INDICE SOMMARIO

Introduzione .....p. 7

Capitolo I: excursus storico, la natura e le funzioni giuridicamente protette del marchio.

1. L'evoluzione storica dei segni di identificazione personale e dei segni distintivi d'impresa .....p. 11

1.1. L'epoca comunale e rinascimentale: dai marchi corporativi ai marchi di concorrenza.....p. 14

1.2. Il periodo della rivoluzione industriale e del liberismo economico: dalla L. 4577/1868 al Codice civile e al R.D. 929/42 (cd. Legge marchi) .....p. 18

2. La struttura e la natura giuridica del marchio.....p. 24

3. La panoramica delle funzioni giuridicamente protette del marchio .....p. 30

3.1. La funzione distintiva o di indicazione d'origine imprenditoriale .....p. 34

3.2. La funzione di garanzia qualitativa e la funzione attrattiva o suggestiva.....p. 36

Capitolo II: la parabola legislativa del marchio di fatto. L'avvento del codice della proprietà industriale.

1. Il marchio di fatto anteriormente al c.p.i.: i riferimenti normativi e la disciplina .... p. 44

2. Le origini del c.p.i.: la progressiva emancipazione dei segni distintivi di fatto .....p. 57

2.1. L'azione armonizzatrice dell'Accordo TRIPs e della normativa comunitaria .....p. 60

3. La Legge delega 273/02 sul riassetto della proprietà industriale .....p. 64

3.1. Gli obiettivi, i criteri direttivi e la ripartizione strutturale della materia codicistica .... p. 69

4. Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) come momento di valorizzazione del marchio di fatto: il dibattito dottrinale circa la portata innovativa del c.p.i. .....p. 76

4.1. La genesi della categoria dei diritti di proprietà industriale: la distinzione tra diritti titolati e non titolati.....p. 85

4.2. Il passaggio della tutela del marchio di fatto dalla concorrenza sleale al c.p.i.: i riflessi sistematici sulla disciplina sostanziale e processuale del marchio non registrato ... .p. 89
4.3. La polemica tra Vanzetti e Sena circa la natura del diritto sul marchio di fatto ....p. 94
5. Il cd. Decreto correttivo (D.Lgs. 131/10): le ragioni di continuità con l'impostazione codicistica .....p. 101
6. I profili di analisi economica .....p. 104

Capitolo III: la disciplina internazionale e comunitaria e l'analisi di diritto comparato del marchio di fatto.

1. Il marchio di fatto nelle convenzioni internazionali. La disciplina del cd. marchio internazionale nell'Arrangement e nel Protocollo di Madrid .....p. 111
1.1. La Convenzione d'unione di Parigi: il marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis.....p. 114
2. Le origini storiche del marchio di fatto nel diritto comunitario: dallo schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi al processo di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa .....p. 120
2.1. Il Regolamento sul marchio comunitario: la limitata rilevanza dei segni distintivi non registrati .....p. 126
3. La contrapposizione tra sistemi di civil law e di common law: first-to-file vs first-to-use .....p. 134
3.1. I regimi anglosassoni .....p. 137
3.2. I regimi dei Paesi dell'Europa continentale.....p. 144
3.3. I cd. BRICS e i regimi dei Paesi asiatici e dell'America latina.....p. 150

Capitolo IV: la disciplina generale del marchio di fatto.

1. La titolarità del marchio di fatto .....p. 161
2. I requisiti di tutelabilità del marchio di fatto .....p. 165
2.1. La novità .....p. 168
2.2. La capacità distintiva .....p. 176

2.3. La liceità e la verità .....p. 190
3. Il marchio come fattispecie costitutiva a tipo alternativo: l'uso e la registrazione .....
.....p. 194
3.1. I nomi e i ritratti di persone nel marchio di fatto e il marchio non registrato che gode di rinomanza .....p. 207
3.2. Il marchio di forma di fatto, il marchio collettivo non registrato e il marchio difensivo .....p. 213
4. L'analisi dei profili differenziali tra marchio di fatto e marchio registrato dal punto di vista della fattispecie costitutiva e della tutela .....p. 219
5. Il trasferimento del marchio di fatto .....p. 229

Capitolo V: la tutela del marchio di fatto e gli elementi della fattispecie costitutiva: l'uso e la notorietà.

1. La fattispecie costitutiva tra uso e notorietà ..... p. 236
2. L'uso: i profili generali.....p. 247
2.1. I requisiti dimensionali, quantitativi e qualitativi dell'uso .....p. 253
2.2. L'uso pubblicitario .....p. 259
3. La notorietà: i profili generali.....p. 264
3.1. La percezione del pubblico: l'acquisto di concreta idoneità distintiva .....p. 273
3.2. Il profilo quantitativo: i fattori dimensionali e la forza espansiva del marchio di fatto.....p. 279
3.3 Il profilo territoriale: la notorietà locale e non puramente locale .....p. 286
4. La tutela merceologica del marchio non registrato .....p. 295
4.1. Il giudizio di confondibilità e di affinità merceologica .....p. 300
5. La tutela territoriale del marchio non registrato: il conflitto tra un marchio di fatto anteriore e un marchio registrato posteriore .....p. 309
5.1. La portata dei diritti del preutente e la cristallizzazione del marchio di fatto .....
..... p. 316
6. La convalidazione del marchio: la natura, la ratio e l'ambito di applicazione dell'istituto.....p. 324
6.1. Gli elementi costitutivi della fattispecie e gli effetti della convalidazione.....p. 331

Capitolo VI: l'estinzione del marchio di fatto.

1. La fattispecie estintiva del diritto sul marchio non registrato .....p. 343
1.1. Gli effetti della cessazione dell'uso: le modalità e l'intensità dell'utilizzazione del marchio idonee ad impedirne l'estinzione.....p. 348
2. L'analisi dei profili differenziali tra marchio di fatto e marchio registrato dal punto di vista della fattispecie estintiva.....p. 354

Capitolo VII: i profili processuali, sanzionatori e probatori.

1. Il sistema processuale e sanzionatorio: il rafforzamento della tutela giurisdizionale del marchio di fatto dopo l'entrata in vigore del c.p.i. e le sezioni specializzate in materia di impresa.....p. 363
1.1. Le sanzioni civili, le misure correttive e la tutela cautelare .....p. 377
1.2. La tutela penale.....p. 390
2. L'analisi dei profili differenziali tra marchio di fatto e marchio registrato dal punto di vista processuale e sanzionatorio.....p. 394
3. La prova del preuso e l'onere probatorio gravante sul titolare del marchio di fatto .....
.....p. 402
3.1. I mezzi probatori.....p. 408

Conclusioni .....p. 417

Bibliografia finale ..... p. 423

CAPITOLO I: EXCURSUS STORICO, LA NATURA E LE FUNZIONI GIURIDICAMENTE PROTETTE DEL MARCHIO.

1. L'evoluzione storica dei segni di identificazione personale e dei segni distintivi d'impresa.

I segni di identificazione personale o di distinzione designano mezzi di espressione, solitamente grafici o fonetici, che servono ad individuare determinate realtà materiali o concettuali, istituendo un collegamento ideale tra il segno impiegato e l'entità a cui esso si riferisce[1].

La creazione di tali segni identificativi risponde ad un'esigenza intrinseca a tutte le società organizzate: quella di distinguere classi di entità dotate di caratteristiche costanti e omogenee da quelle recanti connotati diversi. Questo bisogno di identificazione si appalesa come particolarmente pressante nelle relazioni commerciali che si svolgono sul mercato, inteso come istituzione organizzata e finalizzata a rendere possibile l'attività di produzione e di scambio di beni e servizi fra diversi soggetti operanti scelte economiche[2]: il segno, così, incomincia a venir utilizzato per individuare e distinguere un prodotto da un altro, una merce da un'altra, a scopi commerciali.

La pura e semplice nomenclatura di "segno di identificazione personale" si arricchisce di una specificazione fondamentale, che ne mette in luce la sua aderenza funzionale al mercato: nascono, in tal modo, i "segni distintivi dell'impresa", cioè tutti quei contrassegni di cui l'imprenditore si può avvalere per identificare sul mercato la propria attività imprenditoriale nel suo insieme o nei suoi aspetti particolari, manifestazioni esteriori e risultati[3].

---

[1] Così RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 1.

[2] In questi termini RICOLFI, *op. ult. cit.*, p. 2.

[3] Cfr. AUTERI, voce *Segni distintivi dell'impresa* in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1992. In particolare, la specifica attinenza dei segni distintivi all'impresa è evidenziata da R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, pp. 4-5, il quale, con riguardo ai marchi d'impresa, dice: «Il legislatore, che preparò la legge sui marchi nel contesto della riforma del codice civile del 1942 (dove di marchi si parla […] nel libro V del lavoro, titolo VIII dedicato all'azienda) ha voluto proprio che questi marchi fossero visti e regolati in funzione dello svolgimento di un'attività

Nell'architettura sistematica della legislazione italiana sono espressamente disciplinate tre categorie di segni distintivi tipici, destinati ad operare sul mercato: il marchio, la ditta e l'insegna. Accanto ad essi trovano collocazione anche altre tipologie di contrassegni, che, non essendo oggetto di una disciplina testuale, vengono considerati alla stregua di segni distintivi atipici (si pensi all'emblema dell'impresa o agli slogan). Tradizionalmente, la differenziazione dei segni distintivi tipici, frutto di un graduale processo di specializzazione della funzione e della disciplina di ciascuno di essi, si è basata esclusivamente sull'oggetto che essi contrassegnano: così, il marchio indica il segno distintivo dei beni e dei servizi prodotti o venduti dall'imprenditore, possedendo la specificità di individuare una determinata classe di beni, che, oltre ad appartenere alla classe designata dal linguaggio comune ("genere"), sono contraddistinti da un dato ulteriore costituito dalla presenza del segno in questione; invece, la ditta e l'insegna concernono, rispettivamente, una determinata impresa e i relativi locali di esercizio aperti al pubblico considerati nella loro individualità[4]. Infatti, al contrario della ditta e dell'insegna, il marchio, riferendosi non ad un elemento specifico determinato nella sua singolarità, ma ad una sottoclasse di beni, rende possibile un'operazione di selezione merceologica tramite la quale procedere all'enucleazione di una *"species"* di prodotti all'interno del più ampio *"genus"* dei beni aventi tutti una propria denominazione generica in ragione delle caratteristiche merceologiche che li contraddistinguono[5].

---

economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi, secondo la nozione di impresa che si ricava dagli artt. 2082, 2135 e 2195 del codice civile. […] Ne emerge che il marchio attiene al mercato perché l'impresa di cui agli artt. 2082, 2135 e 2195 del codice civile a cui si riferisce l'art. 2555 definendone l'elemento organizzativo, opera nell'ambito di un'economia di mercato, che la caratterizza e la condiziona».

[4] Cfr. RICOLFI, *op. cit.*, p. 2, e ID., in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, pp. 65-66.

[5] In tal senso, v. R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 255 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 22; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 432 ss. In particolare, l'Autore da ultimo citato così afferma: « Il marchio si riferisce a prodotti delimitati in relazione a caratteristiche generiche, appartenenti a quel genere […] indicato dalle denominazioni che, nel linguaggio, servono ad indicare le varie classi di prodotti. Esso mette capo ad una individuazione di prodotti […] e concerne, nell'ambito di prodotti contrassegnati dalle loro caratteristiche generiche, e che vengono come tali contraddistinte dalle denominazioni del linguaggio comune, una determinata categoria contrassegnata dalla presenza del marchio […]». «La presenza di un determinato marchio caratterizzerà, dunque, una subcategoria del prodotto pur contraddistinto da quelle caratteristiche generiche che corrispondono alla sua denominazione: tra tutte le pipe quelle Dunhill sono contrassegnate da un puntino bianco avorio in una certa e costante posizione. V'è così, nell'ambito del prodotto individuato dalle sue

Come rileva Auteri[6], la suesposta distinzione, benché concettualmente chiara, si rivela inadeguata rispetto alle trasformazioni dei mercati e della realtà economica. Dal momento che i diversi segni distintivi tipici vengono utilizzati per indicare sul mercato momenti diversi dell'attività imprenditoriale, è inevitabile che si verifichino sovrapposizioni nei modi di utilizzazione ed è naturale che la ditta venga usata per identificare l'impresa sempre meno nelle relazioni con i fornitori, finanziatori e clienti e sempre più nei rapporti con il largo pubblico in funzione di indicazione d'origine imprenditoriale dei prodotti, cioè come marchio. Pertanto, la tradizionale distinzione tra marchio, ditta e insegna, basata sull'oggetto, non è più attuale, in quanto le loro modalità d'uso sono divenute intercambiabili. Come già osservato da Ravà[7] in un'epoca in cui il principio dell'unitarietà dei segni distintivi era lontano da una sua completa formulazione, la tendenza normativa (oggi confermata dal combinato disposto degli artt. 12 e 22 c.p.i.) è nel senso dell'unificazione dei segni distintivi: il segno distintivo si può, quindi, definire come un mezzo di riconoscimento dell'azienda in tutte le sue molteplici manifestazioni. Esso costituisce una categoria unitaria dal momento che con l'acquisto del diritto all'uso di un segno (per es. come marchio) si acquista anche il diritto all'impiego esclusivo dello stesso in funzione diversa (per es. come ditta); sicché, chi acquista un diritto su un segno, lo acquista in tutte le sue possibilità di utilizzazione.

Senza scandagliare ulteriormente i complessi rapporti intercorrenti tra i segni distintivi tipici e le pur sempre presenti differenze disciplinari tra di essi, è opportuno rilevare un ultimo aspetto: in virtù dell'esigenza di integrare la scarna disciplina della ditta e dell'insegna e di approntare una regolamentazione anche per i segni distintivi atipici, si rivela necessario procedere all'individuazione di una disciplina generale

---

caratteristiche generiche, la possibilità di identificare poi categorie diverse in relazione alla presenza di un determinato marchio». La funzione della denominazione generica «pipa» consiste nell'individuare una precisa classe di prodotti dotati di certe caratteristiche merceologiche e la presenza del marchio Dunhill, costituito dal suddetto puntino bianco avorio apposto sullo stelo della pipa, individua all'interno della classe designata dal linguaggio comune un gruppo più ristretto; sicché il marchio Dunhill costituisce il criterio di selezione della sottoclasse «pipe Dunhill» all'interno della classe «pipe». In ultima analisi, usando le parole dell'Autore medesimo, il marchio viene a costituire una «nomenclatura della realtà».

[6] Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 3.

[7] Cfr. RAVA', *Diritto industriale*, vol. I, Torino, 1981, p. 318 ss.

valevole per tutti i segni distintivi dell'impresa[8]. L'operazione si rende possibile grazie all'enucleazione dalla disciplina del marchio registrato di quei principi che si radicano nella funzione distintiva comune a tutti i segni distintivi imprenditoriali e che, benché legislativamente dettati in modo compiuto per i soli marchi registrati, sono suscettibili di applicazione analogica anche alle altre tipologie di contrassegno[9]. In tal modo, il sistema economico attuale mostra di privilegiare il marchio rispetto agli altri segni distintivi e il compendio regolamentare predisposto per quest'ultimo si erge a disciplina generale di tutti i segni distintivi dell'impresa, assumendo un ruolo di assoluta preminenza testimoniato dall'evoluzione storica del relativo istituto.

1.1 L'epoca comunale e rinascimentale: dai marchi corporativi ai marchi di concorrenza.

Gli albori del marchio risalgono all'epoca romana, in cui, benché ad uno stato primordiale ed embrionale, tale *signum*[10] veniva usato come marca di carattere proprietario (ad es., la marchiatura del bestiame serviva a rendere possibile la trasmissione di esso attraverso la individuazione precisa dell'oggetto e del soggetto), come segno di *collegia* con significazione religiosa e di culto, come simbolo gentilizio, come firma della persona sulla propria opera o come indicazione di paternità. La caduta dell'Impero Romano sotto i colpi delle orde barbariche comportò il venir meno del centro propulsivo delle attività mercantili del mondo allora conosciuto: le attività

[8] DI CATALDO, *op. cit.*, p. 5, coglie l'esigenza di costruire una teoria unitaria dei segni distintivi nel fatto che la normativa vigente detti una disciplina analitica solamente per il marchio, riservando poche e sparute norme alla ditta, un solo articolo all'insegna e qualche cenno all'emblema. Dinanzi a problemi che coinvolgono i segni da ultimo citati, si renderebbe, quindi, necessaria l'applicazione in via analogica (attraverso un riscontro dell'affinità strutturale e funzionale dei diversi istituti) delle norme del segno che più compiutamente viene regolato dalla legge, cioè il marchio, individuando, così, un nucleo di disposizioni capaci di un'applicazione di più ampia e generalizzata.

[9] Così AUTERI, *op. cit.*, p. 4.

[10] Come osserva R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 24, molteplici erano i termini latini designanti il marchio (*signum, marcha, marchum, merca, signale, bulla, bullum, sigillum*), mentre nelle fonti scritte degli statuti dei comuni italiani frequenti erano le espressioni *marca, marcha, marco, marchio, merco, segno, segnio, signale, segnale, bolla, bola, bollo*.

produttive si ridussero solamente a quella agricola, comportando la nascita di un'economia curtense chiusa di tipo feudale, e la visione trascendentale ed escatologica di una società che attendeva come prossima la fine del mondo e che vedeva nella vita monastica, nella meditazione e nella pratica religiosa la sola via di salvezza rifuggendo le tentazioni del lucro mercantile fecero sì che il Medio Evo si caratterizzasse per l'illanguidimento dei rapporti commerciali[11].

Solo dopo l'XI secolo[12], contestualmente al generale risveglio filosofico-culturale verificatosi con il ripudio dell'aristotelismo medievale e unitamente al formarsi delle prime istituzioni comunali, si ebbe una timida ripresa dei commerci e, con il risorgere delle corporazioni e delle arti e tramite l'impulso che ebbero l'industria e i traffici mercantili, i marchi assunsero gradatamente una propria rilevanza. Tuttavia, sarebbe contrario al vero affermare che il periodo comunale fu caratterizzato dal trionfo della libertà degli scambi secondo schemi tipicamente liberisti, dal momento che le caratteristiche peculiari dell'economia comunale erano, da un lato, la tendenziale autocrazia cittadina e, dall'altro, lo spirito monopolistico e dirigista delle corporazioni[13].

Sia l'età dei Comuni e delle signorie, sia il Rinascimento furono contraddistinte da un accentuato corporativismo per quanto riguarda l'organizzazione delle attività economiche e produttive[14]: specialmente nella seconda delle epoche considerate, quella

---

[11] Cfr. R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, pp. 14-15.

[12] I riscontri testuali nella Glossa e nell'opera dei Commentatori sono pochi e, per lo più, marginali, se si eccettua il *Tractatus de insignis et armis* di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), il quale, benché si occupi quasi esclusivamente di elementi araldici, è stato considerato da ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1941, p. 13 (fino alla IV ed., ma con la V ed. del 1965 tale riferimento è caduto), e da SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano, 1930, p. 520, come la prima trattazione dedicata ai marchi.

[13] Così LUZZATO, *Storia economica d'Italia. L'antichità e il Medio Evo*, vol. I, Roma, 1949, p. 259 ss.

[14] R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 18 ss. analizza le caratteristiche fondamentali del sistema corporativo. Più specificamente, in Europa, a partire dal XI e dal XII secolo, si andarono formando associazioni di difesa e resistenza professionale o artigiana, alle quali, per finalità protezionistiche, era necessario appartenere ai fini del legittimo esercizio dell'attività mercantile. L'appartenenza all'arte era certificata, previo pagamento di un'apposita tassa, dall'iscrizione nella cd. «matricola», che constava di un registro cronologicamente ordinato, in cui venivano elencati i nominativi dei soggetti facenti parte della corporazione. Il mantenimento dell'iscrizione era condizionato alla continuazione dell'esercizio dell'attività e al rispetto delle regole dell'arte: la mancata osservanza di queste ultime, il «falsare l'arte», il *contra facere* una norma di esse o il non produrre *legaliter* (secondo le regole tecniche imposte dall'arte) comportava l'esclusione o la sospensione del colpevole, con conseguente cancellazione della matricola, iscrizione in un apposito "libro nero" e divieto ad ogni altro membro di avere rapporti commerciali con l'escluso (cd. messa al bando).

rinascimentale, i segni distintivi assunsero un ruolo di primo ordine e l'araldica mercantile fiorì in tutto il suo splendore[15].

In particolare, sono individuabili tre modelli storici di marchio: i marchi collettivi obbligatori, i marchi individuali obbligatori e i marchi individuali facoltativi[16].

La prima figura è quella del marchio collettivo e obbligatorio, uguale per tutti gli appartenenti a ciascuna arte, ed apposto da funzionari della corporazione, previo controllo della rispondenza del prodotto alle regole tecniche emanate dalla corporazione stessa per la sua realizzazione. Si tratta, quindi, di un marchio, apposto nell'interesse dell'istituzione corporativa e con funzione di garanzia di qualità, che non distingue il prodotto, ma lo qualifica in termini di conformità agli standard prescritti dalle *regulae artis*[17].

La seconda figura è quella del marchio individuale e obbligatorio (uno per ciascun artigiano, e diverso da quello altrui), apposto dal singolo commerciante, ma nell'interesse della corporazione, con la funzione di consentire l'attribuzione di ciascun prodotto al suo produttore. Esso rende effettivo il monopolio dell'arte facilitando, in caso di prodotto difettoso, l'individuazione del colpevole (e proprio in virtù di questa sua caratteristica, è definito anche marchio di responsabilità): legando inscindibilmente la merce alla provenienza da un determinato mercante in quanto appartenente ad una certa arte, la funzione di tali marchi è tale da assidersi nella tutela del buon nome della

[15] LATTES, *Note per la storia del diritto commerciale. Marche di fabbrica e di commercio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1908, I, p 350 ss., attesta questa proliferazione di segni distintivi, esprimenti un particolare collegamento dei prodotti o dell'attività con un determinato mercante, constatando come la base della marca commerciale in Italia sia costituita dalla croce che si presenta «ora semplice, ora doppia, con l'aggiunta di punti, ghirigori, disegni e, qualche volta, con l'aggiunta dell'iniziale di una o più persone interessate».

[16] Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 24 ss. e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 11-12.

[17] Come osserva sempre R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 26, questa tipologia di marchio veniva usato laddove ragioni di carattere mercantile (come l'eccellenza dei prodotti o la fama acquisita sul mercato) ne consigliavano l'impiego, al fine di tutelare una sorta di avviamento collettivo dell'arte. Per es., a Firenze, era stato introdotto un marchio collettivo obbligatorio nell'arte della lana, consistente nell'apposizione di un piombino recante il giglio fiorentino.

corporazione e della fama di eccellenza dei prodotti uscenti dalle botteghe dei suoi membri[18].

La terza figura, che si discosta nettamente dalle altre, è quella del marchio individuale e facoltativo, liberamente utilizzabile da un artigiano al di fuori degli interessi della corporazione, per consentire al pubblico di identificare i prodotti da lui provenienti: si tratta, quindi, di un segno con una funzione "privata" di indicazione di provenienza e con una portata concorrenziale, volta a calamitare la domanda economica dei consumatori di un determinato bene.

È proprio quest'ultima tipologia di segno che segna il trapasso dai marchi corporativi ai marchi concorrenziali: la rottura del contatto diretto tra produttore e consumatore e la previsione di una disciplina minimale (protettiva dell'utilizzazione diretta e della circolazione di tali entità patrimoniali sulle quali veniva riconosciuto un interesse individuale meritevole di tutela tanto sostanziale, quanto processuale, anche ai fini del risarcimento dei danni) riflettono il distacco del marchio dalla sua originaria funzione corporativa e comportano l'assunzione di una funzione commerciale o concorrenziale, in quanto il segno viene ad esprimere la qualità, la bontà, l'eccellenza che il prodotto ha conseguito sul mercato e nell'apprezzamento dei consumatori[19].

L'apice di questo iter evolutivo venne raggiunto nel 1789, quando la Rivoluzione francese "ghigliottinò" l'ordinamento corporativo e i privilegi propri dell'*ancien regime* furono soppressi assieme alle corporazioni e alle arti: si giunse, così, alla proclamazione della libertà dei commercianti di adottare i segni distintivi da essi liberamente prescelti, cioè marchi facoltativi e individuali[20].

---

[18] In tal senso, v. R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 27: «i marchi obbligatori individuali servivano a collegare il prodotto all'artigiano, all'officina, alla bottega, donde era uscito, e ciò al fine di rendere effettivo, da un lato, il monopolio del'arte, e di rendere possibile, dall'altro, in caso di merci «false» o difettose, […] il rintraccio (e la «punizione») del colpevole onde tutelare il buon nome della corporazione stessa». Essi interessavano aree di attività relative alla soddisfazione di un bisogno elementare o produzioni caratterizzate da un movimento affaristico tale da essere meritevoli di sorveglianza pubblica (un es. è dato dalla marchiatura del pane o della lana, che erano spesso assoggettati al controllo stringente delle autorità comunali).

[19] In tal senso, R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 23 e p. 39-40.

[20] Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi, cit.*, p. 5 e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 12.

1.2. Il periodo della rivoluzione industriale e del liberismo economico: dalla L. 4577/1868 al Codice civile e al R.D. 929/42 (cd. Legge marchi).

La cd. Rivoluzione industriale (temporalmente collocabile tra la seconda metà del XVIII secolo e l'inizio della seconda metà di quello successivo) segna il momento di consolidamento del marchio nella sua moderna accezione di istituto concorrenziale. Coerentemente con i postulati del pensiero economico e filosofico dell'epoca[21] e con l'affermazione del fenomeno della produzione di massa o di serie[22], il marchio si afferma come strumento fondamentale della concorrenza di mercato: esso svolge la funzione di agevolare il funzionamento allocativamente ottimale dei meccanismi di mercato, nella prospettiva micro-economica, agevolando l'acquirente nel reperimento dei prodotti preferiti e, nell'ottica macro-economica del sistema complessivo, premiando i produttori più efficienti a scapito di quelli inetti[23].

La prima legge, espressione di questa nuova concezione, è quella francese del 12.4.1803 relativa «*aux manufactures, fabriques et ateliers*», la quale stabiliva, per l'ipotesi di contraffazione *des marques particulières*, che ogni artigiano aveva il diritto di applicare sugli oggetti di propria fabbricazione (previo apposito deposito avente efficacia di pubblicità legale), la risarcibilità del danno patito dal titolare del marchio contraffatto, nonché l'applicazione delle pene irrogate per i falsi in scrittura privata (assimilando così i reati in materia di marchi a quelli in tema di falsità)[24].

Traendo spunto dal modello francese, le prime esperienze legislative nostrane e, in particolare, le soluzioni normative adottate dagli stati pre-unitari configurarono il

---

[21] Si allude, in particolare, alla dottrina della cd. "mano invisibile" di Adam Smith e al liberismo economico consolidatosi in Francia (*laissez faire*) e in Inghilterra (*freedom of trade* e *freedom of contract*).

[22] Come rileva R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 42-43, il passaggio da un sistema corporativo ad uno di tipo liberista e concorrenziale è segnato dalla scomparsa della «fine, personale e accurata manifattura artigiana» e dalla sua sostituzione con il «preciso, uguale e meccanico lavoro delle macchine»: l'imprenditore subentra al maestro artigiano e al mercante sullo scenario economico moderno.

[23] Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi, cit.*, p. 5.

[24] Così R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 44-45.

marchio come un diritto di proprietà, protetto sulla base delle regole e dei principi generali espressi in materia civilistica e penalistica[25].

