo, chiaramente, poco distintiva. Tuttavia, tale vocabolo, se utilizzato per contraddistinguere prodotti elettronici, costituisce certamente un marchio forte: infatti, in tal caso il consumatore collega intuitivamente il segno distintivo al prodotto, prescindendo dall’attinenza concettuale.

In altre parole, un segno o una combinazione di segni costituiscono un marchio forte ogniqualvolta siano tendenzialmente estranei ai prodotti o ai servizi su cui vengono apposti: manca, infatti, ogni aderenza concettuale o nesso logico col bene contraddistinto.

---

<sup>79</sup> M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. ‘deboli’*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, pag. 39.

Un marchio debole, invece, è concepito da una mente che non ha oltrepassato il mero rilievo di un carattere o di un elemento: descrive la natura, una qualità o la funzione di un prodotto così da risultarne concettualmente legato e da limitarsi a evocare il prodotto o il servizio che contraddistingue. La debolezza del marchio comporta che il titolare non possa opporsi all'uso, da parte di terzi, di marchi caratterizzanti solamente da lievi varianti rispetto al proprio.

Da questa distinzione, la giurisprudenza, correlando il grado di estraneità al prodotto con il grado di tutela conferita al marchio, fa discendere, quasi automaticamente, una protezione pervasiva del marchio forte avverso i fenomeni contraffattivi, ossia nei confronti degli imitatori che utilizzano marchi simili per beni identici o affini e, specularmente, una tutela limitata unicamente agli elementi caratterizzanti del segno per i marchi deboli.

In tal senso, la giurisprudenza ha sovente enunciato il principio per cui i marchi di pura fantasia – c.d. marchi forti – hanno uno speciale potere individualizzante poiché sono frutto di una creazione immaginifica e posseggono un contenuto ideologico espressivo. Ne consegue che la tutela si estende anche verso le variazioni e le modificazioni che non riescano a ledere l'essenza del segno distintivo: “sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”<sup>80</sup>. In relazione ai marchi d'impresa che siano soltanto in parte di fantasia (c.d. marchi deboli), invece, è necessario che la formulazione del giudizio di confondibilità segua criteri meno rigorosi: essa, infatti, può essere esclusa anche da lievi modificazioni o aggiunte. Secondo tale approccio giurisprudenziale i marchi deboli, essendo composti da termini di uso comune, generici o descrittivi, accederebbero a una tutela più limitata, dato che non si potrebbe garantire una protezione più ampia, la quale comporterebbe l'istituzione di un inammissibile e ingiustificato monopolio a favore del titolare del marchio.

---

<sup>80</sup> Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2016, n. 1267.

La dottrina<sup>81</sup> ha sovente criticato il metodo analitico proposto dalla giurisprudenza italiana mettendo in luce che il principale errore delle nostre corti risiede nell'applicazione meccanica della distinzione tra marchi forti e deboli in modo che la valutazione, circa la forza o la debolezza del marchio, viene a configurarsi come una sorta di presupposto logico da cui desume il grado di protezione del marchio stesso. Il metodo tradizionale di analisi della capacità distintiva è, dunque, statico poiché è volto a decifrare a priori se un marchio sia forte o debole e a decidere, di conseguenza, se la protezione da accordare sia anch'essa forte o debole, senza però valutare se esistono fattori, e quali siano, che influenzano la capacità distintiva. Inoltre è opportuno evidenziare che, a rigor di logica, non sarebbe accettabile la teoria secondo cui i marchi forti sono "più 'degni' di essere protetti, perché richiederebbero un maggiore 'sforzo creativo': infatti, i marchi non sono protetti come 'opere dell'ingegno', cioè per assicurare una adeguata ricompensa ad un lavoro creativo, ma per la loro funzione distintiva"<sup>82</sup>.

In realtà è necessario evidenziare che con l'espressione marchi deboli si possono intendere due diversi concetti: da un lato, quei marchi che, potendo essere più facilmente confusi dal pubblico di riferimento, hanno, di conseguenza una tutela minore nei confronti delle imitazioni; dall'altro quelli che "devono essere tutelati meno degli altri, per evitare che si formi un monopolio indiretto sul prodotto o che siano sottratti al pubblico parole o segni che devono essere e rimanere di pubblico dominio"<sup>83</sup>. Tali concezioni risultano essere antitetiche se, nel primo caso, alla mancanza, in concreto, del pericolo di confusione consegue l'assenza di tutela e dunque la debolezza del marchio e, nel secondo caso, capovolgendo il rapporto causa-effetto, dalla classificazione del segno si fa discendere l'intensità della tutela.

Pertanto, mancando una base legislativa espressa che preveda la distinzione tra marchi forti e marchi deboli, "la regola di esperienza secondo cui alla maggiore o minore forza del marchio corrisponde una maggiore o minore tutela nei confronti dei segni successivi (...) può dar luogo a

---

<sup>81</sup> Cfr. M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva dei marchi c.d. 'deboli'*, cit.; L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007.

<sup>82</sup> M. FRANZOSI, *Il marchio: la fattispecie: portata del diritto*. Varese: La Tipografica Varese, 1983.

<sup>83</sup> M. S. SPOLIDORO, op. cit., pag. 43.

giudizi di merito che, almeno in alcune fattispecie, destano perplessità o dissenso, dando l'impressione di una sostanziale arbitrarietà della valutazione giudiziale”<sup>84</sup>.

L'esigenza attuale è quella di superare la concezione della contrapposizione tra marchi forti e marchi deboli come necessario punto di partenza per l'indagine circa la capacità distintiva e l'ampiezza della tutela del marchio. Il punto cruciale, come acutamente osservato dalla citata autorevole dottrina, è che non basta la valutazione circa l'intrinseca forza o debolezza rapportata alla lontananza o vicinanza del prodotto o del servizio che si intende contraddistinguere. In tal senso, basta rifarsi alla vita quotidiana del consumatore medio: sarebbe paradossale affermare che, ad esempio, il marchio *Quattro salti in padella*, che secondo l'analisi classica è debole in quanto usato per contraddistinguere prodotti surgelati da scaldare, meriti una protezione poco incisiva nei confronti di imitazioni anche non pedissequae come *Tutto pronto in padella* o *Quattro dolci nel freezer*. Da questo semplice esempio si evince che può accadere che marchi ontologicamente deboli giungano a godere di una tutela più estesa di quella concessa a marchi intrinsecamente forti ma sconosciuti al pubblico o non radicati nell'immaginario collettivo dei consumatori di riferimento, sicché l'applicazione di principi, enunciati dalla giurisprudenza nazionale, porterebbe ad un diniego di tutela per marchi che, al contrario, meritano protezione avverso la contraffazione.

Spostando l'attenzione sulla giurisprudenza europea, ci si accorge che il Tribunale e la Corte di Giustizia, quando sono chiamati a dirimere conflitti tra marchi, fanno un riferimento sporadico ai concetti di forza o di debolezza, i quali vengono confinati all'interno dell'analisi del rischio di confusione, valutato sulla base delle circostanze concrete di ciascun caso.

Per giurisprudenza costante, il rischio di confusione è costituito dalla possibilità che il pubblico creda che diversi prodotti o servizi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente legate tra loro e, inoltre, tale valutazione, riguardante la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto, deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta

---

<sup>84</sup> M. S. SPOLIDORO, op. cit., pag. 39.

dagli stessi, considerandone gli elementi distintivi e dominanti. Nello specifico, la valutazione globale di detto rischio vede il suo punto nodale nella percezione che il consumatore medio ha di detti marchi: generalmente il marchio è percepito come unitario e non valutato nei suoi singoli elementi, pertanto il confronto va operato esaminando ciascun marchio nel suo insieme. Tuttavia, ciò non esclude che l'impressione globale del pubblico possa essere dominata da una sola delle componenti del marchio complesso, ma è solo quando tutte le altre componenti sono trascurabili che si può valutare la somiglianza unicamente sulla base dell'elemento dominante. In particolare, per quanto riguarda la valutazione del carattere dominante di una componente determinata di un marchio complesso è necessario tener conto delle qualità intrinseche di essa paragonate a quelle di altre componenti.

In conclusione, nella valutazione globale del rischio di confusione è necessario considerare i fattori, ossia i marchi e i prodotti o i servizi marchiati, come interdipendenti: pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi e viceversa. Occorre rammentare che, tuttavia, affinché sussista il rischio di confusione, in via cumulativa, il grado di somiglianza dei marchi e quello dei prodotti o dei servizi designati da tali marchi devono essere sufficientemente elevati<sup>85</sup>.

### **2.2.2 Il marchio che gode di rinomanza**

“Quanto più un marchio è famoso, tanto più forte, è ovvio, sarà il suo richiamo distintivo e suggestivo”<sup>86</sup>: la chiave di volta del sistema è rappresentata, infatti, dalla percezione che il pubblico ha del segno.

---

<sup>85</sup> Cfr. Trib UE, H. Eich Srl v. UAMI, Arav Holding Srl, causa T-557/10, 19 giugno 2012; Trib. UE, Codorniu Napa v. UAMI, Bodegas Ontañon, causa T-35/08, 23 novembre 2010; Corte di Giustizia, Klein Trademark Trust v. UAMI, causa C-254/09, 2 settembre 2010; Corte di Giustizia, Nestlé v. UAMI, causa C-193/06, 20 settembre 2007; Corte di Giustizia, UAMI v. Shaker di L. Laudato & C. s.a.s., causa C-334/05, 12 giugno 2007; Trib. UE, Mast-Jägermeister v. UAMI, Licorera Zacapaneca, cause T-81/03, T-82/03 e T-103/03, 14 dicembre 2006; Trib. UE, Volkswagen v. UAMI, Nacional Motor, causa T-317/03, 26 gennaio 2006; Trib. UE, Laboratorios RTB v. UAMI, Giorgio Beverly Hills, causa T-162/0, 19 luglio 2003; Trib. UE, Matratzen Concord v. UAMI, Hukla Germany, causa T-6/01, 23 ottobre 2002; Corte di Giustizia, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., causa C-39/97, 29 settembre 1998.

<sup>86</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pag. 364.

La tutela del marchio che gode di rinomanza, inizialmente dovuta a elaborazioni giurisprudenziali, nel diritto interno, è attualmente rinvenibile nel c.p.i. agli artt. 12, comma 1, lett. e)<sup>87</sup>, quanto al giudizio di novità, e 20, comma 1, lett. c), in tema di contraffazione.

La protezione del marchio che gode di rinomanza si estende dalla funzione di identità di origine alla funzione pubblicitaria, in quanto il valore di un marchio non risiede solo nella sua capacità di individuare una fonte imprenditoriale, ma giace anche nell'immagine veicolata da esso, in modo da tutelare gli investimenti in reputazione e rinomanza.

Con l'espresso riconoscimento del potere evocativo e simbolico del marchio viene sancito il superamento del principio di specialità che comporta un estensione del diritto di esclusiva del titolare del marchio che gode di rinomanza in senso merceologico, prescindendo dal rischio di confusione in concreto e dall'affinità dei prodotti: si tratta della c.d. tutela *ultramerceologica*, che permette di contrastare il fenomeno del parassitismo, il quale si concretizza nell'appropriazione indebita della notorietà altrui.

Affinché un marchio possa beneficiare di una simile tutela allargata è necessaria la sussistenza di presupposti elaborati espressamente dalle norme, ovvero dalla giurisprudenza. Sul titolare del marchio che invoca la tutela *ultramerceologica* incombe l'onere di provare la duplice sussistenza della rinomanza e dell'uso da parte del terzo, tale da consentire di trarre indebito vantaggio dalla distintività o dalla rinomanza del marchio, ovvero da recare pregiudizio allo stesso<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> L'art 12, comma 1, lett. e), c.p.i. dispone: "Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda: (...) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".

<sup>88</sup> V. Corte di Giustizia, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, causa C-252/07, 27 novembre 2008, punto 38: "A tal fine il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva. Quando, infatti, è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Egli deve tuttavia dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro".

Ulteriore requisito, che per parte della giurisprudenza sostiene essere necessario e sufficiente, viene introdotto dalla sentenza *Adidas-Fitnessworld* e coincide con il c.d. “nesso”<sup>89</sup>, ossia il collegamento, o richiamo mentale/psicologico, che il consumatore istituisce tra il marchio notorio e quello dell’imitatore, prescindendo dall’effettiva possibilità di confusione tra i prodotti da essi contraddistinti. In quest’ottica “non è dunque richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio”<sup>90</sup>: tale nesso di mercato potrebbe essere percepito rispetto sia ad una estensione merceologica di attività produttiva decentrata verticalmente, come nel caso del *merchandising*, che a rapporti orizzontali, come sponsorizzazione, *joint venture* e patti di coesistenza. La giurisprudenza successiva ha però evidenziato che il giudizio circa l’esistenza di un nesso va traslato dal piano della mera identità/confondibilità fra segni a quello sostanziale del possibile collegamento, da parte dei consumatori, tra le imprese di cui i marchi in conflitto sono espressione: ciò significa ribadire che la protezione scatta unicamente quando il consumatore sia indotto, dalle circostanze del caso, a ritenere il titolare del marchio anteriore partecipe della decisione di apporlo su altri prodotti<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup>V. Corte di Giustizia, *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd*, causa C-408/01, 23 ottobre 2003, punto 29: “*il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde*” e punto 31 “*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*”.

<sup>90</sup> Corte di Giustizia, *Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV*, causa C-102/07, 10 aprile 2008, punto 41.

<sup>91</sup> Cfr. Corte di Giustizia, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, cit., punto 45: “*Nondimeno, l’identità tra i marchi in conflitto e, a fortiori, la loro mera somiglianza non sono sufficienti a concludere per l’esistenza di un nesso tra di loro*”; Corte di Giustizia, *Environmental Manufacturing LLP v. UAMI, Société Elmar Wolf*, causa C-383/12, 14 novembre 2013, punto 37: “*La nozione di ‘modifica del comportamento economico del consumatore medio’ pone una condizione di natura oggettiva. La modifica non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali la mera percezione dei consumatori. Il semplice fatto che questi ultimi notino la presenza di un nuovo segno simile ad un segno anteriore non basta di per sé a determinare l’esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui tale somiglianza non crei confusione nella loro mente*”.

Tuttavia, il titolare del marchio successivo, o il presunto contraffattore, può invocare come esimente il giusto motivo al fine di evitare l'efficacia invalidante del marchio rinomato anteriore nel primo caso e di escludere la contraffazione nel secondo<sup>92</sup>.

Dunque, contrariamente a quanto il significato comune di tale termine suggerisce, qualsiasi marchio è potenzialmente rinomato. Sostanzialmente tale effetto si sortisce grazie alla consistenza degli investimenti pubblicitari, e pertanto si assiste ad una graduazione della rinomanza che, partendo da nulla o scarsa, giunge ad essere pressoché universale come nel caso di *Coca-Cola* e *Ferrari*.

Ciò nonostante, il ruolo svolto dalla tutela del marchio che gode di rinomanza nell'intero sistema del diritto dei marchi non soggiace ad un'interpretazione univoca: parte della dottrina ritiene si tratti di una forma eccezionale di protezione riservata ad una particolare categoria di marchi<sup>93</sup>, altra dottrina sostiene invece si tratti di una forma normale di tutela riferibile ad ogni ipotesi in cui l'appropriazione del marchio altrui possa determinare un indebito vantaggio per l'utilizzatore o un pregiudizio per il titolare del marchio anteriore<sup>94</sup>.

Procedendo all'analisi dei summenzionati requisiti, pare opportuno evidenziare che il marchio debba innanzitutto essere usato, altrimenti, data l'impossibilità di essere noto ai consumatori, non si potrebbe parlare di rinomanza.

La nozione di rinomanza, fornita per la prima volta dalla celeberrima sentenza *General Motors*<sup>95</sup> della Corte di Giustizia, non rimanda al concetto di alta notorietà o addirittura di celebrità, bensì comprende tutti i marchi conosciuti da una "significativa porzione del pubblico

---

<sup>92</sup> V. Corte di Giustizia, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, cit., punto 39: "Quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso di tale marchio".

<sup>93</sup> Cfr. V. DI CATALDO, *I segni distintivi*. 2 ed., Milano: Giuffrè, 1993; L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 1, 1997; G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV. *Commento tematico della legge marchi*. Torino: Giappichelli, 1998.

<sup>94</sup> Cfr. C. GALLI, *Funzioni del marchio e ampiezza della tutela*. In: *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 167. Milano: Giuffrè, 1996; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit.; G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit.

<sup>95</sup> Corte di Giustizia, *General Motors Corporation v. Yplon SA*, causa C-375/97, 14 settembre 1999.

interessato”<sup>96</sup> ai prodotti o ai servizi da questi contrassegnati, da definirsi prendendo in considerazione criteri non quantitativi quali: “la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo utilizzo, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo”<sup>97</sup>. Pertanto, non è richiesto che il marchio, al fine di essere ritenuto rinomato, raggiunga una percentuale predeterminata di conoscenza presso il pubblico di riferimento. Il pubblico presso cui il marchio deve aver acquisito 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”<sup>98</sup>. In conclusione, la nozione data dalla Corte risulta essere ampia, infatti essa include sia marchi molto famosi che marchi noti, più semplicemente, in un solo settore, poiché è sufficiente che il marchio sia conosciuto in uno specifico settore per essere considerato rinomato. Da ciò discende che l’intensità della rinomanza del marchio influisce sull’estensione della tutela in ambito merceologico ad esso accordata sicché, in altre parole quest’ultima sarà direttamente proporzionale al livello di notorietà del marchio considerato. Per di più, capacità distintiva e rinomanza sono così strettamente interconnesse che “più il carattere distintivo e la notorietà (...) saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l’esistenza di un pregiudizio”<sup>99</sup>.

Allo stesso tempo, però, il grado di vicinanza tra prodotti o servizi influenza, in un rapporto di diretta correlazione, la probabilità di sussistenza dell’indebito vantaggio o del pregiudizio: maggiore vicinanza merceologica faciliterà la sussistenza dell’indebito vantaggio o del pregiudizio e, al contrario, quest’ultima sarà esclusa nel caso di prodotti o servizi merceologicamente molto distanti.

Per quanto riguarda l’indebito vantaggio, esso si concretizza quando il terzo “tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e

---

<sup>96</sup> Corte di Giustizia, PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, causa C-301/07, 6 ottobre 2009, punto 24. Similmente, l’art. 16, paragrafo 2, dell’Accordo TRIPs afferma che, nel valutare la rinomanza, gli Stati membri dovranno considerare “la notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio”.

<sup>97</sup> Tribunale UE, Carrols Corp. v. UAMI, causa T-291/09, 1 febbraio 2012, punto 69.

<sup>98</sup> Corte di Giustizia, General Motors Corporation v. Yplon SA, cit., punto 24.

<sup>99</sup> Corte di Giustizia, *ivi*, punto 30.

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"<sup>100</sup>.

Inoltre, perché il marchio si qualifichi come rinomato, ricorrendo i presupposti previsti *ex lege*, e dunque riceva tutela anche avverso l'utilizzo per prodotti e servizi affini e non, è necessario che la rinomanza sussista anche dal punto di vista territoriale. Pacifica giurisprudenza<sup>101</sup> ammette che il suddetto requisito sia soddisfatto qualora il marchio goda di rinomanza "in una parte sostanziale dello Stato membro"<sup>102</sup>. Non essendo necessario che essa si estenda a tutto il territorio di tale Paese, tale interpretazione estensiva rappresenta un ampio contributo al rafforzamento della nozione ampia di marchio che gode di rinomanza. Infine, a tal proposito, nel caso *Pago*<sup>103</sup>, la Corte ha chiarito che, il marchio comunitario, oggi marchio UE, può godere della protezione accordata ai marchi rinomati qualora esso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato in una parte sostanziale del territorio dell'Unione e dunque, l'intero territorio di uno Stato membro può esserne considerato una parte sostanziale.

## 2.3 LA MODIFICA NEL TEMPO DELLA CAPACITÀ DISTINTIVA

### 2.3.1 Il *secondary meaning*

L'assenza di capacità distintiva è ragione sufficiente sia per rigettare la domanda di registrazione di un marchio che per dichiararne la nullità qualora sia registrato.

---

<sup>100</sup> Corte di Giustizia, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd, causa C-487/07, 18 giugno 2009, punto 50.

<sup>101</sup> Cfr. Corte di Giustizia, Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV, causa C-149/11, 19 dicembre 2012; Corte di Giustizia, Alfredo Nieto Nuño v. Leonci Monlleó Franquet, causa C-328/06, 22 novembre 2007; Corte di Giustizia, Bovemij Verzekeringen NV v. Benelux-Merkenbureau, causa C-108/05, 7 settembre 2006; Trib. UE, Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd v. UAMI, Hachette Filipacchi Presse (HFP), causa T-32/10, 9 marzo 2012; Trib. I grado, CNH Global NV v. UAMI, causa T-378/07, 29 settembre 2010; Trib. I grado, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. UAMI, TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), causa T-477/04, 6 febbraio 2007.

<sup>102</sup> Corte di Giustizia, General Motors Corporation v. Yplon SA, cit., punto 28.

<sup>103</sup> Corte di Giustizia, PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, cit.

Tuttavia, l'art. 13, commi 2 e 3, c.p.i. dispone che “*in deroga al comma 1, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo*” e che “*il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo*”.

Da tali previsioni normative discende che un segno originariamente privo di capacità distintiva possa essere oggetto di valida registrazione se, prima della data di questa, abbia acquistato una propria efficacia individualizzante attraverso l'uso che ne sia stato fatto dal titolare. Si è dunque in presenza della sanatoria di un vizio originario del segno che, in deroga ai principi generali civilistici in tema di nullità, contempla espressamente la possibilità che un marchio nullo venga riabilitato grazie all'uso che se ne è fatto. La sanatoria può operare antecedentemente alla presentazione della domanda di registrazione<sup>104</sup> o, persino, conseguentemente all'avvenuta registrazione, tuttavia, in entrambi i casi, *conditio sine qua non* per invocare queste norme è la riscontrabilità del segno anteriormente alla proposizione della domanda, o dell'eccezione, di nullità. La conseguenza sul piano pratico consiste nel fatto che le prove dell'avvenuta riabilitazione del segno devono essersi formate prima dell'inizio della controversia in cui si discute della validità del marchio, non potendo consistere in indagini richieste *ex post* dal titolare della registrazione.

Le norme summenzionate, mediante l'applicazione dell'istituto di matrice anglosassone, noto come *secondary meaning*<sup>105</sup>, innanzitutto configurano un sostanziale superamento del binomio tra la valutazione del segno in quanto tale e la sua validità come marchio d'impresa, inoltre riconoscono l'importanza dell'uso del segno e dell'evolversi del suo significato nel tempo, infine esprimono una maggiore consapevolezza del valore economico che il marchio acquista attraverso

---

<sup>104</sup> Come si evince dall'art 13, comma 2, c.p.i. che riconosce l'applicabilità del principio del *secondary meaning* ai marchi di fatto.

<sup>105</sup> *Secondary meaning* è traducibile, letteralmente, con l'espressione italiana “significato secondario” inteso sia come successivo che come aggiuntivo.

l'uso, la pubblicità, la propaganda e la diffusione. Infatti tale fenomeno si verifica ogniqualvolta “un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato”<sup>106</sup> e, per di più, il concetto viene esteso a tutte le ipotesi in cui si verifica un'evoluzione della capacità distintiva, quindi anche nel caso in cui un marchio debole diventi forte<sup>107</sup>.

In altre parole, il *secondary meaning* consente “a un marchio nullo, in quanto generico o privo di capacità distintiva, di divenire nel tempo valido e ad un marchio debole, dotato di scarsa capacità distintiva, di divenire forte, tramite l'uso, l'accreditamento e la notorietà presso un'ampia fascia di consumatori”<sup>108</sup>, a cui consegue una significativa penetrazione nel mercato del prodotto. Si sottolinea, inoltre, la forte correlazione tra tale istituto, da un lato, e gli investimenti pubblicitari corredati da efficaci strategie di *marketing*, dall'altro: sono infatti questi ultimi a produrre l'elevata diffusione commerciale del marchio che, a sua volta, permette a questo di acquistare o rafforzare la propria capacità distintiva.

La Corte di Cassazione ha efficacemente enucleato il fenomeno in questione, statuendo che “la trasformazione di una indicazione descrittiva di un segno individualizzante” comporta un percorso all'inverso rispetto a quello fisiologico, col risultato che “è il prodotto che insistentemente marchiato con un certo segno giunge a far riconoscere quest'ultimo dal pubblico come tale” sino ad una piena identificazione tra segno e prodotto, configurandosi “un tipico meccanismo di adeguamento del diritto al fatto”<sup>109</sup>. Affinché questo avvenga, vi è la necessità di provare che il segno abbia acquisito una notorietà, intesa come identificazione che il mercato compie automaticamente, senza considerare la struttura del segno, tale per cui il prodotto così marchiato si discosti nettamente dai prodotti concorrenti nella percezione del pubblico.

---

<sup>106</sup> Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2016, n. 7738.

<sup>107</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2009, n. 8119; Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2008, n. 10071; Cass. Civ., Sez. I, 9 novembre 2000, n. 14560; Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 697, cit.

<sup>108</sup> Trib. Roma, ord. 7 aprile 2004, Autogrill S.p.A. v. Pierluigi Iervese e Spizzo di Iervese Pierluigi S.n.c.

<sup>109</sup> Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 697, cit., pag. 1665.

La dottrina italiana ha evidenziato che l'istituto della secondarizzazione, nel nostro Paese, presenta un ambito di applicazione ridotto a causa della maggiore flessibilità, in sede di registrazione, dei requisiti di validità del marchio – è infatti previsto un mero controllo dell'adempimento dei requisiti formali – rispetto all'approccio più rigoroso adottato nel sistema anglosassone. Ne consegue che l'evento che maggiormente si verifica nella pratica nazionale è il rafforzamento del marchio debole poiché l'utilizzo protratto nel tempo del segno finisce per confermarne la validità.