L'inizio della legislazione italiana in materia di proprietà industriale può farsi risalire alla L. 12.3.1855, n. 782, emanata dal Regno di Sardegna e poi estesa al Regno d'Italia con la L. 30.10.1859, n. 3731, con la quale si era voluto convertire in diritto il privilegio sovrano accordabile all'inventore e si era eliminata ogni forma di arbitraria concessione della tutela brevettuale[26]. La prima organica regolamentazione legislativa dei segni distintivi si ebbe, però, solo con la L. 30.8.1868, n. 4577 sui marchi di fabbrica e di commercio[27], il cui art. 1, co. 1 stabiliva che: «Chiunque adotta un marchio, o altro segno, per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio […], ne avrà l'uso esclusivo, purchè adempia il deposito in questa legge prescritto», aggiungendo al co. 2 che «il marchio, o segno distintivo, deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri».

Il combinato disposto degli artt. 1, co. 1 e 10[28] della L. 4577/1868 sembrava escludere ogni tutela del marchio di fatto e parte della dottrina[29] ravvisò nella registrazione un elemento costitutivo del marchio negando che potessero considerarsi validi, per difetto di novità, i marchi già depositati da altri. Tuttavia, facendo leva sull'art. 5[30] e, soprattutto, sul co. 2 dell'art. 1 della legge in commento, incominciò a

---

[25] In tal senso, v. R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 45.

[26] Cfr. FLORIDIA, *Il riordino della proprietà industriale (legge 12 dicembre 2002, n. 273)*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, I, p. 24.

[27] Per un esame analitico della L. 4577/1868, v. BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 166 ss.; MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, p. 1 ss.; e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 45 ss.

[28] L'art. 10 della L. 4577/1868 stabiliva che: «Dalla data della annotazione fatta dall'Ufficio della Prefettura comincia a competere, a favore del dichiarante, il diritto di fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo».

[29] Cfr. VIDARI, *Condizione perché un marchio produca gli effetti di cui alla legge 30 agosto 1868*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1910, II, p. 193, e GHIRON, *Corso di diritto industriale*, Roma, 1937, II, p. 44.

[30] L'art. 5 della L. 4577/1868 prevedeva una tutela per la ditta, l'insegna, la denominazione sociale e l'emblema a prescindere dall'effettiva registrazione, asseverando che: «Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di una associazione o di un corpo morale […], ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio, sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte; anche quando la ditta,

farsi strada una interpretazione meno rigorosa delle norme allora vigenti, che riconosceva una certa rilevanza all'uso di fatto di un segno distintivo e, in particolare, alcune decisioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione torinese[31], risalenti al 1880, focalizzarono la propria attenzione sugli effetti esplicati dal preuso di un segno distintivo e sui rapporti intercorrenti tra segni usati di fatto e segni posteriormente registrati.

Così, tenuto conto che il marchio doveva risultare diverso da quelli già «legalmente» usati da altri, si sostenne che tale diversità dovesse sussistere anche nei confronti dei marchi di fatto preusati, approntandosi, in tal modo, indirettamente una forma di tutela anche per questi ultimi[32]. Inoltre, alcuni Autori[33], sulla scia di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale sorto in Germania[34], avvertirono la necessità di predisporre una forma di difesa a favore del titolare di un marchio di fatto contro l'altrui registrazione effettuata in malafede, con l'intenzione di carpire l'altrui segno distintivo; altri[35], invece, si richiamarono all'esistenza di una consuetudine sorta nell'ambiente commerciale, consacrante l'idea per cui l'uso di un marchio sia sufficiente per attribuirne all'utente l'esclusività nell'ambito della effettiva utilizzazione.

---

l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetto non facciano parte di un marchio o segno distintivo […]».

[31] In particolare, Cass. Torino, 3.3.1880 si sofferma sull'analisi delle conseguenze dell'uso precedente di un segno distintivo rispetto al requisito della novità e sul concetto di legalità di tale utilizzazione.

[32] In questi termini, BONASI BENUCCI, *op. cit.*, p. 167.

[33] In particolare, VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Milano, 1926, vol. III, p. 37-38, il quale negava la validità della registrazione in ipotesi di malafede del registrante, ammettendola, invece, quando questi fosse in buona fede; e ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1942, p. 114-115, il quale, pur riconoscendo la validità del marchio registrato in malafede, in quanto diverso da quelli già legalmente usati da terzi, riteneva che il registrante, avendo slealmente arrecato un danno all'altrui avviamento, fosse tenuto a rispondere dei danni per concorrenza sleale.

[34] E' da rilevare che, nonostante la legge tedesca subordinasse espressamente la tutela alla registrazione, la dottrina e la giurisprudenza temperarono la rigorosità del testo legislativo giungendo a negare validità alla registrazione avvenuta in frode di un precedente uso di fatto di un marchio, a patto che fosse già diffuso sul mercato.

[35]Specialmente GHIRON, *Registrazione e diffusione del marchio*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1937, II, p. 45, il quale riteneva che a favore del marchio non registrato vi fosse la indiretta tutela fornita dalle norme penali, da quelle consuetudinarie degli ambienti mercantili e da quelle internazionali (art. 6 bis, CUP).

Come nota Bonasi Benucci[36], dal momento che l'ordinamento dell'epoca non forniva una norma specificamente dedicata alla tutela del marchio di fatto, proliferavano i tentativi dottrinali e giurisprudenziali di ricorrere a costruzioni concettuali, che, però, non sempre avevano il pregio di essere coerenti con il dettato legislativo. In tale quadro magmatico, si inseriscono le importanti riflessioni di due autorevoli Autori dell'epoca, Amar e Carnelutti.

Amar[37], constatando l'assenza di un solido fondamento giuridico per la protezione del marchio di fatto, riconosceva che l'uso precedente di un segno distintivo dispiegava un'efficacia distruttiva della novità di un posteriore marchio altrui, ma, al contempo, riaffermava il principio che la registrazione costituisse lo strumento indispensabile per ottenere un diritto di esclusiva sul marchio[38].

Invece, preso atto che la L. 4577/1868 non contemplava una espressa regolamentazione del marchio di fatto, Carnelutti[39] ricorreva ad una interpretazione evolutiva dell'art. 5 della legge medesima, che ammetteva una tutela svincolata dalla registrazione, ma tassativamente riferita alla ditta, all'insegna, all'emblema e alla denominazione sociale[40]. Reperendo in tale disposizione il fondamento per una disciplina indiretta del contrassegno di fatto, l'Autore ne prevedeva una tutela qualitativamente diversa e quantitativamente più limitata di quella concessa al marchio registrato: riteneva, infatti, che la difesa del marchio di fatto fosse circoscritta nei limiti di una concorrenza effettiva e si risolvesse in una protezione di diversa natura (in quanto fondata sul diritto comune e non sulla legge speciale)[41] e di minore intensità (in virtù del

---

[36] Cfr. BONASI BENUCCI, *op. cit.*, p. 170.

[37] Cfr. AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Torino, 1893, p. 91 ss.

[38] Testualmente, AMAR, *op. ult. cit.*, p. 97: «Ora a noi pare che bisogna guardare al momento in cui il marchio è adottato, e non a quello in cui sono adempiute le formalità. Senza di queste non si avrà azione né penale né civile; ma non si potrà togliere il fatto che il marchio era già stato adottato».

[39] Cfr. CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1912, II, p. 340 ss.

[40] Proprio in ragione di questo testuale riferimento contenuto nell'art. 5 della legge 4577/1868, la possibilità prospettata da Carnelutti di estendere analogicamente quella tutela anche al marchio non registrato è stata ritenuta inammissibile.

[41] Così CARNELUTTI, *op. ult. cit.*, p. 350: «La questione […] deve porsi non rispetto alla tutela statuita dalla legge speciale, sì bene a una (eventuale) tutela diversa (e minore)». Osservava l'Autore che

fatto che la registrazione fungeva da mero strumento di rafforzamento del segno, senza condizionarne l'esistenza)[42].

Le dinamiche storico-giuridiche della fine del XIX secolo e della prima metà di quello successivo conobbero altre due tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento al Codice civile e alla Legge marchi, l'una attinente al contesto internazionale, l'altra all'evoluzione legislativa interna.

La prima (di cui si tratterà diffusamente più avanti[43]), riflettendo l'esigenza di garantire un assetto stabile e organico nel campo dei marchi ad un livello superiore rispetto a quello nazionale, determinò un movimento verso l'unificazione internazionale della proprietà industriale, che, nell'arco di un decennio, condusse alla stipulazione della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nel 1883 e dell'Arrangement di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi nel 1891[44]. Senza addentrarsi tra le pieghe della disciplina convenzionale, è opportuno sottolineare la portata innovativa dei suddetti strumenti: infatti, la coagulazione del diritto industriale si imperniò proprio sulle grandi Convenzioni del 1800, che costituirono il comune denominatore sui problemi fondamentali concernenti

---

l'esclusività dell'uso doveva intendersi in due sensi: «in senso assoluto e in senso relativo: può essere interdetto qualunque uso altrui o solo quell'uso che concreti una concorrenza effettiva. […] Si avrà in un caso o nell'altro un diritto al marchio, più o meno ampio, più o meno energico. Or se la legge speciale garantisce la esclusività assoluta e subordina così alla registrazione il diritto più ampio, ciò non esclude che il diritto comune possa garantire la esclusività relativa e statuire così un diritto meno ampio sul marchio non registrato».

[42] Sempre CARNELUTTI, *op. ult. cit.*, pp. 354 e 360 rimarca che «la funzione che si assegna alla pubblicità nella disciplina del marchio è […] eccessiva: alla registrazione può essere bensì subordinato un rafforzamento del diritto al marchio, nel senso che la registrazione giovi a facilitarne l'esercizio, e così dispensi il titolare dalla prova della concorrenza effettiva da parte di chi usa il marchio stesso e dalla prova che costui aveva del marchio registrato quella conoscenza, che è l'elemento indefettibile della colpa e del suo obbligo di risarcimento del danno; ma non può esservi subordinata l'esistenza del diritto». « Se chi adotta un marchio non lo registra, niun altro può acquistare un diritto sul marchio medesimo nei limiti della concorrenza effettiva: a lui è garantito l'uso esclusivo, […] a lui è concesso il reclamo in quanto chi usa del suo marchio gli rechi, con la concorrenza, un danno effettivo».

[43] Cfr. cap. III, parr. 1 e 1.1.

[44] Per una esaustiva disamina dei principi e delle norme fondamentali di queste due Convenzioni, v. R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 51 ss.; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 301 ss.; e TRITTON, *Intellectual property in Europe*, Londra, 1996, p. 133 ss.

la proprietà industriale, allargandone la sfera di applicazione e adeguandone i contenuti al progredire del pensiero e dei tempi[45].

La seconda riguardò il tentativo, compiuto negli anni 30' del XX secolo, di innovare radicalmente il sistema italiano del diritto industriale tramite il R.D. 13.9.1934, n. 1602, il quale disciplinava in un unico testo le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli o disegni ornamentali, e i marchi. Pur non essendo mai entrato in vigore, esso rappresentò un imprescindibile passo verso lo sviluppo della proprietà industriale, venendo a costituire l'antecedente storico del R.D. 29.6.1939, n. 1127 (cd. Legge invenzioni), del R.D. 25.8.1940, n. 1411 (cd. Legge modelli) e, infine, del R.D. 21.6.1942, n. 929 (cd. Legge marchi)[46]. Infatti, l'art. 80, co. 3 del progetto del 1934 menzionava il segno distintivo capace di registrazione come marchio, ma non registrato, concedendo la facoltà esclusiva di usarlo, nei limiti della diffusione locale, a chi per primo lo avesse utilizzato nella sua industria o commercio[47].

In questo clima legislativo, caratterizzato ormai dal pacifico riconoscimento della tutelabilità del marchio di fatto[48], si snodò contemporaneamente il travagliato iter preparatorio del Codice civile[49] e con l'inserimento, nella codificazione del 1942, degli

---

[45] In questi termini, V. FRANCESCHELLI, *Le fonti del diritto industriale cinquant'anni dopo*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 358.

[46] Così FLORIDIA, *op. cit.*, p. 24.

[47] Cfr. MANGINI, *op. cit.*, p. 8-9. Il legislatore riservava il *nomen* «marchio» al solo segno distintivo registrato, attribuendo al contrassegno di fatto, ancorché capace di registrazione, la semplice qualifica di «segno distintivo».

[48] Come osserva MANGINI, *op. cit.*, p. 9, il grado di pacificità di tale assunto in dottrina e giurisprudenza era tale che il regime di tutela del marchio di fatto e quello del marchio registrato erano considerati pressoché identici. In tal senso, AULETTA, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, libro V, *Del lavoro* (artt. 2555-2601), Bologna-Roma, 1947, p. 168, il quale afferma che, riconoscendosi l'identità del fondamento normativo delle due tutele, il diritto al marchio non registrato non è diverso per natura e contenuto dal diritto al marchio registrato e che la diversità di regolamento concerne soltanto i due diversi fatti costitutivi, l'uso per il primo e la registrazione per il secondo.

[49] Per una minuziosa ricostruzione dei lavori preparatori al Codice civile, v. MANGINI, *op. cit.*, p. 85 ss. In particolare, l'art. 42 del progetto preliminare di codice di commercio, mentre, da un lato, collegava il diritto all'uso esclusivo del marchio all'avvenuta registrazione di esso, dall'altro, riservava al marchio non registrato la semplice tutela della concorrenza sleale attribuendogli la mera qualifica di «segno distintivo». In tal senso si esprimeva anche il § 16 della Relazione al progetto del 1940 (poi divenuto l'art. 57 del progetto di codice civile, a seguito dell'unificazione codicistica della materia commerciale e di quella civilistica): «Il diritto all'uso esclusivo del marchio è stato riconosciuto in due ipotesi: quando si tratti di marchi registrati, aventi le condizioni per la registrazione, e quando il marchio corrisponde al nome o alla ditta del commerciante. Per i marchi non registrati la tutela del segno distintivo si ammette

artt. 2584-2594, per quanto riguarda le invenzioni, e degli artt. 2569-2574, per quanto concerne i marchi, lo sviluppo legislativo della proprietà industriale raggiunse il traguardo di una disciplina organica e completa[50].

2. La struttura e la natura giuridica del marchio.

Il diritto su un segno distintivo si configura come una posizione monopolistica, cioè come un diritto di uso esclusivo del segno, che consente al suo titolare di precludere ai terzi l'impiego di contrassegni con esso confondibili; tuttavia, la conformazione esclusiva del diritto sul marchio non va intesa in senso assoluto, ma è limitata dal punto di vista merceologico dal momento che esso è legato alla classe di prodotti o servizi per cui è registrato o usato e a quelli affini (cd. principio di relatività o specialità della tutela) [51]. Tale considerazione, però, vale solo per i marchi cd. «normali» poiché la novella del 1992, introducendo la figura dei marchi che godono di rinomanza, ha operato un rilevante «sfondamento» di tale principio, accordando loro una tutela che esorbita il limite della identità o affinità fra beni[52].

---

solo sotto il profilo della concorrenza sleale, in quanto l'uso del marchio da parte di altri importi confusione nei prodotti delle due aziende concorrenti. Tuttavia, è stato riconosciuto al titolare di un marchio non registrato il diritto di continuare, nonostante la registrazione che altri ne faccia, ad usarne nei limiti in cui se ne avvaleva anteriormente alla registrazione». Sembrava, quindi, chiara la netta distinzione tra le due ipotesi di marchio per quanto riguarda il fondamento della tutela. Tuttavia, in un nuovo progetto preliminare del 1941, l'art. 494 (che sarebbe poi diventato l'art. 2569 c.c.), innovando rispetto al passato, stabiliva che «in mancanza di registrazione, il marchio è tutelato a norma dell'art. 496 (il cui contenuto sarebbe poi stato trasfuso nell'attuale art. 2571 c.c.)» . Cadeva, quindi, la distinzione terminologica tra marchio registrato e segno distintivo non registrato e, soprattutto, veniva soppresso l'esplicito richiamo all'applicazione della normativa repressiva della concorrenza sleale, prevedendo unicamente il diritto del preutente di continuare nell'uso del marchio di fatto. Tuttavia, dall'impianto sistematico della Relazione si deduce una marcata differenziazione tra il carattere assoluto ed esclusivo del diritto al contrassegno da parte di chi ne abbia effettuata la registrazione e il diritto personale alla continuazione dell'uso del segno non registrato, nei limiti dell'utilizzazione effettiva.

[50] Così, FLORIDIA, *op. cit.*, p. 24.

[51] Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi,. cit.*, p. 1-2. Difatti, connotandosi per una funzione squisitamente distintiva, la struttura monopolistica del marchio è strumentale ad evitare situazioni di confusione tra soggetti operanti nel medesimo settore merceologico.

[52] Così, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 261.

Pertanto, in quanto diritto di monopolio, il marchio si contraddistingue per essere connotato dal carattere dell'esclusività[53], risultante da numerosi indici legislativi presenti sia nel Codice civile, che nel Codice della proprietà industriale (c.p.i.): così, l'art. 2569, co. 1, c.c., rubricato *«Diritto di esclusività»*, afferma che: «Chi ha registrato […] un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato»; l'art. 15, co. 1, c.p.i. stabilisce che: «I diritti esclusivi […] sono conferiti con la registrazione»; e l'art. 20, co. 1, c.p.i. prescrive che: « I diritti del titolare del marchio d'impresa consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio».

Intimamente connessa alla sua struttura monopolistica ed esclusiva è la questione circa la qualificazione della natura del diritto sul marchio[54]: infatti, il carattere dell'esclusività, che si sostanzia nel cd. *ius prohibendi* (cioè il diritto di impedire che altri impieghi il segno ostacolando o disturbando il titolare nel godimento del bene) e nel cd. *ius excludendi alios* (cioè il diritto di escludere i terzi da ogni ingerenza nell'esercizio delle prerogative esclusive), lo colloca all'interno della categoria dei diritti assoluti a contenuto patrimoniale[55].

La dottrina più risalente[56] attribuisce al marchio la qualifica di bene immateriale[57], considerando il diritto sul marchio alla stregua di un diritto dominicale e la medesima impostazione sembra essere accolta anche da Autori più recenti[58] a seguito dell'entrata

---

[53] In tal senso R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa,cit.*, p. 236 ss.

[54] Per una rassegna degli orientamenti dottrinali sull'argomento, v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, p. 53.

[55] Cfr. R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 241.

[56] Cfr. ARE, *Profili del marchio. Contributi ad una teoria generale*, Milano, 1974, p. 147; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriale, cit.*, p. 353 ss.; BARBERO, *Sistema del diritto privato italiano*, vol. I, Torino, 1946, p.288; FERRARA, *La teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982, p. 195; e GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 14.

[57] La dottrina dei beni immateriali venne elaborata da ASCARELLI nella più volte citata opera *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 269 ss., allo scopo di discernere la creazione intellettuale oggetto del diritto (l'opera, l'invenzione, il segno) dalla sua estrinsecazione materiale (la statua, il libro, la macchina, l'etichetta, il punzone).

[58] Cfr. ABRIANI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2001, p. 13 ss.; CAVANI, *Commento generale della riforma*, in GHIDINI, *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995, p. 18; FLORIDIA, *Commento alla legge marchi*, in *Corriere giuridico*, 1993, p. 270; *contra* OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, p. 32.

in vigore della novella del 1992; e, del resto, la natura di bene immateriale del marchio trova ulteriore conferma dopo l'emanazione del c.p.i., che sembra procedere dall'esistenza di un diritto di proprietà sul segno. Tuttavia, non è mancato chi, in passato, ha respinto questa ricostruzione e ha incluso i segni distintivi nella famiglia degli *Individualrechte*, individuando nel marchio un diritto della personalità[59].

Passando alla disamina del bene materiale identificato dal marchio, è opportuno distinguere quest'ultimo dall'oggetto della funzione distintiva.

Per quanto concerne la *res* contraddistinta dal contrassegno, l'art. 7, c.p.i., rubricato «*Oggetto della registrazione*»[60], stabilisce che: «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o del confezionamento 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».

Invece, per quanto riguarda l'oggetto della funzione distintiva del marchio, numerose sono le posizioni dottrinali in proposito[61]. Un primo orientamento ritiene che il marchio distingua il prodotto in sé e per sè o in relazione ad una serie merceologica avente caratteristiche similari, ponendo a supporto della propria argomentazione la frequenza con cui nella legge marchi il termine «marchio» è accostato a «prodotti» o «merci»[62]. Un secondo indirizzo, invece, reputa che il marchio contrassegni il prodotto in relazione all'impresa che lo fabbrica o lo smercia[63] o in quanto proveniente dalla fonte

---

[59] Cfr. KOHLER, *Das recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1884, p. 1 ss e p. 73 ss.

[60] L'art. 7, c.p.i., dal punto di vista contenutistico, ricalca con lievi modificazioni e aggiunte l'art. 4 del Regolamento sul marchio comunitario (RMC) (Reg. CE 40/94, ora Reg. CE 207/2009).

[61] Per una sommaria rassegna degli orientamenti dottrinali sull'argomento, v. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Padova, 1991, p. 95-96.

[62] Cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 357; CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, p. 458; CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, p. 91 ss.; FERRARA, *La teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 190; GIAN. GUGLIELMETTI, *Il marchio: oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p. 8 ss. e p. 96 ss., ed anche ID., *Il marchio celebre o «de haute renomèe»*, Milano, 1977, p. 181 ss.; e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 247 ss.

[63] In tal senso AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotto «originali»*, Milano, 1973, p. 49; FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1988, p. 135; SORDELLI,

produttrice, tutelandone così anche la clientela[64]. Una terza corrente di pensiero scorge nel marchio un mezzo per distinguere l'azienda attraverso i suoi prodotti, mirando alla protezione del suo avviamento e della immagine commerciale della merce contrassegnata[65]. Un'ultima dottrina, facendo leva sulla considerazione della funzione distintiva del marchio considerata come la sola giuridicamente protetta, sostiene che l'oggetto distintivo del marchio va rinvenuto nella fonte di provenienza o, meglio, nel prodotto in relazione ad una costante fonte d'origine[66].

Un discorso a parte merita il dibattito sulla natura del marchio di fatto anteriormente al c.p.i., di cui si tratterà più ampiamente nel prosieguo del discorso[67].

Dopo l'emanazione della legge marchi, si andò affermando, sia in dottrina che in giurisprudenza, un orientamento che equiparava il marchio di fatto a quello registrato sulla base dell'asserita identità di natura e di fondamento giuridico[68]. Sul punto, le opinioni dottrinali sono le più disparate:

1) Voltaggio Lucchesi, rilevata la possibilità che l'uso possa perfezionare la fattispecie costitutiva del bene immateriale, conclude che il diritto sul marchio può completarsi o mediante una speciale forma di esteriorizzazione legislativamente prevista (cioè la brevettazione del marchio registrato) o mediante una estrinsecazione fenomenologica (cioè l'uso per il marchio di fatto) [69];

Marchio e «secondary meaning», Milano, 1979, p. 114; e VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio,* in *Trattato di diritto privato,* dir. Da RESCIGNO, Torino, 1983, p. 98.

[64] In particolare AULETTA-MANGINI, M*archio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, Bologna-Roma, 1977, p. 153-154 e p. 186.

[65] Cfr. GRECO, *I diritti sui beni immateriali, cit.*, p. 70; OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto* industriale, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, I, p. 201 ss.; RAVA', *Diritto industriale, cit.*, p. 101 ss.; ROTONDI, *Diritto industriale, cit.*, p. 107; e CARNELUTTI, *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938, p. 50 ss., il quale affermava che «il marchio […] è una specie di barriera elevata intorno […] all'azienda per evitare che altri invada […] il suo campo di attività».

[66] Così VANZETTI, *Cessione del marchio,* in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, p. 385 ss. e ID., *Funzione e natura giuridica del marchio,* in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, p. 16 e p. 86 ss.

[67] Cfr. cap. II, par. 4.3.

[68] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 81-82 e BONASI BENUCCI, *op. cit.*, p. 163, secondo il quale «la brevettazione non sarebbe un elemento costitutivo del diritto assoluto di esclusiva, ma solo un mezzo per rendere più sicura ed efficiente, rafforzandola, la tutela del diritto stesso, tenuto conto della maggiore certezza probatoria e di altri vantaggi offerti dalla registrazione».

[69] In tal senso, VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali*, Milano, 1962, p. 186 ss.

2) Ascarelli, dopo aver premesso che il bene immateriale-marchio si costituisce con l'adozione, ravvisa anche nel marchio non registrato un bene immateriale oggetto di un diritto assoluto[70];

3) Gian. Guglielmetti, partendo dal presupposto che il diritto sul marchio sorge per effetto della sua manifestazione esteriore, giunge alla conclusione che il titolare di un marchio di fatto gode di un diritto di contenuto identico a quello di colui che abbia provveduto alla registrazione[71];

4) Ferrara, ritenendo che il fatto determinante la nascita del marchio è la creazione di esso, mentre l'utilizzazione effettiva ne delinea soltanto l'estensione, reputa che il diritto sul marchio esista indipendentemente dalla registrazione[72];

5) Greco, invece, stima simili per natura e contenuto le due tipologie di marchio, registrato e non registrato, attenendo la diversità di regolamento soltanto ai due diversi fatti costitutivi[73];

6) Auletta assevera che il diritto pieno di esclusiva sul marchio può configurarsi in due modi: o come diritto di brevetto attribuito dalla registrazione, o come diritto dipendente dal preuso[74];

7) da ultimo, Valeri si esprime in termini di diritto di proprietà sul marchio non registrato ovvero di diritto reale frazionario (diritto d'uso) nell'ipotesi di contemporanea presenza di due marchi, l'uno localizzato e l'altro registrato[75].

La dottrina più risalente, inoltre, si mostrava già spaccata in merito alla qualificazione reale o personale del diritto sul marchio di fatto: infatti, mentre alcuni Autori[76] affermavano l'esistenza di un diritto assoluto sul marchio non registrato, la

---

[70] Così ASCARELLI, *op. cit.*, p. 477 ss.

[71] In questo senso GIAN. GUGLIEMETTI, *Considerazioni in tema di marchio di fatto e di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.

[72] Cfr. FERRARA, *op. cit.*, p. 269 ss.

[73] Così GRECO, *op. cit.*, p. 80 ss.

[74] Sul punto v. AULETTA, *op. cit.*, p. 162 ss. e p. 173 ss.

[75] In questi termini, VALERI, *Manuale di diritto commerciale*, Firenze, 1950, p. 35 ss.

[76] Cfr. ARE, *Profili del marchio, cit.*, p. 153; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 465; AULETTA-MANGINI, *Marchio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, cit.*,

parte maggioritaria della dottrina[77] negava il carattere dominicale di tale diritto mettendo in luce che l'ambito di tutela del marchio di fatto andava individuato in base ai criteri ricavabili dalla disciplina della concorrenza sleale. Dal canto suo, anche la giurisprudenza ostentava la tendenza ad equiparare la nozione di marchio registrato e di marchio di fatto, con la precisazione che la tutela di quest'ultimo doveva essere ricondotta all'art. 2598, n. 1, c.c., nella parte in cui vieta di fare uso di segni distintivi confondibili con quelli legittimamente usati da altri[78].

Alla luce del panorama dottrinale e giurisprudenziale sopra tratteggiato, si può concludere che, nonostante autorevoli voci spingessero per una maggiore e più intensa protezione del marchio non registrato, nel senso di conferirgli una sfumatura di realità, che ne esaltasse il carattere dominicale in analogia con l'omologa fattispecie registrata, la tendenza prevalente si sviluppava nella direzione opposta. Generalmente condivisa era l'affermazione che il marchio non registrato trovasse una tutela solo meramente indiretta nelle norme contro la concorrenza sleale (e, in particolare, nell'art. 2598, n. 1, c.c.), disciplina a partire dalla quale non era possibile dedurre il riconoscimento di un diritto assoluto dell'imprenditore. Troppa era la diffidenza che circondava la figura del marchio di fatto: l'alone di scetticismo su di esso incombente impediva una unanime adesione alla tesi della sua completa equiparazione al marchio registrato[79].