Per soddisfare l'*onus probandi*, non è sufficiente il mero uso del segno, bensì il titolare del marchio deve far riferimento ad elementi concreti quali l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso, l'entità degli investimenti pubblicitari di *marketing* e *sponsorizzazione* effettuati, la quota di mercato detenuta, le indagini demoscopiche in grado di individuare la percentuale di consumatori che, grazie al marchio, identifica il prodotto o servizio e le dichiarazioni delle Camere di Commercio e dell'Industria o di altre associazioni professionali<sup>110</sup>. Pertanto, la prova della sussistenza della secondarizzazione, “come ripetutamente precisato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza comunitaria, deve essere apprezzata in modo estremamente severo e rigoroso”<sup>111</sup>.

### **2.3.2 La volgarizzazione**

La capacità distintiva di un segno non costituisce un carattere immutabile nel tempo: come l'acquisto di distintività di un marchio può legittimare la registrazione di un segno che ne era originariamente privo, così, simmetricamente, la perdita di tale carattere può causare la decadenza del marchio.

Non è raro, infatti, che un segno inizialmente dotato di capacità distintiva, successivamente divenga il termine comune per designare un genere di prodotti o servizi: si tratta della c.d.

---

<sup>110</sup> Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1861, cit.; Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2009, n. 8119, cit.; Corte di Giustizia, *Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd*, causa C-353/03, 7 luglio 2005.

<sup>111</sup> Trib. Bologna, 14 luglio 2015, n. 8697, in *giurisprudenzadelleimprese.it*.

volgarizzazione<sup>112</sup>. Qualora un marchio sia costituito dalla forma del prodotto, l'analogo fenomeno è detto "standardizzazione"<sup>113</sup>.

Nell'ipotesi in cui la volgarizzazione intervenga prima della registrazione del marchio, essa priva il segno della capacità distintiva e, di conseguenza, tale segno non potrà essere validamente registrato. Tuttavia questo fenomeno può intervenire anche dopo la registrazione del marchio ed in tale ipotesi la legge prevede espressamente un caso di decadenza all'art. 13, comma 4, c.p.i. che stabilisce: "*il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva*".

È opportuno sottolineare che la summenzionata norma condiziona il venir meno del diritto, non solo alla circostanza oggettiva della volgarizzazione del segno, bensì anche al comportamento omissivo o commissivo del titolare.

Prima della novella del 1992, con cui è stata introdotta la succitata norma, il testo di legge non conteneva alcuna precisazione circa il comportamento soggettivo del titolare del marchio così giurisprudenza e dottrina si divisero su due posizioni: la prima seguiva la c.d. teoria soggettiva, secondo la quale la decadenza del segno per volgarizzazione sarebbe potuta avvenire solo con il concorso dell'inerzia del titolare<sup>114</sup>, la dottrina prevalente<sup>115</sup>, invece, sosteneva la c.d. teoria oggettiva che faceva dipendere la volgarizzazione unicamente dalla circostanza obiettiva che il marchio fosse entrato nel linguaggio corrente come nome comune di un genere di prodotti. Inoltre,

---

<sup>112</sup> Alcuni esempi di marchi volgarizzati sono: *Cellophane* per indicare la pellicola trasparente, *Biro* ovvero la penna a sfera, *Jacuzzi* per il termine idromassaggio, *Sottilette* per le sottili fette di formaggio filante, *Scotch* ovvero il nastro adesivo, *Premaman* per indumenti per donne in dolce attesa e *Thermos* per recipienti termoisolanti per alimenti.

<sup>113</sup> G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., pag. 98.

<sup>114</sup> Alla luce della teoria soggettiva in capo al titolare del marchio pendeva l'onere di provare che avesse continuato a difendere il marchio con iniziative in via giudiziale e stragiudiziale. Tale teoria vedeva la propria giustificazione in ragioni di equità.

<sup>115</sup> Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Leggi del linguaggio e volgarizzazione di marchi*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 2, 1953; ID., *Ancora sulle leggi del linguaggio e sulla volgarizzazione dei nomi usati come marchi*, *ivi*, vol. 1, 1956; ID., *Il caso Cellophane*, *ivi*, vol. 2, 1975; ID., *La Cassazione italiana sposa, sulla volgarizzazione del marchio, la teoria oggettiva*, *ivi*, vol. 2, 1979; A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, *ivi*, vol. 1, 1962; I. CORRADINI, *Rassegna di giurisprudenza e di dottrina in tema di volgarizzazione di marchi*, *ivi*, vol. 2, 1976; V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato*, diretto da F. GALGANO. Padova: Cedam, 1982.

con il tentativo di conciliare le precedenti, fu formulata una tesi intermedia<sup>116</sup>, la quale affermava che l'estinzione del diritto di marchio discendeva sì dal dato obiettivo della sua volgarizzazione, la quale però era da verificare nel linguaggio dei produttori e dei commercianti, non dei consumatori.

L'esplicito riferimento all'atteggiamento del titolare del marchio, operato dal vigente comma 4 dell'art. 13 c.p.i., impone l'interpretazione nel senso conforme alla tesi soggettiva: il segno generalizzato ma salvato dalla decadenza per assenza di nesso causale con il comportamento, attivo od omissivo, del titolare diviene un "marchio debole in senso tecnico, ancorché eventualmente dotato di rinomanza"<sup>117</sup>; inoltre l'ultima parte della norma estende la decadenza per volgarizzazione anche ai marchi non denominativi<sup>118</sup> che abbiano perso la capacità distintiva a causa dell'attività o dell'inattività dei loro titolari.

L'accoglimento della dottrina soggettiva comporta la conservazione di marchi costituiti dalla denominazione ormai divenuta generica del prodotto o del servizio cui si riferiscono, con l'implicazione che l'ordinamento attribuisce un valore preminente all'interesse del titolare alla conservazione del marchio, anche se da ciò ne deriva un ulteriore rafforzamento della posizione sul mercato. Questa disciplina è stata criticata da parte della dottrina che la ritiene accettabile sul piano dell'equità, ma non su quello della coerenza del sistema nella misura in cui si consente al titolare del marchio di monopolizzare il segno quando abbia perso capacità distintiva, essendo diventato dal punto di vista lessicale denominazione generica di un prodotto o servizio<sup>119</sup>. Tuttavia un bilanciamento si trova ritenendo che la trasformazione del marchio avvenuta nell'opinione del pubblico possa legittimare l'uso del segno che ne è oggetto, ad opera dei concorrenti, in funzione

---

<sup>116</sup> Cfr. G. AULETTA, *Estinzione del diritto di marchio per caduta in dominio pubblico e per rinuncia*. In: *Giur. It.*, vol. 1, 1947; ASQUINI, *Volgarizzazione e pseudo volgarizzazione del marchio*. In: *Rivista di diritto commerciale*, vol. 2, 1955; V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, cit.

<sup>117</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pag. 398.

<sup>118</sup> Per quanto riguarda i marchi non denominativi, prima della novella, si riteneva che non fossero suscettibili di essere fatti oggetto di meccanismi di appropriazione da parte del linguaggio quotidiano (Trib. Torino, ord. 30 ottobre 1996, in *Dir. ind.*, 1997, 465).

<sup>119</sup> Cfr. A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*. 2 ed., Milano: Giuffrè, 2001, pag. 132; G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*. Milano: Giuffrè, 2001, pag. 47; M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa. Marchio, ditta e insegna*, cit., pag. 83.

descrittiva: in questo modo viene garantita l'esigenza antimonopolistica di evitare che continui ad essere precluso ogni uso del segno, tramite il trasferimento del monopolio, in capo al titolare del marchio, dal segno al prodotto.

In conclusione, dall'esame delle norme sopracitate si ricava che la capacità distintiva è influenzabile da una serie di fattori esogeni che ne modificano la portata e l'estensione, rendendo valido un segno inizialmente invalido e viceversa. In questo senso “da tale impianto normativo si trae la conferma della stretta correlazione tra la sussistenza della capacità distintiva e la validità del marchio, che può subentrare o venir meno come conseguenza delle modifiche dell'efficacia individualizzante”<sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> C. DE SAPIA, *L'acquisto della capacità distintiva*. In: AA. VV. *Segni e forme distintive*. Milano: Giuffrè, 2001, pag. 267.



## CAPITOLO III

# L'AMBITO DI TUTELA ASSICURATO DAL DIRITTO DI MARCHIO

### 3.1 LE PREROGATIVE DEL TITOLARE DEL MARCHIO

Il contenuto del diritto di marchio consiste nella facoltà di farne un uso esclusivo. Tale esclusiva si compone di due aspetti: il primo, positivo, è il diritto di scegliere liberamente e discrezionalmente le modalità di utilizzo del marchio ed il secondo, negativo, è rappresentato dalla facoltà di vietare ai terzi non autorizzati di usare il segno oggetto di esclusiva. In quest'ottica la tutela della capacità distintiva è da intendersi come “una tutela contro la confondibilità (...) essenzialmente volta ad escludere un uso del marchio idoneo a trarre il pubblico in errore”<sup>121</sup>.

Le principali prerogative del titolare del marchio, dunque, sono rappresentate dall'esclusività dell'utilizzo di questo e dal diritto di prevenire ogni utilizzazione non autorizzata da parte dei terzi nello svolgimento dell'attività economica.

Ciò si può facilmente desumere dalle fonti normative internazionali, comunitarie ed interne. Per quanto riguarda le prime, l'art. 16, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPs stabilisce che “*il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni (...)*”. Nell'ordinamento comunitario, invece, questi principi sono esposti,

---

<sup>121</sup> A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 47, n. 3, 1998, pag. 89.

in modo identico, dall'art. 10 della Dir. 2015/2436/UE e dall'art. 9 del Reg. 207/2009/CE, così come modificato dal Reg. 2424/2015/UE, i quali statuiscono al paragrafo 1 che *“la registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo”* e al paragrafo 2 che *“fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno (...)”*.

Comparando tali norme, si riscontra che, alla formulazione dei diritti del titolare del marchio, quelle comunitarie fanno seguire un elenco delle fattispecie contraffattive, il quale non risulta essere presente nella norma internazionale, infatti l'art 16 dell'Accordo TRIPs menziona solo due fattispecie<sup>122</sup> e rimanda all'art. 6-*bis* della CUP per la terza, ovvero la protezione accordata ai marchi che godono di notorietà.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, essa, all'art. 20 c.p.i., recepisce le disposizioni dell'art. 5 della Dir. 2008/95/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa: in particolare, come il paragrafo 3 dell'art. 5 della Dir. 2008/95/CEE<sup>123</sup>, offre un'elencazione, pacificamente non esaustiva, di alcuni tipi di utilizzo del marchio altrui ritenuti idonei ad infrangere le prerogative del titolare del marchio e, per questo, vietati. Tuttavia, pare opportuno segnalare che essa è stata modificata dal Reg. 2424/2015/UE e dalla Dir. 2015/2436/UE che ora prevedono le seguenti ipotesi: *“l'apposizione del segno sui prodotti e sul loro imballaggio, l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio di prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno, l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno, l'uso del segno come nome commerciale o nella pubblicità [e] l'uso del segno nella pubblicità comparativa in maniera contraria alla Dir. 2006/114/CE”*.

---

<sup>122</sup> Ossia l'uso, nel commercio, di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione.

<sup>123</sup> L'art. 5, par. 3, della Dir. 2008/95/CEE prevede che: *“si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2: a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento; b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno; d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità”*.

Tale elenco esemplificativo può essere implementato da ciò che la giurisprudenza, nel caso concreto, considera come “uso nel commercio”: gli elementi di tale fattispecie risultano integrati qualora l’utilizzo “si colloc[hi] nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato”<sup>124</sup>, ciò presuppone che “in linea di principio, i diritti esclusivi conferiti dai marchi possono essere fatti valere solo nei confronti degli operatori economici”<sup>125</sup>, tuttavia, nel caso di vendita da parte di una persona fisica di un prodotto marchiato in un mercato *online* “se le vendite effettuate in tale mercato superino, per il loro volume, la loro frequenza o altre caratteristiche, la sfera di un’attività privata, il venditore si colloca nell’ambito del ‘commercio’”<sup>126</sup>. Inoltre, pare opportuno segnalare che restano esclusi dalla contraffazione gli usi puramente civili del marchio altrui, ossia quelli non destinati al mercato, di cui sono un esempio i fini personali ed i riferimenti al marchio in opere letterarie.

Le attività fatte oggetto di divieto sono riservate al titolare del marchio ed integrano la fattispecie contraffattiva qualora siano svolte da terzi non autorizzati. La *ratio* del divieto si riscontra nel voler evitare di mettere a repentaglio la funzione distintiva esplicata dal marchio sul mercato, tutelando, attraverso il titolare del marchio, anche i consumatori. Infatti, se così non fosse, essi perderebbero la certezza che un segno individui i beni in quanto provenienti dalla fonte produttiva in cui essi hanno fiducia e, dunque, non potrebbero più fare affidamento sui marchi nel compiere le loro scelte d’acquisto. Inoltre, negli ultimi decenni, grazie all’ampliamento della protezione accordata ai marchi, si considerano contraffattori anche tutti quei comportamenti in cui non ricorra un vero e proprio rischio di confusione circa l’origine dei beni contrassegnati, ma “siano pregiudicati altri valori – ed *in primis* quello pubblicitario – che si assumono incorporati nel marchio”<sup>127</sup>.

---

<sup>124</sup> Corte di Giustizia, Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA e altri, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08, 23 marzo 2010, cit., punto 50.

<sup>125</sup> Corte di Giustizia, L’Oréal SA e altri v. eBay International AG e altri, causa C-324/09, 12 luglio 2011, punto 54.

<sup>126</sup> Corte di Giustizia, L’Oréal SA e altri v. eBay International AG e altri, cit., punto 55. Ad esempio la pubblicità che compare su *Internet* a partire da *keywords* corrispondenti a marchi è stata ritenuta oggetto di un uso nel commercio poiché è uno strumento di cui l’inserzionista si serve per rendere possibile la visualizzazione del proprio annuncio (v. punto 87).

<sup>127</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., pag. 122.

## 3.2 LA CONTRAFFAZIONE

La contraffazione del marchio è un fenomeno consolidato e di portata internazionale, pericoloso sia per le imprese che per i consumatori, che incide sulla realtà economica e che configura una violazione dell'altrui diritto di marchio. Per queste ragioni l'adozione di misure che permettano di contrastare il fenomeno della contraffazione è sentita come una priorità.

### 3.2.1 L'azione di contraffazione

L'azione spettante a chi assume leso il proprio diritto di marchio prende il nome di azione di contraffazione. Legittimato ad esperire tale azione è, in primo luogo, il titolare del marchio registrato, o in corso di registrazione, ed, in secondo luogo, il licenziatario, come espressamente previsto dall' art. 22, paragrafo 3, del Reg. 207/2009/CE<sup>128</sup>, nell'ipotesi in cui vi sia una licenza esclusiva, qualora vi sia il consenso del titolare o, persino in assenza, nel caso in cui quest'ultimo non provveda a proporre la domanda giudiziale entro termini appropriati e ciò si giustifica con il significato economico della licenza stessa. La legittimazione attiva del licenziatario non è esplicitamente prevista dalla normativa italiana, ma viene pacificamente accolta dalla dottrina<sup>129</sup> e dalla giurisprudenza<sup>130</sup> nel caso di licenza esclusiva; lo stesso non può dirsi per il licenziatario

---

<sup>128</sup> L'art. 22, par. 3, del Reg. 207/2009/CE dispone: "Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati".

<sup>129</sup> Cfr. A. FITTANTE, *Brand, Industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica*. Milano: Giuffrè, 2015; M. S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà intellettuale*. In: *AIDA*, vol. 15, parte 1, 2006, 213 ss; N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*. In: *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO. Vol. II, Padova: Cedam, 2001.

<sup>130</sup> Cfr. Trib. Roma, 11 febbraio 2011, n. 2912, in *Redazione Giuffrè*, 2012; Trib. Venezia, ord. 10 aprile 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 5016; Trib. Catania, ord. 3 luglio 2002, *ivi*, 2003, 4508; App. Milano, 17 luglio 2001, *ivi*, 2002, 4357.

non esclusivo, a cui sembra essere riconosciuta, come al distributore del prodotto, solo la facoltà di intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio promosso dal titolare<sup>131</sup>.

La legittimazione passiva, invece, riguarda qualsiasi soggetto che compie, a norma delle summenzionate norme, atti idonei a costituire contraffazione, ossia “qualunque attività che si pone in qualunque punto della catena distributiva di una merce o di un servizio”<sup>132</sup>, avvalendosi illecitamente del marchio altrui.

Si segnala, infine, che le situazioni soggettive – di dolo, colpa e buona fede – di chi usa il marchio altrui senza averne diritto sono irrilevanti ai fini dell’azione di contraffazione, poiché si tratta di “un’azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale destinato al servizio di un’impresa, nei confronti di chiunque ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo di quella titolarità, indipendentemente dalla sua buona fede”<sup>133</sup>; al contrario esse sono rilevanti ai fini dell’accoglimento dell’azione, di carattere personale, di concorrenza sleale e di risarcimento del danno proposta avverso il responsabile.

### **3.2.2 Le fattispecie contraffattive**

#### **3.2.2.1 L’identità di segni e l’identità di beni**

Seguendo la tripartizione adottata dalla normativa di riferimento, la prima delle tre fattispecie contraffattive consiste nell’identità di segni e di beni, come si evince dall’art. 16, paragrafo 1, dell’Accordo TRIPs: “*il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione*” e, dall’art. 9, paragrafo 2, del Reg.

---

<sup>131</sup> V. M. S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., pag. 62.

<sup>132</sup> M. S. SPOLIDORO, op. cit., pag. 63.

<sup>133</sup> Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 2014, n. 5722.

2424/2015/UE, il quale prevede che “*il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato*”<sup>134</sup>.

Dal confronto delle due norme si ricava che, al silenzio della normativa comunitaria circa il requisito della confusione, si contrappone l’espreso riferimento a quest’ultima operato dall’Accordo TRIPs, il quale tuttavia prevede che, in questa prima fattispecie contraffattiva, tale rischio non necessita di essere dimostrato, in quanto se ne presume la sussistenza.

Dall’esame delle due norme si ricava agilmente che i requisiti, necessari affinché si concreti questa fattispecie contraffattiva, sono l’identità dei segni e l’identità dei prodotti o dei servizi su cui i primi sono apposti.

Innanzitutto, il criterio dell’identità dei segni soggiace ad un’interpretazione restrittiva: la nozione stessa di identità implica che i due elementi oggetto del confronto siano uguali in tutti i punti. Di conseguenza, vi è identità ogniqualvolta un segno riproduce, senza alcuna modifica o aggiunta, tutti gli elementi che costituiscono il marchio.

L’identità dei segni appare palese con riguardo al fenomeno della c.d. pirateria dei marchi<sup>135</sup> che colpisce le imprese occidentali: in questo caso il marchio è riprodotto integralmente ed i beni sono gli stessi, tuttavia, il consumatore, generalmente, non è indotto in errore, dunque si è soliti parlare di confondibilità *in re ipsa*, o meglio, di tutela assoluta che prescinde dalla confondibilità.

In altri casi, al contrario, stabilire se vi sia o meno identità tra i segni risulta più ostico: la percezione dell’identità deve essere valutata con riferimento al consumatore medio, “normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”<sup>136</sup> che si affida all’immagine non

---

<sup>134</sup> Similmente, l’art. 10, par. 2, della Dir. 2015/2436/UE stabilisce che “*il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che: sia identico al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici*”.

<sup>135</sup> Un’intera sezione del Codice della proprietà industriale è dedicata alla c.d. pirateria (artt. 144-146 c.p.i.) che vede come elementi costitutivi il dolo, inteso come volontà e consapevolezza di cagionare l’evento dannoso tramite la contraffazione, e la sistematicità, intesa come realizzazione di essa tramite una pluralità di atti protratti nel tempo.

<sup>136</sup> Corte di Giustizia, LTJ Diffusion SA v. Sades Vertbaudet SA, causa C-291/00, 20 marzo 2003, caso *Arthur*, punto 52.

perfetta del segno mantenuta nella propria memoria. Dunque, bisogna rifarsi all'impressione complessiva del consumatore medio e, se il segno si differenzia unicamente per particolari talmente insignificanti da passare inosservati ai suoi occhi, i due segni saranno considerati identici.

Infine, è opportuno sottolineare che seppur, al fine di valutare l'identità dei segni, sia utile fare riferimento alle classi merceologiche individuate dall'accordo di Nizza, la circostanza che i due marchi siano registrati per prodotti rientranti nella medesima classe non è sufficiente per stabilirne l'identità, poiché la portata delle classi è piuttosto ampia.

Il secondo requisito di cui bisogna verificare la sussistenza è costituito dall'uso del segno in relazione a prodotti o servizi identici.

A tal proposito, la Corte di Giustizia, nel caso *Arsenal*, accoglie un concetto particolarmente ampio di capacità distintiva, affermando il principio in base al quale il pregiudizio al titolare del marchio ricorre ogniqualvolta l'impiego non autorizzato del segno si ponga in contrasto con il messaggio relativo sia all'origine dei beni che alla loro qualità e reputazione<sup>137</sup>. Per contro, nel caso *Hölterhoff*<sup>138</sup>, la Corte ha ammesso l'uso del marchio altrui nel corso di rapporti con i concorrenti, non con i consumatori, ritenendolo essere meramente descrittivo e non distintivo. Infine, nel caso *Opel-Autec*, è stata affermata la necessità di valutare caso per caso se l'uso del marchio altrui, al fine di fornire "un'indicazione relativa alla specie, alla qualità o ad altre caratteristiche" dei propri prodotti, rispetti gli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale"<sup>139</sup>.

---

<sup>137</sup> Corte di Giustizia, *Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed*, causa C-206-01, 12 novembre 2002, punti 56-57. Tale principio è confermato anche da: Corte di Giustizia, *Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik*, causa C-245/02, 16 novembre 2004, punto 60: "in particolare, quando l'uso del segno che si contesta al terzo è tale da rendere credibile l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti del terzo e l'impresa di provenienza di tali prodotti, (...) occorre verificare se i consumatori interessati, compresi quelli ai quali i prodotti vengono presentati dopo che tali prodotti hanno lasciato il punto vendita del terzo, possano interpretare il segno quale utilizzato dal terzo come indicante, o come tendente ad indicare, l'impresa da cui provengono i prodotti del terzo".

<sup>138</sup> Corte di Giustizia, *Michael Hölterhoff v. Ulrich Freiesleben*, causa C-2/00, 14 maggio 2002.

<sup>139</sup> Corte di Giustizia, *Adam Opel AG v. Autec AG*, causa C-48/05, 25 gennaio 2007, punto 44. Nel caso di specie è stata permessa l'apposizione di un marchio registrato per autoveicoli, senza il consenso del titolare, su modellini degli stessi, al fine di riprodurli fedelmente, in quanto non configurabile come uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini in questione.

Da quanto sopra esposto si ricava che la fattispecie legale fin ora trattata alleggerisce l'onere probatorio incombente sul titolare del marchio, che risulta essere esente dalla dimostrazione del rischio di confusione. Tale rischio potrebbe, in questo caso, essere insussistente qualora la valutazione, dell'indebito vantaggio tratto dal terzo o del pregiudizio arrecato al titolare, fosse condotta in concreto. Una simile semplificazione è destinata, inoltre, a riflettersi sull'onere motivazionale a carico del giudice adito con l'azione di contraffazione, il quale sarebbe agevolato nella concessione dei rimedi cautelari, anche *inaudita altera parte*, grazie alla restrizione dello spazio di valutazione circa il *fumus boni iuris*.

### 3.2.2.2 *Il rischio di confusione*

La seconda fattispecie di contraffazione riguarda l'uso di un "segn[o] identic[o] o simil[e] per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato"<sup>140</sup> ed è espressamente prevista dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali.

In particolare l'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i. concede al titolare del marchio registrato il diritto di vietare ad un terzo di utilizzare "*un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni*".

Dal dettato normativo si ricava che i requisiti di cui verificare la sussistenza, necessaria al fine della concretizzazione di questa seconda fattispecie contraffattiva, sono l'identità o la somiglianza dei segni e dei prodotti o dei servizi su cui i primi sono apposti e, in secondo luogo, il rischio di confusione per il pubblico. Come rilevato da autorevole dottrina, si tratta di due raffronti distinti: "l'uno tra i segni – il marchio anteriore ed il segno successivo – l'altro tra i settori in cui vengono impiegati i due segni"<sup>141</sup>, dei quali, tuttavia, è richiesto il ricorrere congiunto.

---

<sup>140</sup> Art. 16, par. 1, Accordo TRIPs.

<sup>141</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., pag. 128.

Innanzitutto, pare opportuno analizzare il requisito della somiglianza, rimandando al paragrafo precedente per quanto concerne il requisito dell'identità. In questo caso, *a fortiori*, l'appartenenza dei beni o dei servizi alla medesima classe merceologica non comporta necessariamente la sussistenza della somiglianza e, specularmente, essa non è esclusa a priori dall'appartenenza a due classi merceologiche differenti. Queste considerazioni portano ad affermare l'irrelevanza del posizionamento in una classe merceologica ai fini della statuizione del grado di somiglianza tra beni o servizi, restando questa una questione prettamente amministrativa.

Intorno al concetto di somiglianza tra prodotti ruotano due orientamenti: uno, più restrittivo, che guarda alla natura, alla destinazione, all'impiego, alla concorrenzialità o complementarietà tra i prodotti e l'altro<sup>142</sup>, che suggerisce di osservare il modo in cui i prodotti vengono percepiti dai consumatori, considerando se essi sarebbero indotti a pensare che i prodotti contrassegnati provengano dalla medesima impresa.

Parte della giurisprudenza accoglie il primo orientamento, tradizionale e restrittivo, affermando, che “si intendono affini quei prodotti che per la loro natura, la loro destinazione alla medesima clientela o la soddisfazione del medesimo bisogno, risultano in misura rilevante fungibili e pertanto in concorrenza”<sup>143</sup>. Da ciò consegue che risulta estremamente difficile affermare che vi sia un rapporto di affinità e, infatti, giungendo ad una conclusione che si discosta dall'effettiva percezione del pubblico, si rischia di negare tale rapporto.