---

p. 103; CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 486; FERRARA, *La teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 271; GRECO, *I diritti sui beni immateriali, cit.*, p. 80; RAVA', *Diritto industriale, cit.*, p. 108; e VOLTAGGIO LUCCHESI, *I beni immateriali, cit.*, p. 186.

[77] In questo senso v. CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi, cit.*, p. 231 ss; FERRI, *Manuale di diritto commerciale, cit.*, p. 127; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 81 ss; ROTONDI, *Diritto industriale, cit*., p. 154 ss.; AMMENDOLA, *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato,* in *Riv. Dir. Ind.*, 1977, I, p. 340 ss.; BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato, cit.*, p. 165 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi, cit.*, p.187; e SPOLIDORO, *Il preuso del marchio,* in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 48.

[78] Cass. 13. 4. 1964, n. 869, in *Giust. Civ.*, 1964, I, p. 1379, e Cass. 18. 10. 1966, n. 2514, in *Riv. Dir. Ind.*, 1967, II ,p. 165, e svariate pronunce della giurisprudenza di merito attribuiscono un «diritto di esclusiva» anche all'utente di fatto, riconoscendo al marchio di fatto lo stesso contenuto di quello registrato e basando la sua protezione sulle norme civilistiche repressive della concorrenza sleale confusoria.

[79] Valgono a tal proposito le conclusioni e le riserve critiche svolte da BONASI BENUCCI, *op. cit.*, p. 182-183 e da MANGINI, *op. cit.*, p. 91 ss.

3. La panoramica delle funzioni giuridicamente protette del marchio.

Il marchio è un simbolo, che opera come fattore di identificazione, creando un collegamento ideale esclusivo e costante con un determinato oggetto[80]. Esso, dando un nome a certi prodotti o servizi, funge da essenziale strumento di comunicazione tra le imprese e i consumatori e consente a questi ultimi, attraverso la diversificazione dei beni, di operare le proprie scelte di mercato: il marchio, quindi, si presenta come uno strumento di comunicazione, di informazione e di concorrenza, costituendo un elemento indefettibile dell'avviamento e del valore di una azienda[81].

Particolarmente dibattuto in dottrina è il problema della identificazione della funzione giuridicamente protetta del marchio[82]. Secondo una ricostruzione elaborata da Isay[83], possono ravvisarsi tre tipologie di funzioni economiche del marchio: una funzione distintiva, e cioè di identificazione della fonte di provenienza del prodotto *(Herkunftsfunktion)*; una funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti contrassegnati dal medesimo marchio *(Garantiefunktion)*; e, infine, una funzione suggestiva o

[80] Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi, cit*., p. 21.

[81] In tal senso, SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 45. In termini analoghi si esprimono anche ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 434, che scrive: «Il marchio attiene ad una nomenclatura della realtà. […] Individuando il prodotto, il marchio permette che la domanda a questo rivolta possa su questo effettivamente concentrarsi, non disperdendosi su prodotti diversi, e che la richiesta dovuta alla qualità o alla notorietà di un prodotto […] possa poi rivolgersi a detto prodotto, perciò identificandolo»; e LEHMANN, *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, I, p. 27 ss., il quale così si esprime: «La funzione dei diritti sui segni distintivi è di garantire la differenziazione dei prodotti e delle imprese sul mercato. […] Il diritto esclusivo sul segno distintivo costituisce una condizione indispensabile alla attivazione di un canale di informazione fra offerta e domanda. […] Il marchio contrassegna una determinata attività industriale che, in questo modo, viene sottratta all'anonimità della massa delle offerte concorrenti».

[82] Per una completa rassegna delle opinioni dottrinali in proposito, v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 51, e MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa, cit.*, p. 95. Per una panoramica generale delle funzioni del marchio, v. VANZETTI, voce *Marchio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXII, Roma, 1988, p. 1 ss.

[83] Cfr. ISAY, *Die selbständigkeit des rechts and der marke*, in *GRUR*, 1929, p. 23 ss.

pubblicitaria *(Werberfunktion)*, che si esplica nell'attitudine del segno ad essere dotato di un intrinseco potere di richiamo e a divenire un «collettore di clientela».

Anteriormente alla novella del 1992, la maggior parte degli Autori[84] riteneva che la funzione distintiva fosse la sola a godere di giuridica protezione nell'ordinamento positivo sulla base di precisi indici testuali, tra i quali spiccava, soprattutto, il vincolo tra marchio e azienda previsto dall'art. 15, l.m. in materia di circolazione del segno. Parimenti, la quasi totalità della dottrina era schierata per il ripudio dell'autonoma tutelabilità della funzione di garanzia del marchio, considerandola alla stregua di un particolare aspetto della funzione distintiva[85], mentre altri Autori, pur riconoscendo la preminenza di quest'ultima, ponevano in rilievo anche la funzione pubblicitaria del marchio e la sua valenza suggestiva[86].

Il quadro è radicalmente cambiato a seguito della novella del 1992, che ha depotenziato la tutela accordata alla funzione di indicazione di provenienza e ha condotto ad un totale ripensamento di quella di garanzia qualitativa e di quella suggestiva grazie alla previsione di una tutela allargata del marchio che gode di rinomanza e alla circolazione libera del marchio (rafforzata dal divieto di uso ingannevole del medesimo)[87].

Analoghi segnali di mobilità nella direzione del superamento della esclusiva proteggibilità della tradizionale funzione distintiva si sono riscontrati anche nella giurisprudenza (soprattutto comunitaria): il percorso evolutivo è transitato dal costante riconoscimento della sola funzione di indicazione d'origine, all'ammissione di altre

---

[84] In tal senso, VANZETTI, *Cessione del marchio, cit.*, p. 410, e ID., *Funzione e natura giuridica del marchio, cit.*, p. 31 e p. 50; AGHINA, *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano, 1971, p. 33 ss.; AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, 1984, p. 242 ss.; AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali», cit.*, p. 41 ss.; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 29.

[85] Così, VANZETTI, *Funzione e natura giuridica, cit.*, p. 32; AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali», cit.*, p. 50; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 27; GIAN GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommèe», cit.*, p. 188 ss.; e MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, Padova, 1982, p. 80.

[86] Cfr. CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 459, e GHIRON, *Corso di diritto industriale, cit.*, p. 81.

[87] In questi termini, SANDRI, *L'evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in *Il Dir. Ind.*, 2010, V, p. 451 ss.

concorrenti funzioni dotate di autonoma sussistenza e rilevanza giuridica[88]. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, «la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio che costituisce l'oggetto del marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa»[89].

Tuttavia, il mutamento delle dimensioni del mercato, la modifica del ruolo dei consumatori, l'invasività dei media e la diffusione di nuove tecniche comunicazionali hanno richiesto un ripensamento della cd. teoria classica della funzione del marchio: del resto, la limitazione della protezione del marchio entro i confini della provenienza imprenditoriale incominciava ad apparire troppo riduttiva e semplicistica in considerazione del fatto che il marchio, acquistando una vita propria, veniva ad esprimere peculiari qualità e valori reputazionali[90]. Si aprì, così, la strada al riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio; in termini di qualità, cioè di simbolo dei pregi associati dai consumatori a determinate merci e di garanzia che i beni e i servizi marcati siano all'altezza delle aspettative; e in termini di "comunicazione", cioè di valori di marketing, di investimento e di pubblicità, meritevoli di tutela in quanto tali[91].

Da ultimo, merita una notazione a sé l'analisi economica delle funzioni giuridicamente protette del marchio. In particolare, si è notato che il marchio funge da

---

[88] Così SANDRI, *op. ult. cit.*, p. 455-456.

[89] Testualmente Corte di Giustizia, 29.9.1998, causa C-39/97, *Canon*, punto 28.

[90] Così osservava l'Avvocato Generale COLOMER nelle conclusioni rese nel caso *Arsenal* (Corte di Giustizia CE, 12.11.2002, C-206/1).

[91] In questi termini, Corte di Giustizia, 27.11.2008, C-252-07, *Intel*; Corte di Giustizia, 12.11.2002, C-206/1, *cit.* (cd. caso *Arsenal*); Corte di Giustizia, 23.4.2008, C-59/08, *Copad vs Dior*; Corte di Giustizia, 16.11.2004, C-245/02, *Anheuser-Busch* (cd. caso *Budweiser*); Corte di Giustizia, 25.1.2007, C-48/05, *Opel*; Corte di Giustizia CE, 8.7.2010, C-558/08, *Portakabin*. In particolare, in Corte di Giustizia, 18.6.2009, C-487/07, *L'Oreal*, si apre alla esplicita tutela di altre funzioni del marchio, oltre a quella classica, affermando che «l'esercizio del diritto di marchio deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio» tra le quali, in via esemplificativa, «è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio o quella di comunicazione, investimento o pubblicità».

fattore di differenziazione del prodotto in grado di ridurne i costi di ricerca in vista del miglioramento qualitativo dello stesso[92]: infatti, accordando a ciascun imprenditore la possibilità di contrassegnare i beni da lui commercializzati, si fornisce un formidabile incentivo ad offrire beni di qualità superiore[93]. L'impresa viene stimolata ad "investire in reputazione", lanciando sul mercato merci caratterizzate da un rapporto qualità-prezzo soddisfacente per gli acquirenti. Solo se il segno appartiene ad un unico imprenditore e ai concorrenti ne è preclusa l'adozione per prodotti identici o affini, esso può permettere al consumatore di collegare la propria scelta di acquisto alle precedenti esperienze di consumo, al fine di reperire i prodotti desiderati: il marchio, quindi, incentiva l'impresa ad offrire beni non solo di qualità migliore, ma anche costante nel tempo dal momento che un abbassamento qualitativo dei prodotti contrassegnati rischierebbe di mettere a repentaglio l'investimento nella reputazione associata al segno[94]. Il ruolo del marchio, pertanto, è quello di contribuire alla ricerca (altrimenti incerta, lunga e costosa) del prodotto da parte del consumatore, abbassandone i costi e, contestualmente, favorendone il miglioramento qualitativo[95].

In conclusione, la tutela del marchio comporta vantaggi sia per le imprese, che vengono incentivate ad investire nel "buon nome" incorporato nel segno, sia per il pubblico dei consumatori, che, grazie al contrassegno, riesce a reperire più agevolmente i beni sul mercato contando su di una qualità costante dei prodotti marcati, sia per la collettività, che si avvantaggia dalla circostanza che sul mercato vengono premiate le imprese, che soddisfano la migliore combinazione qualità-prezzo, mentre ne vengono espulse quelle che tradiscono le aspettative degli acquirenti[96].

---

[92] In tal senso, DI CATALDO, *op. cit*, p. 27 ss., il quale individua nel marchio il vettore essenziale di ogni politica di differenziazione del prodotto, aggiungendo che il mercato trae effetti benefici da tale diversificazione sotto il profilo della vivificazione della concorrenza.

[93] Cfr. AKERLOF, *The market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in 84 *Quarterly Journal of Economics*, 1970, p. 488 ss., e LANDES-POSNER, *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *XXX Journal of Law and Economics*, 1987, p. 265 ss.

[94] Così RICOLFI, *I segni distintivi, cit.*, p. 23.

[95] In questi termini, DI CATALDO, *op. cit.*, p. 29.

[96] In questo senso, RICOLFI, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 75-76.

3.1. La funzione distintiva o di indicazione d'origine imprenditoriale.

Dal tenore della legislazione nazionale e, in particolare, dalla lettera degli artt. 2569 c.c., 7 e 13 c.p.i.[97], si evince che primariamente il marchio è un segno distintivo e che, di conseguenza, la sua fondamentale funzione è quella di essere idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra; sicché, la tutela del marchio opera allorquando l'adozione di esso da parte di un terzo possa provocare un rischio di confusione per il pubblico, recando un pregiudizio alla sua funzione individuante[98]. Il marchio, essendo una entità che in sé non comunica alcuna informazione[99], è tutelato in relazione al suo accreditamento sul mercato limitatamente ai prodotti e servizi contrassegnati: il cd. principio di relatività o specialità della tutela del marchio implica, quindi, che la protezione di esso sia limitata alle ipotesi di adozione di un marchio identico o simile da parte di terzi per quegli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi affini[100]. In linea di principio, si tratta, dunque, di una tutela contro la sola confondibilità e limitata alla funzione distintiva.

La *communis opinio* tradizionale, facente capo a Vanzetti[101], attribuisce al marchio la funzione di indicazione d'origine dei prodotti o servizi come provenienti da una

---

[97] In particolare, l'art. 2569, c.c. parla della registrazione di «un nuovo segno idoneo a distinguere prodotti e servizi»; l'art. 7, c.p.i. prescrive che possono costituire oggetto di un valido marchio solo quei segni graficamente rappresentabili che «siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra»; l'art. 13, c.p.i. annovera tra i requisiti di validità del marchio la «capacità distintiva».

[98] Così, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 152.

[99] Proprio sulla base della pretesa che il segno, in quanto tale, non comunichi alcunché, SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 45 ss., ritiene che il marchio svolga una funzione meramente distintiva, negandogli ogni valenza informativa o significativa con riferimento all'origine o alla qualità del prodotto. L'Autore sostiene che «il marchio in sé non fornisce alcuna informazione: il marchio consente di differenziare ed identificare i prodotti e i servizi offerti dall'imprenditore, ma solamente combinandosi con altre informazioni […] entra in un processo di significazione».

[100] In tal senso, VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 158-159.

[101] Cfr. VANZETTI, *Cessione del marchio, cit.*, p. 385 ss.; ID., *Funzione e natura giuridica del marchio, cit*, p. 17 ss.; e ID., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, p. 1161 ss.

determinata fonte imprenditoriale, conferendole lo *status* di principale funzione giuridicamente tutelata. L'Autore, inoltre, precisa che il marchio mira a garantire al pubblico la costante provenienza dei prodotti contrassegnati non solo dalla medesima impresa, ma anche da un'impresa che presenti rilevanti elementi di continuità, personali o reali, con quella originaria o che presenti con questa collegamenti di natura contrattuale o economica[102].

La tesi di Vanzetti ha trovato positivo riscontro anche a livello comunitario[103], dove la Corte di Giustizia, in una delle sue prime pronunce in merito, ha ritenuto che «la funzione essenziale del marchio […] consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere tale prodotto da quelli di diversa provenienza»[104]. Tale soluzione, per lungo tempo, si è consolidata in numerose pronunce della Corte di Giustizia, che ha più volte ribadito che la funzione essenziale del marchio si asside nel garantire al consumatore la costante provenienza del prodotto o del servizio da una specifica fonte imprenditoriale, fugando ogni possibilità che il pubblico possa ingannarsi su di essa credendo che la merce di cui trattasi provenga dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate[105].

Tuttavia, in dottrina[106] si osserva che i «pilastri normativi» sui quali si fonda la ricostruzione di Vanzetti[107], sono venuti meno a seguito della novella del 1992, i cui principi sono, poi, passati nella normativa vigente.

---

[102] Così, VANZETTI, *op. ult. cit.*, p. 1170-1171.

[103] Il riferimento alla funzione d'origine del marchio come funzione "principale" si rinviene anche nei considerando sia della Direttiva 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa, sia del Regolamento 40/94/CE, sul marchio comunitario, ove si dice che la tutela accordata al marchio «mira in particolare a garantire la funzione d'origine» di esso, aprendo alla considerazione di altre funzioni e di altri interessi in virtù dell'inciso «in particolare».

[104] Cfr. Corte di Giustizia, 23.5.1978, causa C-102/77, *Hoffmann La Roche vs Centrafarm*.

[105] Fra tutte, cfr. Corte di Giustizia, 29.9.1998, *Canon, cit.*, punto 28-29; Corte di Giustizia, 22.6.1999, C-383/99, *Lloyd*, punto 17; Corte di Giustizia, C-236-238/08, *Google-Ad-Words*.

[106] Così, SENA, *op.cit.*, p. 48 ss., ma anche gli stessi VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 155.

[107] In particolare, l'art. 22, l.m., che prevedeva la legittimazione esclusiva dell'imprenditore alla registrazione del marchio; l'art. 15, l.m., che imponeva il divieto di cessione del marchio disgiunta dall'azienda; e l'art. 43, co. 2, l.m., che contemplava la decadenza del marchio per cessazione definitva dell'impresa.

Nel vigore del testo originario della legge marchi, si poteva affermare che quella distintiva fosse l'unica funzione giuridicamente protetta in virtù della presenza di regole che legavano indissolubilmente il marchio all'impresa cui ineriva, curando che tale nesso non venisse meno neppure nell'ipotesi di trasferimento del segno. Con la riforma del 1992 il legislatore ha previsto che chiunque può registrare un marchio (art. 22 l.m., ora art. 19 c.p.i.) ed ha eliminato le ipotesi di decadenza per cessazione definitiva dell'impresa del titolare (art. 43 l.m., ora art. 26 c.p.i.). A ciò si aggiunge il fatto che è stata stabilita la libera cedibilità del marchio (art. 15 l.m., ora art. 23 c.p.i.), facendo cadere quella connessione inscindibile tra marchio e impresa, espressamente sancita dalla previgente normativa[108].

Si può concludere osservando che l'interesse del sistema per la funzione di indicazione di provenienza risulta fortemente affievolito[109]: la assoluta preponderanza della funzione distintiva sembra mitigata dalla compresenza di ulteriori funzioni del marchio, tutte autonomamente tutelabili e meritevoli di protezione giuridica. Resta, comunque, innegabile il ruolo filo-concorrenziale della funzione di indicazione di provenienza dal momento che, consentendo ai consumatori di riferire certi prodotti alle loro fonti imprenditoriali, permette al marchio di chiarificare la concorrenza, esaltandone la componente comunicazionale[110].

3.2. La funzione di garanzia qualitativa e la funzione attrattiva o suggestiva.

[108] In tal senso, SENA, *op. cit.*, p. 49, e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 24-25. Tuttavia, come rilevano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p.156 ss., il venir meno del collegamento tra marchio e impresa apre la strada alla possibilità di coesistenza sul mercato di marchi uguali facenti capo ad imprenditori diversi. Il legislatore ha, così, reputato necessario approntare un correttivo a protezione della funzione distintiva del segno, rappresentato dal cd. «statuto di non decettività»: esso è composto da una serie di norme che mirano a garantire al pubblico la veracità del marchio, vietandone la trasmissione di messaggi ingannevoli tramite l'uso di esso (art. 21, co. 2, c.p.i.) o la sua cessione o licenza (art. 23, co. 4, c.p.i.) o sancendone la nullità in caso di intrinseca decettività (art. 14, co. 1, lett. b, c.p.i.).

[109] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 25.

[110] In questi termini, DI CATALDO, *op. cit.*, p. 24, e SANDRI, *L'evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria, cit.*, p. 452.

Aspramente dibattuta in dottrina[111] è la questione circa l'autonoma configurabilità di una funzione di garanzia qualitativa del marchio, interrogativo al quale, tendenzialmente, si dà una risposta negativa. In particolare, la dottrina maggioritaria nega un'autonoma tutela a tale funzione, considerandola, piuttosto, come una specificazione di quella distintiva: la funzione d'origine si puntualizzerebbe in una garanzia di identità nel tempo, di costanza qualitativa, strutturale e merceologica dei singoli prodotti contrassegnati, in quanto, appunto, provenienti da una determinata fonte imprenditoriale[112].

Maggiormente articolata sembra la posizione della dottrina tedesca[113], secondo la quale la funzione distintiva sarebbe protetta come *Grundfunktion*, cioè come funzione fondamentale del marchio, a cui se ne accostano anche altre, tutte ugualmente salvaguardate[114]. A detta di questo orientamento dottrinale, la posizione degli Autori italiani sarebbe riduttiva rispetto alla molteplicità delle funzioni del marchio; sicché, sarebbe incoerente legare la protezione del segno ad una soltanto di queste funzioni[115]. Parlano, invece, di funzione di identificazione di provenienza la dottrina francese e quella belga[116], secondo le quali sarebbe da escludere l'autonoma configurabilità di una funzione qualitativa, essendo la stessa un semplice accidente della primaria funzione distintiva.

Non può non notarsi, però, che, alla luce della novella del 1992, parallelamente alla valorizzazione della funzione suggestiva, si è assistito anche all'emergere di una

---

[111] In senso favorevole, v. DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 22-23; *contra* ABRIANI, *Diritto industriale cit.*, p. 29 ss.; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 435; SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 50; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 228; VANZETTI, *Cessione del marchio, cit.*, p. 415; e ID. *Natura e funzione giuridica del marchio, cit.*, p. 1164 ss.

[112] Così, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 154-155.

[113] In particolare, BAUMBACH-HEFERMEHL, *Warenzeichnrecht*, München, 1985, p. 27 ss.

[114] BAUMBACH-HEFERMEHL, *op. ult. cit.*, p. 27, individuano ben sei funzioni del marchio: *Unterscheidungs* (funzione di differenziazione), *Herkunfts* (funzione d'origine), *Garantie* (funzione di garanzia), *Werbe* (funzione pubblicitaria), *Monopolisierungs* (funzione di monopolio) e *Schutzfunktion* (funzione di protezione difensiva).

[115] Così, BAUMBACH-HEFERMEHL, *op. cit.*, p. 24.

[116] In particolare, MATHELY, *Le droit francais des signes distinctifs*, Paris, 1984, p. 10 ss, e BRAUN, *Precis des marques de products et de services*, Bruxelles, 1987, p. 10 ss.

autonoma considerazione degli standard qualitativi afferenti al prodotto contrassegnato: vengono in luce, a tal proposito, quelle norme che mirano a reprimere le modifiche del bene comportanti un inganno per il pubblico, cioè quelle modificazioni, peggiorative o celate, delle caratteristiche del prodotto, che il pubblico ritiene rilevanti[117]. Ciò comporta che il cd. statuto di non decettività sarà rispettato non solo quando le caratteristiche del prodotto rimangano pienamente costanti, ma anche quando si determinino miglioramenti qualitativi (dato che, in questo caso, la differenza non è fonte di inganno per il pubblico) o deterioramenti di scarso rilievo tali da non risultare determinanti nella scelta del prodotto o anche rilevanti quando il pubblico sia avvertito con adeguate comunicazioni[118].

Per quanto riguarda la funzione attrattiva, nel vigore del testo originario della legge marchi, sulla scia della considerazione del ruolo di indicatore d'origine imprenditoriale come *proprium* esclusivo del marchio, si tendeva a negare che essa fosse giuridicamente tutelata: infatti, non era riscontrabile alcun dato testuale da cui potesse ricavarsi una protezione della forza suggestiva del marchio[119].

La situazione è, però, radicalmente mutata a seguito della novella del 1992: la carica innovativa della riforma si coglie, soprattutto, nello spostamento dell'asse della tutela del marchio verso la salvaguardia dei valori commerciali del marchio in sé, senza alcun riferimento merceologico ai prodotti o servizi contrassegnati[120]. Ad essere tutelata non è più la sola funzione distintiva, così come tradizionalmente intesa nel senso di indicazione d'origine e nei limiti del principio di relatività della tutela[121].

Un segno, quando sia particolarmente noto ed affermato presso la platea dei consumatori diviene un formidabile strumento di richiamo, che può essere sfruttato nella comunicazione col pubblico per qualsiasi tipologia di merce[122]. Una siffatta

---

[117] Di questa opinione, DI CATALDO, *op. cit.*, p. 23.

[118] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 276-277.

[119] In tal senso, DI CATALDO, *op. cit.*, p. 26.

[120] Cfr. SENA, *op. cit.*, p. 63 ss., e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 26 ss.

[121] Così, RICOLFI, *op- ult. cit.*, p. 26-27.

[122] In questi termini, SENA, *op. ult. cit.*, p. 63.

situazione comporta l'instaurarsi di una forma di concorrenza basata non sulla qualità del bene, ma su un dato irrazionale, ratificandosi il fatto che la scelta dei prodotti o servizi si basa anche su elementi meramente fascinosi, quale è la forza di suggestione del segno[123].

Si apre, così, la via all'autonomo riconoscimento di una funzione suggestiva, attrattiva o pubblicitaria del marchio, che viene sempre più a configurarsi come un «collettore di clientela»[124].

Il risultato più appariscente della riforma del 1992 è costituito dalla tutela rafforzata dei segni notori o dotati di particolare rinomanza, la cui protezione non è più circoscritta dal principio di specialità, prescindendo, quindi, dal riferimento a determinati settori merceologici e dal rischio di confusione del pubblico quanto all'origine dei beni[125]. Si tratta, dunque, di una tutela ultramerceologica contro operazioni parassitarie o, comunque, non confusorie, accordata sul presupposto che l'uso 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 […], consenta, senza giusto motivo, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi» (art. 20, co. 1, lett. c), c.p.i.)[126].

Un analogo spostamento del baricentro verso la tutela del valore pubblicitario incorporato nel segno (cd. *selling power*) si è riscontrato anche nella giurisprudenza comunitaria[127]: in particolare, i recenti orientamenti della Corte di Giustizia sono mutati rispetto all'originaria attribuzione di tutela alla sola indicazione d'origine

---

[123] Cfr. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 25-26, afferma: «Un marchio […], che sia oggetto di una pubblicità accorta e persuasiva, opera esso stesso come fattore capace di stimolare l'acquisto, non perché attesti […] la qualità del prodotto, ma perché in se stesso è visto come un pregio del prodotto».

[124] L'espressione risale a GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano,* in *Riv. Dir. Ind.*, 1915, p. 150 ss.

[125] Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 160-161, il quale, prendendo come esempio il marchio Coca-Cola, registrato per bevande, ne constata l'estendibilità di impiego anche a settori merceologici completamente diversi (per es. capi di abbigliamento). In tal caso, «la legge […] ne riserva la disponibilità a chi della notorietà di esso ha il merito», reprimendo ogni forma di agganciamento parassitario al valore attrattivo incorporato dal segno di grande notorietà.

[126] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 27.

[127] Cfr. Corte di Giustizia, 18.6.2009, C-487/07, *L'Oreal, cit.*; Corte di Giustizia, 23.10.2010, C-236-238/08, *Google-Ad-Words, cit.*; Corte di Giustizia, 12.11.2002, C-206/1, *Arsenal, cit.*

imprenditoriale del prodotto, contemplando anche la protezione di una triade di funzioni, di «comunicazione, investimento e pubblicità»[128], connesse alla forza suggestiva del segno.

Si può dire, dunque, che il marchio svolge una funzione ben più ampia di quella strettamente distintiva o d'origine imprenditoriale, venendo ad abbracciare tutte le possibili strategie commerciali del suo titolare, basate ora sulla capacità del segno di identificare una determinata impresa presso il pubblico, ora sullo sfruttamento di valori pubblicitari, ora sulla valorizzazione di segni esteticamente accattivanti o psicologicamente suggestivi[129]. Il marchio è, così, diventato uno strumento pubblicitario e di promozione: in esso vengono a coesistere due anime diverse, da un lato quella distintiva e, dall'altro, quella attrattiva; sicché, alla tradizionale funzione di indicazione di origine se ne affianca un'altra di natura suggestiva, tesa alla repressione di ogni forma di parassitismo realizzata tramite l'utilizzo del marchio altrui[130].

---

[128] Cfr. Corte di Giustizia, 22.9.2011, C-323/09, *Interflora*.

[129] In questi termini, SARTI, in AA. VV., *La proprietà intellettuale*, a cura di Ubertazzi, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2011, p. 37 ss.

[130] Così, VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p.161-162.

Nota bibliografica

ABRIANI N., *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2001.

AGHINA G., *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Giuffrè, Milano, 1971.

AKERLOF G.A., *The market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in 84 *Quarterly Journal of Economics*, 1970, p. 488 ss.

AMAR M., *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Utet, Torino, 1893.

AMMENDOLA M., *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato,* in *Riv. Dir. Ind.*, 1977, I, p. 340 ss.

ID., *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Cedam, Padova, 1984.

ARE M., *Profili del marchio. Contributi ad una teoria generale*, Giuffrè, Milano, 1974.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, III ed., Milano, 1960.

AULETTA G.-MANGINI V., M*archio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977.

AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotto «originali»*, Giuffrè, Milano, 1973.

ID., voce *Segni distintivi dell'impresa* in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1992.

BARBERO D., *Sistema del diritto privato italiano*, vol. I, Utet, Torino, 1946.

BAUMBACH J.-HEFERMEHL A., *Warenzeichnrecht*, Beck, München, 1985.

BONASI BENUCCI E., *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.

BRAUN A., *Precis des marques de products et de services*, Larcier, Bruxelles, 1987.

CARNELUTTI F., *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1912, II, p. 340 ss.

ID., *Usucapione della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1938.

CASANOVA M., *Impresa e azienda*, Utet, Torino, 1974.

CAVANI G., *Commento generale della riforma*, in GHIDINI G., *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995.

CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Utet, Torino, 1972.

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

FERRARA F. JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982.

FLORIDIA G., *Commento alla legge marchi*, in *Corriere giuridico*, Milano, 1993.

ID., *Il riordino della proprietà industriale (legge 12 dicembre 2002, n. 273)*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, I, p. 22 ss.

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, IV ed., Milano, 1988.

FRANCESCHELLI V., *Le fonti del diritto industriale cinquant'anni dopo*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 356 ss.

FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, VII ed., Torino, 1988.

GHIRON M., *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1915, p. 150 ss.

ID., *Registrazione e diffusione del marchio*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1937, II, p. 45 ss.

ID., *Corso di diritto industriale*, Edizioni italiane, II ed., Roma, 1937.

GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948.

GUGLIEMETTI GIAN., *Considerazioni in tema di marchio di fatto e di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.

ID., *Il marchio: oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1968.

ID., *Il marchio celebre o «de haute renommèe»*, Giuffrè, Milano, 1977.

ISAY H., *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, p. 23 ss.

KOHLER J., *Das Recht des Markenschutzes*, Stahel, Würzburg, 1884.

LANDES W.M.-POSNER R., *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *XXX Journal of Law and Economics*, 1987, p. 265 ss.

LATTES A., *Note per la storia del diritto commerciale. Marche di fabbrica e di commercio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1908, I, p 350 ss.

LEHMANN M., *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, I, p. 27 ss.

LUZZATO G., *Storia economica d'Italia. L'antichità e il Medio Evo*, vol. I, Edizioni Leonardo, Roma, 1949.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

ID., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, Cedam, Padova, 1982.

MATHELY P., *Le droit francais des signes distinctifs*, Librairie du journal des notaires et des avocats, Paris, 1984.

MAYR C.E., *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Cedam, Padova, 1991.

OLIVIERI G., *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv, dir. Comm.*, 1964, I, p. 201 ss.

RAVA' T., *Diritto industriale*, vol. I, Utet, Torino, 1981.

ROTONDI M., *Diritto industriale*, Giuffrè, V ed., Milano, 1965.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

ID., in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, IV ed., Torino, 2012.

SANDRI S., *L'evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in *Il Dir. Ind.*, 2010, V, p. 451 ss.

SARTI D., in AA. VV., *La proprietà intellettuale*, a cura di Ubertazzi, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2011.

SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

SOLMI A., *Storia del diritto italiano*, Società Editrice Libraria, Milano, 1930.

SORDELLI L., *Marchio e «secondary meaning»*, Giuffrè, Milano, 1979.

SPOLIDORO M.S., *Il preuso del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

TRITTON G., *Intellectual property in Europe*, Sweet&Maxwell, Londra, 1996.

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, V ed., Padova, 2012.

VALERI G., *Manuale di diritto commerciale*, «Il Castellaccio», Firenze, 1950.

VANZETTI A., *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, p. 385 ss.

ID., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, p. 86 ss.

ID., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977.

ID., voce *Marchio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXII, Roma, 1988.

VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, VII ed., Milano, 2012.

VERCELLONE P., *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Trattato di diritto privato*, dir. Da RESCIGNO P., Utet, Torino, 1983.

VIDARI E., *Condizione perché un marchio produca gli effetti di cui alla legge 30 agosto 1868*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1910, II, p. 193 ss.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, Hoepli, Milano, 1926.

VOLTAGGIO LUCCHESI F., *I beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1962.

CAPITOLO II: LA PARABOLA LEGISLATIVA DEL MARCHIO DI FATTO. L'AVVENTO DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE.

1. Il marchio di fatto anteriormente al c.p.i.: i riferimenti normativi e la disciplina.

Come già precedentemente detto[1], la legge 4577/1868 non prevedeva una espressa disciplina del marchio di fatto; sicché, sulla base dell'assunto logico secondo il quale, se il duplice possibile modo di costituire il bene (registrazione, da un lato, e uso, dall'altro) conducesse a risultati identici, quello meno semplice, più costoso e più lungo, cioè la registrazione, non verrebbe adoperato da nessuno[2], un primo orientamento dottrinale aveva negato ogni tutela, compresa quella concorrenziale, ai marchi per i quali non fossero state espletate le formalità di deposito legislativamente previste[3].

Tuttavia, dal momento che nella pratica commerciale i marchi di fatto non solo continuavano ad esistere, ma soprattutto incominciavano ad aumentare numericamente, facendosi sempre più pressante l'esigenza di una loro tutela, si fece strada una posizione diametralmente opposta, che concedeva a tali segni una protezione molto simile a quella riservata ai marchi registrati sotto il profilo tanto civilistico, quanto penalistico[4].

Per mitigare l'eccessivo rigore della prima tesi, da un lato, e per frenare le implicazioni espansive della seconda, dall'altro, alcuni Autori aderirono ad una tesi intermedia che, dando rilevanza al preuso, individuava il titolo della protezione dei marchi non registrati nella norma generale sull'atto illecito (cioè l'art. 1165 del codice

---

[1] In particolare v. cap. I, par. 1.2.

[2] Questo argomento di ordine logico è riportato da R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, p. 274.

[3] Così AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Torino, 1893, p. 199.

[4] In tal senso DI FRANCO, *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933, p. 320, il quale propendeva per l'estensione applicativa delle fattispecie criminose degli artt. 296 e 297 del Codice Zanardelli (poi trasfuse negli artt. 473 e 474, c.p.) anche ai marchi di fatto.

civile del 1865)[5] e/o in quella più specifica relativa all'azione di concorrenza sleale, esperibile a difesa dell'impresa nell'ambito della cui attività tali segni veniva impiegati[6].

Si può, dunque, affermare che, alle soglie del 1942, il Codice civile e la Legge marchi (R.D. 21.6.1942, n. 929) abbiano recepito un istituto giuridico ormai consolidato[7], nonostante il dibattito sulla natura e sull'estensione della tutela del marchio di fatto si sia protratto anche oltre il momento della loro promulgazione[8].

Prima dell'entrata in vigore del c.p.i., il marchio non registrato, o meglio di fatto[9], era oggetto di riferimenti normativi ellittici e parziali[10]: nel dettaglio, la previgente

---

[5] Cfr. RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, vol. II, Roma, 1927, p. 86, e VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. III, Milano, 1926, p. 50.

[6] Così CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1912, II, p. 340 ss., il quale attribuisce al titolare di un marchio registrato il diritto ad una tutela assoluta, mentre a quello di un marchio di fatto riconosce soltanto una protezione limitata all'ipotesi di concorrenza effettiva.

[7] In questi termini, CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, p. 3.

[8] Per una rassegna degli orientamenti sul tema, v. R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 275 ss. In particolare, ad una tesi favorevole all'applicazione ai marchi di fatto della tutela generica approntata dai principi sulla repressione della concorrenza sleale (v. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1988, p. 137; BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.; MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, p. 81 ss.) se ne contrappone un'altra propensa all'identificazione contenutistica tra le due tipologie di marchio, registrato e non registrato (AULETTA-MANGINI, *Marchio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, Bologna-Roma, 1977, p. 167 ss.; FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982, p. 271-272; GHIDINI, *La repressione della concorrenza sleale nel sistema degli artt. 2598 ss. c.c.*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1967, II, p. 589 ss.). Prevalente, tuttavia, è l'atteggiamento di chi (come ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 353 ss.), senza arrivare ad una sostanziale identità di contenuto tra le due figure, ne riconosce la comunanza di natura, di funzione e di condizioni di esistenza, mettendone in rilievo la diversità non strutturale, ma qualitativa: i marchi registrati si differenzierebbero da quelli non registrati per una maggiore estensione ed incisività della tutela (estesa a tutto il territorio in virtù del solo fatto della registrazione per i primi, e limitata all'ambito della diffusione attuale quanto ai secondi).
Parimenti, la giurisprudenza, riconoscendo al marchio non registrato piena tutela giuridica, ha qualificato come assoluto il diritto dell'utilizzatore di esso (Cass. 26.8.1969, n. 3029, in *Rep. Foro it.*, 1969, n. 29-31), ha statuito che nel conflitto tra due marchi di fatto debba prevalere quello usato per primo (Cass. 7.5.1963, n. 1109, in *Riv. Dir. Comm.*, 1963, II, p. 435 ss.) e che, ove il marchio sia assistito da notorietà generale, gode dell'esclusività nei confronti di un successivo marchio non registrato da altri usato per prodotti uguali o affini (Cass. 24.5.1969, n. 1833, in *Rep. Foro it.*, 1969, n. 73) e ha definito i concetti di preuso locale e generale tenendo conto della forza espansiva del segno (Cass. 23.1.1969, n. 172, *Foro it.*, 1969, I, n. 1499). Al contempo, però, numerose pronunce (tra cui Cass. 18.10.1966, n. 2514, in *Riv. Dir. Ind.*, 1967, II, p. 165 ss.) hanno ribadito che il preuso del marchio è protetto dall'azione di concorrenza sleale, rientrando quest'ultimo tra i segni distintivi «legittimamente usati da altri» ex art. 2598, n. 1 c.c.

[9] Come evidenzia V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto*, Milano, 1984, p. 36-37, le locuzioni «marchio non registrato» e «marchio di fatto» non collimano perfettamente, evocando la prima un «concetto di carattere negativo», allusivo di ogni potenziale marchio che non sia stato registrato o che non

legislazione ruotava intorno agli artt. 2569, co. 2 e 2571 c.c. e agli artt. 9, 17, co. 1, lett. b) e h), 19, 47 bis e 48 l.m.

L'art. 2569 c.c., dopo aver nel co. 1 enunciato il principio secondo il quale «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 i servizi per i quali è stato registrato», nel co. 2, per l'ipotesi di mancanza di registrazione opera un rinvio all'art. 2571 c.c., il quale, a sua volta, dispone che «chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso»[11].

Il medesimo concetto era ribadito dall'art. 9 l.m. secondo il quale «in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto[12] di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso».

L'art. 17, co. 1, lett. b) l.m.[13] disponeva che «non sono nuovi […] i segni che, alla data del deposito della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se, a causa dell'identità o somiglianza tra

---

possa essere registrato perché contrario all'ordine pubblico o al buon costume, e la seconda «il segno distintivo che trae la sua origine non dalla registrazione, bensì dall'uso».

[10] Così, CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, IV, p. 397.

[11] Nota SPOLIDORO, *Il preuso del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 48, che il co. 2 dell'art. 2569 c.c., secondo il quale «in mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571 c.c.», «afferma una cosa inesatta perché i marchi non registrati non trovano in quest'ultima disposizione il fondamento della loro tutela […], ma soltanto la fonte di legittimità della continuazione del loro uso». Difatti, sempre secondo l'Autore, «i marchi di fatto sono protetti, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c., dal divieto di utilizzazione di nomi o segni distintivi suscettibili di creare confusione con l'attività o i prodotti altrui».

[12] Come osserva MANGINI, *op. cit.*, p. 85, l'art. 9 l.m., a differenza dell'art. 2571 c.c., accenna ad un «diritto» di continuare nell'uso, termine che non va inteso nel suo significato tecnico, ma in quello generico di potere o facoltà.

[13] La norma era stata introdotta dal D.Lgs. 480/1992 in attuazione dell'art. 4, co. 4, lett. b) della Direttiva CE 21.12.1988, n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa.

i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni» aggiungendo che «l'uso precedente del segno, quando non comporti notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità».

Dal combinato disposto di queste ultime due norme si ricava che, nel previgente sistema, la novità è esclusa non solo qualora esista già una precedente registrazione su quel marchio, ma anche quando sussista un semplice uso antecedente, come effetto della notorietà acquisita[14]; invece, il preuso che importi notorietà puramente locale[15] si configura come un istituto del tutto particolare in virtù della limitatezza geografica che ne caratterizza l'operatività[16]. Infatti, l'esclusione della novità consegue soltanto nell'ipotesi di uso determinante una notorietà generale, offrendo al preutente la possibilità di ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio confondibile posteriormente registrato da un terzo; invece, in presenza di un uso che importi notorietà puramente locale, il legislatore concede al preutente la sola facoltà di continuare nel'uso (anche ai fini della pubblicità) nei limiti della diffusione conseguita al momento del deposito della domanda di registrazione[17].

In sintesi[18], la legislazione italiana previgente concerne il solo potere invalidante di un marchio di fatto anteriore rispetto ad un altro marchio successivamente registrato da un terzo[19] stabilendo che:

---

[14] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 12.

[15] L'art. 9 l.m., come detto, riconosce il «diritto» di continuare nell'uso del marchio di fatto non solo a chi ne avesse fatto un uso comportante notorietà del marchio, ma anche a chi lo avesse utilizzato in modo tale che «non importi notorietà». A tal proposito, VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 78, rilevano la criticità di questa tipologia di preuso, riscontrandone «qualche difficoltà di individuazione, perché se è abbastanza chiaro che cosa si voglia dire riferendosi ad un preuso con notorietà puramente locale, non lo è altrettanto il significato di preuso che non importi notorietà».

[16] In questi termini, AMMENDOLA, *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1977, I, p. 344.

[17] In tale ottica sempre MANGINI, *op. cit.*, p. 85. In senso conforme anche SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 48, così si esprime: «L'art. 9 – come del resto l'art. 2571 c.c. che, con parole diverse, dice la stessa cosa – si limita a regolare l'ipotesi in cui sorga un conflitto fra chi abbia usato un certo segno come marchio (senza, però, che dall'uso sia derivata una notorietà tale da assumere rilievo come fatto impeditivo di una successiva registrazione di terzi […]) e chi abbia successivamente registrato un segno uguale o simile per prodotti identici o affini».

[18] Il quadro riassuntivo, riproposto di seguito nel testo, è tratteggiato da CASABURI, *op. cit.*, p. 397.

1) colui che ha preusato il marchio può continuare ad usarlo, nell'ambito di rilevanza in cui anteriormente se ne è valso;
2) il marchio successivamente registrato può coesistere con il marchio preusato dal terzo, se il preuso e la notorietà sono locali;
3) al contrario, esso è nullo in caso di preuso con notorietà generale.

Sempre l'art. 17, co. 1, lett. b) l.m.[20] affermava che «si considera altresì noto il marchio che, ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione d'Unione di Parigi […] sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio», assicurando la tutela ad un marchio utilizzato in un altro paese dell'Unione, dove ha acquisito la reputazione che, di riflesso, lo rende notoriamente conosciuto nel paese, in cui tale protezione è richiesta, ma dove esso non è usato. La salvaguardia del marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis, CUP era, poi, completata dall'art. 17, co. 1, lett. h) l.m., il quale stabiliva che «non sono nuovi […] i segni che, alla data del deposito della domanda, […] siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis della Convezione d'Unione di Parigi […] per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g)» (cioè l'indebito vantaggio o il pregiudizio arrecati, senza giusto motivo, al carattere distintivo o alla rinomanza di un anteriore marchio rinomato).

A completare il mosaico legislativo si aggiungevano l'art. 48 l.m., inerente alla convalidazione di un successivo marchio registrato uguale o simile ad un antecedente marchio di fatto (ma solo se assistito da notorietà non puramente locale)[21] e l'art. 19

---

[19] Come nota AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 344-345, «che il preuso non costituisca un limite posto alla efficacia del marchio di fatto, ma unicamente un limite all'esclusività di uso del contrassegno brevettato, consegue […] dalla constatazione del suo inserimento in un testo concernente le disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa e […] volto a precisare la portata e i limiti della tutela brevettuale».

[20] A livello comunitario, negli stessi termini dell'art. 17, co. 1, lett. b) era formulato l'art. 8 , co. 4 del Regolamento CE, 20.12.1992, n. 40/94 sul marchio comunitario.

[21] L'art. 48 l.m. stabiliva che: «Il titolare di un marchio d'impresa anteriore […] e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali, abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del

l.m., che, introducendo l'istituto del cd. secondary meaning, ammetteva alla registrazione «i segni che, prima della domanda, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo», così presupponendo che, almeno un momento prima del deposito della domanda di registrazione, si sia perfezionato un marchio di fatto[22]. Come puntualizza Cartella[23], al novero di queste disposizioni può essere aggiunto anche l'art. 13, co. 1, l.m., il quale, a differenza del successivo co. 2, incentrato sul «marchio registrato», faceva riferimento al marchio, senza ulteriore specificazione; e, parimenti, un accenno al marchio di fatto era presente anche nell'art. 11 l.m., ove si menzionavano gli «altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui» e nell'art. 42, co. 3 l.m., ove si faceva cenno ai «diritti acquistati sul marchio da terzi […] con l'uso».

Tuttavia, nessuna di queste norme trattava direttamente della fattispecie costitutiva, limitandosi a regolare il conflitto tra un precedente marchio di fatto ed un successivo marchio registrato e l'incidenza del primo sul diritto derivante dalla registrazione. Da tale insieme di disposizioni si poteva solamente evincere che gli elementi della fattispecie costitutiva erano l'uso e la notorietà, che, tuttavia, rimanevano alquanto indefiniti: infatti, mancava qualsiasi indicazione normativa circa modalità, intensità, estensione, durata dell'uso del marchio, necessari ai fini del perfezionamento della fattispecie costituiva, nonché, fatta eccezione per gli accenni normativi alla assenza di notorietà e a quella «non puramente locale», nessuna ulteriore indicazione era fornita dalla legge circa il parametro della notorietà[24].

Per quanto riguarda il fondamento della tutela del marchio, è indubbio che essa non rappresenta un premio per lo sforzo di creazione intellettuale o per gli investimenti

---

proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso».

[22] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 4.

[23] Sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 51.

[24] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 51-52. In termini simili anche CASABURI, *op. cit.*, p. 398, il quale constatava che «la legge taceva sul contenuto dei diritti attribuiti al preutente e sull'ambito della tutela, in primo luogo processuale. L'unico elemento sicuro era che la fattispecie costitutiva era data dal concreto uso del segno sul mercato, sui prodotti o nella pubblicità», dovendosi trattare di un uso effettivo, non sporadico, né quantitativamente simbolico, cioè di un uso che comporti notorietà del segno (anche solo a livello locale).

pubblicitari sottesi al segno, ma costituisce uno strumento per una distinzione concorrenziale mirante a garantire la corretta informazione dei consumatori[25].

Sotto la vigenza della legge marchi, la base normativa della protezione dei marchi non registrati si rinviene nell'art. 2598, n. 1 c.c.[26], cioè nella disposizione che sanziona la concorrenza sleale confusoria: si riteneva[27], infatti, che i marchi di fatto e, più in generale, i segni distintivi non registrati[28] fondassero la propria tutela sulle norme civilistiche repressive della concorrenza sleale e, precisamente, sull'art. 2598, n. 1 c.c., che vieta di usare «segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri»[29], quando siano atti a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente.

Come già accennato in precedenza[30], il legame tra le norme disciplinanti il marchio di fatto e la natura giuridica di esso è molto dibattuto.

Almeno fino al 2005, data di promulgazione del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10.2.2005, n. 30), una parte della dottrina, facente capo specialmente a Mangini[31], ha sostenuto che le norme legislative citate non consentono di affermare che

---

[25] Così ASCARELLI, *op. cit.*, p. 482.

[26] In tal senso CASABURI, *op. cit.*, p. 398.

[27] Cfr. in dottrina BONASI BENUCCI, *La tutela del marchio non registrato, cit.*, p. 165 ss.; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 81 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 143 ss e p. 273 ss.; SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 48 ss.; e ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1965, p. 155 ss.

[28] Come nota SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 20, il riferimento alla concorrenza sleale, implicito per i marchi di fatto, era, invece, chiaramente enunciato nell'art. 31 del D. Lgs. 19.3.1998 n. 198 relativo alle indicazioni geografiche, e nell'art. 6 bis della legge invenzioni con riferimento alle informazioni aziendali.

[29] Di particolare importanza è il requisito della legittimità dell'uso del segno distintivo: osserva SPOLIDORO, *La registrazione e il rinnovo del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1999, p. 133, che «[…] per ottenere la tutela dell'art. 2598, n. 1 c.c., l'uso del marchio deve essere legittimo, il che significa in primo luogo che esso non deve costituire illecita violazione di diritti di terzi […], né comunque violazione di norme di legge». Qualificandosi un marchio di fatto come segno legittimamente usato solo in quanto ricorrano i requisiti dettati per la validità della omologa fattispecie registrata, aggiunge l'Autore che «non può dar luogo ad un diritto di esclusiva […] l'uso di fatto di un segno distintivo che non potrebbe essere validamente registrato da chi lo impiega nella sua attività imprenditoriale».

[30] In particolare v. cap. I, par. 2.

[31] Cfr. MANGINI, *op. cit.*, p. 81 ss.

il titolare di un marchio non registrato disponga di un diritto soggettivo esclusivo identico a quello sul marchio registrato[32]. Stando alla lettera della legge, in assenza della registrazione, non è previsto il sorgere di alcun diritto assoluto sul marchio, essendo riconosciute al preutente soltanto talune facoltà consistenti, nel caso di preuso munito di notorietà generale, nel potere di ottenere l'invalidazione della registrazione di un marchio successivo e, nell'ipotesi di preuso non generalizzato, nel diritto di continuarne l'uso nei limiti della diffusione locale[33].

Tuttavia, altri Autori[34], traendo motivo da queste facoltà riconosciute al preutente, hanno dedotto l'esistenza, a favore di quest'ultimo, di un diritto di esclusiva ritenendo che dal potere di chiedere la nullità della registrazione del marchio posteriore discenda il riconoscimento di un diritto assoluto dell'imprenditore sul marchio di fatto[35]: in

---

[32] Dalla lettura delle norme in materia, osserva MANGINI, *op. cit.*, p. 85-86, «si desume che il legislatore menziona i diritti di esclusiva soltanto in relazione all'ipotesi di marchio brevettato, mentre, con riferimento al marchio di fatto e nell'eventualità di notorietà puramente locale, non va oltre il riconoscimento, a favore del preutente, della facoltà di continuare l'uso nei limiti della diffusione precedente. Nell'ipotesi, poi, in cui sia stata conseguita una notorietà generale, viene concessa al preutente la facoltà di chiedere la nullità, per mancanza di novità, della registrazione concessa ad un terzo sullo stesso marchio per merci uguali o simili […] senza che sia mai fatta menzione della nascita di un diritto di esclusiva in capo al primo». Aggiunge l'Autore che, «se il legislatore del 1942 avesse inteso attribuire al titolare di un marchio di fatto un diritto soggettivo identico per natura, struttura e contenuto al diritto sul marchio registrato, avrebbe dovuto logicamente estendere a favore del primo anche la tutela diretta e specifica predisposta per il secondo».

[33] In questi termini, sempre MANGINI, *op. cit.*, p. 85.

[34] Cfr. FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 228-229, il quale afferma che «il marchio si costituisce prima della registrazione, onde non può dirsi che la registrazione rappresenta elemento costitutivo del marchio»; GIAN. GUGLIELMETTI, *Considerazioni in tema di marchio di fatto e di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.; e AULETTA, in *Commentario del codice civile, cit.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1977, P. 167, il quale deduce dalla possibilità di far dichiarare la nullità della registrazione, la sussistenza di un diritto di uso esclusivo.

[35] *Contra* MANGINI, *op. cit.*, p. 86 e p. 94 ss., secondo il quale la possibilità di contestare l'assenza del requisito della novità nel marchio successivamente registrato non genera un diritto esclusivo in capo al preutente, ma consente unicamente di riconoscere in capo a questi la facoltà di impedire che terzi divengano titolari, mediante la registrazione, di un diritto esclusivo. Le norme sulla concorrenza sleale, atteggiandosi quali regole oggettive dettate in vista dell'interesse generale al corretto svolgimento dell'attività economica, non importano il riconoscimento di un diritto assoluto dell'imprenditore sul marchio di fatto. A detta dell'Autore, «la tutela del marchio di fatto va inquadrata nella più ampia disciplina oggettiva dell'attività economica contro atti professionalmente scorretti, dettata per fini di interesse generale e pubblico». Non deve, dunque, stupire «l'infiltrazione, nel campo dei segni distintivi, attraverso le norme della concorrenza sleale, di elementi normativi recanti un'impronta pubblicistica», legati alla funzione concorrenziale esplicata dal marchio nella vita economica. Simili istanze di ordine metaindividuale erano già state messe in luce, nel XIV secolo, da Bartolo da Sassoferrato, il quale, nel *Tractatus de insigniis et armis*, aveva evidenziato come i requisiti del marchio fossero funzionali a tutelare l'interesse del *populus* consumatore a non essere ingannato nella fiducia riposta nelle merci

particolare, tale dottrina sostiene che, rappresentando la registrazione un elemento meramente rafforzativo e non costitutivo del marchio, vi sia una sostanziale identità contenutistica tra le due tipologie di marchio.

Nell'ambito dello scontro tra le due tesi citate si è inserita la questione relativa alla contrapposizione strutturale e funzionale tra l'azione di contraffazione e l'azione di concorrenza sleale: infatti, parte della dottrina[36] ritiene che, mentre, nell'ipotesi di violazione di un marchio registrato (soppressione, usurpazione, imitazione o alterazione), il titolare di esso ha a disposizione la speciale azione di contraffazione (di natura reale), il semplice utente di fatto può giovarsi solo dell'azione di concorrenza sleale (di natura personale), fondata sulla trasgressione del divieto di usare segni distintivi confondibili con quelli legittimamente usati da altri (ex art. 2598, n. 1 c.c.)[37].

Questa argomentazione si fonda su un orientamento giurisprudenziale, pressoché unanime e concorde[38], che, a partire dalla remota sentenza resa da Cass. 26.7.1929[39], contrappone il carattere reale della prima a quello personale della seconda con rilevanti

---

contrassegnate da un certo marchio. In questo senso, v. anche BONASI BENUCCI, *op. cit.*, p. 175, secondo il quale «la facoltà di far cadere il brevetto concesso al marchio rappresenta per il preutente un evidente vantaggio, ma non gli attribuisce di per sé un diritto ulteriore di esclusiva».

[36] Cfr. MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 81 ss.; BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato, cit.*, p. 165 ss.; e AMMENDOLA, *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato, cit.*, p. 340 ss.

[37] Così, MANGINI, *op. cit.*, p. 87.