Tuttavia, al fine della valutazione della somiglianza tra prodotti e servizi, costante giurisprudenza comunitaria ritiene che i fattori da considerare siano “tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto” tra i prodotti o i servizi in questione e, in particolare, “la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la concorrenzialità o complementarietà”<sup>144</sup>, fermo

---

<sup>142</sup> Cfr. Trib. Torino, 26 novembre 2011, caso *LV-I love You*, in N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO *Il diritto dei marchi d'impresa: profili sostanziali, processuali e contabili*, cit., 335; Trib. Milano, 23 settembre 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 5756, caso *David Mayer*; Cass. Civ., Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24909, *ivi*, 2009, 5341, caso *Giovanni Valentino*; App. Torino, 11 giugno 2008, *ivi*, 5296, caso *Emilio Pucci*.

<sup>143</sup> Cass. Civ., Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10218, caso *Canali*.

<sup>144</sup> Trib. UE, *CMT Srl v. UAMI, Camomilla S.p.A.*, cause riunite T-98/13 e T-99/13, 9 luglio 2015, punto 63. In particolare, “come risulta da una giurisprudenza costante, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi

restando che possono essere esaminati anche altri fattori come, ad esempio, i canali di distribuzione ed i circuiti commerciali.

L'interpretazione restrittiva riguarda soprattutto sia il concetto di destinazione dei prodotti, incentrato sulla funzione degli stessi e non sull'identità dei consumatori finali, che quello di complementarità, che viene intesa come stretta correlazione<sup>145</sup>.

Allo stesso modo, l'analisi del giudice circa la sussistenza della somiglianza tra due segni dovrà incentrarsi, come stabilito dalla giurisprudenza, sul grado di "somiglianza visiva, fonetica o concettuale"<sup>146</sup>, tenendo conto della rilevanza di questi elementi in relazione alla "categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi e [a]lle condizioni in cui essi sono messi in commercio"<sup>147</sup>. Inoltre, il giudice deve tener conto che il parametro di riferimento di questa valutazione resta il consumatore ragionevolmente informato e avveduto che "percepisce il marchio come un tutt'uno"<sup>148</sup>, senza esaminarne i dettagli, pertanto è opportuno evitare di comparare un solo elemento, anche qualora sia quello dominante<sup>149</sup>.

Di regola, l'esame dei giudici verte, preliminarmente, sui beni in modo da individuare, agilmente, quale sia lo *standard* di consumatore a cui far riferimento, individuato in base alle circostanze specifiche del caso concreto. Così, viene applicato il principio secondo cui l'attenzione prestata ai segni apposti sui beni è, generalmente, maggiore nel caso di acquirenti professionali, rispetto al caso di consumatori medi<sup>150</sup> e, allo stesso, modo sarà maggiore nel caso di acquisto di beni durevoli, come autovetture o elettrodomestici, rispetto agli acquisti impulsivi,

---

*servizi sia riconducibile a una stessa impresa*" (punto 71) e "*una siffatta complementarità deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto è indispensabile o importante per l'uso dell'altro e che i consumatori ritengono abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme*" (punto 72).

<sup>145</sup> Cfr. Trib. I grado, Mühlens GmbH & Co. KG v. UAMI, causa T-150/04, 11 luglio 2007; Trib. I grado, Sergio Rossi S.p.a. v. UAMI, causa T-169/03, 1 marzo 2005.

<sup>146</sup> Trib. UE, Mario Mozzetti v. EUIPO, causa T-97/15, 6 luglio 2016, punto 33.

<sup>147</sup> Corte di Giustizia, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co v. Klijsen Handel BV, causa C-342/97, 22 giugno 1999, punto 27.

<sup>148</sup> Corte di Giustizia, Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany [amp] Austria GmbH, causa C-120/04, 6 ottobre 2005, punto 28.

<sup>149</sup> Cfr. Trib. UE, Mario Mozzetti v. EUIPO, cit., punto 33; Trib. UE, Formula One Licensing BV v. UAMI, causa T-10/09, 17 febbraio 2011, punto 31; Corte di Giustizia, Shaker de L. Laudato & C. Sas v. Liminana y Botella, causa C-334/05, 12 giugno 2007, punto 41; Corte di Giustizia, Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany [amp] Austria GmbH, cit., punto 29.

<sup>150</sup> V. Trib. I grado, Durferri GmbH v. UAMI, Kolene Corporation, causa T-224/01, 9 aprile 2003, punto 32.

ad esempio di capi d'abbigliamento di modico valore, ed ancora, sarà maggiore nel caso di beni di tipo artistico creativo, c.d. di *haute couture*, rispetto al caso di prodotti industriali.

In merito alla ricerca dell'elemento dominante dei segni paragonati, si assume che il pubblico non consideri tale un elemento generico o descrittivo e che, al contrario, l'attenzione del pubblico sia maggiormente attratta dai termini di fantasia.

Il ragionamento che deve essere operato dal giudice può essere arduo, soprattutto qualora le valutazioni dei diversi livelli diano soluzioni divergenti tra loro, occorre allora domandarsi se i punti di contatto prevalgono su quelli di distacco. Ad esempio, le differenze fonetiche possono essere neutralizzate dalle differenze concettuali dei marchi considerati qualora almeno uno dei due segni abbia un significato chiaro e determinato, immediatamente comprensibile ai consumatori e, ancora, le differenze visive avranno maggior rilievo qualora il pubblico sia abituato a scegliere il bene in circostanze in cui la merce è esposta.

Tali requisiti restano interdipendenti al fine della valutazione del rischio di confusione, come si evince chiaramente dal *considerando* 16 della Dir. 2015/2436/UE: “è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione. Il rischio di confusione, la cui valutazione 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, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela”.

Un ulteriore aspetto approfondito dalla dottrina<sup>151</sup> riguarda la distinzione tra la c.d. confondibilità in astratto e la c.d. confondibilità in concreto. Con riferimento alla prima, il rischio di confusione dovrebbe essere esaminato sulla base degli elementi risultanti dalla registrazione del segno, senza considerarne l'uso. Le basi di una tale impostazione si rinverrebbero nel tenore

---

<sup>151</sup> V. G. SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n.1, 2007, pag. 58; ID., *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 53, n. 6, 2004, pag. 201; ID., *Il nuovo diritto dei marchi*, cit.

letterale delle norme che collegano una serie di effetti giuridici al marchio registrato<sup>152</sup>; specularmente, le norme che richiamano il rischio di confusione per il pubblico non contengono alcuna espressa menzione all'incidenza dell'uso del segno sotto il profilo dell'indagine sulla confondibilità<sup>153</sup>, da ciò discende la conclusione che il legislatore ha privilegiato "l'affidamento delle risultanze del registro e la certezza dei diritti acquisiti con la registrazione stessa"<sup>154</sup>. Un ulteriore argomento a sostegno di questa tesi si riscontra nella circostanza che la normativa vieta qualsiasi atto che potrebbe determinare confusione, senza che sia necessario che essa si realizzi in concreto. Di contro, altra dottrina<sup>155</sup>, ha sottolineato la necessità, stante la funzione del marchio di veicolare un messaggio di natura distintiva circa i prodotti o i servizi che contraddistingue, di considerare l'uso del marchio come criterio di valutazione di un concreto rischio di confusione che induca i consumatori ad avere nei confronti dei beni contrassegnati le medesime aspettative indotte dal marchio originale. Ciò porta ad una valutazione del marchio all'interno di una dimensione dinamica e mutevole che discende dalle modalità concrete di utilizzo del segno e dalla portata con cui il segno è conosciuto presso il pubblico. Inoltre, *a fortiori*, la confondibilità in concreto è un elemento determinante nella valutazione della contraffazione in quanto permette di considerare la notorietà del segno, che è espressamente indicata dal summenzionato *considerando* 16 della Dir. 2015/2436/UE, per queste ragioni l'indagine concreta sul rischio di confusione non può essere accantonata. Il pregio di questa bipartizione della confondibilità è quello di evidenziare i due elementi essenziali dell'indagine: il profilo delle informazioni che il marchio veicola attraverso la registrazione e quello effettivo dell'interazione tra il marchio e il pubblico, di un dato settore e di un dato mercato.

---

<sup>152</sup> Cfr. art. 2569 c.c. che definisce la sfera di efficacia del marchio richiamando i prodotti e i servizi per cui è stato registrato; art. 15 c.p.i. che stabilisce che "i diritti sono conferiti con la registrazione" e precisa che "la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini"; art. 20 c.p.i. che fa riferimento all'identità o somiglianza al marchio registrato.

<sup>153</sup> Cfr. artt. 12 e 20 c.p.i.

<sup>154</sup> G. SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, cit., pag. 60.

<sup>155</sup> V. C. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA. VV. *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, collana diretta da A. VANZETTI, G. SENA. Milano: Giuffrè, 2001, pag. 24; ID., *Funzioni del marchio e ampiezza della tutela*, cit.

Il suddetto rischio di confusione sussiste quando vi è la possibilità che nella mente del pubblico di riferimento si crei, per l'appunto, confusione circa l'origine dei beni o servizi, ossia, quando vi è il pericolo che il consumatore sia indotto a credere che i beni o i servizi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate, come nel caso di licenza o di appartenenza allo stesso gruppo. Pertanto, "il rischio di confusione dev'essere valutato complessivamente, sulla scorta della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati"<sup>156</sup>.

Si è così sostenuto che, poiché il marchio viene tutelato anche in relazione alle componenti pubblicitarie e qualitative, oltre che all'indicazione di provenienza, il rischio di confusione è da intendersi non solo con riferimento all'origine dei beni, ma, al contrario, è necessario verificare "se il pubblico possa ritenere i due segni portatori dello stesso messaggio simbolico [e] qualitativo"<sup>157</sup>. In questa prospettiva assume rilievo anche la mera associazione rispetto alle ulteriori componenti del messaggio comunicato dal marchio: il rischio di associazione consiste nel pericolo che il consumatore compia un'associazione tra i due segni, anche prescindendo dal determinarsi della confusione circa l'origine dei prodotti o dei servizi e, sussiste "ogni qualvolta il pubblico intuisca, seppur solo istantaneamente, un collegamento tra il segno imitante e quello imitato e (...) trasferisca anche solo inconsciamente l'accreditamento dell'uno sull'altro"<sup>158</sup>.

Inoltre, come si evince dall'espressa previsione dell'art. 20, comma 1, lett *b*), c.p.i., il rischio di associazione non va inteso come un'alternativa al rischio di confusione, essendo in esso compreso: infatti, il primo non è un elemento dal quale presumere l'esistenza del secondo, ma ne

---

<sup>156</sup> Trib. UE, Mario Mozzetti v. EUIPO, cit., punto 31.

<sup>157</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa. Marchio, ditta e insegna*, cit., pag. 122.

<sup>158</sup> M. RICOLFI, op. cit., pag. 122.

definisce l'estensione, sicché la sua prova, non vale a dimostrare la concretizzazione della fattispecie contraffattiva<sup>159</sup>.

Un altro importante fattore ai fini della valutazione del rischio di confusione è la distintività del segno anteriore registrato come marchio.

Se esso, grazie alle proprie caratteristiche intrinseche ovvero all'uso che ne è stato fatto nel corso del tempo, ha acquistato un forte carattere distintivo, allora il rischio di essere confuso con altri segni posteriori aumenterà. La giurisprudenza comunitaria sostiene la valenza di questo sillogismo, sin dalla sentenza *Sabel*, in cui trova affermazione il rapporto di diretta proporzionalità tra il grado di rilevanza del rischio di confusione e del carattere distintivo del marchio anteriore. Tuttavia, la valenza del succitato postulato viene meno quando il grado di rinomanza del marchio sia molto elevato e, di conseguenza, per il consumatore sarà più semplice individuare le differenze, seppur piccole, dell'altro marchio: in questo caso la relazione tra distintività e rischio di confusione è di proporzionalità inversa<sup>160</sup>.

Si segnala, inoltre, la tendenza, soprattutto a livello nazionale, "ad impiegare criteri particolari di valutazione della contraffazione, a seconda che il segno venga ricondotto alla categoria dei marchi forti o deboli"<sup>161</sup>, intesi come estremi del *continuum* della capacità distintiva. Ne consegue che per evitare la somiglianza confusoria al marchio debole bastano differenziazioni minime, mentre per il marchio forte la differenziazione dovrebbe estendersi a tutte le variazioni innovative del tema proposto. In realtà, però, per ogni segno imitato bisognerebbe stimare il grado di capacità distintiva e, di volta in volta, valutare se dall'imitazione possa derivare un pericolo di confusione.

Di recente, la Suprema Corte ha tentato di ridimensionare l'assolutezza della tutela del marchio forte sostenendo che vi è contraffazione, imputabile al marchio successivo e similare, sia

---

<sup>159</sup> V. Corte di Giustizia, *Sabel v. Puma*, causa C-251/95, 11 novembre 1997, punto 19; Corte di Giustizia, *Marca Mode CV v. Adidas AG*, causa C-425/98, 22 giugno 2000, punto 31.

<sup>160</sup> V. ad esempio Trib. I grado, *Claude Ruiz Picasso v. UAMI*, causa T-185/02, 22 giugno 2004, punto 57: "Il segno denominativo *PICASSO* è dotato, per il pubblico di riferimento, di un contenuto semantico chiaro e determinato (...). Infatti, la notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno *PICASSO*, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore di modo che tale consumatore, di fronte al segno *PICASSO* nel contesto dei prodotti di cui trattasi, astragga d'ora in avanti dal significato del segno relativo al nome del pittore e lo percepisca".

<sup>161</sup> M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa. Marchio, ditta e insegna*, cit., pag. 125.

quando le varianti o le modificazioni siano lievi sia quando siano consistenti e rilevanti, “sempreché vi sia appropriazione dell’identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo caratterizzante l’attitudine individualizzante di quello anteriore”, al contrario, quando quest’ultimo resta impregiudicato, “la tutela del marchio si arresta”<sup>162</sup>.

Infine, pare opportuno precisare che è necessaria, comunque, la sussistenza dei requisiti di identità o somiglianza, dei segni e dei beni o dei servizi, poiché l’alto grado di distintività non è autonomamente sufficiente a delineare il rischio di confusione, di cui è necessario l’accertamento positivo<sup>163</sup>.

### **3.2.2.3 Il marchio che gode di rinomanza**

In questa fattispecie, i presupposti della protezione sono diversi da quelli previsti per le altre due fattispecie perché difficilmente il marchio dotato di rinomanza, oggetto di un cospicuo investimento pubblicitario, necessita di una protezione contro il rischio di confusione.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che la categoria dei marchi che godono di rinomanza non possiede confini ben definiti, ma, al contrario, è aperta ed oscilla tra un massimo di rinomanza rappresentato dai c.d. marchi celebri, noti pressoché a tutta la popolazione, ed un minimo, rappresentato dai marchi largamente accreditati solo presso alcuni segmenti di essa. In quest’ultimo caso il principio di relatività è dilatato, ma non annullato: la tutela del marchio è accordata entro i limiti in cui vi è la possibilità che i consumatori, vedendo il segno contraffatto, istituiscano un collegamento, ossia il c.d. nesso, con il marchio che gode di rinomanza.

---

<sup>162</sup> Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2015, n. 3118.

<sup>163</sup> V. ad esempio Trib. I grado, Les éditions Albert René v. UAMI, causa T- 311/01, 22 ottobre 2002, punto 61: “Un rischio di confusione presuppone un’identità o una somiglianza tra i segni nonché tra i prodotti o i servizi designati, e la notorietà di un marchio è un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione. Orbene, dato che, nella fattispecie, i segni contrapposti non possono essere considerati in alcun modo né identici né simili, dal punto di vista visivo, auditivo e concettuale, il fatto che il marchio anteriore sia ampiamente noto ovvero che goda di notorietà nell’Unione Europea non può incidere sulla valutazione globale del rischio di confusione”. V. anche Cass. Civ., Sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21086, in *Impresa*, fasc. 2, pag. 326.

Il c.d. *link*, istituzionalizzato per la prima volta dalla sentenza *Adidas-Fitnessworld* e confermato dalla sentenza *L'Oréal-Bellure*, si basa sugli stessi criteri di somiglianza visiva, auditiva e logico-concettuale, senza che vi sia però la necessità che il pubblico inferisca un'origine comune dei beni, al contrario, è sufficiente che il collegamento sia con fattori che attengono al valore simbolico del marchio, ossia la rinomanza e il carattere distintivo. Dunque, la protezione scatta quando sia verosimile che i consumatori estendano al bene contraffatto l'immagine acquisita dal primo marchio. La conseguenza di questa impostazione è che, in ultima analisi, le modalità di raffronto sono le stesse che si adottano per stabilire l'esistenza di un rischio di confusione. Sul punto, come autorevolmente rilevato<sup>164</sup>, la valutazione della somiglianza tra marchi, nella prassi, si basa su criteri pressoché uniformi. Questa impostazione è confermata da ulteriori sentenze comunitarie<sup>165</sup> che confermano la scelta di fare uso dei criteri classici di valutazione dei conflitti tra marchi.

In ambito transnazionale, il nucleo della protezione accordata al marchio che gode di rinomanza si evince dall'art. 16 dell'Accordo TRIPs che, a sua volta, rimanda all'art. 6 *bis* della CUP e ne amplia la portata, prevedendo la medesima tutela anche per i servizi e, *ex* paragrafo 3, per i beni o servizi dissimili a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Poiché lo scopo perseguito dalla normativa TRIPs è quello di stabilire un livello minimo di protezione comune a tutti i firmatari del trattato, viene lasciata la facoltà agli Stati di conferire una tutela più ampia al titolare del marchio<sup>166</sup>.

Tale livello minimo di protezione viene riconosciuto, e in parte ampliato, dalla normativa comunitaria, alla lettera *c*) del paragrafo 2 degli artt. 10 della Dir. 2015/2436/UE e 9 del Reg.

---

<sup>164</sup> M. RICOLFI, *La nozione di "somiglianza" dei marchi e di "nesso" nella disciplina dei marchi notori*. In: *Studi in memoria di Paola Frassi*. Milano: Giuffrè, 2010, pag. 561.

<sup>165</sup> Cfr. Trib. UE, *Nute Partecipazioni S.p.A., La Perla S.r.l. v. UAMI*, causa T-59/08, 7 dicembre 2010; Trib. I grado, *Ferrero SpA v. UAMI, Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck*, causa T-140/08, 14 ottobre 2009; Trib. I grado, *Citigroup Inc. v. Citibank NA*, causa T-181/05, 16 aprile 2008.

<sup>166</sup> V. art. 1, paragrafo 1, Accordo TRIPs: "*I Membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purché tale protezione non contravenga alle disposizioni dello stesso. Essi hanno inoltre la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure*".

207/2009/CE<sup>167</sup>, così come modificato dal Reg. 2424/2015/UE e, da quella nazionale all'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i. che vieta l'utilizzo di *“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”*.

Tuttavia, si osserva che le norme che contengono la definizione della fattispecie e della disciplina rimandano ai medesimi elementi: i marchi che godono di rinomanza sono quelli suscettibili di dar luogo all'indebito vantaggio o al pregiudizio e sono tutelati, con l'azione di contraffazione, quando ricorrono l'indebito vantaggio o il pregiudizio.

Sono proprio le norme sopracitate ad individuare la terza fattispecie contraffattiva, per la cui integrazione è necessaria la sussistenza di alcuni requisiti, quali: l'utilizzo, non autorizzato, nel commercio, del segno, per prodotti o servizi anche dissimili a quelli per cui il marchio è stato registrato che consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio che gode di rinomanza, ovvero comporti un pregiudizio ad esso; l'identità o la somiglianza dei due segni<sup>168</sup>; la notorietà nello Stato membro; un uso immotivato del segno che consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che causi ad esso un pregiudizio.

I primi tre requisiti sono stati oggetto di analisi nei paragrafi precedenti, dunque è opportuno focalizzare l'attenzione unicamente sull'ultima condizione.

La normativa europea non vieta qualsiasi uso del marchio notorio<sup>169</sup>, ma solo quelli che diano luogo alla retroversione degli utili ovvero al lucro cessante. L'indebito vantaggio tratto dalla

---

<sup>167</sup> *“Il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi”*.

<sup>168</sup> V. Corte di Giustizia, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, cit., punto 31: *“La tutela prevista (...) 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.”* Nello stesso senso, Corte di Giustizia, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, cit., punto 30.

<sup>169</sup> Cfr. Trib. Milano, 23 ottobre 2009, *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5463, caso *La Perla*; Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, *ivi*, 2009, 5404, caso *Pollini*.

reputazione o dal carattere distintivo del marchio anteriore consiste nell'appropriazione del *selling power*, che è caratteristica intrinseca del marchio notorio, al fine di trasferirlo su di un marchio posteriore, per aumentarne le possibilità di successo presso i consumatori. Un simile uso non ha, di per sé, finalità ingannatorie circa l'origine dei prodotti e dei servizi, ma tende a sfruttare in modo parassitario la notorietà del marchio anteriore. Questo sfruttamento prende il nome di *free riding* e deve essere caratterizzato, ai fini dell'integrazione della fattispecie contraffattiva, da un ingiusto arricchimento a vantaggio di chi, senza autorizzazione, utilizza il marchio anteriore. Questo ingiusto arricchimento, a sua volta, consiste in un sostanziale risparmio negli investimenti in promozione e pubblicità per il proprio marchio, dal momento che si trae beneficio da quelli fatti, precedentemente, dal titolare, per il marchio rinomato.

Inoltre, più forte è il carattere distintivo o la reputazione del marchio anteriore, più sarà semplice ottenere un danno al suo carattere distintivo o alla sua reputazione, ovvero un ingiusto vantaggio per il soggetto che, senza autorizzazione lo utilizza.

Il danno che può essere arrecato al marchio notorio, attraverso un utilizzo non autorizzato, può riguardare il detrimento al suo carattere distintivo, c.d. *detriment by blurring*, o il danneggiamento della sua reputazione, c.d. *detriment by tarnishment*.

Infatti, fermo restando che l'indebito vantaggio deriva anche dalla possibilità di applicare prezzi particolarmente elevati, l'indebito pregiudizio può discendere dal fatto che “la contraffazione provoca un senso di rigetto nella clientela più abbiente” che, felice di detenere uno *status symbol*, “può essere assalita dal dubbio che non tutti siano in grado di apprezzare la bontà del suo acquisto, così sgretolandone la convinzione di esclusività”<sup>170</sup>.

Infine, l'ultimo dei requisiti è la mancanza di una motivazione nell'uso del marchio notorio anteriore. La protezione conferita al marchio che gode di rinomanza scatta solo quando l'uso non autorizzato, ad opera dei terzi, avvenga “senza giusto motivo”<sup>171</sup>, tuttavia, né la dottrina né la giurisprudenza forniscono una definizione chiara di uso immotivato.

---

<sup>170</sup> Trib. Venezia, ord. 28 luglio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 5161, caso *Louis Vuitton-Raspini*.

<sup>171</sup> Art. 9, par. 2, lett. c) del Reg. 207/2009/CE, così come modificato dal Reg. 2424/2015/UE.

### **3.3 GLI USI CONSENTITI DEL MARCHIO ALTRUI**

#### **3.3.1 Le limitazioni del diritto di utilizzazione esclusiva del marchio da parte del titolare**

Il diritto del titolare del marchio, che consiste, prevalentemente, nell'esclusività dell'utilizzo e nella conseguente possibilità di impedirne l'uso ai terzi non espressamente autorizzati, trova un contemperamento negli usi c.d. consentiti del marchio altrui e negli usi c.d. atipici del marchio altrui.

La previsione di queste limitazioni al principio di esclusività dell'uso del marchio da parte del titolare dello stesso deriva, a livello internazionale, dall' art. 17 dell'Accordo TRIPs che stabilisce: *“I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi”*.

I limiti al diritto di esclusiva, che possono essere introdotti dagli organi legislativi degli Stati che partecipano alla WTO, devono sempre essere frutto di un bilanciamento tra le prerogative del titolare del marchio e le necessità dei terzi di fare un uso ragionevole del marchio altrui. Tuttavia, solo limitate eccezioni, ossia quelle che non intaccano il nocciolo dei diritti conferiti con il marchio sono giustificate.

Inoltre, la succitata norma, facendo riferimento all'uso di termini in funzione descrittiva, fornisce un esempio di cosa si debba intendere per eccezione ai diritti del titolare del marchio, fermo restando che tale uso debba rispondere al requisito della lealtà. Tale requisito va interpretato come dovere di proteggere il nucleo del diritto di marchio, ossia obbligo di evitare qualsiasi uso non conforme ai consueti usi di lealtà in ambito industriale e commerciale: questo obbligo non sarebbe rispettato se, ad esempio, l'uso del marchio, da parte del terzo, dia

l'impressione che ci sia un legame commerciale con il titolare del marchio, ovvero influenzi il valore del marchio traendo indebito vantaggio dalla sua reputazione, ovvero denigri il marchio.

Tutti gli usi consentiti del marchio altrui, che possono essere previsti dai legislatori nazionali attraverso scelte di *policy*, devono necessariamente tener presenti gli interessi sia del titolare del marchio che dei terzi ed è proprio il richiamo a questi ultimi che acquista importanza per la libertà di espressione, poiché in essa rientra la possibilità di esprimersi liberamente, utilizzando il marchio ai fini di critica sociale, parodia o satira, nonché per la libertà del pubblico di recepire il messaggio.