[38] In questo senso v. Cass. 29.7.1963, n. 2130, in *Giust. Civ.*, 1963, I, p. 2004; Cass. 7.5.1963, n. 1109, *ivi*, 1963, I, p. 1543; Cass. 25.5.1965, n. 1033, in *Giust. Civ. Mass.*, 1965, I, p. 540; Cass. 18.10.1966, n. 2514, in *Riv. Dir. Ind.*, 1967, II, p. 165; App. Milano, 22.9.1972, in *GADI*, 169/1; App. Milano 22.5.1973, *ivi*, 333/5; Trib. Torino 8.6.1974, *ivi*, 568/5; Trib. Torino 22.7.1974, *ivi*, 603/4; App. Roma 9.6.1975, *ivi*, 906/1; Trib. Napoli 31.3.1979, *ivi*, 1178/3; Trib. Roma 31.8.1979, *ivi*, 1209/6-7; Trib. Torino 17.10.1983, *ivi*, 1691/7; App. Bologna 20.3.1984, *ivi*, 1758/4; Cass. 18.10.1985, n. 5131, *ivi*, 1848/2; Cass. 22.2.1986, n. 1080, *ivi*, 1985/1-2-4; App. Bari, 4.12.1986, *ivi*, 2090/4; Trib. Torino 11.6.1987, *ivi*, 2258/7: Trib. Milano 15.10.1987, *ivi*, 2203/2; Trib. Roma 15.11.1988, *ivi*, 2350/4; App. Torino 10.10.1991, *ivi*, 2706/4; Trib. Udine 31.5.1993, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, p. 3 ss.; App. Milano, 11.7.1995, in *GADI*, 3429/1; App. Milano, 28.10.1997, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 128; Cass. 25.9.1998, n. 9617, in *GADI*, 3736; Cass. 19.5.1999, n. 4841, *ivi*, 1999, 3874/2; Cass. 17.6.1999, n. 13592, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, II, p. 85; Trib. Milano, 30.12.1999, *ivi*, 2001, II, p. 265; Trib. Bologna, 21.7.2000, in *GADI*, 4230/4; Trib. Milano 7.10.2002, *ivi*, 4523/2; Trib. Torino 20.12.2002, *ivi*, 4537/2.

[39] Cass. 26.7.1929, in *Foro it.*, 1930, I, p. 70 ss., confermata da numerose pronunce recenti, tra le quali spicca Cass. 19.6.2008, n. 16647.

conseguenze circa l'ambito e i presupposti della tutela[40]: infatti, sulla scia della rielaborazione di tale contrapposizione, formulata da Sena in epoca contemporanea[41], si ritiene che, mentre l'una si fondi esclusivamente sulla confondibilità tra segni prescindendo dall'effettiva confusione tra fonti d'origine (cd. confondibilità in astratto), l'altra necessiti anche della confondibilità fra beni presupponendo un rischio concreto di inganno circa la provenienza dei prodotti o servizi (cd. confondibilità in concreto).

Pertanto, sulla base di tali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si riteneva che la tutela del marchio registrato fosse più completa di quella riservata al marchio di fatto e che la differenza tra le due tutele rispecchiasse la distinzione esistente tra azione di contraffazione e azione di concorrenza sleale[42]. L'affermazione che il marchio non registrato trovava tutela nelle sole norme repressive delle fattispecie di concorrenza sleale confusoria induceva tale corrente di pensiero a propendere per l'opinione che si trattasse di una tutela meramente indiretta e incidentale poiché il bene non era mai tutelato in sé e per sé, ma solo come elemento visibile e caratteristico del prodotto[43].

---

[40] BONASI BENUCCI, *op. cit.*, p. 181 puntualizza alcune delle differenze più evidenti tra le due azioni, chiarendo che «per la concorrenza sleale almeno l'idoneità a danneggiare deve sussistere, mentre tale requisito non è presupposto dell'azione di contraffazione» e aggiungendo che «il risarcimento del danno nella concorrenza sleale è condizionato alla colpa […], il che non pare possa affermarsi nell'ipotesi della contraffazione […] in cui il risarcimento dovrebbe discendere automaticamente dal fatto puro e semplice della illecita adozione». Prosegue l'Autore dicendo che «l'azione di concorrenza sleale esige che attraverso la confondibilità dei segni si giunga ad una confondibilità dei prodotti nella quale poi è insito quel pericolo di danno che consente il ricorso alla tutela; mentre nella contraffazione basta il mero fatto dell'illecita adozione del segno, a prescindere da una confondibilità dei prodotti».

[41] Per una approfondita disamina del rapporto tra confondibilità in astratto e confondibilità in concreto v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 53 ss., e ID., *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 58 ss. In breve, l'elemento qualificante del giudizio di confondibilità in concreto è rappresentato dall'esistenza di una situazione di effettiva confusione o di un concreto pericolo di confusione; sicché, se con l'uso del segno concorrono altri elementi (cd. *disclaimers*), tali da escludere la confusione o il pericolo di confusione di cui sopra, non si configura alcuna violazione del marchio. Al contrario, il giudizio di confondibilità in astratto si fonda sulla considerazione del segno in sé, cioè sulla base degli elementi documentali risultanti dalla registrazione: il pericolo di confusione è presunto in via assoluta e non rilevano in alcun modo le concrete modalità di uso effettivo del marchio. Inoltre, per un esame più approfondito dell'argomento, v. cap. V, par. 4.1.

[42] Così ASCARELLI, *op. cit.*, p. 129-130, che, dopo aver ribadito il carattere reale dell'azione di contraffazione e personale dell'azione di concorrenza sleale, sentenzia che «si tratta di due distinte tutele, affidate a due azioni di diversa natura».

[43] In particolare AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 355 ss., afferma che «il marchio è riconosciuto sia come contrassegno registrato, sia come contrassegno sprovvisto di valida registrazione; mentre […] il primo è oggetto di un vero e proprio diritto di uso, il secondo non acquista giuridica rilevanza *in sé e per sé*

Tuttavia, in senso contrario a tale orientamento si pone parte della dottrina[44] che critica il carattere tralatizio della contrapposizione (di origine giurisprudenziale) tra carattere reale dell'azione di contraffazione e carattere personale dell'azione di concorrenza sleale, sostenendone l'erroneità e la mancanza di riscontri testuali. In particolare, secondo tale corrente di pensiero (poi accolta anche dalla giurisprudenza comunitaria[45]), in materia di marchi il giudizio di confondibilità non va condotto in astratto, cioè sulla base delle sole indicazioni contenute nella registrazione prescindendo dai modi in cui il segno è effettivamente usato, bensì in concreto, cioè tenendo conto della possibilità che possa crearsi un effettivo rischio di confusione per il pubblico quanto all'origine imprenditoriale dei prodotti[46].

In sintesi, per quanto concerne il trattamento sostanziale e processuale del marchio di fatto, sia la dottrina più risalente[47] che la giurisprudenza di legittimità[48] si mostravano

---

(tranne che nell'ipotesi eccezionale di preuso limitato e locale), ma è protetto in via "incidentale" alla stregua di una qualsiasi componente dell'aspetto esteriore del prodotto». Sicchè, nell'ambito di tale tutela concorrenziale, i marchi vengono presi in considerazione in funzione dei prodotti cui sono apposti, in quanto mezzi attraverso i quali può essere resa confondibile la merce. In termini analoghi, BONASI BENUCCI, *op. cit.*, p. 180, ritiene che il richiamo alla protezione garantita dall'art. 2598, n. 1 c.c. dimostrerebbe che non è possibile parlare di un diritto esclusivo ed assoluto sul marchio di fatto dato che esso non è salvaguardato *ex se*, per il solo fatto di essere usato.

[44] In particolare RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 122; GHIDINI, *Della concorrenza sleale*, Milano, 1991, p. 135 ss.; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 45 ss., a detta dei quali non sarebbe vero che, per l'esperibilità dell'azione di cui all'art. 2598 c.c. sia richiesta una confondibilità tra prodotti, essendo sufficiente anche una mera confondibilità tra attività produttive. Inoltre, l'inciso iniziale dell'art. 2598 c.c. («Ferme restando le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi») chiarisce che, quando ricorrano i diversi presupposti delle rispettive tutele, le due azioni possono utilmente cumularsi.

[45] Cfr. Corte di Giustizia, 22.6.2000, C-425/1998, *Adidas vs Marca Mode*, e Corte di Giustizia, 11.11.1997, C-251/1995, *Sabel vs Puma*.

[46] Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 243 ss., e VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5 ss., il quale parla di un vero e proprio "tabù" giurisprudenziale in ordine alla contrapposizione tra carattere reale dell'azione di contraffazione e natura personale dell'azione di concorrenza sleale.

[47] Cfr. ASCARELLI, *La teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 321 ss.; FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 269 ss.; GRECO, *Sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 86 ss.; CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, p. 434 ss.; GIAN. GUGLIELMETTI, *Considerazioni in tema di marchio di fatto, cit.*, p. 327 ss; *contra* FERRI, *Manuale di diritto commerciale, cit.*, p. 81. Questi Scrittori (a parte l'ultimo citato) sono uniti dal comune pensiero che la registrazione non è un elemento costitutivo del diritto assoluto di esclusiva, ma solo un mezzo rafforzativo per rendere più sicura ed efficace la tutela del diritto medesimo, tenuto conto della maggiore certezza probatoria e degli altri vantaggi processuali offerti dalla registrazione.

inclini a riconoscere a questa figura una tutela di natura pressoché identica a quella dettata in favore del marchio registrato. Di avviso contrario, invece, era la maggioranza della giurisprudenza di merito[49], secondo la quale il fondamento della tutela del marchio di fatto riposava unicamente nell'art. 2598, n.1 c.c.; ed in tal senso era schierata anche una parte consistente della dottrina più recente[50].

Non bisogna, però, trascurare che la giurisprudenza, tenendo presente le pur sempre rilevanti differenze tra le due figure[51], ha enucleato alcuni profili peculiari del contenuto del diritto sul marchio di fatto[52].

1) Titolare del marchio di fatto è colui che ne fa uso (ossia, chi detiene il potere decisionale in ordine alle modalità di gestione del segno) e non colui che l'ha ideato[53].

2) Quando il titolare del marchio di fatto asserisca di utilizzarlo attraverso società controllate, è necessario che egli fornisca la prova di tale controllo al momento della proposizione della domanda[54].

---

[48] Fra tutte v. Cass. 1.8.1950, n. 2297, *Foro Pad.*, 1951, I, p. 141, che esprime il principio secondo cui chi utilizza nella sua industria o nel suo commercio un segno distintivo non registrato, ma capace di registrazione, gode dell'esclusiva facoltà di usarne nei limiti della diffusione conseguita; Cass. 18.10.1985, n. 5131, in *GADI*, 1985, 99; Cass. 20.11.1982, n. 6259, *ivi*, 1982, 88; Cass. 2.4.1982, n. 2024, *ivi*, 1982, 14; Cass. 8.2.1974, n. 348, *ivi*, 1974, 42.

[49] Così, v. Trib. Roma 20.2.1988, *GADI*, 1988, 498; Trib. Torino 16.9.1987, *ivi*, 1987, 727; Trib. Napoli 25.7.1981, *ivi*, 1981, 520; App. Bari 10.7.1979, *ivi*, 1979, 634; *contra* Trib. Napoli 5.11.1998, *ivi*, 1998, 939, secondo il quale «al marchio di fatto compete una tutela non diversa da quella tipica del marchio registrato, con la conseguenza che ad esso è applicabile la normativa di cui alla legge marchi in via diretta e non analogica».

[50] Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 49 ss., e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 317 ss., i quali, pur muovendosi nel filone in commento, osservano che «la tutela […] attingibile con il marchio di fatto non è in fondo molto diversa da quella tipica del marchio registrato. […] La legge marchi detta principi […] inerenti ad ogni segno distintivo […], sicché non c'è neppure bisogno di far ricorso, per ricostruire la disciplina del marchio di fatto, ad una applicazione analogica della legge speciale sul marchio registrato».

[51] Si veda, in particolare, Cass. 27.3.1998, n. 3236, in *GADI*, 1998, 64, la quale, rendendo palese l'avvicinamento della giurisprudenza di legittimità a quella di merito, afferma che «non si può non riconoscere che marchio preusato e marchio registrato […] presentano differenze non di poco rilievo, perché la tutela del marchio registrato risulta più estesa ed intensa, secondo la *ratio* dell'ordinamento che intende favorire o incoraggiare la registrazione del marchio».

[52] Il quadro riassuntivo delle principali massime giurisprudenziali in merito alle peculiarità contenutistiche dei marchi di fatto è delineato da CASABURI, *op. cit.*, p. 397-398.

[53] Cfr. Trib. Torino 5.11.2001, in *Rep, Foro it.*, 2002, n. 89, che ha precisato che «la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto non comprende l'invenzione o l'ideazione o la scelta del segno distintivo, ma esclusivamente l'uso».

3) Chi invoca la tutela del marchio di fatto deve provarne gli elementi costitutivi, e cioè la priorità dell'uso e la capacità distintiva, non soccorrendo (a differenza della fattispecie registrata) alcuna presunzione di esistenza dello stesso[55].

4) La tutela giuridica del marchio di fatto non può andare al di là dei limiti specifici entro i quali quell'uso si è concretamente esplicato[56].

5) In caso di interruzione dell'uso del marchio di fatto, la tutela viene meno quando detta interruzione si sia protratta per oltre venti anni e il suo preteso titolare non abbia, nel corso di questo lasso temporale, mai esercitato l'attività d'impresa tramandata per successione[57].

6) La tutela cautelare, in mancanza di misure tipiche, si fonda sull'art. 700 c.p.c.[58].

In conclusione, con riguardo al sistema legislativo anteriore al c.p.i., si può affermare che, nonostante il progressivo avvicinamento tra marchio di fatto e marchio registrato operato da taluni settori della dottrina e della giurisprudenza, «l'accento tonico della legge e dell'intero sistema normativo» era chiaramente posto sui marchi registrati[59], ai quali la Legge marchi e il codice civile dedicavano ampio spazio, al contrario dell'omologa fattispecie non registrata, la cui regolamentazione peccava di dispersività e di lacunosità. Ciò che occorre sottolineare ulteriormente è che questo esplicito *favor* legislativo per il marchio registrato riverberava le proprie conseguenze anche sull'atteggiarsi della corrispondente figura non registrata, la cui tutela, limitata alle sole ipotesi di interferenza con un marchio registrato e confinata negli angusti limiti fissati

---

[54] Così Trib. Torino 30.9.1992, in *Rep. Foro it.*, 1995, n. 61.

[55] Cfr. Cass. 19.11.1994, n. 9827, in *Rep. Foro it.*, 1995, n. 99. Inoltre, Trib. Udine 31.5.1993, *ivi*, n. 101, precisa che «non è sufficiente dimostrare l'uso anteriore di un certo segno, ma occorre provare una conoscenza effettiva del marchio non registrato da parte del pubblico dei consumatori interessati». Parimenti, App. Torino 5.2.1992, *ivi*, 1993, n. 123, afferma che «il principio per cui l'onere della prova, in ordine alla nullità o decadenza di un marchio, incombe su chi ne impugna la validità, trova fondamento esclusivamente nell'esistenza di un marchio registrato, sicché esso è estraneo al regime del marchio di fatto, rispetto al quale è il titolare del diritto che deve dimostrarne la validità».

[56] In tal senso Trib. Napoli 26.3.2004, in *Rep. Foro it.*, 2004, p. 1548.

[57] In questi termini Cass. 1.4.1994, n. 3224, *ivi*, 1994, I, p. 2111.

[58] Così Trib. Perugia 5.10.2000, in *Rep. Foro it.*, 2002, n. 241; Trib. Bologna, 15.4.1999, *ivi*, 2001, n. 269; Trib. Napoli 21.6.1995, *ivi*, 1996, n. 258; Trib. Roma 20.12.2000, *ivi*, 2003, n. 178.

[59] Così, testualmente, R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 283.

dall'art. 2598, n. 1 c.c., risultava assai fragile[60]. Le differenze sostanziali e processuali tra le due figure erano chiare ed evidenti già anteriormente al c.p.i. ed era facile constatare come la protezione del marchio di fatto avesse un contenuto minore, per portata ed estensione, rispetto a quella accordata al marchio registrato, rendendo, così, preferibile seguire la più sicura via della registrazione, piuttosto che la incerta ed accidentata strada offerta ai segni distintivi di fatto dalla tutela meramente concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. [61].

2. Le origini del c.p.i.: la progressiva emancipazione dei segni distintivi di fatto.

Come si avrà modo di precisare in seguito[62], nonostante la permanenza di larghi tratti differenziali rispetto al marchio registrato, il Codice della proprietà industriale (c.p.i.), emanato con il D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, segna un momento di profonda valorizzazione del marchio non registrato e, più in generale, dei segni distintivi di fatto. Si può, dunque, affermare che la scelta normativa del c.p.i. costituisce una tappa fondamentale del lungo cammino che ha visto il progressivo, ma costante emergere degli istituti di fatto del diritto industriale[63].

---

[60] In termini simili AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Milano, 1977, p. 49, il quale constata che la conformazione del marchio non registrato non offre al suo titolare una tutela merceologica e territoriale comparabile con quella del corrispondente registrato. Una protezione merceologicamente limitata ai soli prodotti effettivamente usati e territorialmente circoscritta all'ambito di concreta utilizzazione del segno è, generalmente, contraria all'interesse, proprio di ogni imprenditore, di assicurarsi una sfera di tutela che sia la più vasta possibile.

[61] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 308 ss.

[62] In particolare, cfr. cap. II, par. 4 ss.

[63] In questi termini si esprime CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 1 ss., in cui si ripercorre il cammino di emancipazione dei segni distintivi di fatto, a partire dalla legge 4577/1868, passando per il Codice civile e la Legge marchi, fino a pervenire, da ultimo, al c.p.i. tramite il filtraggio normativo operato, a livello comunitario, dalla Direttiva 89/104 sull'armonizzazione legislativa in materia di marchi d'impresa, e dal Regolamento 40/94 sul marchio comunitario, e, sul piano internazionale, dagli Accordi cd. TRIPs.

Come osserva Auteri[64], a margine del commento dello «schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi» del 1964, questo percorso ha origini remote, risalenti alla L. 4577/1868, che, benché subordinasse la protezione del marchio alla registrazione, è stata interpretata dalla dottrina e applicata dalla giurisprudenza in modo diametralmente opposto[65], al pari di quanto è avvenuto anche nell'ordinamento tedesco[66]. In particolare, l'Autore, analizzando i motivi del fallimento del primo tentativo di armonizzazione comunitaria nell'ambito dei segni distintivi, focalizza il proprio sguardo sul bilancio dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla registrazione o dal mero uso del marchio.

Da un lato, è indubbio che il carattere formale della registrazione ha il pregio di soddisfare le esigenze di certezza giuridica proprie delle imprese di dimensioni medio-grandi, che programmano e controllano la distribuzione capillare dei propri prodotti, sopperendo, così, ai gravi inconvenienti cui soggiace una tutela fondata unicamente sull'uso[67]. Dall'altro lato, però, un sistema puramente costitutivo, negando ogni protezione ai titolari di segni distintivi non registrati (di solito piccole imprese, meno attente ai problemi connessi alla scelta e alla valorizzazione dei marchi) condurrebbe a risultati che l'Autore definisce aberranti, dal momento che simile situazione comporterebbe un ingiustificato sacrificio dei valori di avviamento di tali soggetti[68].

Da quanto ora detto, si può trarre la logica conclusione che un sistema che non riconosca una tutela, sia pure limitata, ai marchi usati e non registrati è destinato a non funzionare correttamente[69].

---

[64] Cfr. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA. VV., *Problemi attuali di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 73 ss.

[65] Si rinvia a quanto detto nel cap. I, par. 1.2.

[66] Così AUTERI, *op. ult. cit.*, p. 75, il quale, accostando l'evoluzione interpretativa e applicativa della L. 4577/1868 a quella avvenuta parallelamente in Germania, osserva che nell'ordinamento tedesco «una lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ha trasformato un sistema rigidamente fondato sulla registrazione in un sistema che attribuisce […] rilievo all'uso, sia pure qualificato dalla *Verkehrsgeltung* (notorietà), sia ai fini dell'acquisto del diritto di *Ausstattung* (avvicinabile al nostro marchio di fatto), sia ai fini della sfera di protezione del marchio registrato».

[67] AUTERI, *op. cit.*, p. 74 osserva che una tutela fondata unicamente sull'uso non permetterebbe la programmazione dell'attività commerciale e promozionale, lasciando l'imprenditore nell'incertezza circa la validità e la portata della tutela del suo marchio.

[68] Così sempre AUTERI, *op. cit.*, p. 74-75.

[69] In questi termini AUTERI, *op. cit.*, p.76.

La graduale emancipazione degli istituti di fatto della proprietà industriale non è rimasta confinata ai soli marchi non registrati, ma ha coinvolto anche gli altri segni distintivi (quali i nomi a dominio, la ditta e l'insegna), giungendo, altresì, ad interessare ulteriori settori del diritto industriale, e in particolare le invenzioni (con riferimento alle cd. informazioni segrete o informazioni aziendali riservate e al cd. preuso dell'invenzione), i disegni e modelli (con riguardo al *design* comunitario non registrato) e le indicazioni geografiche[70].

Nell'ottica di un generale rafforzamento delle posizioni soggettive collegate agli istituti summenzionati[71], il c.p.i., nel campo delle invenzioni, ha predisposto una esplicita protezione per le cd. informazioni aziendali riservate agli artt. 98 e 99[72] e ha espressamente disciplinato la tutela del cd. preuso dell'invenzione all'art. 68, co. 3[73].

---

[70] Cfr. CARTELLA, *Il marchio di fato nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 6-7, e SANDRI, *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 18 ss.

[71] In quest'ottica si muove il *Parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale del 25 ottobre 2004* (riportato in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 119 ss.), il quale fa riferimento all'enucleazione di «una serie di posizioni giuridiche soggettive, che, protette in precedenza con le norme contro la concorrenza sleale, ora vengono ritenute in possesso di un'oggettività sufficiente a ricomprenderle nello schema della proprietà industriale». Si tratterebbe, nello specifico, della regolamentazione dei marchi di fatto e delle informazioni segrete, «disciplina che, oggettivata, viene spostata dal piano delle regole di condotta dell'attività d'impresa a quello dei beni garantiti secondo schemi proprietari». Similmente cfr. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 20-21, il quale constata l'esistenza di un processo di progressiva valorizzazione di tali segni culminato nella predisposizione di una loro espressa regolamentazione nel c.p.i. e nel loro sganciamento da ogni riferimento alla concorrenza sleale. L'Autore rileva come il c.p.i., agli artt. 1 e 2, co. 4, includa i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine tra i cd. diritti di proprietà industriale non titolati e come la loro qualificazione «proprietaria» e «reale» escluda che essi possano ritenersi fondati sulle norme repressive della concorrenza sleale. In particolare, «con riguardo alle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine, lo svincolarsi della loro disciplina da ogni riferimento alla concorrenza sleale appare evidente dal raffronto fra l'art. 31 del D.Lgs. 19.3.1996, n. 198, ed il vigente art. 29 c.p.i.»; analogamente, «il riferimento alla concorrenza sleale contenuto nel testo dell'art. 6 bis l.i. è stato soppresso nel testo dell'art. 98 c.p.i. relativo alle informazioni segrete. Ma anche per i segni distintivi diversi dal marchio registrato la conclusione […] non muta».

[72] Sul punto v. CARTELLA, *op. cit.*, p. 6-7. In particolare, le informazioni segrete godevano già di tutela in sede sia civile, che penale: sotto il primo profilo, esse fruivano della tutela concorrenziale garantita dalla clausola generale di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. dal momento che la sottrazione di segreti aziendali, comprensivi non solo delle notizie tecniche, ma anche di quelle cd. commerciali (cioè attinenti agli elenchi dei clienti o dei fornitori, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, ai volumi di affari e simili) veniva inclusa tra gli «altri mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda»; invece, con riguardo al secondo aspetto, le «notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali» erano tutelate dall'art. 623 c.p. tramite la predisposizione di sanzioni penali nei confronti della rivelazione o dell'impiego non autorizzato. In tal senso, App. Milano 10.11.1992, *GADI*, n. 2859 inquadra le cd. informazioni aziendali

Con riferimento al settore del *design*[74], il Regolamento CE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari[75] ha attribuito (all'art. 11) una protezione triennale, decorrente dalla data della prima divulgazione nella Comunità, ai disegni e modelli non registrati, limitandone la tutela ai soli casi di copiatura sostanziale e scriminando le ipotesi di successiva realizzazione indipendente ad opera di un terzo «del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare» (art. 19, co. 2 e 3).

2.1. L'azione di armonizzazione dell'Accordo TRIPs e della normativa comunitaria.

Le fonti della disciplina dei marchi e degli altri segni distintivi si trovano nella nostra legge nazionale, nell'ordinamento comunitario e in alcune convenzioni internazionali[76].

Per quanto riguarda il diritto interno, i testi di legge vigente sono gli artt. 2569-2574 c.c. e il Codice della proprietà industriale (c.p.i.), come modificato dal D. Lgs. 13.8.2010, n. 131 (cd. Decreto correttivo). Per quanto concerne il diritto comunitario, vengono in rilievo la Direttiva CE n. 89/104 (sostituita ora dalla Direttiva 2008/95) sul

---

riservate nella nozione di *know how* affermando che «l'interesse al segreto industriale tutelato dall'art. 623 c.p. si estende anche al *know how*, inteso come insieme di informazioni, indicazioni, rimedi e perfezionamenti tecnici non brevettati […], occorrenti per lo svolgimento o il miglioramento del processo produttivo».

[73] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 7, il quale rileva che il cd. preuso dell'invenzione è stato introdotto nel diritto brevettuale solo con la riforma della legge invenzioni del 1979, con la quale, emendando l'art. 6 (ora trasfuso nell'art. 68 co. 3), si stabiliva che «chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione, può continuare ad usarne nei limiti del preuso».

[74] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 7.

[75] Nota ancora CARTELLA, *op. cit.*, p. 5 ss. come sia il marchio di fatto, che il *design* non registrato siano riusciti ad affermarsi in un sistema rigorosamente impostato sul dato formale della registrazione, quale è quello comunitario; il che testimonia la pervasività, a tutti i livelli, del processo di rafforzamento degli istituti di fatto della proprietà industriale.

[76] Per una panoramica delle fonti del diritto dei marchi v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 1 ss., e RICOLFI, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 67 ss.

ravvicinamento del diritto dei marchi degli Stati membri, e il Regolamento CE n. 40/94 (sostituito ora dal Regolamento n. 207/09) sul marchio comunitario. Relativamente al diritto internazionale, il quadro di riferimento è costituito dalla Convenzione d'Unione di Parigi del 20.3.1883 per la protezione della proprietà industriale, dall'Accordo di Madrid del 14.4.1891 e dal relativo Protocollo del 27.6.1989 riguardante la registrazione internazionale dei marchi, dall'Accordo di Nizza del 15.6.1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, e, infine, dall'Accordo TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) del 15.4.1994.

Procedendo ad una sommaria definizione dello scenario normativo comunitario e internazionale[77], si può dire che l'origine della vigente disciplina dei marchi d'impresa risale alla già citata Direttiva 89/104[78], la quale, con l'obiettivo di armonizzare il diritto dei marchi dei differenti Stati membri della Comunità Europea[79], ha proceduto all'eliminazione delle disparità esistenti tra le varie legislazioni nazionali potenzialmente in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti o di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune (artt. 34 ss., TFUE)[80]. Non va dimenticato che, sulla corretta applicazione degli atti comunitari, determinante è il ruolo della Corte di Giustizia, cui è devoluto il compito di vigilare sulla integrazione delle

[77] Per una minuziosa disamina del tema v. cap. III, parr. 1 ss.