Ampliando quanto previsto dall'Accordo TRIPs, l'art. 14, paragrafo 1, della Dir. 2015/2436/UE indica alcuni tipi di uso del marchio altrui consentiti nel corso del commercio. In particolare il titolare del marchio non può impedire l'uso:

*“a) del nome o dell'indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;*

*b) 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 di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio;*

*c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio”.*

L'esercizio di queste facoltà è, in tutte e tre le ipotesi, condizionato alla conformità ai principi di correttezza professionale, da interpretarsi in modo attento e severo. Il criterio delle oneste pratiche commerciali e industriali corrisponde a quello della lealtà, o *fair use*, indicato dall'Accordo TRIPs, come è ribadito da alcune sentenze della Corte di Giustizia<sup>172</sup>, che indica

---

<sup>172</sup> Corte di Giustizia, *Anheuser-Busch Inc. v. Budejovický Budvar, národní podnik*, cit., punto 82: *“È necessario poi che tale uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104. La condizione relativa agli 'usi di lealtà' costituisce, in sostanza, l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio (...), si tratta quindi, in sostanza, della stessa condizione posta dall'art. 17 dell'Accordo TRIPs”.*

anche i criteri da considerare per stabilire se siano rispettati gli interessi del titolare, ossia: la misura in cui il pubblico interessato, o una parte significativa di esso, percepisca l'uso del segno come indice di un collegamento tra i prodotti del terzo e il titolare del marchio, o una persona autorizzata al suo utilizzo, ovvero la misura in cui il pubblico avrebbe dovuto avere consapevolezza circa l'estraneità, e l'eventuale notorietà del marchio, nello Stato membro in cui è stato registrato, da cui il terzo potrebbe trarre vantaggio per la commercializzazione dei prodotti.

Inoltre, ulteriori requisiti si possono trarre dall'analisi della Dir. 2006/114/CEE sulla pubblicità comparativa, che, al contrario, riguardano quali usi devono essere considerati disonesti ossia: quelli che danno l'impressione di un collegamento commerciale tra le parti, quelli che colpiscono il valore del marchio traendone un vantaggio illegittimo, quelli che causano discredito del marchio e, infine, la presentazione di un prodotto come un'imitazione o una copia del prodotto marchiato.

Il primo uso consentito del marchio altrui riguarda l'utilizzo del proprio nome o del proprio indirizzo nel corso di un'attività economica (*e.g.* la corrispondenza commerciale), che non potrà essere vietato se rispetta gli onesti usi commerciali e industriali, ovvero quando sia necessario e veritiero. In particolare, la lettera *a)* consente all'avente diritto al nome patronimico di farne uso nell'attività economica, fermo restando che il contemperamento con la regola della correttezza imporrà che sia questo soggetto a creare i prodotti marchiati o a prestare i servizi e che il nome sia accompagnato da espressioni di fantasia, o comunque distintive.

Il secondo uso consentito corrisponde all'uso descrittivo. Un marchio debole, precedentemente registrato, può essere usato dai terzi per descrivere “la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio”<sup>173</sup>, sempre purché l'utilizzo rispetti l'onestà commerciale e industriale. Si rammenta che resta fermo il divieto di registrare marchi puramente descrittivi: un marchio può contenere indicazioni descrittive, ma

---

<sup>173</sup> Art. 21, comma 1, c.p.i.

deve avere almeno un elemento distintivo, ed è proprio questo che non potrà essere liberamente utilizzato dai terzi.

Il terzo tipo di uso consentito, tipizzato dalla normativa comunitaria, è quello finalizzato ad indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio. Questa fattispecie ricorre in particolar modo per i beni composti da più parti, le quali non possiedono autonomo valore d'uso. Le parti di ricambio, infatti, possono essere prodotte dal fabbricante del prodotto principale o da altre aziende e, nel secondo caso è necessario che l'impresa produttrice possa indicare che i propri prodotti sono adatti ad un determinato prodotto principale, altrimenti la vendita sarebbe impossibile.

La giurisprudenza battistrada è rappresentata dalla sentenza *Gillette*<sup>174</sup>, in merito a lamette sostitutive, contrassegnate dal marchio *Gillette*, per indicarne la compatibilità con i rasoi, in cui la Corte di Giustizia ha chiarito che “l'uso del marchio da parte di un terzo, che non ne è il titolare, è necessario per indicare la destinazione di un prodotto messo in commercio da tale terzo quando tale uso 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”<sup>175</sup>.

### **3.4 GLI USI ATIPICI DEL MARCHIO ALTRUI**

#### **3.4.1 Le eccezioni al diritto di utilizzazione esclusiva del marchio da parte del titolare**

Oltre agli usi consentiti del marchio altrui, tipizzati dalla normativa comunitaria sopracitata, vi sono altri usi, c.d. atipici, che, seppur non espressamente menzionati dal legislatore, non sono vietabili dal titolare del marchio. Gli usi atipici, definibili come non distintivi, del marchio altrui

---

<sup>174</sup> Corte di Giustizia, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy*, causa C-228/03, 17 marzo 2005.

<sup>175</sup> Corte di Giustizia, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy*, cit., punto 39.

corrispondono ad una serie di attività che, seppur non espressamente permesse da alcuna norma, vengono consentite perché, al contempo, non possono essere considerate lesive dei diritti del titolare del marchio, non ricadendo nell'ambito di infrazione di tale disciplina. Ciò è possibile in quanto, in questi casi, il marchio non viene utilizzato per distinguere prodotti e servizi.

Tra questi usi è possibile annoverare: l'utilizzo, da parte del produttore finale, del marchio relativo ad un prodotto intermedio, l'utilizzo del logo di un prodotto nella sua riproduzione in scala<sup>176</sup> ossia in funzione ornamentale, il richiamo al marchio altrui nella pubblicizzazione del proprio e la pubblicità comparativa, regolata dalla Dir. 2006/114/CE<sup>177</sup>.

Affinché tali usi non siano considerati contrari alle prerogative del titolare del marchio, devono pur sempre rispettare le oneste pratiche commerciali e industriali.

Tuttavia, è opportuno sottolineare la natura di deroga eccezionale rappresentata dall'uso del marchio altrui non giustificato dall'esigenza di descrivere dati reali, la quale rappresenta un giusto motivo: esso infatti integra contraffazione, e non solo concorrenza sleale.

Si nota, infine, che in assenza di eccezioni *ad hoc*, qualora l'utilizzo del marchio altrui, per fini parodistici o critici, possa essere configurato come uso del marchio, poiché effettuato in funzione distintiva, il bilanciamento con i diritti del titolare dovrà avvenire attraverso la statuizione della non contraffattorialità ex art 10, paragrafi 2 e 3, della Dir. 2015/2436/UE. Al contrario, qualora l'utilizzo del marchio altrui non possa essere definito come uso, il bilanciamento avverrà all'esterno della normativa dei marchi e, al fine della valutazione della

---

<sup>176</sup> V. Corte di Giustizia, *Adam Opel AG v. Autec AG*, cit., punto 22: "Pertanto, l'apposizione su modellini di veicoli, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli può essere vietata, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio".

<sup>177</sup> Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007. Affinché la pubblicità comparativa sia permessa deve rispettare le condizioni previste dall'art. 4 della Direttiva stessa ossia: "a) non sia ingannevole; b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi; d) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente; e) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione; f) 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; g) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati; 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".

liceità, verranno considerati altri parametri, come ad esempio la responsabilità aquiliana dell'utilizzatore non autorizzato e l'eventuale danno nei confronti del titolare del marchio.

## CAPITOLO IV

### L'USO PARODISTICO DEL MARCHIO ALTRUI: LA RISPOSTA DELLA GIURISPRUDENZA

#### 4.1 LA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE

##### 4.1.1 La libertà d'espressione e i suoi limiti

La libertà d'espressione è “la pietra angolare del sistema democratico”<sup>178</sup>. Con il suo espresso riconoscimento a livello statale e transnazionale, essa assurge il livello di diritto costituzionale che subisce, tuttavia, dei contemperamenti volti ad evitare che essa si trasformi in libertà di diffamazione o di offesa, di incitamento all'odio o di diffusione di contenuti contrari alla morale comune. Altro limite con cui essa deve confrontarsi è l'altrui diritto di proprietà e, in particolar modo, di proprietà intellettuale, fermo restando che la libertà di manifestazione del pensiero è un principio di ordine più elevato, fondamentale, e che, per questo, può subire limitazioni solo se tipiche, ossia tipizzate dal legislatore.

Alla statuizione del diritto di libertà d'espressione consegue il dovere, in primo luogo per gli organi statali, di rispettarlo nei rapporti sia di tipo verticale tra lo Stato stesso e gli individui che di tipo orizzontale tra individui, anche per quanto concerne le norme di diritto privato in conformità con quelle costituzionali. In altre parole, il legislatore, in veste dello Stato, soggiace

---

<sup>178</sup> R. BIN, G. PITRUZZELA, *Diritto costituzionale*. 15 ed., Torino: Giappichelli, 2014, pag. 562.

ad un'obbligazione positiva consistente nell'obbligo di strutturare la legge – per quel che ci interessa la legge sui marchi – in modo da non creare ostacoli al pluralismo espressivo, attraverso il bilanciamento dell'interesse alla diversità espressiva e quello dei potenziali titolari dei marchi d'impresa. Tuttavia, quando il risultato legislativo sia ambiguo o carente nei confronti di una parte, spetterà al giudice ricercare il punto d'equilibrio tra gli interessi in gioco.

In Italia, la libertà d'espressione viene costituzionalizzata nel 1948, dall'art. 21 della Costituzione, che ai primi due commi prevede: *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”* ed al sesto comma: *“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”*<sup>179</sup>. *La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”*.

Il primo riconoscimento in ambito europeo di tale diritto, invece, si deve al Trattato di Roma, concluso il 4 novembre 1950, che prende il nome di Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La CEDU all' art. 10 prevede che: *“1) Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2) L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della*

---

<sup>179</sup> V. R. BIN, G. PITRUZZELA, *Diritto costituzionale*, cit., pag. 563: *“L'unico limite che l'art. 21 Cost. pone alla libertà d'espressione è il buon costume, [che] viene inteso come il 'pudore sessuale' (...). È evidente che, proprio perché riferito alla morale sessuale, il limite del buon costume è legato all'evoluzione dei costumi. Appartiene a quella categoria di nozioni che non hanno un significato stabile e contenuti prestabiliti, ma che vanno 'riempite' con valutazioni lasciate all'interprete”*.

*morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario”.*

Le attività tutelate dalla libertà d'espressione sono descritte in modo ampio, non si limitano ad alcune categorie di idee o di informazioni e unicamente alle forme d'espressione che sono un valore democratico, ma, al contrario, possono includere un ampio spettro di modalità e di tipologie di espressione e di comunicazione<sup>180</sup>. Infatti, con un *climax* discendente di intensità, vengono protette le “*purely non commercial expressions*”, le “*non purely commercial expressions*” ed infine le “*commercial expressions*”<sup>181</sup>.

Inoltre, la CEDU prevede anche una serie di limitazioni alla libertà d'espressione nell'ottica di prevenire i possibili danni derivanti da un suo abuso. Si tratta di restrizioni concernenti ragioni di pubblica sicurezza e di integrità territoriale, salute, morale, reputazione altrui, ordine pubblico, prevenzione dei reati e, per quanto interessa al fine di codesta trattazione, restrizioni inerenti il rispetto dei diritti degli altri, compresi i diritti di proprietà industriale.

A tutela dei diritti sanciti dalla CEDU, nel 1959, entra in funzione la Corte Europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, che può essere adita, una volta esauriti i rimedi interni, sia da persone fisiche che giuridiche. Inoltre, *ex art. 46*, paragrafo 1, della CEDU<sup>182</sup>, gli Stati firmatari si impegnano ad eseguire le sentenze pronunciate dalle Corte EDU.

È proprio a proposito della costituzionalizzazione dei diritti di proprietà industriale, intesi come limiti alla libertà di espressione dei terzi, che assume rilievo la sentenza della Corte EDU nel caso *Anheuser-Busch Inc.-Portugal*<sup>183</sup> in cui si è sostenuto, senza alcuna esitazione, che il

---

<sup>180</sup> L'art. 10 della CEDU copre, infatti, le opinioni, le informazioni sui fatti, i programmi radiofonici, le informazioni commerciali, le pubblicità ad anche l'uso di simboli.

<sup>181</sup> M. VENTURELLO, F. PAESAN, *Libertà d'espressione e funzioni del marchio*, commento a Trib. Milano, ord. 8 luglio 2013. In: *Il diritto industriale*, vol. 22, n. 2, 2014, pag. 156.

<sup>182</sup> L'art. 46, paragrafo 1, della CEDU stabilisce che: “*Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti*”.

<sup>183</sup> Corte EDU, *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal*, 11 gennaio 2007. V. punto 42: “*The Court must first decide whether the right claimed by the applicant company can be considered a 'possession' within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1. In that connection it is the settled case-law of the Court that the concept of 'possessions' has an autonomous meaning which is not limited to ownership of physical goods and is independent from the formal classification in domestic law: certain other rights and interests constituting assets can also be regarded as 'property rights', and thus as 'possessions' for the purposes of this provision. The issue that needs to be examined in each case is whether the circumstances of the case, considered as a whole, conferred on the applicant title to a substantive interest protected by*

marchio rientra pienamente nei diritti di proprietà, ed in particolare nel disposto dell'art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU<sup>184</sup>.

Inoltre, nel 2000 viene promulgata la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea<sup>185</sup> che, all'art. 11<sup>186</sup>, garantisce la libertà di espressione, ma sarà solo con il Trattato di Lisbona, il quale conferisce alla Carta di Nizza lo stesso valore giuridico dei trattati, che si darà piena vincolatività per gli Stati membri ai diritti da essa sanciti in qualità di principi generali<sup>187</sup>.

La portata transnazionale della libertà d'espressione è sancita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, emanata nel 1948 dall'ONU, la quale riconosce questo diritto sia in senso attivo, ossia come libertà di manifestazione delle proprie opinioni, che in senso passivo, ossia come diritto di ricevere idee ed informazioni<sup>188</sup>, e conferma le limitazioni rappresentate, per quanto ci interessa, dai diritti altrui<sup>189</sup>.

Questi diritti vengono ribaditi dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, emanato in sede ONU nel 1976, che ne specifica anche gli strumenti di esercizio, tra cui sono annoverati la forma artistica e ogni altro mezzo scelto dal titolare del diritto – in cui può essere incluso Internet – e che, inoltre, integra le possibili limitazioni all'esercizio della libertà di espressione con “il

---

*Article 1 of Protocol No. 1 (...)*; punto 52: “It is clear that a trade mark constitutes a ‘possession’ within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1”.

<sup>184</sup> Il I Protocollo addizionale alla CEDU, intitolato “*Protezione della Proprietà*”, che è stato emanato nel 1952, all'art. 1, paragrafo 1, prevede che: “*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale*”.

<sup>185</sup> Nota anche come Carta di Nizza, luogo della sua proclamazione avvenuta il 7 dicembre 2000.

<sup>186</sup> L'art. 11 della Carta di Nizza prevede che “1) *Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2) La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati*”.

<sup>187</sup> V. versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea, che all'art. 6 dispone: “1) *L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. 2) L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 3) I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali*”.

<sup>188</sup> V. art. 19, paragrafo 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che sancisce: “*Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere*”.

<sup>189</sup> V. art. 29, paragrafo 2, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che sancisce: “*Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica*”.

*rispetto (...) della reputazione altrui e la salvaguardia della sicurezza nazionale e della sanità*»<sup>190</sup>.

Infine, si nota che la normativa TRIPs non opera alcun riferimento né alla libertà d'espressione, né alle limitazioni del diritto di marchio, tuttavia, l'utilizzo del terzo non autorizzato di un marchio a fini parodistici, satirici o critici viene ricondotto alle eccezioni comprese nella categoria del *fair use*, indicata dall'art. 17<sup>191</sup>.

#### **4.1.2 La satira e la parodia**

La satira<sup>192</sup> e la parodia<sup>193</sup>, seppur spesso utilizzate come sinonimi nel linguaggio comune, “concernono fattispecie diversamente delineate sotto l'aspetto giuridico”<sup>194</sup>.

In Italia, la giurisprudenza<sup>195</sup> ha affermato che, in materia di diritto d'autore, la parodia è caratterizzata da parassitismo ontologico, poiché l'opera parodistica non avrebbe alcuna ragione d'essere al di fuori del legame con l'opera parodiata, e non concorrenziale. La parodia merita, infatti, la tutela accordata dagli artt. 21 e 33 della Costituzione e, di conseguenza, non è necessario il consenso dell'autore dell'opera originale poiché, qualora esso fosse richiesto, “verrebbe ad essere pregiudicata la stessa possibilità di sopravvivenza del genere”<sup>196</sup> parodistico. Al contrario, per quanto concerne la satira è stata sostenuta l'esistenza di un vero e proprio diritto, coperto dall'art. 21 della Costituzione e distinto da quello di cronaca e di critica, operante solo se esercitato entro i limiti interni ed esterni previsti per la libertà di manifestazione del pensiero ossia

---

<sup>190</sup> Art. 19, paragrafo 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

<sup>191</sup> V. United Nations Conference on trade and development, Dispute Settlement, WTO, 3.14 TRIPs, 2003, pag. 16: “There are a variety of circumstances under which it may be necessary or useful to permit the use of a trademark or service mark outside the specific context of the marketing of the particular good or service on which it is used by its holder. These circumstances are addressed in a broad way by Article 17 of the TRIPs Agreement which permits limited exceptions, such as the fair use of descriptive terms. The writer of a news story regarding a company and its products may refer to the products by their trademark since there is a public interest in this type of reference. The writer of a satire or parody might refer to a trademarked product in the interests of promoting freedom of expression”.

<sup>192</sup> La satira, come affermato da Orazio, celebre autore latino, *castigat ridendo mores*, ossia espone al ridicolo determinati costumi, sottolineandone l'assurdità.

<sup>193</sup> La parodia ha come fine la critica burlesca e giocosa di un'opera d'arte, soprattutto letterale, di cui ne rappresenta una versione caricaturale.

<sup>194</sup> C. E. MAYR, *Critica, parodia, satira*. In: *AIDA*, vol. 12, parte 1, 2003, pag. 278.

<sup>195</sup> V. Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, in *AIDA*, 1996, 672.

<sup>196</sup> Trib. Milano, *ivi*, pag. 672.

il rispetto dei diritti fondamentali della personalità del soggetto che è oggetto del messaggio satirico.

Per quanto concerne, nello specifico, la tutela del marchio, al contrario, non si assiste ad una netta distinzione tra le due fattispecie, fermo restando che l'utilizzo non autorizzato del marchio altrui ha generalmente un connotato più parodistico che satirico, finalizzato allo sfruttamento commerciale della notorietà del marchio anteriore<sup>197</sup>. Proprio perché l'utilizzo si concretizza in un contesto commerciale, e non letterario o artistico, di regola, si esclude la protezione offerta dalla previsione dell'art. 21 della Costituzione, preferendo ricondurre la fattispecie all'art. 41 della Costituzione.

#### **4.1.3 La critica**

L'utilizzo non autorizzato del marchio altrui può anche assumere i connotati della critica intesa sia in senso ampio che come denuncia della condotta del suo titolare. Questa tendenza è cresciuta con lo sviluppo del *web*, che ha permesso a critici e contestatori di diffondere le proprie idee di fronte ad una platea potenzialmente mondiale.

In passato, il titolare del marchio fatto oggetto di critica poteva invocare solamente la protezione avverso il rischio di confusione, ossia in base alla probabilità di ingenerare confusione nella mente del consumatore circa il legame della campagna di protesta, condotta dal terzo, con l'impresa titolare dei marchi apposti su prodotti e servizi, nonché utilizzati nella protesta stessa. Ciò, data la difficoltà del giudice di affermare la possibilità di confusione per il consumatore medio circa l'origine comune del marchio e degli strumenti finalizzati alla critica della condotta del titolare o del prodotto da egli venduto, comportava una tutela limitata.

---

<sup>197</sup> Cfr. Trib. Milano, ord. 8 luglio 2013, Enel S.p.A v. Greenpeace Onlus, in *Il diritto industriale*, 2014, vol. 22, n. 2, 147 ss; Trib. Milano, 31 dicembre 2009, Deutsche Grammophon GmbH e Universal Music Italia s.r.l. v. Hukapan S.p.A. e Sony Music- Entertainment Italy S.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5466; Trib. Roma, ord. 23 giugno 2008, GRH v. Newton Compton editori, *ivi*, 2009, 5375; Trib. Torino, 9 marzo 2006, Diesel S.p.A. e Diesel Italia S.p.A. v. G.C.- Clever Internet Company, in *IDI*, 2007, 149 ss; Trib. Milano, 12 luglio 1999, La Chemise Lacoste S.A. v. Crocodile Garments LTD, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 4017; Trib. Milano, 4 marzo 1999, Agip petroli S.p.A. v. Dig.It. International s.r.l. e Ambrosiana Serigrafica s.r.l., *ivi*, 1999, 3986.

Queste criticità vennero superate con l'introduzione delle norme sul marchio che gode di rinomanza, le quali rappresentano un'alternativa alla tutela classica avverso il rischio di confusione, che può essere azionata anche nel caso di marchio famoso. Una siffatta tutela oltre il rischio di confusione conferisce al titolare del marchio la facoltà di invocare una censura contro ogni utilizzo dello stesso che possa arrecare danno alla reputazione. Questa fattispecie, il c.d. *tarnishment*, concerne la possibilità di criticare talune condotte aziendali mediante l'utilizzo del marchio ad esse legato. Pare infatti evidente che la critica del marchio ne intacchi la reputazione e la capacità attrattiva, conseguite grazie agli investimenti in *marketing*. Tuttavia, qualora l'utilizzo non sia qualificabile come uso del marchio, ovvero il marchio non goda di rinomanza, il danno reputazionale assume rilievo ai sensi delle norme nazionali a tutela del danno ingiusto.

## **4.2 IL CONFLITTO TRA IL DIRITTO DI MARCHIO E LA LIBERTÀ D'ESPRESSIONE DEI TERZI**

### **4.2.1 Le tipologie di uso del marchio altrui**

#### **4.2.1.1 L'uso commerciale**

La rappresentazione parodistica del marchio altrui si ha quando un terzo attua una trasformazione sostanziale del segno al fine di renderlo divertente, comico o burlesco, connotandolo persino, in alcuni casi, con una sfumatura di volgarità. Affinché l'obiettivo della comica incongruenza tra la parodia e la sua fonte, ossia il marchio, sia raggiunto, è necessario che il pubblico mantenga nella mente l'originale così da poter recepire e interpretare le allusioni che caratterizzano l'essenza del marchio parodiato. Infatti, a differenza del plagio, che viene compiuto con l'intento di ingannare, la parodia vede la propria *condicio sine qua non* nella conoscenza da parte del pubblico del marchio che ne è oggetto. In altre parole, è indispensabile che il pubblico

crei un nesso immediato tra il marchio parodiante e il marchio parodiato e tale nesso è generalmente non confusorio.

Al fine di valutare se l'uso parodistico, satirico o critico del marchio altrui possa essere ricompreso nell'ambito della libertà d'espressione, è necessario analizzare preliminarmente quale sia la tipologia di utilizzo adoperata ed in particolare se sia o meno di tipo commerciale.

Se l'uso da parte del terzo, non autorizzato, del marchio altrui si configura per fini essenzialmente commerciali, allora i giudici saranno portati a non ritenerlo incluso nella tutela della libertà d'espressione, contrariamente a quanto accade qualora l'uso sia puramente o principalmente non commerciale. Una siffatta impostazione, d'altra parte, non sorprende, poiché la nozione di uso nel corso del commercio soggiace ad una interpretazione ampia, nell'ottica generale di *favor* concesso al titolare del marchio, la quale costituisce una delle condizioni necessarie per la concretizzazione della contraffazione.

L'uso nel corso del commercio rappresenta uno dei requisiti fondamentali affinché il titolare del marchio possa far valere il proprio diritto di esclusiva *ex art. 9* del Reg. 207/2009/CE, così come modificato dal Reg. 2424/2015/UE, ed *ex art. 10* della Dir. 2015/2436/UE, di cui rappresentano un'eccezione gli usi consentiti e gli usi atipici del marchio altrui<sup>198</sup>, seppure gli ultimi si posizionano al di fuori della normativa sui marchi.

La giurisprudenza si è trovata, più volte, ad occuparsi dell'utilizzo in chiave parodistica del marchio notorio altrui posto, soprattutto, su *poster* e adesivi<sup>199</sup>, ovvero su capi di abbigliamento, in particolar modo su *t-shirt*. Ne è un esempio il caso italiano *Porco Diesel*<sup>200</sup>: una società aveva utilizzato tale dicitura, inclusiva del noto marchio *Diesel*, per la creazione di magliette e aveva sostenuto, a propria difesa, che essa fosse parte, a seguito di una canzone del gruppo musicale

---

<sup>198</sup> In alcuni casi l'uso atipico del marchio altrui è stato ritenuto contraffattorio: cfr. Corte di Giustizia, Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV, causa C-102/07, cit.; Corte di Giustizia, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, causa C-408/01, cit.

<sup>199</sup> V. C. E. MAYR, *Critica, parodia, satira*, cit., che menziona il caso dell'apposizione, su adesivi, “*del marchio BMW, riprodotto anche nella parte grafica, trasformato nell'acronimo di una frase oscena trascritta al di sotto*” e il caso del marchio *Lufthansa* storpiato in *Lusthansa* ed accompagnato dal “*simbolo dell'uccello stilizzato della compagnia di bandiera tedesca deformato sino ad ottenere un'immagine alquanto allusiva*”.

<sup>200</sup> Trib. Torino, 9 marzo 2006, Diesel S.p.A. e Diesel Italia S.p.A. v. G.C.- Clever Internet Company, cit.

*Elio e le Storie Tese*, dello *slang* giovanile. Tuttavia, il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sulla questione, pur riconoscendo l'intento parodistico, espresso mediante l'apposizione della parola *porco*, ma ritendendolo insufficiente per l'invocazione della tutela offerta dalla libertà d'espressione, ha ravvisato un uso commerciale del marchio altrui *Diesel*, stante l'identità dei beni sui cui erano posti i segni e l'identità, o perlomeno la somiglianza, dei segni stessi, tali da configurare il rischio di confusione per i consumatori. Dunque, il giudice adito ha proposto per l'identificazione di un uso commerciale, e contraffattivo, ex art. 20 c.p.i., lett. a) o, in alternativa, lett. b), del marchio *Diesel*.