[78] Così SENA, *op. cit.*, p. 2.

[79] Per una analisi dei risultati, delle questioni insolute e delle criticità del processo di armonizzazione, v. KUR, *Harmonisation of Trademarks Laws in Europe: Results and Open Questions*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, I, p. 234 ss.

[80] Lo scopo del diritto comunitario dei marchi era già stato messo in luce da AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi, cit.*, p. 83 e p. 85 ss., il quale ritiene che «l'obiettivo […] non sia quello di rimuovere ogni ostacolo al commercio internazionale dei prodotti, che […] solo occasionalmente varcherebbero i confini degli Stati, bensì quello di assicurare la libera circolazione di quei prodotti […] destinati effettivamente al commercio internazionale». «La libera circolazione cessa di essere un obiettivo astratto per rispondere ad apprezzabili e rilevanti interessi quando essa riguarda prodotti per i quali vi è una domanda, e correlativamente una offerta che possa soddisfare quella domanda […]». Coerentemente con questa impostazione, l'Autore ammette che il principio della libera circolazione delle merci possa subire dei temperamenti in relazione a diritti di esclusiva con efficacia territoriale nazionale o locale, i quali non comportano effetti economicamente rilevanti sugli scambi internazionali. Nella visione dell'Autore, si profila una coesistenza del diritto europeo con le legislazioni nazionali sulla base di una precisa delimitazione dei rispettivi ruoli: il primo con il compito di proteggere su tutto il territorio della Comunità i marchi destinati ad essere usati nel commercio internazionale; le seconde con il compito di preservare i marchi deputati ad essere impiegati in un ambito puramente nazionale o locale.

economie degli Stati membri e sul puntuale ed esatto adempimento delle prescrizioni comunitarie.

Sia la Direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, sia la successiva Direttiva 2004/48 (cd. *enforcement*) sul rispetto dei diritti di proprietà industriale hanno avuto un peso rilevante nell'evoluzione legislativa italiana: l'una (recepita con il D.Lgs. 4.12.1992, n. 480) arricchendo la allora vigente legge marchi con una serie di innovative prescrizioni di carattere sostanziale (per es. l'introduzione della categoria dei marchi che godono di rinomanza), l'altra (attuata tramite il D.Lgs. 16.3.2006, n. 140) introducendo nuove norme processuali[81].

Un discorso a parte merita il Regolamento 40/94, il quale (con norme simili alla Direttiva 89/104) ha istituito il marchio comunitario con l'esplicito intento di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti conferiti dalle singole legislazioni nazionali ai titolari di marchi, mirando, così, alla creazione di un titolo uniformemente disciplinato sull'intero territorio comunitario[82]. Esso si ottiene mediante un unico procedimento di registrazione e il suo carattere unitario è scolpito nell'art. 1, § 2, RMC, che stabilisce che «il marchio comunitario produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato solo per la totalità della Comunità».

L'evoluzione normativa nazionale è stata influenzata anche da diverse convenzioni internazionali e, in particolare, dall'Accordo TRIPs (recepito con il D.Lgs. 19.3.1996, n. 198) e dal Protocollo di Madrid (i cui contenuti sono confluiti nel D.Lgs. 4.10.1999, n. 447). Di particolare interesse ai fini della presente trattazione è il primo di questi due trattati: l'Accordo TRIPs, infatti, costituisce il modello al quale i redattori del c.p.i. hanno guardato per la stesura di esso; pertanto, si può affermare che il Codice è il frutto dell'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina internazionale risultante da tale trattato internazionale[83].

---

[81] In tal senso SENA, *op. cit.*, p. 3 e p. 5.

[82] In questi termini sempre SENA, *op. cit.*, p. 9 ss.

[83] Cfr. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 30.

L'Accordo TRIPs[84], adottato a Marrakech il 15.4.1994, per la sua collocazione complementare rispetto ai negoziati GATT (ossia la più vasta Convenzione multilaterale retta dall'Organizzazione Mondiale del Commercio) e per la sua completezza e organicità, si pone come un'opera di armonizzazione poggiante su standard minimi di protezione e garanzia della proprietà intellettuale[85]: tale Convenzione, infatti, che si riferisce alla proprietà intellettuale nel suo senso più ampio, comprensivo anche della proprietà industriale[86], non solo fissa un *minimum* di tutela per le privative industriali, ma definisce il rapporto fra la tutela di queste ultime e il principio della libertà di concorrenza da considerarsi nell'ottica di un mercato concorrenziale globale[87].

La conformazione dell'Accordo TRIPs ha direttamente influenzato la partizione strutturale del c.p.i., essendo articolato in parti nelle quali la materia trova collocazione «per settori omogenei» in modo da realizzare un «coordinamento formale e sostanziale per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica», così come prescrive l'art. 15 della legge delega 273/02 per il riassetto della proprietà industriale[88].

Nello specifico, la parte prima dei TRIPs è dedicata alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali; la parte seconda è divisa in diverse sezioni, ognuna delle quali dedica un'ampia trattazione a ciascun diritto di proprietà intellettuale del quale fissa le condizioni di esistenza, estensione ed esercizio; la parte terza contiene le norme inerenti alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale; infine, la parte quarta si

---

[84] Acronimo di *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

[85] In questi termini FLORIDIA, *Il riordino della proprietà industriale* (legge 12 dicembre 2002, n. 273), in *Il Dir. Ind.*, 2003, I, p. 25. In senso analogo anche SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i Gatt-Trips*, Padova, 1999, p. 2 ss. e p. 15 ss..

[86]Sempre FLORIDIA, *op. ult. cit.*, p. 25, rileva come l'ampiezza concettuale del termine «proprietà intellettuale» derivi dal fatto che «nella posizione anglo-americana la protezione del diritto d'autore non si distingue concettualmente da ogni altro diritto esclusivo su bene immateriale […] in funzione della diversa configurazione del diritto d'autore che, tendenzialmente, nella tradizione anglosassone, costituisce lo schema più ampio e più generale di protezione dell'opera dell'ingegno intesa come creazione intellettuale, che, in quanto giuridicamente protetta, diviene bene immateriale».

[87] Così ancora FLORIDIA, *op. cit.*, p. 25.

[88] Come nota FLORIDIA, *Il riordino della proprietà industriale, cit.*, p. 25.

occupa dell'acquisto e del mantenimento dei diritti di proprietà industriale, nonché delle relative procedure[89].

Si può, dunque, pervenire alle seguente conclusioni: innanzitutto, è palese come la "filosofia" ispiratrice dell'Accordo TRIPs consista nel prevedere standard minimi di protezione e nel rendere i diritti di proprietà industriale una categoria omogenea e unitaria[90]. In secondo luogo, ricalcando le parole del Parere del Consiglio di Stato, reso nell'Adunanza Generale del 25 ottobre 2004, «deve, inoltre, notarsi che l'Accordo TRIPs […] è lo schema basilare al quale è ispirata la struttura del codice, che costituisce […] una ricezione […] delle tipologie di situazioni giuridiche previste dall'Accordo TRIPs con l'aggiunta della disciplina in tema di nuove varietà vegetali […]. La disciplina della proprietà industriale con l'Accordo TRIPs si è sostanzialmente internazionalizzata ed il codice prende atto di questi connotati internazionali della materia».

3. La Legge delega 12 dicembre 2002, n. 273 sul riassetto della proprietà industriale.

Il nucleo fondamentale del quadro legislativo italiano è rimasto sostanzialmente immutato fino alla riforma del 1979 in materia di invenzioni, a partire dalla quale, unitamente alle innovazioni recate dal Protocollo di Madrid e dall'Accordo TRIPs, si è assistito ad una serie di corposi interventi legislativi, che hanno finito per indebolire l'amalgama organizzativo e strutturale del sistema della proprietà industriale nostrano, creando i presupposti per una necessaria opera di riordino al fine di garantire non solo maggiore coerenza e razionalità sistematica alla materia, ma anche di semplificare l'attività dell'operatore giuridico, costretto a districarsi in una selva legislativa alluvionale e caotica[91].

---

[89] Si veda a tal proposito, FLORIDIA, *op. ult. cit.*, p. 26.

[90] In tal senso FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 30.

[91] Così FLORIDIA, *L'istituto nazionale della proprietà industriale e la riforma del sistema dei brevetti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, I, p. 579 ss.

A detta di parte della dottrina[92], la necessità di un riordino si poneva come improrogabile per restituire organicità ad una disciplina che risentiva della frammentarietà dovuta alla sua continua espansione e integrazione. In questo quadro variegato, la Legge delega 12.12.2002, n. 273, recante *"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"*, è stata salutata con estremo favore dalla maggioranza degli operatori del diritto a detta dei quali l'allora ministro delle attività produttive, Antonio Marzano, ha saputo cogliere il nesso esistente tra la proprietà industriale, l'iniziativa economica privata e lo sviluppo della concorrenza[93].

Tuttavia, altre autorevoli voci dottrinali[94] avversavano la *ratio* stessa dell'opera codificatoria, sollevando parecchi dubbi intorno all'opportunità e alla possibilità di redigere un unico testo nel quale accorpare le diverse normative in materia di proprietà industriale: in un'ottica di critica alla pretesa esaustività e organicità della novellazione codicistica, si osservava che pochi erano gli aspetti comuni a tali discipline, le cui regole, nonostante gli innumerevoli sforzi di sintesi, rimanevano distinte e autonome. Il *nomen iuris* «Codice» appariva «spurio» rispetto al più ristretto obiettivo fissato dalla Legge delega consistente nell'operare un semplice riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

Ciò nonostante, nel quadro di un programma di governo mirante alla semplificazione e al riordino delle innumerevoli fonti normative, la L. 273/02 ha delegato al Governo tre compiti[95], definiti nel Capo II della legge medesima, intitolato *"Disposizioni in materia di proprietà industriale"*:

---

[92] In questi termini FLORIDIA, *Il riordino della proprietà industriale, cit.*, p. 25.

[93] Cfr. FLORIDIA, *op. ult. cit.*, p. 23, il quale ritiene che si tratta di un «nesso strutturale e non certo congiunturale che testimonia la volontà politica di superare il ristretto orizzonte degli interventi finalizzati al governo dell'economia, per accedere al più vasto orizzonte della cornice istituzionale nella quale l'iniziativa privata e la concorrenza possono svilupparsi adeguatamente producendo risultati di allocazione ottimale delle risorse e di benessere collettivo».

[94] In particolare SENA, *Il codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, III, p. 5 ss., e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 102, con riferimento ai dubbi di eccesso di delega relativi ai diritti non titolati.

[95] Come osserva FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 11, le tre disposizioni in commento non si collocano sullo stesso piano dal momento che «la delega di cui all'art. 15 è […] assorbente; la delega dell'art. 16 è stata già esercitata con l'emanazione del D. Lgs. 27.6.2003, n. 168 recante l'istituzione delle sezioni specializzate

1) operare il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale (art. 15);

2) istituire le sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (art. 16)[96];

3) procedere all'operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali (art. 17).

La Commissione ministeriale[97], incaricata di predisporre i provvedimenti necessari per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ha ultimato i propri lavori presentando la bozza definitiva di c.p.i.[98] (in data 2.2.2004), sul cui significato e sulla cui portata si è pronunciato il Consiglio di Stato con il parere assunto nell'Adunanza Generale del 25 ottobre 2004[99].

Giunti a questo punto, è ora necessario enucleare i principi ispiratori del riassetto[100], prestando particolare attenzione ai contenuti di cui al citato parere con cui il Consiglio

---

in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello […] e la norma dell'art. 17 è autosufficiente».

[96] Sull'argomento si rinvia al cap. VII, par. 1.

[97] La Commissione ministeriale era composta da Fabrizio De Benedetti, Vincenzo Di Cataldo, Gustavo Ghidini, Stefano Sandri, Paolo Sani e Giorgia Floridia (quest'ultimo, integrato solo in un secondo momento).

[98] Il testo definitivo del c.p.i. è stato anticipato da una prima bozza datata 10.12.2003, a sua volta, preceduta da un progetto preliminare risalente al luglio 2003. Per un esame approfondito dell'*iter* preliminare al c.p.i. e dei relativi lavori preparatori, v. DI CATALDO, *Primo intervento: su questioni generali*, in AIDA, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 192 ss., il quale, in qualità di redattore del Codice, ripercorre le osservazioni ricevute in merito alla prima bozza del 2003 e mette in luce le modifiche apportate a quest'ultima con il nuovo progetto del 2004. In particolare, l'Autore evidenzia come l'idea ispiratrice della riforma sia stata quella di realizzare un Codice, cioè un testo normativo unico e coerente, che sostituisse la molteplicità di leggi speciali preesistenti. Tale scopo è stato perseguito tramite il riposizionamento dei blocchi normativi ad imitazione dello schema espositivo dei TRIPs, collocando nel libro II le norme sostanziali, nel libro III la tutela giurisdizionale e, infine, nel libro IV le procedure amministrative. Le modifiche apportate dalla Commissione ministeriale al diritto previgente hanno seguito tre direttive: recepire orientamenti consolidati nella prassi e nella giurisprudenza (per es. in materia di invenzioni dei dipendenti); ritoccare le norme esistenti su alcuni punti in ordine ai quali la necessità di modifiche correttive era largamente condivisa (per es. l'intervento del P.M. nei giudizi di nullità e di decadenza); adeguarsi alle indicazioni governative promananti dal Ministero delle attività produttive (per es. l'esclusione del diritto d'autore dall'opera di riassetto).

[99] Il *Parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale del 25 ottobre 2004* è riportato integralmente in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 119 ss.

[100] Per una rassegna esaustiva dell'argomento v. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.* p. 10 ss.

di Stato, che, esprimendo un giudizio favorevole all'emanazione del Codice, si è confrontato con il problema di misurare l'ampiezza della delega[101].

In primo luogo, bisogna notare che l'art. 15 della L. 273/02 delega il governo ad adottare uno o più decreti per il *riassetto* (e non per il *riordino*) delle disposizioni vigenti in materia industriale; sicché, come rileva Il Consiglio di Stato, si registra il passaggio da un modello di semplificazione/delegificazione ad un sistema di riordino/riassetto, prima tramite testi unici e poi per mezzo dei cd. "codici" [102].

In secondo luogo, è possibile evidenziare il mutamento del concetto di semplificazione: il Consiglio di Stato, procedendo ad una analisi dell'impatto economico e giuridico delle nuove norme sul sistema preesistente, ha sottolineato come da un'ottica di mera semplificazione amministrativa limitata al puro snellimento dei procedimenti amministrativi per mezzo di strumenti di delegificazione, si sia passati ad una impostazione di riduzione dello *stock* normativo e degli oneri burocratici ai fini del consolidamento del restante materiale normativo[103].

In terzo luogo, l'esigenza di raccogliere organicamente le norme disciplinanti una medesima materia[104] ha comportato il ritorno in auge del concetto di codificazione, non secondo il modello illuministico, che ha dato i natali alle grandi codificazioni

---

[101] Così, FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 12.

[102] Cfr. *Parere cit.*, punto 1, ritiene che, nonostante la norma delegante, da cui il Codice trae origine, non sia tra quelle contenute nella legge 29.7.2003, n. 229, recante *"Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001"*, ma sia ad essa antecedente, costituisce, tuttavia, una chiara anticipazione di tale legge. L'intervento da cui nasce il c.p.i. «segna l'avvio di una nuova fase in materia di semplificazione e riordino (ora denominato *"riassetto"*) normativo dopo quella dei cd. *"testi unici misti"* […]. Tale nuova fase si inserisce tra le iniziative del legislatore italiano volte a realizzare la "semplificazione normativa", a ridurre il numero esorbitante delle regole del nostro ordinamento e porre rimedio alla loro contraddittorietà, alla loro onerosità nei confronti dei cittadini e delle imprese, allo loro […] non elevata qualità».

[103] Cfr. *Parere cit.*, punto 2, nel quale il Consiglio di Stato prende atto del fatto che il nuovo modo di intendere la nozione di semplificazione si riferisce ad «un concetto più ampio che accede ad una migliore qualità delle regole per effetto della loro coerenza e chiarezza dal punto di vista giuridico-formale e della loro essenzialità e minore onerosità dal punto di vista economico-sostanziale»

[104] Nota FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 12, che, trattandosi di un'opera non di riordino, ma di riassetto, il legislatore delegato ha provveduto alla revisione di tutte le leggi speciali di un determinato settore per ricondurle ad unità e per attribuirle una nuova sistematicità.

contemporanee, bensì prediligendo codici specialistici[105]. Comportando non soltanto il mero riordino della disciplina previgente, ma anche una nuova regolazione di essa[106], il c.p.i. presenta quelli che sono i connotati caratterizzanti di ogni opera di codificazione, cioè il consolidamento formale e l'innovatività sostanziale[107]: dal primo punto di vista, il nuovo Codice ha realizzato un'opera di "cucitura" legislativa legando assieme norme di legge di rango primario con disposizioni di origine regolamentare, che vengono, legificate; mentre, sotto il secondo profilo, la maggiore ampiezza ed incisività dei criteri di delega autorizzano il legislatore delegato ad apportare non solo modifiche di *"coordinamento formale"* alla disciplina di rango legislativo, ma anche consistenti innovazioni di merito delle normativa codificata[108].

In questo quadro di generale valutazione positiva del nuovo c.p.i. va, da ultimo, segnalata l'opinione dissenziente di Mansani[109], il quale, esprimendo pesanti riserve critiche nei confronti dell'opera codificatoria, definita frutto di una utopica «ambizione giustinianea», bolla come inutile e velleitaria la risistemazione della materia, che sarebbe destinata ad essere superata dai continui aggiornamenti scaturenti dalle fonti comunitarie e internazionali[110]. Tuttavia, come osserva Floridia[111] sulla scia di quanto

---

[105] Così *Parere cit.*, punto 3, il quale definisce tali codici settoriali come «micro-sistemi legislativi, dotati di una razionalità più debole, non fondati sull'idea dell'immutabilità della società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica». Stando alle parole del Consiglio di Stato, «siamo in una fase storica nella quale all'idea regolativa del codice si è sostituita l'esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore. A questa codificazione di nuova generazione appartiene senz'altro il codice dei diritti di proprietà industriale».

[106] Così FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 22, secondo la cui opinione si assiste al superamento dello strumento di intervento costituito dai testi unici misti cd. di *"riordino"*, che ricomprendono in sé disposizioni sia legislative, che regolamentari, per approdare ai decreti legislativi di *"riassetto"* o *"codici"*, i quali, a differenza dei primi, tendono ad abbandonare il livello regolamentare rilegificando taluni aspetti della disciplina prima regolati con norme secondarie.

[107] In questi termini si esprime il *Parere cit.*, punto 3.

[108] Cfr. il commento di FLORIDIA, *op. ult. cit.*, p. 22, al punto 3 del *Parere cit.*

[109] Cfr. MANSANI, *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà*, Milano, 2004, p. 69.

[110] Così MANSANI, *op. ult. cit.*, p. 69: «La risistemazione della disposizioni in materia di marchi, così come in generale il codice, appare […] inutile […] perché inevitabilmente di corto respiro: in una materia che subisce continui aggiornamenti per effetto di norme di fonte comunitaria, di convenzioni internazionali […], delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, l'ambizione giustinianea del Governo di dar vita ad un testo unico, per sua natura destinato a durare nel tempo, appare una fatica

affermato dal Consiglio di Stato, non si tratta di cristallizzare la materia sottraendola alle spinte innovative in campo legislativo e giurisprudenziale, ma di porre un punto di riferimento coerente e sistematico al quale tali innovazioni future potranno essere ricondotte.

3.1. Gli obiettivi, i criteri direttivi e la ripartizione strutturale della materia codicistica.

Il *fil rouge*, che ha pervaso il riordino delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, è stato quello di assicurare una revisione strutturale in grado di garantire coerenza e organicità sistematica e di rendere più efficace ed efficiente la tutela con lo scopo di incentivare le imprese a fare uso dei titoli di proprietà industriale[112].

Come osserva la Relazione illustrativa del c.p.i.[113], il legislatore, nel disporre la delega di cui alla L. 273/02, recante *"misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"* (nota anche come la *"legge dei cento giorni"*), ha dimostrato di considerare la materia della proprietà industriale come uno strumento fondamentale per ottenere il recupero della competitività del "Sistema Italia" nel mercato globale[114]. Il c.p.i., dunque, ambisce a migliorare il grado di concorrenzialità dell'"Azienda Italia" conferendo ai titolari di diritti di proprietà industriale uno *ius*

---

velleitaria». A detta dell'Autore, «bizzarra, se non pericolosa, sarebbe l'ambizione di inglobare nel dettato della legge l'elaborazione giurisprudenziale, mortificandone la funzione interpretativa e creativa».

[111] Cfr. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 23.

[112] In tal senso SANDRI, *I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 92, il quale ha evidenziato come il codice non muti «la disciplina in vigore se non nei limiti indicati dal legislatore delegante. Le rare volte nelle quali la Commissione ha ritenuto di modificare la disciplina vigente, lo ha fatto unicamente per ottenere l'effetto di una maggiore certezza dei rapporti giuridici».

[113] Così la *Relazione illustrativa*, § 2.

[114] FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 11-12, considera l'opera di riassetto come una misura strutturale di politica industriale per la competitività del "Sistema Italia" costituendo la proprietà industriale, calata nella cornice istituzionale garantita dall'art. 41, Cost., una componente essenziale della più generale disciplina del mercato.

excludendi alios, inibendo il compimento di atti costituenti un'indebita utilizzazione di ciò che forma oggetto del diritto stesso e incidendo positivamente sul livello di competitività delle imprese nazionali[115].

La protezione della proprietà industriale sposta, quindi, il proprio baricentro dalla produzione materiale a quella intellettuale: il recupero di competitività delle imprese nazionali è subordinato all'incremento della capacità di innovazione nel campo della ricerca tecnologica, del *design* industriale, del *marketing* creativo e delle capacità di consolidare valori aziendali di immagine e di avviamento commerciale mediante appositi segni distintivi[116].

La riorganizzazione normativa della proprietà industriale è strumentale al potenziamento delle aree di eccellenza dell'economia nazionale[117]: un efficace sistema di tutela della proprietà intellettuale fornisce un indubbio vantaggio agli operatori economici sotto il profilo della messa a disposizione di informazioni essenziali al duplice scopo di evitare investimenti in direzioni già occupate da altrui esclusive e di incappare in misure giudiziali di carattere restrittivo ottenute dalle imprese concorrenti, detentrici di tali diritti di privativa, iniziative che mortificano le imprese nazionali vanificando importanti investimenti produttivi incautamente compiuti a causa di una inadeguata conoscenza del mercato[118].

---

[115] Così, *Relazione illustrativa cit.*, § 2, e FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 12, il quale afferma che una efficace protezione dei diritti di proprietà industriale ha un'incidenza positiva sulla competitività delle imprese nazionali nella misura in cui esse detengano quote significative di creazioni intellettuali proteggibili (cd. *intangibile assets*), sufficienti a fronteggiare il vantaggio competitivo delle imprese operanti in paesi […] nei quali i costi delle produzioni materiali sono infinitamente più bassi»; sicchè, la presenza di un diritto esclusivo, adeguatamente difeso contro le contraffazioni e gli atti di pirateria, comporta un indubbio vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti.

[116] In questi termini, v. *Relazione illustrativa*, § 2.

[117] Dice FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generale e principi fondamentali, cit.*, p. 15-16, che «le imprese nazionali italiane si avvantaggiano considerevolmente se la tutela della proprietà industriale concerne marchi, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine, disegni e modelli, e cioè creazioni a contenuto non tecnologico, perché, in questo ambito, esse hanno raggiunto posizioni di eccellenza difficilmente raggiungibili dalle concorrenti imprese straniere. Il "Sistema Italia" è dotato, nel suo complesso, di un patrimonio immateriale di valore inestimabile per quanto concerne l'immagine, la rinomanza dei suoi marchi e il *design*». Infatti, la difesa di queste aree del diritto industriale, particolarmente redditizie per il "Sistema Italia", giova anche alle piccole e medie imprese in termini di acquisto di vantaggi competitivi sul mercato.

[118] In tal senso la *Relazione illustrativa*, § 2, la quale evidenzia come, per mettere al riparo le imprese nazionali da possibili insidie derivanti dall'esercizio di diritti di proprietà industriale appartenenti a terzi,

Il primo dei principi e dei criteri direttivi assegnati dalla L. 273/02 al legislatore delegato ai fini della redazione del c.p.i.[119] consiste nella «ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica»[120].

È indubbio che si tratta di un criterio perfettamente in linea con l'obiettivo di dare vita ad un codice settoriale di nuova generazione[121]: difatti, il Codice mira a «ricostruire in un quadro nuovo e moderno i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale, ampliando, altresì, la categoria di tali diritti nella quale vengono fatti confluire diritti che, protetti in precedenza con le norme contro la concorrenza

---

sia indispensabile un congruo ammodernamento e potenziamento del sistema di pubblicità legale dei titoli italiani, europei e internazionali.

[119] Nota il Consiglio di Stato nel *Parere cit.*, punto 7, che «la delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale, recata dall'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273, è […] di indubbia ampiezza, connotata da principi e criteri direttivi di una certa generalità». Si tratta, dunque, di linee-guida che eccedono il puro riordino della materia ed il suo adeguamento ai mutamenti normativi intervenuti nelle fonti comunitarie e internazionali. Perciò, se ne deduce che sono costituzionalmente legittimi interventi che non si traducono in una mera nuova sistemazione dell'esistente, ma che modificano, anche profondamente, l'impianto contenutistico di una norma. Infatti, la Corte Costituzionale ha più volte precisato che, ai fini del controllo di un preteso vizio costituzionale di eccesso di delega, occorre tenere conto del contesto complessivo e delle finalità ispiratrici della legge delega, dovendosi riconoscere al legislatore delegato un certo grado di elasticità e di discrezionalità nell'attuazione della stessa.

[120] Gli altri criteri direttivi fissati dall'art. 15, L. 273/02 consistono: nell'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria; nella revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale; nell'adeguamento della disciplina alle tecnologie informatiche; nel riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa; nell'introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; nella delegificazione e rinvio alla formazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi; e nella previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni del segreto aziendale.

[121] Così, FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 23, il quale assevera che il compito del legislatore delegato non è circoscritto alla pura unificazione redazionale delle innumerevoli leggi disciplinanti la materia delle privative industriali, bensì è di più vasta portata. Questa opera di riassetto sistematico corrisponde sia ad una più rigorosa impostazione dogmatica dei rapporti intercorrenti fra proprietà industriale e concorrenza sleale, sia alle indicazioni provenienti dall'Accordo TRIPs, che, fissando un vero e proprio statuto inerente agli standard minimi di tutela delle privative industriali, costituisce il costante punto di riferimento internazionale del diritto industriale contemporaneo. Difatti, l'Autore mette in risalto come «il modo migliore di attuare la delega […] sia stato quello di riordinare l'intera materia adottando lo stesso schema dell'Accordo TRIPs».

sleale, possiedono una oggettività sufficiente per essere ricompresi nello schema della proprietà industriale»[122].