Altro caso affrontato dalla nostra giurisprudenza è *Agip-Acid*<sup>201</sup> in cui è stato utilizzato, per stampa di *t-shirt*, il celebre cane a sei zampe del logo *Agip* accompagnato dalla scritta *Acid* – volta a sostenere il consumo di droghe sintetiche o, come argomentato da parte resistente, il genere musicale *acid-rock* – in sostituzione della convenzionale parola *Agip*. Il Tribunale di Milano, investito della controversia, ha osservato che il richiamo al marchio altrui era rafforzato dalla scritta *Self area*, notoriamente destinata a segnalare l'area per il rifornimento del carburante, e ha evidenziato l'utile commerciale dell'operazione, il c.d. *free riding*, ossia l'indebito vantaggio tratto dalla rinomanza del marchio, il detrimento di questo e la sussistenza del rischio di confusione, anche se quest'ultimo punto ha ottenuto delle critiche in dottrina<sup>202</sup>.

In entrambi i casi sopracitati, l'utilizzo parodistico del marchio altrui è stato considerato come un mero sfruttamento commerciale e, perciò, non coperto dal disposto dell'art. 21 della Costituzione.

A chiarire il concetto di "sfruttamento della fama altrui a fini commerciali"<sup>203</sup> è il Tribunale di Roma che, con l'ordinanza sul caso *Gambero Rosso-Gambero Rozzo*, lo definisce come il

---

<sup>201</sup> Trib. Milano, 4 marzo 1999, *Agip petroli S.p.A. v. Dig.It. International s.r.l. e Ambrosiana Serigrafica s.r.l.*, cit.

<sup>202</sup> V. C. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in AA. VV., *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*. Padova: Cedam, 2002, pag. 29: "Certamente nessuno poteva pensare che il produttore delle magliette in questione fosse la stessa *Agip* o comunque un soggetto legato contrattualmente a quest'ultimo, e quindi non poteva configurarsi un rischio di confusione". Con questa affermazione viene contestata la parte della sentenza in cui il Tribunale di Milano ha sostenuto che vi sia la "verosimile possibilità di ritenere che l'attrice potesse aver concesso licenza d'uso del marchio all'impresa iniziatrice dell'operazione commerciale".

<sup>203</sup> Trib. Roma, 23 giugno 2008, *GRH v. Newton Compton editori*, cit.

comportamento mosso dall'intento, non di deridere o criticare l'opera parodiata, bensì di sfruttarne alcuni elementi al fine di creare un prodotto concorrente sul mercato e caratterizzato da parassitismo, ossia da approfittamento dei valori acquisiti dal segno altrui. Un uso così delineato è, infatti, puramente commerciale e volto a trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio altrui, dunque, idoneo ad essere considerato come contraffattivo. Altro uso commerciale è certamente quello, seppur parodistico, del marchio altrui nella pubblicità dei propri prodotti o servizi. In queste ipotesi lo sfruttamento commerciale del segno parodiato risulta, infatti, evidente, poiché l'unico obiettivo del terzo è quello di "incontrare più rapidamente e facilmente il gradimento del pubblico: e cioè, in parole povere, ottenere un maggiore profitto"<sup>204</sup>.

La fattispecie dell'uso commerciale non autorizzato del marchio altrui è stata analizzata anche dalla giurisprudenza di altri Stati membri che ne ha dato una definizione molto ampia.

Infatti sono stati considerati commerciali, dalla corte del Benelux, l'uso di una bottiglia di *Coca-Cola* in un film pornografico degli anni Settanta ed il marchio *Phillips* accompagnato dalla svastica nazista sulla copertina di una rivista, posto con l'intento di denunciare le attività dell'azienda durante il III Reich. Il Bundesgerichtshof tedesco ha, invece, considerato commerciale l'uso parodistico, compiuto da un'impresa di profilattici, dello *slogan* pubblicitario della *Mars* "*Mars will liven you up at work, sport and play*" trasformato in "*Mars will liven you up for sex-sport and play*"<sup>205</sup> e lo stesso nel caso *Nivea*<sup>206</sup>: lo scopo delle parodie, infatti, non era quello di esprimere un parere sul titolare del marchio, sui suoi prodotti o metodi pubblicitari, ma quello di aumentare le vendite del proprio prodotto. Ed ancora, la corte parigina ha ritenuto concretizzato l'uso e lo sfruttamento commerciale della notorietà del marchio altrui nel caso del logo del formaggio *Président* apposto sulla copertina di un album musicale<sup>207</sup>.

Inoltre, conseguenze nell'ambito dell'uso parodistico o critico del marchio altrui si possono trarre dalla sentenza *L'Oréal-eBay* della Corte di Giustizia che ha considerato uso nel commercio

---

<sup>204</sup> C. E. MAYR, *Critica, parodia, satira*, cit., pag. 299.

<sup>205</sup> V. Bundesgerichtshof, Markenverunglimpfung v. Mars, 10 febbraio 1994, in *GRUR*, 1994, *IIC* 1995.

<sup>206</sup> V. Bundesgerichtshof, Markenverunglimpfung II v. Nivea, 19 ottobre 1994, *ivi*, 1995.

<sup>207</sup> V. Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 ottobre 1996.

l'utilizzo di parole chiave nel contesto di un servizio di posizionamento Internet compiuto da un'impresa commerciale<sup>208</sup>.

Tuttavia, l'uso commerciale non è l'unico parametro per compiere il bilanciamento tra la libertà d'espressione e le prerogative del titolare del marchio: il tribunale di Amsterdam<sup>209</sup> ha chiarito che anche qualora l'uso del marchio altrui sia considerato non commerciale, resta comunque la possibilità che esso violi il diritto di marchio altrui se, senza un giusto motivo, si provochi detrimento al marchio parodiato.

#### **4.2.1.2 L'uso non commerciale o misto**

Gli utilizzi del marchio caratterizzati da finalità di puro sfruttamento commerciale tendono a non essere qualificate dalla giurisprudenza come incluse nell'ambito di protezione della libertà d'espressione, al contrario gli usi con carattere esclusivamente non commerciale, o con una componente di commercialità non preponderante, vi sono fatte rientrare con più facilità. Tuttavia, la non commercialità non è l'unico fattore di cui le corti si avvalgono nella decisione circa l'applicabilità della protezione fornita dalla libertà d'espressione: è infatti necessario considerare anche altri fattori come il rischio di confusione e il c.d. *due cause*, entrambi previsti dall'art. 9 del Reg. 207/2009/CE, così come modificato dal Reg. 2424/2015/UE, e dall'art. 10 della Dir. 2015/2436/UE, nonché la valutazione sotto il profilo della proporzionalità.

È certamente non commerciale l'uso del marchio altrui a fini di satira nei confronti del titolare o di terzi e, anche, a fini comici da parte di un artista nel corso di uno spettacolo, fermo restando che egli si riferisca al marchio altrui nello svolgimento di un'attività economica artisticamente orientata<sup>210</sup>. Altro uso non commerciale è quello dei singoli individui, o associazioni, per

---

<sup>208</sup> V. Corte di Giustizia, L'Oréal SA e altri v. eBay International AG e altri, cit., punto 87: "Con riferimento alla pubblicità che compare su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi, la Corte ha già statuito che una parola chiave di questo tipo è lo strumento utilizzato dall'inserzionista per rendere possibile la visualizzazione del proprio annuncio ed è dunque oggetto di un uso 'nel commercio'". Cfr. Corte di Giustizia, Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA e altri, cit., punti 43 e 52.

<sup>209</sup> V. Corte di Amsterdam, Mercier v. Punt.nl., 22 dicembre 2009.

<sup>210</sup> Ne sono un esempio gli usi *cabarettistici* del marchio altrui contenuti in programmi televisivi, come i falsi *spot* di *Avanzi* che comprendevano deformazioni parodistiche piuttosto pesanti.

divertimento o per manifestare il proprio pensiero sociale e politico, come accade sui siti *web* e sui *blog*<sup>211</sup>. In questi casi, è difficile, se non altamente improbabile, scorgere uno sfruttamento commerciale del marchio altrui e, dunque, risultando inapplicabile la disciplina speciale del marchio, non potrà ravvisarsi contraffazione. Ancor più improbabile sembra la configurazione della fattispecie di concorrenza sleale, a causa della mancanza dei presupposti necessari, primo tra tutti la sussistenza di un rapporto concorrenziale. Uno spiraglio di tutela per il titolare del marchio parodiato sembra rappresentato dall'art. 2043 c.c., fermo restando che l'uso del marchio altrui può considerarsi lecito a seguito del bilanciamento tra il diritto di marchio e i diritti costituzionalmente tutelati.

In suolo europeo, si nota la tendenza della giurisprudenza a considerare come uso puramente non commerciale l'utilizzo non autorizzato del marchio altrui al fine di criticare i comportamenti del titolare del marchio. Ne sono un esempio le decisioni francesi dei celebri casi *ES\$O* e *Danone* in cui non è stato ravvisato alcun proposito commerciale dei fautori della campagna di protesta sui siti *web*<sup>212</sup>. I suddetti usi fanno propendere per la ricomprensione dell'utilizzo del marchio altrui nell'alveo della protezione accordata alla libertà d'espressione, stante il carattere non contraffattivo, dovuto alla mancanza del requisito dell'uso nel corso del commercio, e la mancanza della possibilità di confusione per il pubblico. Se però la critica viene attuata con modalità oltremodo denigratorie, anche senza alcun proposito commerciale, la protezione conferita dalla libertà d'espressione sembra non essere invocabile. È interessante notare come i giudici europei tendono a qualificare come non commerciali gli usi a scopi critici del marchio, senza considerare rilevanti eventuali attività di *fund-raising*, che risultano presenti nel caso di organizzazioni come *Greenpeace* o che sono deducibili dalla presenza di *link* a siti *web* di carattere commerciale.

---

<sup>211</sup> Ne sono esempi i video, spesso di inaudita volgarità, caricati da privati su *Youtube* ed i siti *web* di associazioni, tipicamente di estremisti politici o ambientalisti.

<sup>212</sup> V. Cour d'Appel de Paris, Olivier Malnuit v. Société Compagnie Gervais Danone, Arrêt del 30 aprile 2003: la campagna di protesta, condotta da alcuni dipendenti della famosa azienda francese, volta a criticare la politica di licenziamenti dell'azienda stessa in un sito *web* appositamente creato (*jeboycottedanone.org*), è stata ritenuta estranea al commercio; V. Cour d'Appel de Paris, S.A. Société Esso v. Société Greenpeace France, Arrêt del 16 novembre 2005: anche la campagna di *Greenpeace* di denuncia di danni ambientali e alla salute causati da certe pratiche di *Esso*, presso il sito *web* *STOPE\$SO.org*, è stata ritenuta esclusa dall'ambito commerciale.

Tuttavia, vi sono anche casi *border-line* rappresentati, ad esempio, dai titoli di film o di canzoni che costituiscono un'evidente parodia del marchio altrui. Tra i casi più noti della giurisprudenza straniera, troviamo quello del marchio *Barbie* utilizzato dalla *band* danese *Aqua* come titolo del brano *Barbie girl*, da cui prende nome l'intero album<sup>213</sup>, quello inglese del film *Babewatch*, parodia della serie americana *Baywatch*<sup>214</sup>, ed ancora, quello del film *Starballz*, parodia della saga *Star Wars*<sup>215</sup>. Inoltre, è interessante l'uso del marchio per prodotti alimentari *Dairy Queen* come titolo di un filmato satirico su un concorso di bellezza ambientato nelle zone rurali del Minnesota<sup>216</sup>, nonché l'uso misto nel caso del marchio del celebre film *King Kong* della *Universal* usato dalla *Nintendo* per il videogioco *Donkey Kong* che vedeva come protagonista un simpatico gorilla<sup>217</sup>.

Nella valutazione della liceità dei succitati usi, qualificabili come usi misti poiché la rappresentazione parodistica del marchio altrui persegue scopi non solo commerciali ma anche espressivi, sembra coerente escluderne la qualificazione in senso commerciale nella misura in cui il carattere espressivo non sia una mera parvenza atta a celare un'operazione parassitaria.

La giurisprudenza europea, infatti, trovandosi ad affrontare casi in cui l'utilizzo del marchio presentava un carattere in parte commerciale, ha considerato tale uso né come mero agganciamento finalizzato allo sfruttamento della notorietà del marchio altrui, né come elemento preponderante rispetto a considerazioni di altra natura. Ne è un esempio la decisione italiana con cui si è ritenuto che l'uso parodistico del logo della *Deutsche Grammophon*, sostituito con la parola *Gattini*, sulla copertina di un disco di *Elio e le Storie Tese*, pur essendo chiaramente di natura commerciale, non concretizzasse la fattispecie di *free riding*, poiché mancavano gli aspetti tipici di un agganciamento alla notorietà del marchio parodiato con finalità di perseguire un

---

<sup>213</sup> V. US Federal Court of Appeal, 9th Circuit, 296 F. 3d 894, *Mattel Inc. v. MCA Records Inc.*, 24 luglio 2002. Nonostante il gran successo riscontrato in termini di vendite, considerando che la canzone dava vita a una parodia della celebre bambola e che, dunque, gli scopi non erano solamente economici, ma anche artistici e parodistici, l'uso è stato considerato non puramente commerciale.

<sup>214</sup> *Baywatch Production Co. v. The Home Video Channel*, 1997, F. S. R., 22.

<sup>215</sup> *Lucasfilm Ltd. v. Media Market Group Ltd.*, 182 F. Supp. 2d 897 (N. D. Cal. 2002).

<sup>216</sup> *American Dairy Queen Corp. v. New Line Productions Inc.*, 35 F. Supp. 2d 727 (Minn. 1998).

<sup>217</sup> *Universal City Studios v. Nintendo Co.*, 578 F. Supp. 911, 914 (S. D. N. Y. 1983), *aff'd*, 746 F. 2d 112 (2d Cir. 1984).

vantaggio economico<sup>218</sup>. Della stessa idea è la giurisprudenza danese del caso *Plesner*: delle opere artistiche, intitolate *Simple living*, ritraenti un bambino denutrito accompagnato da borse del celebre marchio *Louis Vuitton*, sono state ritenute lecite seppur messe in vendita e utilizzate in un'attività di *merchandising* attraverso *poster* e magliette, in quanto era plausibile che l'intenzione dell'artista non fosse quella di abusare della fama e della reputazione del marchio *Louis Vuitton* in senso commerciale<sup>219</sup>. Un altro esempio è il caso *Lila-Postkarte* in cui è stato usato il colore lilla dell'incartamento della cioccolata *Milka* per alcune cartoline contenenti, all'interno, accanto alla rappresentazione di una mucca, una versione satirica di una poesia di Goethe, firmata Rainer Maria Milka (parodia del celebre poeta tedesco R. M. Rilke) e poste in vendita. Tale modalità di utilizzo non è stata ritenuta puramente commerciale perché giustificata dalla libertà d'espressione artistica<sup>220</sup>.

In conclusione, la commercialità e la non-commercialità sono i principali fattori attraverso i quali viene compiuto il bilanciamento tra la libertà d'espressione e le prerogative del titolare del marchio, sia per quanto riguarda i marchi dotati di rinomanza, sia per quelli che non lo sono, poiché l'utilizzo nel corso del commercio è richiesto anche per gli usi non autorizzati del marchio che possono determinare un rischio di confusione: l'uso parodistico commerciale non può essere considerato lecito, al contrario, l'uso parodistico non commerciale è, in linea di principio, lecito.

---

<sup>218</sup> V. Trib. Milano, Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia s.r.l. v. Hukapan S.p.A., Sony Music-Entertainment Italy S.p.A., 31 dicembre 2009, cit.: “Tuttavia, risulta del tutto evidente dall'uso in concreto effettuato che la similitudine strutturale e percettiva tra i due elementi grafici in questione sia stata perseguita da Hukapan non per determinare confusione nei potenziali acquirenti o per agganciarsi alla notorietà del segno della ricorrente sfruttandola commercialmente, bensì quale ironica citazione del celeberrimo marchio D.G. con finalità parodistiche (tipiche della cifra stilistica degli Elio e le Storie tese)”.

<sup>219</sup> Corte di Den Hague, Nadia Plesner Joensen v. Louis Vuitton Mallettier SA, 4 maggio 2011.

<sup>220</sup> V. Bundesgerichtshof, Lila Postkarte, 3 febbraio 2005, I ZR 159/02.

#### 4.2.2 La tutela del marchio che gode di rinomanza e la libertà d'espressione

Affrontando il tema della illiceità dell'uso parodistico del marchio altrui in ambito commerciale, come sottolineato da autorevole dottrina<sup>221</sup>, si ricorda che non trovano alcuna operatività le eccezioni al diritto di esclusiva, previste dall'art. 21, comma 1, c.p.i.

Infatti, anche non considerando questa norma come tassativa, pare impossibile scriminare l'uso parodistico meramente commerciale perché la natura parassitaria conduce inevitabilmente allo scontro con i principi di correttezza professionale. Ebbene, appare del tutto contraria a tali principi la condotta di chi riesce a porsi sul mercato e a vendere prodotti solo grazie allo sfruttamento della rinomanza e del messaggio<sup>222</sup> di un altro marchio. In effetti, a volte, l'obiettivo della parodia sembra essere proprio il capovolgimento del messaggio che il marchio spera di comunicare<sup>223</sup>.

Tuttavia, anche ammettendo che la rappresentazione parodistica non sia offensiva e non pregiudichi la capacità distintiva del marchio altrui, né annacquandola né associandola a rappresentazioni volgari, l'unica via perseguibile pare quella della violazione del diritto di marchio. La *ratio* è rinvenibile nella rinomanza dei marchi parodiati che, ex art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i., rende applicabile la tutela anche contro l'uso non confusorio in presenza della sola condizione che il terzo tragga, senza giusto motivo, un indebito vantaggio dall'uso del marchio altrui.

Come analizzato in precedenza, l'evoluzione legislativa ha conferito al marchio che gode di rinomanza una tutela non limitata al rischio di confusione, ma estesa anche nei confronti degli usi

---

<sup>221</sup> V. M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, pag. 74: non sembra che l'utilizzazione parodistica del marchio altrui possa "in alcun modo beneficiare delle libere utilizzazioni".

<sup>222</sup> V. C. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*. In: *Il diritto industriale*, vol. 16, n. 5, 2008, pag. 426: "sul piano economico, il marchio è oggi lo strumento fondamentale della comunicazione d'impresa, perché viene impiegato (e valorizzato) (...) anche come simbolo di tutte le altre componenti del 'messaggio' che il pubblico ricollega ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene utilizzato".

<sup>223</sup> Ad esempio, la campagna pubblicitaria del marchio *United colors of Benetton*, diretta dal celebre fotografo Oliviero Toscani e volta a comunicare un messaggio di uguaglianza e condivisione tra popoli mediante un nuovo concetto di diversità, è stata parodiata con il capovolgimento di tale messaggio tramite un'immagine di un uomo con la bocca piena di dollari accompagnata dalla scritta *The true colors of Benetton*.

che possano danneggiarne la capacità distintiva o la reputazione e che possano determinare un ingiusto vantaggio.

In questa fattispecie, dunque, oltre alla commercialità, bisogna considerare altri fattori quali: l'interesse sociale, la proporzionalità della critica o della parodia e l'indebito vantaggio tratto dall'utilizzo non autorizzato del marchio che gode di rinomanza che, se si concretizza, dà vita al fenomeno del c.d. *free riding*.

L'esperienza mostra che i marchi parodiati sono sempre rinomati perché, altrimenti, la stessa parodia non potrebbe riuscire, infatti, per il conseguimento del risultato parodistico è necessario che il pubblico abbia ben presente il marchio parodiato e ciò che esso rappresenta, ossia il suo messaggio. Per queste ragioni il parodista, soprattutto qualora sia animato da scopi commerciali, è portato a parodiare marchi noti alla maggior parte del pubblico di riferimento: la circostanza che il pubblico debba individuare sia il marchio parodiato che quello parodiante rende difficile pensare ad un rischio di confusione o di associazione tra segni e, a ciò, consegue l'inapplicabilità dell'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.

A corroborare questa tesi è il già citato caso *Agip-Acid* in cui il complesso della rappresentazione e la destinazione delle magliette ai frequentatori delle discoteche, nonché l'invito al consumo di droghe faceva chiaramente ritenere assurdo che il titolare del marchio avesse autorizzato la vendita di tali prodotti. Il Tribunale di Milano ha, infatti, correttamente applicato il disposto dell'odierno art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i., ravvisando un uso contraffattorio del marchio della nota compagnia petrolifera: in particolare, stante la pacifica rinomanza del marchio *Agip*, si è affermato che l'uso non autorizzato del terzo avesse recato pregiudizio alla rinomanza del marchio "per l'ambiguo riferimento a sostanze allucinogene" e che "l'indiscutibile rapporto di causalità tra la contraffazione e l'utile commerciale dell'operazione"<sup>224</sup> palesasse l'indebito vantaggio. Altra soluzione conforme è quella del sopracitato caso *Gambero Rosso-Gambero Rozzo* con cui il Tribunale di Roma ha applicato la

---

<sup>224</sup> Trib. Milano, 4 marzo 1999, *Agip petroli S.p.A. v. Dig.It. International s.r.l. e Ambrosiana Serigrafica s.r.l.*, cit.

medesima norma spiegando che l'uso del marchio *Gambero Rosso*, pur non determinando confusione sulla “fonte produttiva delle distinte, ma affini, opere editoriali” e pur non avendo cagionato un pregiudizio alla notorietà e alla forza attrattiva o alla capacità distintiva del marchio parodiato, “ha consentito all’iniziativa editoriale concorrente di acquisire, nell’immagine del pubblico, il prestigio, le caratteristiche e qualità positive delle altrui opere editoriali”<sup>225</sup>. In sostanza, la giurisprudenza ha chiarito che non è possibile, anche in assenza di confondibilità e di pregiudizio alla rinomanza o alla distintività del marchio altrui, sfruttare parassitariamente a fini commerciali la fama e il valore acquisiti dal segno altrui.

A maggior ragione, tale conclusione si avrà ogniqualvolta l'uso parodistico pregiudichi la reputazione del marchio parodiato: la contraffazione si concretizza quando la rappresentazione parodistica su *poster*, *magliette et similia*, costituisce di per sé l'unico motivo, o il principale, per cui il consumatore sceglie di acquistare quel prodotto.

Ciò porta a concludere che le ipotesi di uso parodistico commerciale del marchio altrui, idonee a creare un pericolo di confusione sull'origine dei beni quando appare “verosimile per il pubblico che la caricatura sia stata autorizzata dal titolare del marchio”, devono essere considerate “certamente eccezionali”<sup>226</sup> e ne consegue la tendenziale inapplicabilità della tutela garantita dall'art. 20, comma 1, lett. *b*), c.p.i.

Diversamente, la tutela di cui all'art. 20, comma 1, lett. *a*), c.p.i. è esclusa in ogni caso dall'impossibilità di ravvisare l'identità tra i segni e i prodotti o servizi contrassegnati, poiché il marchio parodiante o i beni da esso contraddistinti sono ontologicamente diversi da quelli parodiati.

Dunque, la tutela che meglio si addice alla fattispecie esaminata è quella di cui all'art. 20, comma 1, lett. *c*), c.p.i. che, tuttavia, richiede che l'uso del terzo non sia dovuto ad un giusto motivo. A questo punto, una volta esclusa l'applicabilità delle scriminanti previste dall'art. 21,

---

<sup>225</sup> Trib. Roma, ord. 23 giugno 2008, cit.

<sup>226</sup> C. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 44.

comma 1, c.p.i., rimane da chiedersi “se l’uso parodistico dell’altrui marchio non debba ritenersi sorretto da un ‘giusto motivo’ che ne escluderebbe l’illiceità”<sup>227</sup>.

#### 4.2.2.1 Il giusto motivo

Non è chiaro quali giusti motivi possano ravvisarsi oltre agli usi previsti dall’art. 21, comma 1, c.p.c.

Circa l’interpretazione della nozione di giusto motivo la dottrina si presenta divisa: una parte di essa<sup>228</sup> sostiene che non si esaurisca nelle ipotesi tipizzate dall’art. 21 c.p.i., ma includa i diritti costituzionali previsti dall’art. 21 della Costituzione, altra dottrina<sup>229</sup>, invece, per il richiamo alle norme costituzionali, distingue tra la parodia con valore artistico, a cui è applicabile l’art. 21 della Costituzione, e quella con valore commerciale, a cui si applica l’art. 41 della Costituzione. Inoltre, la giurisprudenza comunitaria ne offre un’interpretazione ampia inclusiva sia delle ragioni oggettivamente imperative che degli interessi del terzo utilizzatore del marchio altrui<sup>230</sup>.

Pare che l’unico spiraglio di liceità dell’uso parodistico commerciale del marchio altrui sia rinvenibile nell’espressione artistica (*ex art. 33 Cost.*) o, più in generale, di pensiero (*ex art. 21 Cost.*), del parodiante. È opportuno evidenziare, però, che seppure la difesa contro ogni pretesa del titolare del marchio rispetto agli usi non commerciali o misti si basa sugli artt. 21 e 33 della Costituzione, non si può sostenere lo stesso per gli usi commerciali in quanto, in questo caso, l’obiettivo del terzo è semplicemente quello di vendere prodotti sfruttando la rinomanza del segno parodiato, infatti ci si trova “al di fuori di ipotesi di semplici manifestazioni del pensiero ai fini dell’esercizio di critica o di satira”<sup>231</sup> e anche di genuine manifestazioni artistiche.

---

<sup>227</sup> C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*. In: *AIDA*, vol. 14, parte 1, 2005, pag. 230.

<sup>228</sup> Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 264; G. E. SIRONI, *Il codice della proprietà industriale*, cit., pag. 386.

<sup>229</sup> V. C. GALLI, D. DE ANGELIS, A. B. GELOSA, N. GIORA, *Conflicts between Trademark Protection and Freedom of Expression*. Report Q188. Italy: AIPPI, 2005.

<sup>230</sup> Cfr. Corte di Giustizia, *Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries v. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV*, causa C-65/12, 6 febbraio 2014; Corte di Giustizia, *Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks, Spencer plc & Flowers Direct On-line Ltd*, cit.

<sup>231</sup> Trib. Roma, ord. 23 giugno 2008, cit.

In merito all'inopportunità di invocare la libertà di manifestazione del pensiero a tutela di forme di uso parodistico commerciale del marchio altrui, la Corte Costituzionale ha affermato che la pubblicità commerciale, benché potenziale strumento di diffusione del pensiero, non possa essere riferita all'art. 21 della Costituzione, in quanto deve essere "considerata una componente dell'attività delle imprese, come tale assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., e assoggettabile, in ipotesi, alle limitazioni *ivi* previste al secondo e terzo comma"<sup>232</sup>. Eseguendo un ragionamento *a fortiori*, se la pubblicità televisiva non può essere considerata come un'attività riconducibile alla garanzia di cui all'art. 21 della Costituzione, nonostante possa essere considerata anche come mezzo di diffusione del pensiero e non pregiudichi diritti altrui, a maggior ragione tale norma non è invocabile nel caso di uso parodistico commerciale del marchio, poiché interferisce gravemente con l'altrui diritto di esclusiva.

Spogliando la parodia commerciale da ogni pretestuosa rilevanza ai sensi degli artt. 21 e 33 della Costituzione, il terzo resta privo della possibilità di contrapporre al titolare del marchio interessi meritevoli di tutela diversi da quelli tutelati dall'art. 41 della Costituzione in merito alla libertà di iniziativa economica privata<sup>233</sup>. Dunque, l'unica difesa costituzionale invocabile dal terzo parodista commerciale è quella fondata sull'art. 41 della Costituzione, ma essa assiste anche il titolare del marchio: quest'ultimo non potrà che avere la meglio sul primo, non trovando più ostacoli l'applicazione della disciplina sul marchio d'impresa.

---

<sup>232</sup> Corte Costituzionale, 17 ottobre 1985, n. 231, in *Rivista di diritto industriale*, 1987, vol. 2, 18-19.

<sup>233</sup> V. F. GALGANO, *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali*, in AA. VV. *La costituzione economica*. In *Tratt. Dir. comm. Dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO. Padova: Cedam. Vol. I, 1977, pag. 512: la natura della libertà d'iniziativa privata "non è diversa dalla natura delle altre libertà costituzionalmente garantite, come la libertà di espressione del pensiero, la libertà dell'arte e della scienza, la libertà di associazione e così via: è concepita, al pari di queste, come un 'aspetto della libertà umana', come uno dei modi, degni di tutela, mediante i quali l'individuo 'svolge la sua personalità'; secondo l'espressione dell'art. 2".

#### 4.2.2.2 *L'interesse sociale*

Come precedentemente esposto, esistono due accezioni della libertà d'espressione: l'una attiva, come libertà di manifestare il proprio pensiero in varie forme, l'altra passiva, come diritto di ricevere le manifestazioni di pensiero altrui.

Proprio la libertà d'espressione di tipo passivo può essere definita come interesse sociale ad essere destinatari di idee, informazioni e punti di vista. Ciò è fondamentale in quanto un'opinione il più possibile aderente alla realtà si costruisce solo grazie al confronto tra le diverse voci, le quali sono l'elemento fondante della forma di stato occidentale, fondata sulla democrazia delle idee. L'interesse pubblico e sociale al pluralismo è stato ribadito in più occasioni dalla Corte EDU<sup>234</sup>, sia in relazione ai *media*<sup>235</sup>, che rappresentano i “cani da guardia”<sup>236</sup> di libertà e democrazia, che in relazione ai singoli e ai gruppi che conducano un'attività di informazione e protesta<sup>237</sup>, fenomeno in forte crescita sul *web*.

Dunque, data l'importanza dell'interesse sociale, esso può essere incluso nella nozione di giusto motivo poiché chi utilizza il marchio altrui per fini di critica, parodia o satira, sta esercitando un proprio diritto, ricompreso nella libertà d'espressione, che non potrebbe essere tale senza la possibilità di riferirsi al marchio altrui che ne è l'oggetto, ferma restando l'impossibilità di conseguire, in questo modo, un vantaggio ingiusto<sup>238</sup>.

---

<sup>234</sup> V., ad esempio, Corte EDU, *Handyside v. United Kingdom*, 7 dicembre 1976: “Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society, one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10- 2), it is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no ‘democratic society’”.

<sup>235</sup> V. Corte EDU, *The Sunday Times v. United Kingdom*, 26 novembre 1991: “Not only does the press have the task of imparting such information and ideas: the public also has a right to receive them”.

<sup>236</sup> Cfr. Corte EDU, *Dalban v. Romania*, 28114/95, 28 settembre 1999: “The national margin of appreciation is circumscribed by the interest of democratic society in enabling the press to exercise its essential role of ‘public watchdog’ and to impart information of serious public concern. It would be unacceptable for a journalist to be debarred from expressing critical value judgments unless he or she could prove their truth”; Corte EDU, *Bergens Tidendes v. Norway*, 2 maggio 2000: “The national margin of appreciation is circumscribed by the interests of a democratic society in enabling the press to exercise its vital role of ‘public watchdog’ by imparting information of serious public concern”.

<sup>237</sup> V. Corte EDU, *Steel&Morris v. United Kingdom*, 15 febbraio 2005: “The Court considers, however, that in a democratic society even small and informal campaign groups, such as London Greenpeace, must be able to carry on their activities effectively and that there exists a strong public interest in enabling such groups and individuals outside the mainstream to contribute to the public debate by disseminating information and ideas on matters of general public interest such as health and the environment”.

<sup>238</sup> V. Corte EDU, *Steel&Morris v. United Kingdom*, 15 febbraio 2005, cit.

La sussistenza dell'interesse sociale deve essere decisa, caso per caso, dal giudice adito il quale effettuerà un'analisi sulla proporzionalità di critica, parodia o satira rispetto agli scopi che il terzo vuole raggiungere e all'interesse del pubblico ad esserne destinatario.

In particolare, l'interesse sociale, nei casi di uso parodistico del marchio altrui, il più delle volte accompagnati da operazioni commerciali, è stato riconosciuto qualora esso sia stato qualificato come forma artistica, *e.g.* casi *Lila-Postkarte* o *Plesner*, o nel caso di mera parodia, *e.g.* caso *Deutsche Grammophon*, e non nei casi *Porco Diesel* e *Président*, tutti precedentemente citati. Il riconoscimento della genuinità della parodia, e dunque del correlato interesse sociale ad esserne destinatari, può persino prevalere sulla sussistenza dell'interesse commerciale.

Tuttavia, la valutazione circa la sussistenza dell'interesse sociale presenta profili di evidente criticità qualora sia plausibile che dall'uso parodistico del marchio discenda un danno alla reputazione o alla capacità distintiva del marchio parodiato. Specularmente, è possibile che la notorietà o il carattere distintivo del marchio comportino per il terzo un vantaggio: se l'utilizzo è giustificato dall'interesse del pubblico a fruire di una forma d'arte ed i fini commerciali, in termini di sfruttamento e agganciamento, sono secondari, allora il vantaggio sarà lecito. Al contrario, se l'agganciamento e lo sfruttamento costituiscono il fine principale dell'operazione, si configura il *free riding*. Infatti, in mancanza del riconoscimento di qualche forma d'arte o della genuinità della parodia o della satira, l'utilizzatore non autorizzato conseguirebbe un vantaggio definibile indebito.

#### **4.3 GLI EFFETTI DELL'UTILIZZO PARODISTICO, SATIRICO O CRITICO DEL MARCHIO: LA DILUIZIONE**

La normativa comunitaria si riferisce al danno nei confronti del marchio che gode di rinomanza, specificando che esso può avvenire nei confronti della reputazione del marchio – c.d.

*tarnishment* dalla legislazione statunitense – o della sua capacità distintiva – c.d. *blurring* dalla legislazione statunitense.

#### 4.3.1 L'offuscamento (*blurring*)

Il *blurring* viene inteso come l'utilizzo del marchio che ne comporti un danno alla capacità distintiva. Esso viene, a sua volta, concepito come la diminuita attitudine ad essere associato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato, pregiudicando la funzione essenziale del marchio stesso<sup>239</sup>.

La perdita del legame tra marchio e prodotto o servizio deve avvenire nella mente del pubblico di riferimento che, pur non confondendosi circa l'origine, vede comunque affievolita la propria capacità di associare il marchio ai beni per i quali è stato registrato dal titolare, determinandone così un'attenuazione del *selling power*.

La normativa comunitaria non indica esplicitamente quali siano i fattori che devono essere considerati al fine della statuizione circa l'integrazione della fattispecie di *blurring*, permettendo così alle corti dei diversi Stati membri di darne un'interpretazione ampia. Ciononostante, la giurisprudenza comunitaria ha elaborato una lista di parametri da considerare al fine di verificare se, nella mente del pubblico di riferimento, si possa instaurare il nesso che permetta il configurarsi di un pregiudizio al carattere distintivo del marchio ovvero un indebito vantaggio del terzo.

I fattori elaborati dalla Corte di Giustizia sono: “il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto; la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di taluni prodotti o servizi nonché il pubblico interessato; il livello di notorietà del marchio anteriore; la distintività, intrinseca o

---

<sup>239</sup> V. Corte di Giustizia, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, cit., punto 29: “*Quanto, più in particolare, al pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore, detto anche ‘diluizione’, ‘corrosione’ o ‘offuscamento’, esso si manifesta 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 viene 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 con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato*”; v. anche Corte di Giustizia, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, cit., punto 37: “*L’essenza della diluizione, in questo senso classico, consiste nello smussamento della qualità distintiva del marchio, di modo che esso non risulta più in grado di suscitare un’immediata associazione mentale con i beni per i quali è stato registrato ed utilizzato*”.

acquisita grazie all'uso, del marchio anteriore; l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico»<sup>240</sup>.

Per la prova del pregiudizio, o del rischio di un pregiudizio, alla distintività del marchio anteriore è necessario dimostrare “una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato il marchio anteriore dovuta all'uso del marchio posteriore”<sup>241</sup> ovvero il serio rischio che una siffatta modifica si produca in futuro.

Il *blurring* può costituire una conseguenza dell'uso parodistico, satirico o critico del marchio poiché nella mente del consumatore un determinato segno evocherà sia i beni per cui è stato registrato che le risultanze dell'uso altrui. Tuttavia, la conseguenza che meglio si confà ad un simile utilizzo pare essere il c.d. *tarnishment* che, in alcuni casi, è accompagnato dal danneggiamento al carattere distintivo del marchio.

#### **4.3.2 L'annacquamento (*tarnishment*)**

La normativa europea, pur non menzionando esplicitamente questa fattispecie, parla di danno alla reputazione del marchio<sup>242</sup>. Il *tarnishment* si configura come un'associazione, creata nella mente del consumatore, che svilisce la reputazione del marchio: può essere considerato anche come un sottoinsieme del *blurring* poiché, oltre a indebolire l'originario legame tra marchio e prodotto, danneggia l'immagine del marchio creata nel corso del tempo grazie alle campagne pubblicitarie e, inoltre, al pari del *blurring* può comportare una riduzione del *selling power* del marchio.

Il danno reputazionale può avvenire con diverse modalità: la prima si delinea come l'associazione del marchio a prodotti di bassa qualità o totalmente diversi da quelli commercializzati dal titolare del marchio e che, date le loro caratteristiche intrinseche, possono

---

<sup>240</sup> Corte di Giustizia, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, cit., punto 42.

<sup>241</sup> Corte di Giustizia, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, cit., punto 77.

<sup>242</sup> V. artt. 9, par. 1, lett. c), del Reg. 207/2009/CE, così come modificato dal Reg. 2424/2015/UE, e 10, par. 2, lett. c), della Dir. 2015/2436/UE.

creare un detrimento all'immagine del marchio. Ne sono esempio i casi *Mars* e *Nivea* che hanno riguardato l'accostamento dei due celebri marchi, registrati, rispettivamente, per dolci e per creme cosmetiche, a profilattici<sup>243</sup>.

L'altra tipologia di *tarnishment*, invece, deriva dall'utilizzo, parodistico, satirico o critico del marchio, ontologicamente idoneo a danneggiarne l'immagine. Ne sono un esempio l'accostamento del marchio a condotte malsane, disdicevoli e in grado di sconvolgere l'opinione pubblica. I casi che sono stati affrontati dalle corti riguardavano l'accostamento del marchio altrui all'utilizzo di droghe (e.g. *Agip-Acid* e *Adhash*<sup>244</sup>), a temi blasfemi (e.g. *Porco Diesel*) o scabrosi come la pedofilia (e.g. *Nutella*<sup>245</sup>) e al sesso.

In conclusione, quando l'uso satirico o parodistico del marchio avviene in relazione a temi che per loro natura sono idonei a scioccare la morale comune e, di conseguenza, a danneggiare la reputazione del marchio, i giudici saranno più restii a considerare tale utilizzo come protetto dalla libertà d'espressione. Al contrario, quando la parodia coinvolge tematiche diverse, i giudici saranno maggiormente predisposti a considerare questo utilizzo come una forma di libertà d'espressione e, dunque, non concretizzante *tarnishment*.

L'uso del marchio a fini di critica dell'operato del suo titolare, anche se non diretta contro i prodotti contrassegnati, è di per sé idoneo a danneggiare la reputazione del marchio ma, se giustificato da un interesse sociale, i giudici, nel bilanciamento degli interessi in gioco, preferiranno quelli rilevanti per la collettività piuttosto che quelli del titolare del marchio: solo quando la critica si trasforma in denigrazione non è invocabile la libertà d'espressione.

---

<sup>243</sup> V. Bundesgerichtshof, *Markenverunglimpfung v. Mars*, 10 febbraio 1994, cit.; Bundesgerichtshof, *Markenverunglimpfung II v. Nivea*, 19 ottobre 1994, cit.

<sup>244</sup> V. OLG Hamburg, 5 settembre 1991, in *GRUR*, 1992. Il caso riguarda l'associazione del celebre marchio *Adidas* alla stilizzazione di una foglia di marijuana e alla scritta "*Adihash, gives you speed*".

<sup>245</sup> V. Cour d'Appel de Paris, 7 maggio 2004. Il marchio *Nutella* era stato utilizzato, da uno *speaker* radiofonico francese, che lo associava alla pedofilia.

## 4.4 LA RISPOSTA DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA NEL CASO *ENEL-GREENPEACE*

La pronuncia del Tribunale di Milano, che sarà analizzata di seguito, affronta la tematica dell'uso, con finalità di critica, parodia e satira, del marchio altrui che gode di rinomanza, facendo emergere il delicato confine tra i limiti, possibili, alla libertà d'espressione e la normativa sui marchi. Tale coesistenza conflittuale tra la libertà d'espressione e il diritto di marchio si è acuita con l'ampliarsi delle funzioni del marchio e con la conseguente dilatazione della protezione ad esso accordata, soprattutto in relazione al rilevante valore economico da esso raggiunto come vero e proprio *asset* d'impresa.

L'ordinanza collegiale in questione risulta essere innovativa nel panorama italiano, poiché risolve la controversia tra *Enel* e *Greenpeace* considerando, al fine del bilanciamento tra la libertà d'espressione e il diritto di marchio, unicamente la normativa sui marchi d'impresa. Invero, in passato, i casi di uso parodistico del marchio altrui erano stati giudicati in chiave di illecito extracontrattuale, senza alcuna applicazione del diritto dei marchi<sup>246</sup>.

### 4.4.1 I fatti

Il Collegio della Sezione specializzata in materia di Impresa di Milano ha accolto, con ordinanza dell'8 luglio 2013, il reclamo proposto da *Enel S.p.A.* nei confronti di *Greenpeace Onlus*, recependo pienamente l'evoluzione sia normativa che giurisprudenziale dell'istituto del marchio che gode di rinomanza.

Il succitato provvedimento tiene conto del fatto che *Enel* avesse precedentemente lamentato l'illecito utilizzo del proprio marchio, chiedendo tutela per lesione dell'onore e della reputazione, davanti al Tribunale di Roma, il quale, con ordinanza del 9 luglio 2012, aveva rigettato le pretese della ricorrente, ritenendo che la condotta di *Greenpeace* non avesse contenuti di natura

---

<sup>246</sup> V. Trib. Roma, ord. 6 luglio 2012, in *Foro it.*, 2014, I, 290.

diffamatoria: in particolare, erano stati ritenuti soddisfatti i requisiti di verità della notizia e di continenza sostanziale e formale della comunicazione di *Greenpeace*.

La doglianza di *Enel* riguardava la condotta tenuta da *Greenpeace* nel corso della sua campagna di sensibilizzazione del pubblico, definita denigratoria, circa i danni ambientali e alla salute che sarebbero causati dalle centrali a carbone. Tale condotta si era concretizzata nella creazione e nella diffusione, a mezzo Internet e attraverso la distribuzione sul suolo nazionale, di false bollette *Enel*, apparentemente identiche alle originali, in cui il marchio, denominativo e figurativo, era accompagnato da espressioni denigratorie, nonché di 100.000 false copie del quotidiano *Metro*, riportanti il marchio *Enel* storpiato e false dichiarazioni di impegno di *Enel*, indicando solo all'ultima pagina che sarebbe stato "*troppo bello per essere vero*".

Tali condotte, secondo la reclamante, le avrebbero causato un danno all'immagine e un pregiudizio reputazionale e, in ultima istanza, sarebbero state volte ad incrementare la visibilità di *Greenpeace* e a favorirne la raccolta fondi per finanziarne la struttura associativa.

#### **4.4.2 La questione di diritto**

Il Tribunale di Milano si è trovato a pronunciarsi sul confine di operatività intercorrente tra la disciplina sul marchio, e in particolare l'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i., e la libertà d'espressione, intesa come valore e diritto fondamentale, tutelata dall'art. 21 della Costituzione.

La soluzione adotta risulta opposta rispetto alla precedente pronuncia, tra le medesime parti, del Tribunale di Roma, che aveva ritenuto, applicando le norme in materia di illecito extracontrattuale e non la disciplina sui marchi<sup>247</sup>, che il comportamento di *Greenpeace* fosse legittimo, riconducendolo nell'ambito del diritto di critica. A questo proposito, è opportuno ravvisare la dualità del diritto di critica, distinguendo tra la c.d. critica commerciale e la c.d. critica

---

<sup>247</sup> Anche ad altri casi in tema di uso parodistico del marchio altrui la giurisprudenza italiana ha applicato le norme in tema di illecito extracontrattuale: cfr. Trib. Milano, 7 settembre 2004, Associaz. Investici v. Soc. Trenitalia, in *Dir. Internet*, 2005, 27; Trib. Siena, 11 agosto 2003, IlMioCastello S.p.A. v. Monte dei Paschi di Siena.

politica: nell'ambito di un rapporto concorrenziale tra imprese, alla prima la giurisprudenza non riconosce medesime estensione e profondità accordate alla seconda<sup>248</sup>.

Innanzitutto, il Tribunale di Milano, mediante un'approfondita disamina storica, richiama i principi cardine in materia di funzione e nozione del marchio, così come riconosciuti dall'evoluzione della tutela ad esso accordata. Si tratta della classica funzione di indicazione di origine, intesa come accreditamento del prodotto, distinto dal segno, presso il pubblico e come "funzione di responsabilizzazione dell'impresa"<sup>249</sup>, e della funzione attrattiva o pubblicitaria, tutelata contro il parassitismo anche prescindendo dal rischio di concreto inganno del pubblico<sup>250</sup>, la quale discende dalla concezione del marchio, a cui è incorporato il *selling power*, come *asset* aziendale. In particolare, è stato ricordato come il fine ultimo della normativa sui marchi sia quello di prevenire e sanzionare qualsiasi forma di agganciamento parassitario o di minaccia interferente con i messaggi comunicati dal marchio stesso e che i soggetti passivi della decettività del marchio sono tutti gli operatori, non solo coloro i quali svolgono un'attività commerciale.

L'*iter* logico, seguito dal Collegio milanese nell'applicazione alla fattispecie concreta della disciplina sui marchi d'impresa, si articola nell'affrontare, in primo luogo, l'uso o meno del marchio nel corso dell'attività economica, in secondo luogo, l'uso o meno per prodotti o servizi concorrenziali ed infine l'eventuale sussistenza di un giusto motivo.

#### **4.4.2.1 L'uso del marchio nell'attività economica e per prodotti e servizi**

Per poter applicare le norme in tema di contraffazione è necessario verificare se sia possibile definire l'utilizzo del segno altrui da parte del terzo come uso del marchio e, dunque, il

---

<sup>248</sup> V. Cass. Pen., Sez. V, 11 novembre 2008, n. 42020.

<sup>249</sup> G. A. M. BELLOMO, *Usa del marchio altrui fra diritto di critica ed effetto denigratorio*. In: *Rivista di diritto industriale*, n. 2, 2014, pag. 131.

<sup>250</sup> Quest'ultima è stata riconosciuta espressamente dalla giurisprudenza comunitaria: cfr. Corte di Giustizia, *Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks, Spencer plc & Flowers Direct On-line Ltd*, 22 settembre 2011, cit.; Corte di Giustizia, *L'Oréal SA e altri v. eBay International AG e altri*, 12 luglio 2011, cit.; Corte di Giustizia, *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni,trekking.at Reisen GmbH*, causa C-278/08, 25 marzo 2010; Corte di Giustizia, *Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, 23 marzo 2010, cit.; Corte di Giustizia, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*, 18 giugno 2009, cit.

soddisfacimento di due requisiti, ex art. 20 c.p.i., quali l'utilizzo del marchio “*nell'attività economica*” e “*per prodotti e servizi*”.

Innanzitutto, l'interpretazione della nozione di uso “*per prodotti e servizi*”, operata dalla giurisprudenza comunitaria e condivisa dal giudice adito, è di tipo estensivo: seppur l'utilizzo del marchio *Enel* è avvenuto con funzione attrattiva, non distintiva, non è preclusa l'applicazione dell'art. 20 c.p.i., purché l'uso presenti una propensione teleologica ad attrarre il pubblico sfruttando in modo parassitario la notorietà del marchio altrui e pregiudicandone almeno una funzione<sup>251</sup>.

Il corollario di questo primo requisito è rappresentato dall'uso “*nell'attività economica*” che, nell'ordinanza, viene definito a partire dall'individuazione della nozione di usi civili. Accogliendo una definizione restrittiva di usi civili, come “usi che si collocano nella sfera esclusivamente privata”<sup>252</sup>, il Tribunale di Milano è approdato ad un'interpretazione estremamente ampia di attività economica, presente ogniqualvolta l'uso del marchio altrui sia “destinato al mercato” ossia “non resti confinato nella sfera privata di un determinato soggetto”<sup>253</sup>, anche in assenza di un utile economico<sup>254</sup>.

Sono state così analizzate: l'attività svolta da *Greenpeace*, la struttura della sua organizzazione e i metodi di *fund raising* adoperati<sup>255</sup>, che hanno condotto ad affermare che le attività del gruppo *Greenpeace*, benché finalizzate alla tutela ambientale, presentano una vocazione economica, ossia finalità *market oriented*.

Ciò ha portato all'individuazione della normativa sui marchi d'impresa come disciplina applicabile, con la conseguenza che il bilanciamento dovesse avvenire tra questa e la libertà d'espressione. A supportare la conclusione raggiunta dal giudice adito è la giurisprudenza della

---

<sup>251</sup> Cfr. Corte di Giustizia, *L'Oréal SA e altri v. eBay International AG e altri*, 12 luglio 2011, cit., punto 69; Corte di Giustizia, *Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA e altri*, 23 marzo 2010, cit., punti 91-97.

<sup>252</sup> Trib. Milano, ord. 8 luglio 2013, cit., pag. 153.

<sup>253</sup> Trib. Milano, *ivi*, pag. 153.

<sup>254</sup> Questa interpretazione è stata condivisa anche dalla Suprema Corte: v. Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 2013, n. 26498, caso *Ferrari*.

<sup>255</sup> Il Tribunale di Milano ha osservato che “*l'organizzazione della Onlus è poderosa, molto articolata e capillare*” fondata su “*un numero non trascurabile di dipendenti e collaboratori*” con una specifica qualificazione professionale e che “*le attività sono gestite con modalità imprenditoriali*”.

Suprema Corte<sup>256</sup> in base alla quale la nozione di impresa va intesa in senso oggettivo: il carattere imprenditoriale dell'attività discende dall'attitudine a conseguire remunerazione dei fattori produttivi, a prescindere dallo scopo di lucro dell'organizzazione<sup>257</sup>.

Tuttavia, pare opportuno ribadire che basare il bilanciamento tra i diritti del titolare del marchio e la libertà d'espressione all'interno o all'esterno della disciplina sui marchi d'impresa dipende essenzialmente dalla qualificazione dell'attività svolta dal terzo come economica e, nello specifico, qualora l'attività sia svolta da associazioni o individui, non mossi da alcuna finalità commerciale, il bilanciamento deve avvenire al di fuori della normativa sui marchi, al contrario, qualora l'utilizzo del marchio per fini parodistici, satirici, o critici, avvenga nel corso dell'attività economica o per fini commerciali, il bilanciamento deve avvenire all'interno della normativa sui marchi, con le fattispecie contraffattive.

#### **4.4.2.2 Il giusto motivo**

Il presupposto per la disamina di un giusto motivo, che legittimi l'uso del marchio altrui, è la definizione del marchio *Enel* come marchio che gode di rinomanza, *ex art. 20, comma 1, lett. c)*, c.p.i.

Nell'ambito di questa fattispecie vigono i divieti di *free riding*, ossia di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, e di *dilution*, chiamata *jeopardisation* dal Collegio, rappresentata dal pregiudizio al carattere distintivo del marchio – c.d. *blurring* – e alla rinomanza – c.d. *tarnishment*.

---

<sup>256</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2004, n. 7725; Cass. Civ., Sez. Lav., 3 novembre 2003, n. 16435.