In particolare, l'ampiezza della delega per il riassetto della proprietà industriale comporta una serie di ripercussioni anche sulla disciplina della concorrenza sleale, che, seppur formalmente non toccata dalle disposizioni del c.p.i., ne risulta risagomata[123]. Rinviandosi la specifica analisi della problematica della coesistenza del codice civile e del codice dei diritti di proprietà industriale e dei relativi riflessi sistematici ad altra sede[124], è opportuno anticipare come, in relazione a questo punto, parte della dottrina[125], in modo tutt'altro che pacifico[126], ha sottolineato che la conseguenza più evidente della rimodulazione dei confini delle due tutele si estrinseca nello spostamento dei mezzi della tutela giurisdizionale dal terreno della concorrenza sleale a quello della proprietà industriale e nel conseguente rafforzamento sostanziale e, soprattutto, processuale di quelle posizioni giuridiche precedentemente protette ai sensi degli artt. 2598 c.c. ss. e ora ricadute nell'alveo protettivo del c.p.i., in quanto ritenute dotate di un'oggettività sufficiente a ricomprenderle entro uno schema di tipo proprietario[127].

Come già anticipato[128], il riassetto sistematico dei diritti di proprietà industriale è stato effettuato per uniformare l'ordinamento italiano a quello consacrato a livello internazionale dall'Accordo TRIPs (firmato nel 1994 nell'ambito dei negoziati

---

[122] In questo senso si esprimono sia il *Parere del Consiglio di Stato, cit.*, punto 7, sia la *Relazione ministeriale, cit.*, § 4.

[123] In tal senso il *Parere cit.*, punto 7.

[124] Cfr. cap. II, par. 4.2. e 4.3.

[125] Sul punto v. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 25-26; SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 17 ss.; e CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 394-395.

[126] Si veda sul punto VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss.; e ID., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5 ss., il quale si schiera nettamente contro questa tendenza "assolutista" al riconoscimento di un diritto reale sul marchio di fatto, abbracciando, invece, una posizione "tradizionalista" che configura il diritto sul marchio non registrato come personale (proteggibile, quindi, nei limiti delle norme repressive della concorrenza sleale confusoria). Sul punto v. cap. II, par. 4.3.

[127] In tal senso *Parere del Consiglio di Stato, cit.*, punto 7.

[128] Cfr. cap. II, par. 2.1.

dell'Uruguay Round)[129]. Tale trattato, venendo a costituire il modello di riferimento nell'ambito dell'OMC (Organizzazione Mondiale del commercio) per tutte le legislazioni nazionali degli Stati aderenti, ha finito per influenzare in maniera decisiva l'articolazione del c.p.i., la cui struttura ricalca sostanzialmente quella dell'Accordo TRIPs[130].

Quanto alla ripartizione strutturale della materia, il c.p.i., è suddiviso in 8 Capi[131].

Il Capo I (artt. 1-6) è dedicato alle disposizioni generali e ai principi fondamentali[132]. Tra di esse assumono una particolare rilevanza gli artt. 1 e 2, rubricati, rispettivamente, *"Diritti di proprietà industriale"* e *"Costituzione ed acquisto dei diritti"*, per la cui disamina (in particolare, per quanto concerne la genesi dei diritti di proprietà industriale e la distinzione tra diritti titolati e non titolati) si rinvia ai paragrafi successivi[133].

Il Capo II (artt. 7-116) è diviso, a sua volta, in otto sezioni[134], ciascuna delle quali, depurata dalle disposizioni relative alla disciplina processuale e alle procedure amministrative, si riferisce ad uno specifico diritto di proprietà industriale del quale

---

[129] Così, FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 12.

[130] Come osserva FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 26-27, «l'Accordo TRIPs è parso al legislatore delegato il modello più utile per ripartire la materia per settori omogenei, per coordinare formalmente e sostanzialmente le disposizioni vigenti allo scopo di garantire ad esse coerenza giuridica, logica e sistematica».

[131] Per una dettagliata rivista del contenuto di ciascun Capo del Codice, v. RICOLFI, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 58 ss., e FLORIDIA, *op. ult. cit.*, p. 27 ss., il quale rileva che, come l'Accordo TRIPs suddivide l'intera materia della proprietà intellettuale in parti, sezioni e articoli, così il legislatore delegato, ritenendo più opportuno sostituire le parti con i capi, ha ripartito la relativa disciplina in capi, sezioni e articoli.

[132] FLORIDIA, *op. ult. cit.*, p. 27, assevera che: «Quelli contemplati nel Capo I del Codice sono profili di disciplina che riguardano indistintamente tutti i diritti di proprietà industriale, di guisa che la loro collocazione in una parte generale ed unitaria presenta il duplice vantaggio di evitare la reiterazione di norme sostanzialmente uguali per ciascun diritto di proprietà industriale e di uniformare la disciplina per tutti i diritti di proprietà industriale».

[133] Cfr. cap. II, parr. 4.1 e 4.3.

[134] Le prime tre sezioni, dedicate rispettivamente ai marchi, alle indicazioni geografiche e ai disegni e modelli, disciplinano gli strumenti del *marketing* creativo, mentre le restanti cinque relative, nell'ordine, alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni riservate e alle nuove varietà vegetali, concernono le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico.

fissa le condizioni di esistenza, estensione ed esercizio, formando così un agile compendio di sole norme sostanziali[135].

Il Capo III (artt. 117-146) contiene le norme sulla tutela giurisdizionale, disciplinando unitariamente le sanzioni e le azioni giudiziarie, sia ordinarie, che cautelari, per tutti i diritti di proprietà industriale e predisponendo una apposita sezione anche per le misure contro la pirateria[136]. È da notare che la Commissione ministeriale, mentre per la disciplina sostanziale ha approntato un lavoro di riunione e cucitura delle diverse leggi in materia di proprietà industriale, per la parte sanzionatoria e processuale ha proceduto alla formulazione *ex novo* di un Capo autonomo e unitario[137].

Il Capo IV (artt. 147-193) concerne l'acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure[138]; invece, gli ultimi quattro Capi non trovano riscontro nell'Accordo TRIPs e sono dedicati, rispettivamente, alle *"procedure speciali"* (Capo V: artt. 194-200), allo *"ordinamento professionale"* (Capo VI: artt. 201-222), alla *"gestione dei servizi"* e ai *"diritti"* dovuti al fine dell'ottenimento dei titoli di proprietà industriale (Capo VII: artt. 223-230), e alle norme transitorie e finali (Capo VIII: artt. 231-246).

---

[135] Così FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 70 e SANDRI, *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice, cit.*, p. 20.

[136] Cfr. MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 326, riconoscendo il carattere assolutamente innovativo del Capo III, così si esprime: «Rispetto al regime previgente, anche il preutente del marchio di fatto potrà invocare a propria tutela le misure cautelari un tempo riservate al solo marchio registrato, quali la descrizione ed il sequestro di quanto costituente violazione del suo diritto di proprietà industriale oltre alle sanzioni dell'inibitoria, della pubblicazione della sentenza, del risarcimento dei danni, della fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza, della distruzione delle cose costituenti la violazione del diritto».

[137] GIOV. GUGLIELMETTI, *Il processo*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 154-155, afferma che il Capo III «rappresenta uno dei momenti più significativi della strategia adottata per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale per il duplice obiettivo di semplificazione e coerenza della disciplina». Il pregio del Capo III risiede nell'aver esteso l'applicazione della disciplina sanzionatoria e processuale (tratta dalle previgenti disposizioni delle leggi sulle invenzioni e sui marchi) a tutti i diritti di proprietà industriale, garantendo, così, una tutela giurisdizionale uniforme.

[138] Osserva il § 4 della *Relazione illustrativa, cit.*, che, a differenza dei TRIPs, dove sparute risultano essere le disposizioni in materia, questo settore del c.p.i. ha avuto uno sviluppo maggiore, prevedendo due procedure, aventi entrambe effetto costitutivo, che si diversificano nella loro intestazione formale a seconda che si tratti di brevettazione o di registrazione. A queste ultime si aggiungono anche le ulteriori procedure di opposizione, revoca ed annullamento in sede amministrativa, ferma l'indefettibilità dei provvedimenti finali emanabili dall'Autorità Giudiziaria.

Un'ultima notazione interessa il concetto di proprietà industriale[139] e il suo rapporto con la nozione di proprietà intellettuale[140].

Mentre nei TRIPs il concetto di proprietà intellettuale, in omaggio alla tradizione anglosassone, viene adottato nella sua accezione più lata, comprensiva non solo del diritto d'autore, ma anche dei diritti di proprietà industriale, l'art. 15, L. 273/02, riferendosi testualmente alla sola proprietà industriale, esclude dal riassetto la materia del diritto d'autore, che rimane, così, fuori dal Codice. La Legge delega, quindi, facendo riferimento alle sole «disposizioni in materia di proprietà industriale», non comprende il diritto d'autore nel proprio spettro operativo non tanto perché l'espressione «proprietà industriale» nel nostro linguaggio legislativo giurisprudenziale e dottrinale escluda da sé il diritto d'autore, quanto piuttosto perché la normativa inerente a quest'ultimo compete istituzionalmente sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia al Ministero dei beni culturali e non al Ministero delle attività produttive dal quale promana la Legge delega[141].

Tuttavia, come osserva Floridia[142], questa circostanza non è conforme alla sistematica dell'Accordo TRIPs, nel quale la nozione di «proprietà intellettuale» è divenuta comprensiva anche di quella di «proprietà industriale»[143]; ciò a dimostrazione del fatto che, nel contesto internazionale, il superamento della obsoleta contrapposizione

---

[139] Come riferisce VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 11, l'espressione «proprietà industriale» risale alla stipulazione della Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 ed è stata ripresa in Italia nel *"progetto Faggella"* del 1931. Inoltre, di proprietà industriale parlavano i titoli di due riviste risalenti agli anni Venti e Trenta del 1900 (rispettivamente la *"Rivista della proprietà industriale e intellettuale"* e la *"Rassegna della proprietà industriale, letteraria e artistica"*).

[140] Il *Parere del Consiglio di Stato cit.*, punto 7, definisce come «proprietà intellettuale» il diritto di utilizzazione esclusiva delle creazioni dello spirito, riferendosi a quei «beni astratti o immateriali che possono concretizzarsi in prodotti tangibili, che possiedono un'autonomia esistenziale propria, a prescindere dal prodotto stesso».

[141] Così FLORIDIA, *Il riordino della proprietà industriale, cit.*, p. 25, e ID., *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 46.

[142] In tal senso FLORIDIA, *Il Codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 14-15.

[143] In questo senso il *Parere cit.*, punto 7: «La proprietà intellettuale è ripartita fra disciplina del diritto di autore e disciplina della proprietà industriale: le diverse materie […] fanno capo a diversi dicasteri, ma le fonti del diritto internazionale e la dottrina giuridica hanno preso a considerarle unitariamente».

tra proprietà intellettuale e proprietà industriale, intesi come comparti separati della proprietà immateriale, è conclamato anche a livello convenzionale.

Simile sviluppo non è avvenuto anche in Italia; sicché, il mancato recepimento nella Legge delega di questa tendenza, maturata negli ambienti anglosassoni, e la conseguente esclusione del diritto d'autore dal c.p.i. hanno suscitato aspre critiche[144]: in particolare, la stessa Relazione ministeriale ha constatato che «tale limitazione comporterà […] un riordino monco e […] rallenterà il processo di integrazione del diritto d'autore e della proprietà intellettuale nell'ambito del sistema complessivo del quale i titoli di proprietà immateriale sono visti come funzionali al corretto svolgimento della concorrenza nell'economia di mercato»[145].

4. Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) come momento di valorizzazione del marchio di fatto: il dibattito dottrinale circa la portata innovativa del c.p.i.

Il Codice della proprietà industriale (c.p.i.), varato con il D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, segna una svolta fondamentale per il diritto industriale italiano e, in particolare, per il marchio di fatto: pur mantenendo invariato il tenore letterale degli artt. 2569, 2571 e 2598, n. 1 c.c., che, antecedentemente al 2005, costituivano gli unici riferimenti

[144] Vi è persino chi, come SPADA, *Conclusioni*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 210, si è spinto a sostenere che sarebbe stato preferibile non varare il c.p.i. piuttosto che accontentarsi di un codice incompleto e disorganico «perché amputa l'area tematica perimetrata dal diritto d'autore».

[145] Testualmente la *Relazione ministeriale cit.*, § 3. Del resto, la stessa Commissione ministeriale (v. UBERTAZZI, *Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 7) rileva come «la distinzione tra proprietà intellettuale e proprietà industriale sia del tutto superata da quando le opere dell'ingegno protette appunto dal diritto d'autore non sono più soltanto quelle frutto dell'esperienza artistica (opere della letteratura, della musica o delle arti figurative), ma sono anche quelle cd. utilitaristiche, come il software oppure le banche dati ed ora anche i disegni e modelli aventi carattere creativo e valore artistico».

legislativi in tema di marchio di fatto, l'entrata in vigore del c.p.i. ha introdotto, a tal proposito, innovazioni di significativo rilievo[146].

L'art. 1, c.p.i., rubricato *«Diritti di proprietà industriale»*, definisce il contenuto dell'espressione «proprietà industriale» ricomprendendovi «marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d'origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali»[147]. Frutto del riassetto della materia della proprietà industriale, operato dalla delega di cui all'art. 15, L. 273/02[148], la disposizione di apertura del Codice, a proposito della quale forti critiche sono state espresse da una parte della dottrina[149], ha cercato di raccogliere in via di sintesi «i diritti di proprietà

[146] Per un approfondito esame delle principali novità legislative interessanti la disciplina del marchio di fatto, v. MARTINI, *Brevi note in tema sul preuso invalidante di marchio registrato, cit.*, p. 324 ss., e CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i., cit.*, p. 393 ss.

[147] Osservano SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 1-2, che «la norma dell'art. 1 che apre il Codice dei diritti di proprietà industriale è meramente riassuntiva» in quanto, riecheggiando le parole della *Relazione ministeriale*, «realizza l'intenzione sistematica di ricomprendere in una previsione unitaria oltre alle invenzioni, ai modelli di utilità, ai disegni e modelli, alle nuove varietà vegetali, alle topografie dei prodotti a semiconduttori ed ai marchi, anche gli altri segni distintivi tipici e atipici, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine ed, infine, le informazioni aziendali riservate». Inoltre, i medesimi Autori scorgono, nel particolare ordine in cui sono elencate le otto situazioni proprietarie, una scala decrescente di tipicità, cioè una gradazione dei diritti che va dal «tipico» all'«atipico».

[148] Cfr. SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, p. 2-3, a parere dei quali il riassetto sistematico, provvedendo ad un'opera di vera e propria codificazione con lo scopo di porre fine ad interventi legislativi realizzati con il metodo dell'interpolazione di testi preesistenti, ha attuato un'opera di semplificazione delle previgenti disposizioni legislative non limitandosi ad unificarle dal punto di vista redazionale, ma (mutuando le parole del *Parere cit.* e della *Relazione ministeriale cit.*) ricostruendo, in un quadro nuovo e moderno, i nessi sistematici intercorrenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale, ampliandoli e includendovi quelli che, precedentemente protetti dalle norme contro la concorrenza sleale, possiedono una oggettività sufficiente per essere ricompresi entro uno schema di tipo proprietario.

[149] In particolare, UBERTAZZI, *Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale, cit.*, p. 7, il quale critica la formulazione dell'art. 1, c.p.i. non solo perché non tiene conto dell'unità sistematica dell'intera disciplina della proprietà industriale operando distinzioni incompatibili con l'Accordo TRIPs, cui l'art. 15, L. 273/02 guarda, ma anche perché, introducendo disparità irragionevoli sul piano sostanziale e processuale, passa sotto silenzio il *trend* legislativo (soprattutto internazionale) che ha progressivamente esteso la nozione di proprietà intellettuale. In senso conforme v. anche SENA, *Il codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, I. p. 5 ss., secondo il quale «la […] novellazione desta non pochi dubbi sulla stessa opportunità e possibilità della redazione di un testo unico, nel quale sono accorpate le diverse normative sui segni distintivi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni e modelli di utilità, topografie, informazioni aziendali e novità vegetali».

aventi contenuto intellettuale, natura immateriale, nonché attitudine ad essere sfruttati industrialmente»[150].

E' opportuno notare fin da adesso[151] che l'art. 1, statuendo che rientrano nell'ambito della proprietà industriale «i marchi», genericamente intesi (e, quindi, non solo i marchi registrati), e gli «altri segni distintivi», si configura come una clausola aperta, suscettibile di ricomprendere istituti non espressamente contemplati dal Codice o da altre leggi[152]: includendo, così, i marchi, non ulteriormente qualificati e, quindi, anche non registrati, nella categoria della proprietà industriale, l'art. 1 c.p.i. riconduce i marchi di fatto entro l'alveo dei diritti cd. «non titolati», enucleandoli dalla concorrenza sleale e dando loro consistenza autonoma di diritti di proprietà industriale[153].

Una forte carica innovativa scaturisce anche dall'art. 2 c.p.i., rubricato *«Costituzione ed acquisto dei diritti»*, il quale, al co. 1, stabilisce che «i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice», precisando che «la brevettazione e la registrazione danno luogo a titoli di proprietà industriale», e aggiunge, al co. 4, che «sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate e le denominazioni di origine». L'art. 2 c.p.i., dedicato alla costituzione dei diritti, pone, quindi, la fondamentale distinzione tra diritti di proprietà industriale «titolati» (in quanto costitutivamente originati dalla brevettazione o dalla registrazione) e «non titolati» (che sorgono da determinati presupposti legislativamente previsti e che, tuttavia, si riferiscono ad un oggetto specifico)[154].

---

[150] Testualmente il *Parere del Consiglio di Stato, Adunanza Generale del 25 ottobre 2004*, punto 17.

[151] Per la trattazione analitica del significato della categoria dei diritti di proprietà industriale e della contrapposizione tra diritti titolati e non titolati, v. Cap. II, par. 4.1 e 4.2.

[152] Così, CASABURI, *op. cit.*, p. 395.

[153] In questi termini CASABURI, *op. cit.*, p. 399, e MARTINI, *op. cit.*, p. 325, il quale sottolinea che «l'inserimento, nell'ambito dell'art. 1 c.p.i., del diritto non titolato discendente dall'uso di fatto del segno distintivo costituirebbe […] il riconoscimento dell'avvenuta «oggettivazione» della disciplina del marchio di fatto che verrebbe spostata dal piano delle regole del codice civile sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) a quello dei beni garantiti secondo schemi proprietari», perseguendo così l'unificazione dei diritti di proprietà industriale in un'unica e omogenea categoria.

[154] In tal senso CASABURI, *op. cit.*, p. 395, e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 e 102, il quale così afferma: «Il progetto di Codice dei diritti di proprietà industriale […] sembra ricomprendere fra questi, da un lato, quelli che definisce i "titoli di proprietà industriale", e,

La lettura combinata dell'art. 1 e dell'art. 2, co. 1 e 4, c.p.i. evidenzia la scelta legislativa di far confluire nell'unica categoria dei diritti di proprietà industriale sia quelli titolati, che quelli non titolati, per il cui modo di acquisto si rinvia a dei non meglio precisati «presupposti di legge», che il c.p.i., però, non contempla in alcuna norma[155]. Pertanto, dal momento che non si fonda sulla registrazione e rientra tra i «segni distintivi diversi dal marchio registrato» ex art. 2, co. 4 c.p.i., il marchio di fatto è, senza dubbio, qualificabile come diritto non titolato di proprietà industriale[156].

A tal proposito, secondo un'opinione dottrinale[157], con l'inclusione nella categoria dei diritti di proprietà industriale e, più precisamente, entro l'ambito dei «segni distintivi diversi dal marchio registrato» ad opera degli artt. 1 e 2, c.p.i., il Codice avrebbe sottratto il marchio di fatto alla disciplina fondata sulla norma repressiva della concorrenza sleale, puntellandolo con l'apparato sanzionatorio predisposto a protezione dei «titoli di proprietà industriale». Nonostante una parte della dottrina e, in particolare, Vanzetti[158] deprechi l'eccessiva rivalutazione degli istituti di fatto della proprietà industriale continuando a confinarne la protezione sostanziale nei limiti fissati dalle

---

dall'altro, i diritti sui segni distintivi diversi dal marchio registrato, sulle informazioni aziendali riservate, sulle indicazioni geografiche e sulle denominazioni di origine (artt. 1 e 2). […] Propria soltanto dei titoli appare, tuttavia, la disciplina attinente all'acquisto dei relativi diritti, al contenuto di essi, alla loro nullità e decadenza; mentre solamente per ciò che riguarda le sanzioni, la giurisdizione, la competenza, la tutela cautelare e il processo, la disciplina dettata dal Codice pare doversi estendere anche agli "altri diritti". […] Ciò significa che il sistema sanzionatorio e processuale di tutti i segni distintivi diversi dal marchio registrato è lo stesso di quello previsto per quest'ultimo, e non più quello degli artt. 2563 ss. e 2598 ss. c.c., nonché del codice di procedura civile». Dalla situazione suesposta, l'Autore ne deduce che «[…] appare innegabile che il legislatore abbia realizzato un rilevante rafforzamento della tutela sostanziale e processuale del marchio di fatto, della ditta, dell'insegna e di ogni altro segno distintivo atipico dell'impresa».

[155] Osserva VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99-100, che «invano nel codice stesso si cercherebbe una indicazione dei modi di acquisto di questi segni distintivi, dei quali, dopo averli elencati all'art. 1 e all'art. 2, co. 4, si parla specificamente solo in relazione alla loro interferenza con un marchio registrato, ovvero evocandoli con la menzione generale dei diritti di proprietà industriale». Similmente si esprime anche MARTINI, *op. cit.*, p. 324-325, il quale prende atto del fatto che «il c.p.i. non contiene disposizioni in ordine alla fattispecie acquisitiva dei diritti non titolati, dei quali, soprattutto per quanto attiene al marchio di fatto, è disciplinata l'interferenza con il diritto, titolato, derivante dal marchio registrato (art. 12, co. 1, lett. b), c.p.i.)».

[156] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 17.

[157] Così CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 1.

[158] In tal senso VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss. e ID., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5 ss.

norme repressive della concorrenza sleale confusoria e, dunque, nei limiti del rischio di confusione, si ritiene che lo sganciamento dall'ambito di una tutela circoscritta entro i confini della responsabilità concorrenziale e la simultanea assimilazione ai diritti cd. «titolati» abbiano comportato una indubbia valorizzazione del marchio di fatto[159].

Quanto alla disciplina sostanziale dell'istituto, il c.p.i. non si occupa espressamente né della fattispecie acquisitiva, né dei presupposti di tutela del marchio di fatto, il quale è regolamentato dall'art. 12, co. 1, lett. a), c.p.i.[160] solo in relazione ad un suo potenziale conflitto con un altro marchio successivamente registrato uguale o simile, agli effetti del preuso sulla novità e validità del posteriore marchio registrato e alla possibile coesistenza di un marchio preusato localmente con un marchio registrato[161].

---

[159] Cfr. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 19 ss, il quale prende atto dell'esistenza di un analogo fenomeno di valorizzazione anche per altri diritti non titolati con particolare riferimento alle indicazioni descrittive e alle informazioni aziendali riservate.

[160] L'art. 12, co. 1, lett. a), c.p.i., (che ricalca nella sostanza, senza alcuna reale innovazione, il contenuto degli artt. 9 e 17, co. 1, lett. b), l.m.) stabilisce che «non sono nuovi i segni che, alla data del deposito della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che, ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione d'Unione di Parigi […] sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione».

[161] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 192-193, il quale rileva che, non venendo nel c.p.i. fornita alcuna indicazione sulla fattispecie acquisitiva del marchio di fatto, sembra che «nulla sia mutato rispetto al quadro normativo precedente». La lacunosità della disciplina dell'istituto permane anche nel Codice dal momento che le norme che descrivono il contenuto del diritto sui segni distintivi si riferiscono esclusivamente al marchio registrato e, dunque, sembra evidente che «fattispecie acquisitiva e contenuto sono contemplati in una legge (il codice civile), integrata quanto ai requisiti generali del segno, dalla disciplina del Codice della proprietà industriale, mentre le regole processuali e le sanzioni sono provvedute dalla disposizioni del Codice stesso». Infatti, come osserva VANZETTI, *I segni distintivi nel progetto di «codice», cit.*, stante il fatto che l'art. 20, c.p.i. si riferisce ai diritti conferiti dalla registrazione e, quindi, ai soli marchi registrati, «sembra condivisibile ritenere che per i segni non registrati il limite è sempre quello dell'art. 2598, n. 1 c.c., cioè la confondibilità sull'origine», da intendersi anche in senso lato, come rischio di associazione, ovvero di attribuzione del segno imitato ad un'impresa collegata a quella del titolare.

In merito a questa lacuna legislativa, la dottrina si è profondamente divisa: infatti, da tale constatazione, parte di essa (Vanzetti)[162] ha desunto la necessità di continuare a ricercare il fondamento della tutela in favore dell'utilizzatore di un marchio di fatto negli articoli del codice civile dedicati alla concorrenza sleale (in particolare l'art. 2598, n. 1 c.c.) rifiutando l'idea che il baricentro della protezione dell'istituto, per effetto delle innovazioni apportate dal Codice del 2005, si sia spostato dalla tutela "personale" delle norme civilistiche a quella "reale" del c.p.i.; un'altra corrente di pensiero (Sena e Casaburi)[163], invece, valorizzando l'enucleazione dei diritti non titolati dagli artt. 2598 ss c.c. e la loro "traslazione" nel c.p.i., ha affermato che il Codice ha recepito il marchio di fatto come istituto omogeneo a quello registrato, con la conseguenza della tendenziale applicazione, a beneficio del primo istituto, della disciplina regolatrice del secondo.

Sul punto si è osservato che, non essendovi norme specificamente destinate a approntare un apparato di tutela positiva in favore dell'imprenditore che utilizzi il marchio di fatto e che voglia reagire all'utilizzo illegittimo del medesimo segno da parte di terzi, sembra che la disciplina (tanto sostanziale quanto processuale) del marchio non registrato vada ricavata "in negativo"[164], cioè partendo da quelle disposizioni che, pur

[162] Cfr. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 102, secondo la cui opinione le norme codicistiche di cui agli artt. 2598 ss. c.c, nonostante la dichiarata intenzione del compilatore del c.p.i. di spostare la difesa del marchio di fatto dal piano della fattispecie della concorrenza sleale confusoria a quello della tutela dei diritti di proprietà industriale non titolati, continuerebbero a costituire il presidio normativo posto a salvaguardia del marchio non registrato.

[163] In tal senso CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i. cit.*, p. 399, e SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 17 ss., i quali tendono ad equiparare i diritti derivanti dall'uso fattuale del marchio a quelli promananti dalla corrispondente figura titolata, "sganciando" dalla concorrenza sleale alcune fattispecie (come il marchio di fatto) in possesso di un'oggettività tale da essere ricomprese entro uno schema proprietario e conferendo loro autonoma consistenza di diritti di proprietà industriale.

[164] Sul punto, v. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 101, il quale evidenzia le lacune del c.p.i. in relazione alla regolamentazione del marchio di fatto: «Non solo […] il Codice non parla della fattispecie acquisitiva (né d'altronde di quella estintiva) del marchio non registrato e degli altri segni distintivi, ma neppure tratta dell'ambito della protezione sostanziale di essi. Tutte le norme, infatti, che descrivono il contenuto del diritto sui segni distintivi ed i relativi limiti sono, nel codice, riferite esclusivamente al marchio registrato (artt. 20 ss.), né mai si dice quando possa ritenersi che vi sia una violazione del diritto su un segno non registrato. E neppure si potrebbe far riferimento all'art. 2571 c.c. e ancora all'art. 12, co. 1, lett b) e c) (attualmente lett. a) e b)) […] perché di nuovo lo stesso diritto o facoltà di continuare l'uso del segno nonostante la registrazione altrui […] non indica per nulla quale difesa il preutente […] del marchio di fatto abbia di fronte ai terzi, quali comportamenti di costoro costituiscano violazioni del suo diritto ed egli possa conseguentemente vietare».

non regolando espressamente la fattispecie costitutiva od estintiva, né le misure sanzionatorie o processuali a garanzia del marchio di fatto, ne regolano l'interferenza con un segno confliggente[165].