<sup>257</sup> V. anche Trib. Venezia, 7 febbraio 2011, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

È opportuno ricordare che maggiore sarà la rilevanza del carattere distintivo e della notorietà del marchio parodiato, “più facilmente sarà ammessa l’esistenza di un indebito vantaggio o di un pregiudizio”<sup>258</sup>, intesi come elementi alternativi<sup>259</sup>.

L’accertamento dell’indebito vantaggio o del pregiudizio sarebbe, tuttavia, neutralizzato dalla sussistenza di un giusto motivo, operante come scriminante in grado di escludere la tutela degli interessi del titolare del marchio nel caso in cui l’interesse all’uso del segno da parte del terzo si rivelasse preminente<sup>260</sup>.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto insussistente il giusto motivo, ritenendo che la libertà d’espressione “non abbia rispettato i criteri di ‘continenza’ e di ‘proporzionalità’<sup>261</sup> tra le esigenze dell’informazione e della critica e la minaccia al valore del marchio in sé”<sup>262</sup>.

Al fine di bilanciare i due valori, è opportuno chiarire che la parodia del marchio va intesa come uso commerciale del segno distintivo avvertito dal pubblico come caricatura<sup>263</sup>.

In particolare, pur ritenendo *Greenpeace* un *vital public watch-dog*, che mediante le proprie campagne esercita il diritto di critica, è stato rilevato come i limiti imposti da tale diritto siano stati travalicati dalla condotta. Invero, la raffigurazione dell’albero del marchio *Enel* come morente, con le foglie in procinto di cadere, veicolava al lettore distratto della finta bolletta *Enel* o del finto quotidiano *Metro* il messaggio spregiativo che tutta l’attività di *Enel* fosse altamente inquinante e portatrice di morte. In altri termini, i lettori sarebbero stati indotti a ritenere che l’intera attività economica di *Enel* fosse connotata dal non rispetto dell’ambiente, circostanza non

---

<sup>258</sup> G. E. SIRONI, *Il codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di). Milano: Giuffrè, 2013, pag. 379.

<sup>259</sup> Cfr. Corte di Giustizia, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd*, 27 novembre 2008, cit.; Corte di Giustizia, *L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*, 18 giugno 2009, cit.; Corte di Giustizia, *General Motors Corporation v. Yplon SA*, cit.; Trib. I grado, *Nute Partecipazioni S.p.A., La Perla s.r.l. v. UAMI*, 7 dicembre 2010, cit.; Trib. I grado, *Citigroup Inc. v. Citibank N*, 16 aprile 2008, cit.

<sup>260</sup> V. L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Padova: Cedam, 2012, pag. 150.

<sup>261</sup> Le nozioni di continenza e proporzionalità sono state sviluppate dalla giurisprudenza in materia di diritto di cronaca e di critica. Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 giugno 2013, n. 15443; Cass. Civ., Sez. III, 4 settembre 2012, n. 14822; Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2012, n. 38437.

<sup>262</sup> M. VENTURELLO, F. PAESAN, *Libertà d’espressione e funzioni del marchio*, cit., pag. 162.

<sup>263</sup> Cfr. C. GALLI, *L’ambito di protezione del marchio*, in *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, C. GALLI, A. M. GAMBINO (a cura di). Milano: Giuffrè, 2011, pag. 323; L. TREVISAN, G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*. Milano: IPSOA, 2013, pag. 183; C. E. MAYR, *Critica, parodia, satira*, cit., pag. 276.

conforme a verità. Tutto ciò incrementato dal fatto che il termine *Greenpeace* non fosse immediatamente percepibile dal lettore distratto così da facilitare l'immediata riferibilità al marchio *Enel* del messaggio negativo.

Il pregiudizio al marchio *Enel*, infatti, è stato rinvenuto non tanto nel contenuto della critica mossa da *Greenpeace*, quanto nelle modalità della campagna di denuncia che era rivolta alla totalità del messaggio veicolato dal marchio, pregiudicandone indebitamente il valore economico, la forza attrattiva ed il messaggio.

I giudici milanesi hanno pertanto ritenuto che, per un corretto esercizio del diritto di critica, è necessario che l'utilizzo del marchio altrui avvenga in chiave non distorta, senza che il messaggio veicolato dal marchio sia minacciato e senza alcuna appropriazione dell'altrui notorietà.

Con l'ordinanza di cui si tratta, il Tribunale di Milano ha inteso ristabilire una corretta informazione presso il pubblico, che risultava sviato dai messaggi della nota associazione ambientalista.

#### **4.4.3 Considerazioni**

Il marchio oggetto dell'esame del Tribunale di Milano è stato considerato un marchio che gode di rinomanza, tuttavia pare interessante chiedersi come possa essere oggetto di parodia, satira e critica un marchio che non sia rinomato.

Un marchio che non gode di rinomanza, seppure forte, non può accedere alla tutela prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i. con la conseguenza che, qualora il marchio sia meno accreditato presso il pubblico, i confini della libertà d'espressione dei terzi saranno più ampi.

La logica del sistema di tutela dei marchi prevede una diretta correlazione tra la forza del marchio e la protezione ad esso accordata e, in particolare, il marchio che gode di rinomanza è protetto maggiormente, estendendosi la protezione ai fenomeni di parassitismo.

Lo stesso discorso non può farsi in tema di libertà di espressione: nel confronto con questo valore e diritto costituzionale tutti i marchi dovrebbero essere uguali.

Prescindendo dalla rinomanza del marchio, la giurisprudenza italiana si è trovata ad affrontare due diverse casistiche di uso parodistico commerciale.

Da un lato, l'uso parodistico concorrenziale, per prodotti o servizi identici o affini, cui applicare l'art. 20, comma 1, lett. *a)* o *b)*, c.p.i., ovvero le norme sulla concorrenza sleale<sup>264</sup>, e dall'altro lato, l'uso parodistico non concorrenziale<sup>265</sup>. In quest'ultimo caso, se il marchio gode di rinomanza trova applicazione l'art. 20, comma 1, lett. *c)*, c.p.i., altrimenti sarà necessario ricorrere all'ipotesi residuale dell'art. 2043 c.c. in tema di illecito extracontrattuale, e ciò causa un'evidente disparità di trattamento<sup>266</sup>.

Inoltre, nel bilanciamento con le prerogative del titolare del marchio bisogna richiamare i concetti di proporzionalità e continenza, elaborati dalla giurisprudenza in materia di diritto di cronaca, costituito dalla descrizione di un fatto rispondente al vero, e di diritto di critica, che consiste in un giudizio di valore che può non essere del tutto obiettivo<sup>267</sup>. La proporzionalità e la continenza devono essere valutate alla luce del c.d. interesse sociale che è rappresentato dal diritto di essere destinatari di idee e informazioni e rientra a pieno titolo nella nozione di giusto motivo.

Infine, il riferimento al marchio altrui è lecito, poiché ricompreso nel giusto motivo, quando è indispensabile all'esercizio del proprio diritto di critica o di parodia.

---

<sup>264</sup> Cfr. Trib. Napoli, ord. 2 agosto 2012, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Trib. Milano, 31 dicembre 2009, Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia s.r.l. v. Hukapan S.p.A., Sony Music-Entertainment Italy S.p.A., cit.; Trib. Torino, 9 marzo 2006, Diesel S.p.A. e Diesel Italia S.p.A. v. G.C.- Clever Internet Company, cit.; Trib. Milano, 12 luglio 1999, La Chemise Lacoste S.A. v. Crocodile Garments LTD, cit.

<sup>265</sup> Cfr. Trib. Milano, ord. 8 luglio 2013, Enel S.p.A. v. Greenpeace Onlus, cit.; Trib. Milano, 28 ottobre 2005, Bulgari v. Brigitta Bulgari, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Trib. Milano, 4 marzo 1999, Agip petroli S.p.A. v. Dig.It. International s.r.l. e Ambrosiana Serigrafica s.r.l., cit.

<sup>266</sup> V. M. VENTURELLO, F. PAESAN, *Libertà d'espressione e funzioni del marchio*, cit., pag. 164: si tratta dell'"usuale schema della 'piramide', secondo cui se non si riesce a chiedere tutela per contraffazione, la si chiede per concorrenza sleale e, ove anche tale fattispecie non sia prospettabile, si ricorre all'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c."

<sup>267</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 43403; Cass. Civ., Sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22527.

## CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha proposto un'analisi delle diverse fattispecie di uso del marchio da parte del terzo, compiendo un approfondimento dell'uso parodistico del marchio altrui e cercando il bilanciamento tra la libertà d'espressione e il diritto di marchio.

Muovendo dalle fonti normative – internazionali, comunitarie e nazionali – del diritto di marchio, si è potuto osservare come il ruolo del marchio negli ultimi decenni si sia modificato e, di conseguenza, anche la *ratio* della tutela sia cambiata. Infatti, i marchi, da semplici indicatori di origine e di provenienza, sono divenuti portatori di messaggi rivolti ai consumatori. Tuttavia, per i titolari, questa operazione ha comportato ingenti costi in *marketing* e in investimenti pubblicitari, entrambi meritevoli di tutela. La protezione di questa nuova funzione del marchio è diventata realtà, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, con la novella normativa sui marchi che godono di rinomanza.

Successivamente si è concentrata l'attenzione sui segni idonei ad essere registrati come marchio, con particolare *focus* sulla nuova disciplina del marchio dell'Unione Europea, introdotta dalla Direttiva 2015/2436/UE e dal Regolamento 2424/2015/UE, che modifica il Regolamento 207/2009/CE, i quali hanno ammodernato il sistema dei marchi d'impresa, rendendolo, da un lato, più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e, dall'altro, adeguandolo all'era di Internet, e, inoltre, hanno soppresso il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione di marchio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

Sono dunque stati analizzati approfonditamente il requisito della capacità distintiva – la contrapposizione tra i marchi forti ed i marchi deboli e la qualificazione come marchio che gode

di rinomanza – e le speculari prerogative che discendo da essa al titolare del marchio: si è osservato come la giurisprudenza sia solita riconoscere una maggior protezione al marchio che gode di rinomanza ed al marchio forte rispetto al marchio debole.

Tuttavia, si è mostrato come la schematica distinzione tra marchi forti e deboli non può rappresentare un efficiente ed efficace, perciò soddisfacente, strumento per la tutela dei marchi d'impresa e la valutazione della capacità distintiva: sebbene una disamina delle caratteristiche intrinseche del segno sia necessaria, essa non sembra poter essere il punto di arrivo dell'indagine ermeneutica sulla capacità distintiva. Invero, l'approccio sovente adottato dalla giurisprudenza italiana non valorizza né l'attitudine distintiva di cui il marchio è portatore né la tutela di questo in un contesto di mercato reale ed effettivo fatto di interazione e comunicazione con i consumatori. Questa criticità è ovviata dalle determinazioni delle Corti dell'Unione Europea che, al contrario, prescindendo da un'analisi astratta delle componenti semantiche e concettuali del segno, privilegiano un approccio più flessibile ed attento alle ripercussioni che il marchio può avere sugli operatori commerciali. È proprio dalle decisioni della Corte di Giustizia che emerge la chiara volontà che la valutazione della capacità distintiva avvenga attraverso indicatori, usati anche in indagini economiche, che rappresentano il punto nodale della determinazione della portata e dell'estensione di questa e che potranno variare al mutare delle circostanze: in quest'ottica la prova diventa l'elemento cruciale nella protezione del carattere distintivo del marchio. Accogliendo questa ricostruzione si è potuto constatare come la capacità distintiva rappresenti, non solo uno dei requisiti di validità del marchio, bensì la chiave di volta che ne garantisce la protezione all'interno dell'intero sistema. In quest'ottica la scelta del legislatore di garantire il massimo grado di tutela ai marchi dotati di rinomanza, sulla base della considerazione che essi, avendo raggiunto un elevatissimo livello di capacità distintiva e notorietà, accedono alla tutela *ultramerceologica* a prescindere da qualsiasi rischio di confusione, pare coerente.

Inoltre, nella disamina dell'ambito di tutela assicurato dal diritto di marchio si è avuto modo di affrontare le tre fattispecie contraffattive tipiche, previste a livello nazionale dall'art. 20, comma 1, c.p.i., ossia l'identità di segni e l'identità di beni, il rischio di confusione e la tutela

oltre il rischio di confusione conferita al marchio che gode di rinomanza, distinguendole dagli usi consentiti del marchio altrui, nonché da quelli atipici.

Infine, si è approdati alla trattazione, peculiare in questo lavoro, dell'uso parodistico del marchio altrui. Si è cercato di delineare i criteri da adoperare al fine del contemperamento degli interessi in gioco: quelli del terzo parodiante, che esercita la propria libertà d'espressione, e quelli del titolare del marchio parodiato.

Come primo parametro utile per compiere il bilanciamento tra la libertà d'espressione, diritto costituzionalmente tutelato *ex art. 21 Cost.*, e le prerogative del titolare del marchio è stato individuata la finalità, commerciale o meno, dell'utilizzo del marchio altrui. L'uso puramente commerciale, poiché non trovano alcuna operatività le scriminanti previste dall'art. 21, comma 1, c.p.i., è ritenuto illecito, alla luce del disposto dell'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i., che, tuttavia, trova applicazione solo quando il marchio parodiato goda di rinomanza: è proprio l'esperienza a mostrare che i marchi oggetto di parodia sono, nella maggior parte dei casi, rinomati, stante la necessità, al fine dell'efficacia della parodia, che il pubblico abbia ben chiari nella mente il marchio parodiato e quello parodiante.

Il richiamo all'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i. introduce il secondo requisito, ossia il giusto motivo: esso potrà essere invocato dal parodista nelle ipotesi di usi misti ovvero non commerciali del marchio altrui, a norma degli artt. 21 o 33 Cost., ma non in quella di uso meramente commerciale, il quale sarebbe assistito unicamente dall'art. 41 Cost. in tema di libertà di iniziativa economica privata e che, perciò, tutela anche il titolare del marchio, che potrà chiedere l'applicazione della disciplina sul marchio e, conseguentemente, non potrà che avere la meglio sul parodista.

Inoltre, si è evidenziato come nella nozione di giusto motivo sia incluso l'interesse sociale, di chi utilizza il marchio altrui nell'esercizio della propria libertà d'espressione, la cui sussistenza deve essere vagliata, caso per caso, dal giudice adito, che valuterà la proporzionalità della parodia rispetto allo scopo perseguito e all'interesse del pubblico di esserne destinatario. Tale valutazione presenta profili di evidente criticità quando sia plausibile che l'uso parodistico causi un danno

alla reputazione (c.d. *tarnishment*) o alla capacità distintiva (c.d. *blurring*) del marchio: la mancanza del riconoscimento di qualche forma d'arte o della genuinità della parodia condurrebbero il parodista ad un indebito vantaggio, tale da rendere la condotta illecita.

Nell'ultimo paragrafo si è analizzata la risposta data Tribunale di Milano, con l'ordinanza dell'8 luglio 2013, nel caso *Enel-Greenpeace*, al difficile bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e il pregiudizio all'altrui attività economica, all'interno della disciplina dei marchi.

Si sottolinea che, pur non prevedendo la normativa sui marchi una specifica esimente per l'utilizzo del marchio altrui in funzione di critica o di parodia, come espressamente contemplato dalla Legge sul diritto d'autore, essa è stata ritenuta sussistente, nel caso di specie, dal Collegio milanese in relazione al contenuto della campagna mossa da *Greenpeace*. Tuttavia, non è risultato possibile affermare la liceità dell'uso del marchio altrui, poiché volto a connotarlo di un messaggio denigratorio capace di ingenerare nel pubblico una percezione negativa del segno. L'illecito utilizzo del marchio *Enel* è stato rinvenuto mediante due modalità: la prima costituita dal messaggio negativo veicolato al pubblico, causante un danno reputazionale al marchio, e la seconda dall'appropriazione della notorietà del segno. Invero, le modalità concrete di appropriazione e di uso del marchio *Enel* modificato non sono risultate conformi ai criteri di continenza e veridicità che richiamano il canone di lealtà commerciale, previsto dall'art. 21 c.p.i., posto a tutela anche di consumatori e pubblico di riferimento.

L'analisi di codesto provvedimento ha rappresentato un utile strumento per interrogarsi sulla possibile definizione dei confini intercorrenti tra le prerogative del titolare del marchio e la libertà d'espressione altrui. L'ordinanza ha confermato che la valutazione dei fattori chiave per l'operazione di bilanciamento deve avvenire in concreto, chiarendo, perciò, che anche qualora la condotta sia posta in essere da una Onlus sussiste la necessità di verificare la presenza di una gestione economica delle attività e che, quest'ultima, rende applicabile *tout court* la disciplina del Codice della Proprietà Industriale.

Concludendo, si è notato come nel confronto con l'esercizio della libertà d'espressione non dovrebbero essere fatte distinzioni tra i marchi, basate sull'intensità della capacità distintiva, e dunque essi dovrebbero accedere alla medesima tutela. La realtà empirica, invece, mostra che nel raffronto con i marchi che non godono di rinomanza, la libertà d'espressione altrui soggiace a confini più ampi. Inoltre, nella trattazione della fattispecie di uso parodistico commerciale, la giurisprudenza italiana ha distinto tra l'uso concorrenziale, a cui si applicherebbero l'art. 20, comma 1, lett. *a)* o *b)*, c.p.i. ovvero le norme sulla concorrenza sleale, e l'uso non concorrenziale, a cui applicare l'art. 20, comma 1, lett. *c)*, c.p.i., nel caso di marchio che gode di rinomanza, ovvero la norma residuale in materia di illecito extracontrattuale, *ex art. 2043 c.c.*, negli altri casi, e questa distinzione causa un'evidente disparità di trattamento.



## BIBLIOGRAFIA

### DOTTRINA

N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI, G. COTTINO, M. RICOLFI, *Diritto Industriale*. In: *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. COTTINO. Vol. II, Padova: Cedam, 2001.

R. ADAM, A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*. 3 ed., Torino: Giappichelli, 2014.

V. AFFER, *Azione di contraffazione di marchio ed azione di concorrenza sleale*, nota a Trib. Torino, ord. 6 novembre 2009. In: *Il foro padano*, vol. 66, n. 4, 2010, 816 ss.

L. ALBERTINI, *Sulla contraffazione del marchio "striscia la notizia" tramite domain name (con cenni all'uso civile di Internet)*, commento a Trib. Arezzo, 7 novembre 2006. In: *Diritto dell'internet*, vol. 3, n. 6, 2007, 565 ss.

ASQUINI, *Volgarizzazione e pseudo volgarizzazione del marchio*. In: *Rivista di diritto commerciale*, vol. 2, 1955.

G. AULETTA, *Estinzione del diritto di marchio per caduta in dominio pubblico e per rinuncia*. In: *Giur. It.*, vol. 1, 1947.

P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'*. Milano: Giuffrè, 1973.

M. BARBUTO, *Art. 2569 c.c.*, in: *Libro V – Del lavoro*. In: *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, diretto da C. RUPERTO. Milano: Giuffrè, 2005, 3682 ss.

C. M. BELFANTI, *Contraffazione e cambiamento economico: marche, imprese e consumatore*. Milano: EGEA, 2013

G. A. M. BELLOMO, *Uso del marchio altrui fra diritto di critica ed effetto denigratorio*. In: *Rivista di diritto industriale*, n. 2, 2014, 127 ss.

L. BIGLIA, *Uso atipico del marchio altrui e rapporto di concorrenza*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 55, n. 4/5, 2006, 195 ss.

R. BIN, G. PITRUZZELA, *Diritto costituzionale*. 15 ed., Torino: Giappichelli, 2014.

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

C. BOVINO, *Cubo di Rubik, marchio Ue da annullare?* In: *Il quotidiano giuridico* ([www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it)), 31 maggio 2016.

I. CALBOLI, *Marchio che gode di 'rinomanza' (o 'notorietà'): alcune osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale.* In: *Giurisprudenza commerciale*, vol. 28, n. 2, 2001, 10 ss.

I. CALBOLI, *Affermazioni e contraddizioni nella ricerca di uno 'spazio reale' per i marchi di forma*, nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 maggio 1999, n. 5243. In: *Rivista di diritto industriale*, vol.1, 2000, 117 ss.

A. CALAMANTI, *Contraffazione del marchio e tutela penale del commercio.* Ancona: Nuove ricerche, 1990.

S. CASELLI, *La riforma europea dei marchi: una prima lettura.* In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 1, 2016, 119 ss.

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

P. CRUGNOLA, *La decadenza del marchio per volgarizzazione.* In: *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 11, 2006, 571 ss.

M. DE CATA, *Contraffazione di marchio a mezzo di registrazione di nome a dominio e responsabilità del provider.* In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 54, n. 2, 2005, 73 ss.

C. DE SAPIA, *L'acquisto della capacità distintiva.* In: AA.VV. *Segni e forme distintive.* Milano: Giuffrè, 2001.

V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano.* In: *Giurisprudenza commerciale*, vol. 37, n. 6, 2010, 984 ss.

V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela.* In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, 27 ss.

V. DI CATALDO, *I segni distintivi.* 2 ed., Milano: Giuffrè, 1993.

I. CORRADINI, *Rassegna di giurisprudenza e di dottrina in tema di volgarizzazione di marchi.* In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 2, 1976.

V. FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale.* In: *Giurisprudenza commerciale*, vol. 33, n. 5, parte 1, 2006, 794 ss.

N. FERRETTI, S. SPADAVECCHIA, *Confondibilità tra marchi: un giudizio in astratto o in concreto?* In: *Il diritto industriale*, vol. 22, n. 5, 2014, 443 ss.

A. FITTANTE, *Brand, Industrial design e Made in Italy: la tutela giuridica.* Milano: Giuffrè, 2015.

G. FLORA, *Contraffazione del marchio e commercio di prodotti con marchio contraffatto: tra tutela della fede pubblica, della privativa industriale e dei diritti dei consumatori*, nota a Trib. Milano, 13 dicembre 2000. In: *Il foro ambrosiano*, vol. 3, n. 3, 2001, 330 ss.

- G. FLORIDIA, *Il diritto all'informazione*. In: *AIDA*, vol. 15, parte 1, 2007, 236 ss.
- R. FRANCESCHELLI, *La Cassazione italiana sposa, sulla volgarizzazione del marchio, la teoria oggettiva*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 2, 1979, 392 ss.
- R. FRANCESCHELLI, *Il caso Cellophane*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 2, 1975.
- R. FRANCESCHELLI, *Ancora sulle leggi del linguaggio e sulla volgarizzazione dei nomi usati come marchi*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 1, 1956.
- R. FRANCESCHELLI, *Leggi del linguaggio e volgarizzazione di marchi*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 2, 1953.
- M. FRANZOSI, *Il marchio: la fattispecie: portata del diritto*. Varese: La Tipografica Varese, 1983.
- P. FRASSI, *Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, 62 ss.
- P. FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi: esame sintetico o prospettiva analitica?* In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 53, n. 6, 2004, 241 ss.
- P. FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*. In: AA.VV. *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*. Milano: Giuffrè, 2001.
- P. FRASSI, *Forma del prodotto, secondary meaning e standardizzazione*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 48, n. 3, 1999, 142 ss.
- P. FRASSI, *Riflessioni sul fenomeno della volgarizzazione del marchio*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 1, 1990, 403 ss.
- F. GALGANO, *La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali*, in AA. VV. *La costituzione economica*. In *Tratt. Dir. comm. Dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO. Padova: Cedam. Vol. I, 1977, 511ss.
- C. GALLI, *L'ambito di protezione del marchio, in Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, C. GALLI, A. M. GAMBINO (a cura di). Milano: Giuffrè, 2011.
- C. GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010*. Milano: IPSOA, 2010.
- C. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*. In: *Il diritto industriale*, vol. 16, n. 5, 2008, 425 ss.
- C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*. In: *AIDA*, vol. 14, parte 1, 2005, 222 ss.
- C. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, in AA. VV. *Il futuro dei marchi e le sfide della globalizzazione*. Padova: Cedam, 2002.
- C. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA. VV. *Segni e forme distintive, la nuova disciplina*, collana diretta da A. VANZETTI, G. SENA. Milano: Giuffrè, 2001.

C. GALLI, *Funzioni del marchio e ampiezza della tutela*. In: *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, n. 167. Milano: Giuffr , 1996.

C. GALLI, D. DE ANGELIS, A. B. GELOSA, N. GIORA, *Conflicts between Trademark Protection and Freedom of Expression*. Report Q188. Italy: AIPPI, 2005.

G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*. 3 ed., Milano: Giuffr , 2015.

G. GOBBO, *Marchio di fatto, concorrenza sleale e secondary meaning*, nota a Trib. Torino, ord. 1 ottobre 2004. In: *Il diritto industriale*, vol. 13, n. 6, 2005, 617 ss.

B. GUIDETTI, *Uso atipico del marchio altrui*, nota a Cass. Civ., Sez. I, 28 ottobre 1998, n. 10739. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 48, n. 4/5, 1999, 330 ss.

Indicam, *Le aziende e la contraffazione: per una strategia integrata di contrasto*. Bologna: il Mulino, 1999.

F. JACOBACCI, C. CASTELLANO, *A biscuit too sour to swallow for Mondelez: Italian court denies protection to the shape of Mikado*.

Disponibile all'indirizzo: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=838612d3-9be9-466c-b633-650593a032b6>

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

G. LECCE, *Il marchio nella giurisprudenza*. 2 ed., Milano: Giuffr , 2009.

F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*. Milano: Giuffr , 1991.

L. LIUZZO, *Alla scoperta dei nuovi marchi*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 1, 1997, 123 ss.

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

C. MANFREDI, *Parodia del marchio notorio altrui*. In: *Il diritto industriale*, vol. 18, n. 3, 2010, 214 ss.

V. MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato*, diretto da F. GALGANO. Padova: Cedam, 1982.

L. MANSANI, *La capacit  distintiva come concetto dinamico*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, 19 ss.

L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 1, 1997, 145 ss.

L. MANSANI, *Marchi olfattivi*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 1, 1996, 262 ss.

C. E. MAYR, *Critica, parodia, satira*. In: *AIDA*, vol. 12, parte 1, 2003, 276 ss.

- A. F. MORONE, *Contraffazione di marchio ed oggetto della tutela penale*. In: *Giur. It.*, n. 8/9, 2005, 1697 ss.
- F. MORRI, *La rappresentazione grafica del marchio nelle decisioni dell'UAMI e degli organi giurisdizionali comunitari*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 55, n. 6, 2006, 252 ss.
- G. OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV. *Commento tematico della legge marchi*. Torino: Giappichelli, 1998, 30 ss.
- G. OLIVIERI, *Il 'secondary meaning'*, in AA. VV. *Commento tematico della legge marchi*. Torino: Giappichelli, 1998, 160 ss.
- V. PICCARRETA, F. TERRANO, *Il nuovo diritto industriale*. Milano: Il sole 24 ORE S.p.A., 2005.
- A. POJAGHI, *Titoli generici ma distintivi tra marchio e concorrenza sleale*, commento a Cass. Civ., Sez. I, 24 settembre 2008, n. 24036. In: *Il diritto industriale*, vol. 16, n. 6, 2008, 509 ss.
- M. RICOLFI, *La 'biforcazione' tra azioni di validità ed azioni di contraffazione: ragioni teoriche e problemi applicativi*. In: *Il diritto industriale*, vol. 22, n.1, 2014, 10 ss.
- M. RICOLFI, *IP limitations and Exceptions and Competition: a normative assessment*. In: *AIDA*, vol. 22, 2013, 306 ss.
- M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli internet service providers*. In: *Il diritto industriale*, vol. 21, n. 3, 2013, 237 ss.
- M. RICOLFI, *La nozione di 'somiglianza' dei marchi e di 'nesso' nella disciplina dei marchi notori*. In: *Studi in memoria di Paola Frassi*. Milano: Giuffrè, 2010, 557 ss.
- M. RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, 69 ss.
- M. RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa. Marchio, ditta e insegna*. In: P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*. 2 ed., Torino: Giappichelli, 2005.
- M. RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*. Torino: Giappichelli, 1999.
- S. SANDRI, *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*. Forlì: Expert, 2007.
- S. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria, in Studi in onore di A. Vanzetti*. Milano: Giuffrè, 2004, 1390 ss.
- S. SANDRI, S. RIZZO, *I nuovi marchi*. Milano: IPSOA, 2002.
- D. SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*. Padova: Cedam, 2006
- C. SAPPÀ, *Rappresentazione grafica del marchio sonoro: come e quando?* In: *Giur. It.*, n. 12, 2006, 2309 ss.

- A. SARACENO, *Marchio di colore – la registrabilità di un colore come marchio*. In: *Giur. It.*, n. 12, 2015, 2673 ss.
- A. SARACENO, *Note in tema di utilizzo (lecito) di marchio altrui*. In: *Giur. It.*, n. 2, 2013, 379 ss.
- A. SARACENO, *Il diritto dei marchi d'impresa: profili sostanziali, processuali e contabili*, in N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO (a cura di), *I casi del diritto*, Torino: UTET giuridica, 2009.
- F. SARZI SARTORI, *Atti di concorrenza sleale: violazione delle regole sulla proprietà industriale ed agganciamento del prodotto al marchio altrui*, nota a Trib. Torino, 5 luglio 2010. In: *Il foro padano*, vol. 66, n. 4, 2010, 935 ss.
- F. SEBASTIO, *La confusione del marchio in rapporto con la normativa sulla concorrenza sleale e la normativa antitrust (legge n. 287 del 1990)*, nota a Cass. Civ., 9 marzo 1998, n. 2578. In: *Giustizia civile*, vol. 48, n. 6, 1998, 1559 ss.
- G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*. 4 ed., Milano: Giuffrè, 2007.
- G. SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, 58 ss.
- G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 53, n. 6, 2004, 201 ss.
- G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*. Milano: Giuffrè, 2001.
- G. E. SIRONI, *Il codice della proprietà industriale*, A. VANZETTI (a cura di). Milano: Giuffrè, 2013.
- M. S. SPOLIDORO, *La capacità distintiva nei marchi c.d. 'deboli'*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, 39 ss.
- M. S. SPOLIDORO, *La legittimazione attiva dei licenziatari dei diritti di proprietà intellettuale*. In: *AIDA*, vol. 15, parte 1, 2006, 213 ss.
- L. TAVOLARO, *Costituisce contraffazione di marchio anche l'adozione di domain name altrui*, nota a Trib. Milano, 6 giugno 2007, n. 7062. In: *Il diritto industriale*, vol. 16, n. 3, 2008, 227 ss.
- E. TONELLO, *Quella tavoletta sono io! Storia di wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, in G. COTTINO (a cura di) *Diritto commerciale*. In: *Giur. It.*, vol. 68, n. 2, 2016, 386 ss.
- E. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in internet: dal classico domain grabbing all'innovativo keyword marketing confusorio*. In: *Rivista di diritto industriale*, n. 4/5, 2009, 375 ss.
- M. TRAVOSTINO, *In tema di risarcimento del danno da contraffazione di marchio ex art. 125 c.p.i.: commento a sentenza delle sezioni specializzate del Tribunale di Roma (Trib. Roma, sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, 18 maggio 2010)*. In: *Il nuovo diritto delle Società*, vol. 9, n. 8, 2011, 66 ss.

- L. TREVISAN, G. CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*. Milano: IPSOA, 2013.
- R. TRIGONA, *Il marchio, la ditta, l'insegna*. In: P. CENDON (diretta da) *Enciclopedia*, vol. 81, 2002.
- L. C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*. Padova: Cedam, 2012
- A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*. 7 ed., Milano: Giuffrè, 2012.
- A. VANZETTI, *Note in tema di volgarizzazione del marchio (una riesumazione)*. In: *Rivista di diritto industriale*, n. 6, 2009, 279 ss.
- A. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*. In: *Il diritto industriale*, vol. 15, n. 1, 2007, 7 ss.
- A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*. 2 ed., Milano: Giuffrè, 2001.
- A. VANZETTI, *Segni e forme distintive: la nuova disciplina*, in AA. VV. *Scritti di diritto industriale*, diretto da A. VANZETTI e G. SENA. Milano: Giuffrè, 2001.
- A. VANZETTI, C. GALLI, *La nuova legge marchi*. Milano: Giuffrè, 2001.
- A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*. In: *Rivista di diritto industriale*, vol. 47, n. 3, 1998, 71 ss.
- A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*. In: *Rivista di diritto commerciale*, vol. 1, 1962.
- E. VASCO, *Quanto 'costa' la contraffazione del marchio*. In: *Commercio internazionale*, vol. 25, n. 13, 2001, 10 ss.
- M. VENTURELLO, F. PAESAN, *Libertà d'espressione e funzioni del marchio*, commento a Trib. Milano, ord. 8 luglio 2013. In: *Il diritto industriale*, vol. 22, n. 2, 2014, 147 ss.
- M. VENTURELLO, *I limiti dell'uso lecito del marchio altrui*, nota a Trib. Torino, ord. 26 novembre 2003. In: *Il diritto industriale*, vol. 12, n. 3, 2004, 228 ss.
- A. ZAMPETTI, *Contraffazione di marchio: provvedimenti inibitori e 'motivi particolari' di deroga*, commento a Corte di Giustizia, causa C-316/05, 14 dicembre 2006. In: *Diritto e pratica delle società*, vol. 10, n. 3, 2007, 64 ss.

# GIURISPRUDENZA

## ITALIA

### Corti di merito

Trib. Bologna, 14 luglio 2015, n. 8697, in *giurisprudenzadelleimprese.it* .

Trib. Bologna, 19 giugno 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 996.

Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5404.

Trib. Catania, ord. 3 luglio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4508.

Trib. Genova, 4 gennaio 1997, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 511.

Trib. Milano, ord. 8 luglio 2013, Enel S.p.A. v. Greenpeace Onlus, in *Il diritto industriale*, 2014, vol. 22, n. 2, 147 ss

Trib. Milano, 2 maggio 2013, in *Foro It.*, 2013, I, 2997.

Trib. Milano, 23 settembre 2011, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 5756.

Trib. Milano, 31 dicembre 2009, Deutsche Grammophon GmbH e Universal Music Italia s.r.l. v. Hukapan S.p.A. e Sony Music- Entertainment Italy S.p.a., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5466.

Trib. Milano, 23 ottobre 2009, *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5463.

Trib. Milano, 20 ottobre 2009, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) .

Trib. Milano, 11 settembre 2008, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) .

Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 5133.

Trib. Milano, 7 giugno 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 829.

Trib. Milano, 28 ottobre 2005, Bulgari v. Brigitta Bulgari, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) .

Trib. Milano, 7 settembre 2004, Associaz. Investici v. Soc. Trenitalia, in *Dir. Internet*, 2005.

Trib. Milano, 24 aprile 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4743.

Trib. Milano, 30 luglio 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 441.

Trib. Milano, 31 dicembre 2009, Deutsche Grammophon GmbH, Universal Music Italia s.r.l. v. Hukapan S.p.A., Sony Music-Entertainment Italy S.p.A., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5466.

Trib. Milano, 12 luglio 1999, La Chemise Lacoste S.A. v. Crocodile Garments LTD, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 4017.

Trib. Milano, 4 marzo 1999, Agip petroli S.p.A. v. Dig.It. International s.r.l. e Ambrosiana Serigrafica s.r.l., in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 3986.

Trib. Milano, 28 marzo 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 727.

Trib. Milano, ord. 29 gennaio 1996, in *AIDA*, 1996, 672.

Trib. Napoli, ord. 2 agosto 2012, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) .

Trib. Padova, 24 giugno 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1054.

Trib. Padova, 9 maggio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 847.

Trib. Roma, ord. 6 luglio 2012, in *Foro it.*, 2014, I, 290.

Trib. Roma, 11 febbraio 2011, n. 2912, in *Redazione Giuffrè*, 2012.

Trib. Roma, ord. 23 giugno 2008, GRH v. Newton Compton editori, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5375.

Trib. Roma, ord. 7 aprile 2004, Autogrill S.p.A. v. Pierluigi Iervese e Spizzo di Iervese Pierluigi S.n.c.

Trib. Siena, 11 agosto 2003, ILMioCastello S.p.A. v. Monte dei Paschi di Siena.

Trib. Torino, 26 novembre 2011, *caso LV-I love You*, in N. BOTTERO, M. TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa: profili sostanziali, processuali e contabili*, cit.

Trib. Torino, 14 novembre 2008, in *Rivista di diritto industriale*, 2009, vol. 2, 289.

Trib. Torino, ord. 30 ottobre 1996, in *Il diritto industriale*, 1997, 465.

Trib. Torino, 9 marzo 2006, Diesel S.p.A. e Diesel Italia S.p.A. v. G.C.- Clever Internet Company, in *Il diritto industriale*, 2007, 149 ss

Trib. Venezia, 7 febbraio 2011, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

Trib. Venezia, ord. 28 luglio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 5161.

Trib. Venezia, ord. 10 aprile 2006, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 5016.

Trib. Verona, 16 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 533.

## **Corti d'appello**

App. Milano, 17 settembre 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5381.

App. Milano, 17 luglio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 4357.

App. Milano, 22 giugno 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 196.

App. Torino, 11 giugno 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 5296.

App. Roma, 23 dicembre 1996, *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 511.

## **Suprema Corte di Cassazione**

Cass. Civ., Sez. I, 26 febbraio 2016, n. 7738.

Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 2015, n. 15680.

Cass. Civ., Sez. I, 17 febbraio 2015, n. 3118.

Cass. Civ., Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1861.

Cass. Civ., Sez. I, 13 ottobre 2014, n. 21588.

Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 2014, n. 5722.

Cass. Civ., Sez. I, 27 novembre 2013, n. 26498.

Cass. Civ., Sez. I, 4 maggio 2009, n. 10218.

Cass. Civ., Sez. I, 3 aprile 2009, n. 8119.

Cass. Civ., Sez. I, 12 febbraio 2009, n. 3478, in *Il diritto industriale*, 2009, 287.

Cass. Civ., Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24909, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 5341.

Cass. Civ., Sez. I, 16 aprile 2008, n. 10071.

Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2008, n. 7254, in *Giur. It.*, 2008, 11, 2489; in *Foro It.*, 2008, I, 2514.

Cass. Civ., Sez. I, 25 giugno 2007, n. 14684, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008, 5207.

Cass. Civ., Sez. I, 28 ottobre 2005, n. 21086, in *Impresa*, fasc. 2, pag. 326.

Cass. Civ., Sez. I, 16 luglio 2004, n. 13159, *Giur. ann. dir. Ind.*, 2004, 128.

Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 2002, n. 14483, in *Rivista di diritto industriale*, 2003, vol. 3, pag. 246.

Cass. Civ., Sez. I, 14 marzo 2001, n. 3666, *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 63.  
Cass. Civ., Sez. I, 9 novembre 2000, n. 14560.  
Cass. Civ., Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 697.  
Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 1998, n. 1929.  
Cass. Civ., Sez. I, 15 maggio 1997, n. 4295, in *Il diritto industriale*, 1997, 639.  
Cass. Civ., Sez. I, 22 gennaio 1993, n. 782, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3017/6.  
Cass. Civ., Sez. I, 19 marzo 1991, n. 2942, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2596/4.

Cass. Civ., Sez. III, 20 giugno 2013, n. 15443.  
Cass. Civ., Sez. III, 4 settembre 2012, n. 14822.  
Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2012, n. 38437.  
Cass. Civ., Sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612, in *Dir. eccles.*, 2008, 731.  
Cass. Civ., Sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22527.

Cass. Civ., Sez. Lav., 23 aprile 2004, n. 7725, in *Quaderni dir. e politica ecclesiastica*, 2005, 825.  
Cass. Civ., Sez. Lav., 3 novembre 2003, n. 16435, in *Informazione prev.*, 2003, 1620.

Cass. Pen., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 43403.  
Cass. Pen., Sez. V, 11 novembre 2008, n. 42020.

## **Corte Costituzionale**

Corte Costituzionale, 17 ottobre 1985, n. 231, in *Rivista di diritto industriale*, 1987, vol. 2, 18-19.

## **UNIONE EUROPEA**

### **Corte di giustizia**

Corte di Giustizia, Leidseplein Beheer BV, Hendrikus de Vries v. Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV, causa C-65/12, 6 febbraio 2014.  
Corte di Giustizia, Environmental Manufacturing LLP v. UAMI, Société Elmar Wolf, causa C-383/12, 14 novembre 2013.  
Corte di Giustizia, Leno Merken BV v. Hagelkruis Beheer BV, 19 dicembre 2012.  
Corte di Giustizia, Interflora Inc., Interflora British Unit v. Marks, Spencer plc & Flowers Direct On-line Ltd, causa C-323/09, 22 settembre 2011.  
Corte di Giustizia, L'Oréal SA e altri v. eBay International AG e altri, causa C-324/09, 12 luglio 2011.  
Corte di Giustizia, UAMI v. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, causa C-265/09 P, 9 settembre 2010, in *Giur. ann. dir. Ind.*, 2010, 5612.  
Corte di Giustizia, Klein Trademark Trust v. UAMI, causa C-254/09, 2 settembre 2010.  
Corte di Giustizia, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH v. Günter Guni,trekking.at Reisen GmbH, causa C-278/08, 25 marzo 2010.  
Corte di Giustizia, Google France SARL, Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier SA e altri, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08, 23 marzo 2010.  
Corte di Giustizia, PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, causa C-301/07, 6 ottobre 2009.

Corte di Giustizia, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd, causa C-487/07, 18 giugno 2009.

Corte di Giustizia, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, causa C-252/07, 27 novembre 2008.

Corte di Giustizia, Adidas AG, Adidas Benelux BV v. Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, Vendex KBB Nederland BV, causa C-102/07, 10 aprile 2008.

Corte di Giustizia, Alfredo Nieto Nuño v. Leonci Monlleó Franquet, causa C-328/06, 22 novembre 2007.

Corte di Giustizia, Henkel KgaA v. UAMI, causa C-144/06P, 4 ottobre 2007.

Corte di Giustizia, Nestlé v. UAMI, causa C-193/06, 20 settembre 2007.

Corte di Giustizia, UAMI v. Shaker di L. Laudato & C. s.a.s., causa C-334/05, 12 giugno 2007.

Corte di Giustizia, Adam Opel AG v. Autec AG, causa C-48/05, 25 gennaio 2007.

Corte di Giustizia, Deutsche SiSi – Werke GMBH&Co., Betriebs KG v. UAMI, causa C-173/04P, 12 gennaio 2006.

Corte di Giustizia, Bovemij Verzekeringen NV v. Benelux-Merkenbureau, causa C-108/05, 7 settembre 2006.

Corte di Giustizia, Medion AG v. Thomson multimedia Sales Germany [amp] Austria GmbH, causa C-120/04, 6 ottobre 2005.

Corte di Giustizia, Société des produits Nestlé SA v. Mars UK Ltd, causa C-353/03, 7 luglio 2005.

Corte di Giustizia, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy, causa C-228/03, 17 marzo 2005.

Corte di Giustizia, Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik, causa C-245/02, 16 novembre 2004.

Corte di Giustizia, Mag Instrument Inc. v. UAMI, causa C-136/02P, 7 ottobre 2004.

Corte di Giustizia, Henkel v. UAMI, cause riunite C-456/01P e C-457/01P, 29 aprile 2004.

Corte di Giustizia, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd, causa C-408/01, 23 ottobre 2003.

Corte di Giustizia, LTJ Diffusion SA v. Sades Vertbaudet SA, causa C-291/00, 20 marzo 2003.

Corte di Giustizia, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt, causa C-273/00, 12 dicembre 2002.

Corte di Giustizia, Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, causa C-206-01, 12 novembre 2002.

Corte di Giustizia, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, causa C-299/99, 18 giugno 2002.

Corte di Giustizia, Michael Höpfer v. Ulrich Freiesleben, causa C-2/00, 14 maggio 2002.

Corte di Giustizia, Marca Mode CV v. Adidas AG, causa C-425/98, 22 giugno 2000.

Corte di Giustizia, General Motors Corporation v. Yplon SA, causa C-375/97, 14 settembre 1999.

Corte di Giustizia, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co v. Klijsen Handel BV, causa C-342/97, 22 giugno 1999.

Corte di Giustizia, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., causa C-39/97, 29 settembre 1998.

Corte di Giustizia, Sabel v. Puma, causa C-251/95, 11 novembre 1997.

Corte di Giustizia, Benedetti Luigi v. Munari F.lli s.a.s, causa C-52/76, 3 febbraio 1977, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0052>.

## **Tribunale UE**

Trib. UE, Mario Mozzetti v. EUIPO, causa T-97/15, 6 luglio 2016.  
Trib. UE, 24 febbraio 2016, causa T-411/14.  
Tribunale UE, CMT Srl v. UAMI, Camomilla SpA, cause riunite T-98/13 e T-99/13, 9 luglio 2015.  
Trib UE, H. Eich Srl v. UAMI, Arav Holding Srl, causa T-557/10, 19 giugno 2012.  
Trib. UE, Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd v. UAMI, Hachette Filipacchi Presse (HFP), causa T-32/10, 9 marzo 2012.  
Trib. UE, Carrols Corp. v. UAMI, causa T-291/09, 1 febbraio 2012.  
Trib. UE, Formula One Licensing BV v. UAMI, causa T-10/09, 17 febbraio 2011.  
Trib. UE, Nute Partecipazioni SpA, La Perla Srl v. UAMI, causa T-59/08, 7 dicembre 2010.  
Trib. UE, Codorniu Napa v. UAMI, Bodegas Ontañon, causa T-35/08, 23 novembre 2010.  
Trib. UE, CNH Global NV v. UAMI, causa T-378/07, 29 settembre 2010.  
Trib. I grado, Giampietro Torresan v. UAMI, causa T-234/06, 19 novembre 2009.  
Tribunale CE, Ferrero SpA v. UAMI, Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, causa T-140/08, 14 ottobre 2009.  
Trib. I grado, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC v. UAMI, CMS Hasche Sigle, causa T-160/07, 8 luglio 2008.  
Trib. I grado, Citigroup Inc. v. Citibank NA, causa T-181/05, 16 aprile 2008.  
Trib. I grado, Mühlens GmbH & Co. KG v. UAMI, causa T-150/04, 11 luglio 2007.  
Trib. I grado, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. UAMI, TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), causa T-477/04, 6 febbraio 2007.  
Trib. I grado, Mast-Jägermeister v. UAMI, Licorera Zacapaneca, cause T-81/03, T-82/03 e T-103/03, 14 dicembre 2006.  
Trib. I grado, Madaus AG v. UAMI, causa T-202/04, 5 aprile 2006.  
Trib. I grado, Volkswagen v. UAMI, Nacional Motor, causa T-317/03, 26 gennaio 2006.  
Trib. I grado, BIC Sa v. UAMI, causa T-262/04, 15 dicembre 2005.  
Trib. I grado, Sergio Rossi S.p.a. v. UAMI, causa T-169/03, 1 marzo 2005.  
Trib. I grado, Telepharmacy Solutions Inc. v. UAMI, 8 luglio 2004.  
Trib. I grado, Claude Ruiz Picasso v. UAMI, causa T-185/02, 22 giugno 2004.  
Trib. I grado, Laboratorios RTB v. UAMI, Giorgio Beverly Hills, causa T-162/0, 19 luglio 2003.  
Trib. I grado, Durferri GmbH v. UAMI, Kolene Corporation, causa T-224/01, 9 aprile 2003.  
Trib. I grado, Matratzen Concord v. UAMI, Hukla Germany, causa T-6/01, 23 ottobre 2002.  
Trib. I grado, Les editions Albert René v. UAMI, causa T- 311/01, 22 ottobre 2002.

## **Commissione Ricorsi UAMI**

Commissione Ricorsi UAMI, 16 giugno 2011, proc. R-2272/2010-2, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) .  
Commissione Ricorsi UAMI, 26 aprile 2006, proc. R-0148/2004, in [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) .  
Commissione Ricorsi UAMI, 23 settembre 2003, proc. R- 772/2001-1.  
Commissione Ricorsi UAMI, 4 agosto 2003, proc. R-120/2001-2.  
Commissione Ricorsi UAMI, 21 ottobre 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1097.  
Commissione Ricorsi UAMI, 11 febbraio 1999, proc. R-156/1998-2.

## **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**

Corte EDU, Steel&Morris v. United Kingdom, 15 febbraio 2005.

Corte EDU, Bergens Tindende v. Norway, 2 maggio 2000.  
Corte EDU, Dalban v. Romania, 28114/95, 28 settembre 1999.  
Corte EDU, The Sunday Times v. United Kingdom, 26 novembre 1991.  
Corte EDU, Handyside v. United Kingdom, 7 dicembre 1976.

## **ALTRI STATI**

Bundesgerichtshof, Lila Postkarte, 3 febbraio 2005, I ZR 159/02.  
Bundesgerichtshof, Markenverunglimpfung II v. Nivea, 19 ottobre 1994, *ivi*, 1995.  
Bundesgerichtshof, Markenverunglimpfung v. Mars, 10 febbraio 1994, in *GRUR*, 1994, *IIC* 1995.

Corte di Amsterdam, Mercier v. Punt.nl., 22 dicembre 2009.

Corte di Den Hague, Nadia Plesner Joensen v. Louis Vuitton Mallettier SA, 4 maggio 2011.

Cour d'Appel de Paris, S.A. Société Esso v. Société Greenpeace France, Arrêt del 16 novembre 2005.

Cour d'Appel de Paris, 7 maggio 2004.

Cour d'Appel de Paris, Olivier Malnuit v. Société Compagnie Gervais Danone, Arrêt del 30 aprile 2003.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 4 ottobre 1996.

OLG Hamburg, 5 settembre 1991, in *GRUR*, 1992.

US Federal Court of Appeal, 9th Circuit, 296 F. 3d 894, Mattel Inc. v. MCA Records Inc., 24 luglio 2002.

Lucasfilm Ltd. v. Media Market Group Ltd., 182 F. Supp. 2d 897 (N. D. Cal. 2002).

American Dairy Queen Corp. v. New Line Productions Inc., 35 F. Supp. 2d 727 (Minn. 1998).

Baywatch Production Co. v. The Home Video Channel, 1997, F. S. R., 22.

Universal City Studios v. Nintendo Co., 578 F. Supp. 911, 914 (S. D. N. Y. 1983), *aff'd*, 746 F. 2d 112 (2d Cir. 1984).



## RINGRAZIAMENTI

Desidero ricordare tutti coloro che, con suggerimenti, critiche e osservazioni, mi hanno aiutata nella stesura di questo elaborato: a loro va la mia gratitudine.

Innanzitutto, un sentito ringraziamento al Professor Sergio Di Nola, relatore di questa tesi, e alla Dottoressa Barbara Compagnoni, correlatrice e fonte di indispensabili consigli, per la supervisione, la disponibilità ed il prezioso aiuto.

Grazie a mamma Donatella, per avermi donato il carattere forte, la capacità di sperare e l'inestimabile dono dell'umorismo, e a papà Daniele per il dono della diplomazia. A nonno Franco, che ha girato il mondo e mi ha insegnato l'importanza di superare i pregiudizi, conoscere nuove culture e imparare nuove lingue, e a nonna Teresa, per l'amore infinito e per avermi ricordato, ad ogni esame, di essere un passo più vicina al traguardo, sono radici, pilastri e cuore di questa famiglia. A zia Luciana e zio Fabio, fonti di gioia e rifugio sicuro, che mi incoraggiano a trasformare i miei sogni in progetti. A Ludovica e Maya che, ogni giorno, crescono insieme me.

Ringrazio Virginia, Valentina e Michela, instancabili compagne di viaggio, e Giulia, Alessandra, Silvia, Fabrizio, Gian Marco, Mario e Francesco, con cui ho condiviso intere giornate di studio e di allegria, sogni e timori.

Infine, vorrei ringraziare i veri miei amici, soffici cuscini su cui poggiarmi nei momenti difficili, specchi puliti e veritieri capaci di riflettere le gioie più nascoste, critici severi nonché preziosi dispensatori di consigli.

Con la consapevolezza che manca ancora tanta strada, ma che i miei sogni sono già più vicini: grazie.