Al pari di quanto avvenuto a livello sostanziale, è innegabile constatare che un analogo rafforzamento si è verificato anche a livello sanzionatorio e processuale[166] sulla scia di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali[167] già da tempo consolidatisi intorno ad una stima favorevole all'assimilazione tra le due tipologie di marchio. Infatti, tale equiparazione, criticata da una parte della dottrina[168], è stata giustificata osservando che

---

[165] In tal senso sia CASABURI, *op. cit.*, p. 393 ss., e MARTINI, *op. cit.*, p. 325-326.

[166] Così VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 102; in senso analogo anche DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 54-55, il quale rileva che «sul piano delle sanzioni civili […] il Codice propone per tutti i diritti di proprietà industriale un corredo sanzionatorio comune», constatando che «si sono azzerate, sul piano sanzionatorio, le differenze previste dalle norme anteriori tra le sanzioni per la contraffazione del marchio registrato e le sanzioni per la contraffazione del marchio non registrato». In senso critico, invece, MANSANI, *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale, cit.*, p. 69-70, il quale depreca l'equiparazione sanzionatoria tra marchi registrati e non registrati, bollandola come «la scelta meno condivisibile» tra quelle operate dal c.p.i.

[167] In dottrina cfr. SENA, *Il codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, III, p. 152, il quale, muovendosi in un'impostazione tradizionale, ha osservato come, nell'ipotesi di preuso e di notorietà estesi su tutto il territorio nazionale, il preutente, titolare del marchio di fatto, gode di un vero e proprio diritto di esclusiva; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit,* p. 168, che riconosce che «il rischio di associazione fa capolino anche con riferimento ai marchi di fatto, nella lett. b), co. 1 dell'art. 17 l.m., sia pure ai fini di individuare il potere invalidante del marchio di fatto anteriore configgente e non specificamente a quello di individuare la portata della sua protezione»; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, IV ed., 2003, p. 274 ss, ove, partendo dalla premessa che il titolare del marchio di fatto «ha un diritto di esclusiva sull'uso del medesimo, protetto nei limiti della possibilità di confusione» nei limiti dell'art. 2598, n. 1 c.c., affermano che al marchio non registrato deve applicarsi «una disciplina per molti versi identica a quella del marchio registrato» dal momento che gran parte della (allora vigente) Legge marchi «detta principi necessariamente e logicamente inerenti ad ogni segno distintivo […], sicché non c'è neppure bisogno di fare ricorso, per ricostruire la disciplina del marchio di fatto, ad una applicazione analogica della legga speciale sul marchio registrato».
In giurisprudenza alcune pronunce si erano mostrate favorevoli ad un ampliamento della tutela del marchio non registrato sul presupposto che «l'uso di fatto di un marchio è costitutivo di un vero e proprio diritto assoluto del tutto paragonabile a quello del marchio registrato, con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria propri del marchio registrato» (così Trib. Milano 24.2.1994, in *Rep. Foro it.*, 1996, n. 90). Trib. Napoli 5.11.1998, in *Rep. Foro it.*, 1999, n. 98 si spinge persino ad affermare che «al marchio di fatto compete una tutela non diversa da quella tipica del marchio registrato: in particolare, potrà trovare applicazione la normativa di cui alla legge marchi, in via diretta e non analogica. Ciò in quanto la legge detta principi necessariamente e logicamente inerenti ad ogni segno distintivo».

[168] In particolare MANSANI, *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale, cit.*, p. 69-70, e BOZZOLA, *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 361.

le differenze di sanzioni tra marchi registrati e non registrati erano state già colmate da una prassi giurisprudenziale che sempre più spesso concedeva ai marchi di fatto (sfruttando l'ampia formula dell'art. 700 c.p.c.) la più robusta e intensa tutela apprestata dalla previgente legge speciale a favore dei soli marchi registrati[169], precisando che, a parte la omogeneizzazione dell'apparato sanzionatorio, permanevano le differenze sotto il profilo del regime della tutela sostanziale e probatoria[170].

In sintesi[171], ricalcando l'analisi tracciata da Cartella[172], si può constatare che:

1) sul piano sanzionatorio, il regime è, senza dubbio, divenuto più favorevole;

2) il marchio di fatto risulta presidiato dalle medesime sanzioni che assistono il marchio registrato;

3) sul piano sostanziale, sono rimaste intatte le differenze regolamentari preesistenti (così, l'ambito territoriale dell'esclusiva è rimasto ancorato allo spazio di operatività del segno) e, sul piano processuale, permane in capo al preutente il gravoso onere della prova del perfezionamento della fattispecie costitutiva.

Un ultimo aspetto riguarda il fatto che, nonostante la generalità delle opinioni dottrinali sia in senso favorevole alle innovazioni apportate dal c.p.i., soprattutto per quanto riguarda la materia dei segni distintivi non registrati, alcune voci dottrinali e, in particolare, quella di Mansani[173] criticano aspramente tale valorizzazione. Partendo

---

[169] Così DI CATALDO, *Secondo intervento: sui marchi,* in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 197.

[170] In tal senso, DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale, cit.*, p. 55, il quale afferma che «nonostante la avvenuta equiparazione al marchio registrato sul piano sanzionatorio, il Codice lascia intatte quelle che sono le reali differenze di tutela tra marchi registrati e marchi non registrati. Ed, infatti, l'ambito territoriale del diritto di esclusiva continua a coincidere con l'ambito geografico dell'uso effettivo. Infine, rimane ferma la necessità della prova dell'uso effettivo (nelle sue vere "dimensioni" a carico di chi vanti un diritto di esclusiva sul marchio non registrato. Il che colloca il titolare in una posizione […] assai scomoda […]; di contro, il titolare del marchio registrato continuerà ad essere esonerato da tali incombenze, assolvendo ad ogni onere di prova della legittimazione con la semplice produzione dell'attestato di registrazione». Difatti, a detta dell'Autore, queste differenze di carattere sostanziale (cioè la limitazione del diritto di esclusiva al solo territorio in cui si svolge l'uso) e probatorio (cioè la prova di tale uso) costituiscono il «vero incentivo alla registrazione».

[171] Per un maggiore approfondimento delle tematiche inerenti al rafforzamento della tutela giurisdizionale del marchio di fatto dopo l'entrata in vigore del c.p.i., v. cap. VII, par. 1.

[172] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 29.

[173] Cfr. MANSANI, *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale, cit.*, p. 69 ss.

dalla considerazione che la previsione della tutela del marchio di fatto obbliga chi intende registrare un marchio a complesse indagini dall'esito incerto sull'effettivo utilizzo e sulla notorietà di segni anteriori registrati[174], innalzando, così, i costi di ricerca e riducendo la certezza del diritto, l'Autore definisce come «dissennato» il suo rafforzamento[175], apparendo la scelta del c.p.i. del tutto singolare, se rapportata alle linee generali connotanti il nostro ordinamento, in cui all'onere della registrazione corrisponde una normativa ispirata ad un chiaro *favor* rispetto alle situazioni di fatto[176], come apparirebbe chiaro in ordine al diverso regime delle società regolari e irregolari o agli effetti della registrazione degli atti nel registro delle imprese[177].

Tuttavia, come osservato da Cartella[178], tali argomenti non appaiono probanti quanto alla giustificazione logico-giuridica del tradizionale maggior favore che assiste gli istituti registrati; *favor* in ordine al quale, però, permangono delle perplessità dettate dal

---

[174] Come osserva CARTELLA, *op. cit.*, p. 25, si tratta di indagini che certamente sono meno complesse e disagevoli per l'imprenditore italiano operante in Italia di quanto non lo siano per quello straniero, operante su mercati esteri, che intenda preparare la penetrazione sul mercato italiano.

[175] Così MANSANI, *op. cit.*, p. 70, il quale aggiunge che «le imprese italiane, per essere maggiormente competitive nel confronto internazionale, devono essere incentivate a registrare […] i loro marchi, e non, al contrario, ad usarli solo di fatto, confidando in un apparato sanzionatorio identico a quello che assiste chi ha assolto gli oneri della registrazione».

[176] Cfr. in dottrina MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 48; VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 14; FRANCESCHELLI R. *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 274, il quale osserva che «già sul terreno della logica può dirsi subito che, se il duplice possibile modo di costituire il bene (registrazione/uso) desse luogo ad identità di risultati, il modo meno semplice, più costoso e più lungo, e cioè la registrazione, non verrebbe adoperato da nessuno». In giurisprudenza, v. Cass. 27.3.1988, in *GADI*, n. 3725, la quale notava che il trattamento meno favorevole riservato al marchio di fatto «è conforme al *favor legis* per il registrante del marchio, essendo tutto l'ordinamento […] imperniato sulla registrazione e volto ad incoraggiare quest'ultima».

[177] Così MANSANI, *op. cit.*, p. 70. In particolare, nel raffronto tra la disciplina della società in nome collettivo iscritta nel registro delle imprese e quella della società irregolare, i contorni del trattamento meno favorevole si delineano nella minore "stabilità" dell'ente societario, per la possibile espropriabilità della quota del socio ad opera del creditore sociale (art. 2270 c.c.), nonché nella neutralizzazione dell'opponibilità ai terzi dei patti del contratto sociale attinenti all'amministrazione e alla rappresentanza e nella modificazione, a carico della società non iscritta, dell'onere della prova riguardo alla conoscenza di tali patti (art. 2297 c.c.); l'Autore osserva che analogamente avviene per il marchio di fatto, che gode di una minore stabilità rispetto a quello registrato dal momento che non fruisce della neutralizzazione del non uso quinquennale ai fini della decadenza ex art. 24 c.p.i. ed è, in generale, assoggettato ad una disciplina "depotenziata". Allo stesso modo, il trattamento privilegiato degli atti sottoposti a registrazione si esplica essenzialmente sul piano probatorio della opponibilità ai terzi (art. 2193 c.c.), similmente alla circostanza che l'onere probatorio circa il perfezionamento della fattispecie costitutiva spetta al titolare del marchio di fatto.

[178] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 29-30.

fatto che l'incorporazione del marchio di fatto tra i diritti di proprietà industriale e la assimilazione al marchio registrato sul piano sanzionatorio hanno fortemente mitigato il principio secondo cui al marchio di fatto deve essere riservato un trattamento meno favorevole rispetto a quello registrato.

4.1. La genesi della categoria dei diritti di proprietà industriale: la distinzione tra diritti titolati e non titolati.

Come precedentemente esposto[179], una delle principali novità del c.p.i. consiste nell'aver architettato la generale e unitaria categoria dei diritti di proprietà industriale tramite il combinato disposto degli artt. 1 e 2 c.p.i., norme del tutto inedite per il diritto industriale italiano.

In particolare, non senza destare aspre critiche in merito[180], i compilatori del Codice hanno scelto di far confluire in tale categoria i diritti che, precedentemente, erano tutelati unicamente con le norme repressive della concorrenza sleale, a condizione che fossero dotati di un grado di oggettività sufficiente per essere ricompresi in uno schema di natura proprietaria[181]. Seguendo questa linea di pensiero, una volta ricostruita la generale categoria dei diritti di proprietà industriale tramite la selezione di quelle

[179] Cfr. cap. II, par. 4.

[180] Profonde perplessità relativamente a questa operazione di "trasposizione" della disciplina del marchio di fatto dalle norme civilistiche sulla concorrenza sleale confusoria a quelle del nuovo c.p.i. sono espresse da VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss.

[181] Così FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 13; ID., *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 24 ss.; ID., *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità*, in *Il Dir. Ind.*, 2011, I, p. 5 ss., ove l'Autore asserisce che «la riconduzione […] della tutela contro la concorrenza sleale nella categoria dei diritti di proprietà industriale perfeziona il processo di avvicinamento mediante il passaggio dall'originaria impostazione in termini di responsabilità per fatto illecito fonte di un diritto "personale" alla moderna […] tutela di un diritto assoluto avente per oggetto la proprietà delle innovazioni oggettivabili come beni immateriali». In tal senso v. anche il *Parere del Consiglio di Stato cit.*, punto 7, nel quale, però, si nota anche che, pur essendo scontata nella sistematica del codice civile la pluralità degli statuti giuridici della proprietà, «l'obiettivo dell'unificazione nell'unica categoria dei diritti di proprietà industriale delle diverse situazioni giuridiche soggettive […] non si è tradotto in un vero e proprio trattamento giuridico unitario della proprietà industriale che si presenta diversamente conformata a seconda che i diritti siano quelli cd. titolati (ossia fatti oggetto di una procedura di accertamento amministrativo) o non titolati».

posizioni giuridiche soggettive, capaci di generare un diritto esclusivo riferibile ad un'entità suscettibile di oggettivazione, si è posta la contrapposizione tra diritti cd. «titolati», in quanto suscettibili di acquisto mediante brevettazione oppure registrazione, e diritti cd. «non titolati», la cui protezione scatta «ricorrendone i presupposti di legge»[182].

Tuttavia, come nota Vanzetti[183], di tali presupposti di legge non vi è alcuna traccia nel c.p.i., dovendosi fare riferimento agli artt. 2563 ss. e 2598, n. 1 c.c. per quanto concerne i modi di acquisto di questa tipologia di segni distintivi[184]: pertanto, gli elementi costituivi, nonché il contenuto dei diritti sui segni distintivi diversi dal marchio non registrato vanno ricercati fuori dal c.p.i., ad onta della frase «nei modi previsti nel

---

[182] In questi termini FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 13-14.

[183] Cfr. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99-100, dove si afferma che uno dei maggiori punti di criticità del Codice deriva dal fatto che «l'art. 2 del progetto prevede che i diritti di proprietà industriale e, perciò, anche i diritti sui segni distintivi diversi dal marchio registrato si acquistino negli "altri modi previsti nel presente codice"» senza, però, che il c.p.i. si premuri di individuare in via legislativa i presupposti al ricorrere dei quali tali segni possano godere di tutela.

[184] In questo senso anche FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 14, secondo il quale i presupposti di legge richiamati dall'art. 2 «non necessariamente devono essere consacrati nello stesso Codice della proprietà industriale, ben potendo essere contemplati altrove, come nel caso della ditta e dell'insegna i cui presupposti […] sono posti nel codice civile»; e SANDRI, *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice, cit.*, p. 20, il quale, con riferimento alla ditta e all'insegna, dopo averne ribadito l'inclusione tra i diritti non titolati, ne individua i presupposti costitutivi all'interno della disciplina civilistica.
Inoltre, su questo punto, SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 23-24, rende conto delle proposte di modifica avanzate per colmare tale lacuna. In particolare, secondo una prima linea di pensiero, sarebbe stato opportuno modificare il co. 4 dell'art. 2 c.p.i. sostituendo la frase «ricorrendone i presupposti di legge» con «ricorrendo i presupposti previsti nel presente codice, nonché negli artt. 2563, 2564 e 2598 c.c.», fondando, così, i diritti sui segni distintivi diversi dal marchio registrato essenzialmente sulle norme repressive della concorrenza sleale. Un'altra corrente d'opinione, invece, ritenendo che simile opzione contraddicesse l'impianto sistematico del Codice, che definisce tali posizioni giuridiche come «diritti di proprietà», ha suggerito di mantenere invariato il testo dell'art. 2, co. 4 c.p.i. e di aggiungere un terzo comma all'art. 22 c.p.i., rubricato «*Unitarietà dei segni distintivi*», così formulato : «L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita […]. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione […]». A detta dell'Autore, questa seconda proposta aveva il pregio di far sorgere il diritto esclusivo su tali segni attraverso l'uso in funzione distintiva, in quanto idoneo a far loro acquistare notorietà, svincolandoli dalla normativa della concorrenza sleale e confermandone la natura «proprietaria» o «reale».

presente codice»[185]. A detta dell'Autore, tale soluzione si presenta insoddisfacente proprio perché mentre fattispecie acquisitiva ed estintiva sono contemplati in una legge (il codice civile), le sanzioni e il processo sono previsti in un'altra (il c.p.i.) senza alcun reciproco richiamo[186].

Come detto, l'art. 2 c.p.i. distingue i diritti di proprietà industriale in titolati e non titolati in base alla diversa fattispecie costitutiva.

Quanto ai diritti cd. «titolati», essi sorgono o con la brevettazione (le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali) o con la registrazione (i marchi, i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori) (art. 2, co. 1, 2 e 3, c.p.i.), procedimenti amministrativi che hanno natura di accertamento costitutivo (e non negoziale)[187] e che danno luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e di decadenza (art. 2, co. 5 c.p.i.).

Come osserva Floridia[188], la valenza sistematica delle citate disposizioni è di grande rilievo: infatti, la mancanza dei presupposti di tutela, mentre per i diritti non titolati si traduce semplicemente nella negazione di essa, per quelli titolati, trattandosi di requisiti di validità e di efficacia, comporta non solo il mancato riconoscimento di protezione, ma anche la nullità e la decadenza di tali titoli con i connessi riflessi sul sistema della loro pubblicità. A ciò si deve aggiungere che la tutela giurisdizionale contemplata nel

---

[185] VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 100, ritiene, comunque, non pienamente appagante il ricorso agli artt. 2563 ss. e 2598, n. 1 c.c. perché «applicare la disciplina del codice stesso a diritti la cui fattispecie costitutiva è prevista altrove, forzerebbe indebitamente la volontà legislativa». Allo stesso modo appare incongruente richiamarsi all'art. 12, co. 1, lett. b) e c) (ora lett. a) e b) c.p.i. siccome tali disposizioni si occupano dei segni in questione non per descriverne la fattispecie acquisitiva, ma per regolarne l'interferenza con un marchio successivamente registrato uguale o simile, gli effetti del preuso sulla novità e sulla validità del marchio registrato, nonché la possibile coesistenza di un marchio preusato localmente con un marchio registrato.

[186] Così sempre VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 101-102, il quale evidenzia come l'istituto del marchio di fatto venga frazionato fra «l'area incerta della concorrenza sleale e quella dei diritti assoluti configurata del Codice».

[187] In questo senso era già orientata la dottrina precedente al c.p.i.; v. ARE, *Profili del marchio. Contributi ad una teoria generale*, Milano, 1974, p. 167; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 485 ss.; AULETTA-MANGINI, *Marchio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del codice civile, cit.*, p. 47; FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 273 ss.; e FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 14.

[188] Così, FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 14.

capo III del Codice, relativamente alle azioni di rivendicazione, nullità e decadenza, è organizzata in modo da risultare applicabile ai soli titoli di proprietà industriale; e così pure la circolazione di essi è stata equiparata a quella dei beni mobili registrati.

Quanto ai diritti cd. «non titolati», essi sono disciplinati dall'art. 2, co. 4, c.p.i., il quale enumera espressamente le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine e gli altri segni distintivi diversi dal marchio registrato, tra i quali figurano il marchio di fatto, la ditta e l'insegna.

Ripercorrendo sinteticamente l'evoluzione legislativa di tali segni[189], si può affermare che, come più volte ripetuto[190], prima dell'entrata in vigore del c.p.i. gran parte della dottrina e della giurisprudenza tutelavano tali segni sulla base della disposizione dell'art. 2598, n. 1 c.c.[191]. Con l'avvento del Codice, gli artt. 1 e 2 c.p.i. hanno ricompreso i diritti non titolati nella più vasta categoria dei diritti di proprietà industriale, trattandosi di «diritti che, protetti in precedenza con le norme sulla concorrenza sleale, possiedono un'oggettività sufficiente per essere ricompresi nello schema della proprietà industriale»[192]. Mentre secondo una parte della dottrina[193] questa scelta conseguente all'opera di riassetto ha comportato un frazionamento della disciplina dei diritti non titolati in due tronconi con considerevoli complicazioni interpretative in ordine al coordinamento tra concorrenza sleale e codice della proprietà industriale, un diverso filone interpretativo[194] ritiene che il trasferimento della tutela di

---

[189] Per una rapida disamina degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, p. 39.

[190] Cfr. in particolare cap. II, par. 1.

[191] Così SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 19, cui si rimanda per i relativi richiami dottrinali e giurisprudenziali.

[192] In tal senso la *Relazione ministeriale cit.*, § 4, il *Parere del Consiglio di Stato cit.*, punto 7 e vari scritti di FLORIDIA (*Il riordino della proprietà industriale* (legge 12 dicembre 2002, n. 273), in *Il Dir. Ind.*, 2003, I, p. 22 ss.; *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 11 ss.; *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006).

[193] In questi termini VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss., e ID., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 5 ss.

[194] Così SANDRI, *I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004; e CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, IV, p. 393 ss.

tali diritti dalla normativa contro la concorrenza sleale confusoria a quella del Codice non comporta conseguenze pregiudizievoli, trattandosi di una tutela avente la medesima natura e gli stessi effetti, solo più articolata e completa nel Codice di quanto non lo sia sulla base delle norme contro la concorrenza sleale.

4.2. Il passaggio della tutela del marchio di fatto dalla concorrenza sleale al c.p.i.: i riflessi sistematici sulla disciplina sostanziale e processuale del marchio non registrato.

Si è detto che con il Codice, per effetto del combinato disposto degli artt. 1 e 2 c.p.i., il marchio di fatto è stato "codificato" come oggetto di «proprietà industriale»[195] e si è anche osservato che questa scelta ha comportato il parziale affrancamento del marchio non registrato dalla concorrenza sleale[196].

Come osserva Casaburi[197], il rapporto tra la disciplina concorrenziale contenuta nel Codice civile e quella prevista per i diritti di proprietà industriale dal Codice costituisce

---

[195] Così testualmente CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 18, il quale aggiunge che, nonostante la tutela del marchio non registrato sia in parte affidata alla disciplina della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c., non pare dubitabile che esso faccia parte degli istituti della proprietà industriale in considerazione del fatto che numerose fonti internazionali lo considerano come tale. L'art 1, co. 2, CUP afferma che: «La protezione della proprietà industriale ha ad oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale»; e dello stesso tenore è anche l'Accordo TRIPs, che all'art. 15 annovera il marchio tra i diritti di «proprietà intellettuale». In senso conforme anche FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 13 secondo il quale «la prima e la più importante conseguenza di questa scelta fondamentale è stata quella di far confluire nella categoria della proprietà industriale diritti che, in precedenza, erano protetti con le norme contro la concorrenza sleale».

[196] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 19-20, e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 102, il quale, riferendosi agli artt. 2599 e 2600 c.c., che predispongono le sanzioni connesse alla repressione della condotta violativa dell'art. 2598, n. 1 c.c., osserva come essi, una volta sostituiti dall'applicazione dell'apparato sanzionatorio approntato dal c.p.i., «siano parzialmente abrogati». In senso contrario a tale ultima soluzione, v. lo stesso CARTELLA, *op. cit.*, p. 31, il quale di schiera contro la suesposta tesi della parziale abrogazione tacita degli artt. 2598 ss. c.c.

[197] Cfr. CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 394-395, il quale rileva che «siffatta nuova impostazione […] non ha richiesto alcun intervento sulla disciplina normativa della concorrenza sleale. La novità sta nella struttura stessa del Codice che ricostruisce in un quadro nuovo e moderno i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale». Aggiunge l'Autore che «proprio la normativa internazionale costituisce sicura

un'area in cui la novellazione del 2005 dispiega tutta la sua forza innovativa. Difatti, l'enucleazione della categoria generale dei diritti di proprietà industriale, nonostante il disposto dell'art. 2598, n. 1 c.c. sia rimasto formalmente invariato, ha comportato una nuova configurazione della concorrenza sleale[198], la cui portata è stata modificata non solo in via diretta tramite le disposizioni di cui all'art. 134 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia industriale e intellettuale (per effetto del D.L. 24.1.2012, n. 1 conv. dalla L. 24.3.2012, n. 27, rinominate sezioni specializzate in materia di impresa)[199], ma soprattutto in via indiretta per mezzo della "restrizione" delle fattispecie riconducibili all'art. 2598 c.c., dal cui ambito vengono ritagliati e isolati taluni diritti dotati di un grado di oggettività tale far loro assumere un rango dominicale[200].

Parte della dottrina (in particolare, Floridia)[201] ha individuato la *ratio* giustificatrice della "traslazione" del marchio di fatto dall'ambito della tutela "personale" approntata dall'art. 2598, n. 1 c.c. a quella "reale" del Codice della proprietà industriale nella

---

conferma della profonda omogeneità tra disciplina dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e concorrenza»: infatti, a livello convenzionale, l'art 1, co. 2, CUP afferma che «la protezione della proprietà industriale ha per oggetto (anche) la repressione della concorrenza sleale» e, a livello comunitario, la Direttiva CE n. 2004/48 (cd. direttiva *enforcement*) adotta una nozione estremamente ampia di proprietà intellettuale, comprensiva anche della concorrenza sleale.

[198] In questi termini anche il *Parere del Consiglio di Stato cit.*, punto 7, il quale constata che «la disciplina del codice civile […], seppure non formalmente toccata dalle disposizioni del codice dei diritti di proprietà industriale, ne risulta risagomata». Continua il Consiglio di Stato affermando che «non può assumersi come una novità la esistenza, a fianco del codice civile, di una normazione speciale […]: già nella sistematica del codice, alla definizione del concetto generale di proprietà (quale diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo ex art. 832 c.c.) si accompagna il rinvio a limiti che […] possono rinvenirsi anche in altre fonti. […] Il codice civile nasce quindi con un'apertura verso le leggi speciali».

[199] Come sottolinea CASABURI, *op. cit.*, p. 394, l'art. 134 c.p.i. riconduce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale quasi tutte le fattispecie di concorrenza sleale, con la sola esclusione di quelle (marginali e di difficile configurazione) «che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale». Per una maggiore disamina del tema v. cap. VII, par. 1.

[200] A detta di CASABURI, *op. cit.*, p. 395, la "promozione" al rango di diritti di proprietà industriale ha interessato sia il marchio di fatto, che le informazioni aziendali riservate, istituti che, anteriormente ricondotti alla concorrenza sleale, trovano ora tutela nel c.p.i.: «la "pietra di paragone" è l'oggettività degli istituti», constando la differenza tra diritti di proprietà industriale e concorrenza sleale nella «maggiore o minore oggettività della protezione». In senso conforme anche FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 24 ss.

[201] Cfr. FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 12; ID., *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 24; ID., *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 13 ss.

«identificazione di un diritto dotato di una oggettività sufficiente per essere ricompreso in uno schema proprietario»[202], coerentemente con l'idea che «il riassetto sistematico delle disposizioni in materia di diritti di proprietà industriale corrisponda ad una più rigorosa impostazione dogmatica dei rapporti intercorrenti fra proprietà industriale e concorrenza sleale»[203].

Alla base di questa argomentazione sta l'assunto secondo cui le norme sulla concorrenza sleale costituiscono un diritto alla lealtà della competizione[204], che «nei suoi tratti essenziali e nel corredo sanzionatorio non differisce dai diritti di proprietà industriale»[205]. In tale ottica, ne deriva che, una volta liberatisi del «tabù della contrapposizione dogmatica tra tutela reale e tutela personale»[206], che secondo

---

[202] E' da rilevare che, già nel vigore della precedente Legge marchi, SPOLIDORO, *La registrazione e il rinnovo del marchio, cit.*, p. 132, osservava che «i marchi non registrati sono beni, o, comunque, possono essere riguardati come tali».

[203] Testualmente FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 13.

[204] Così, FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 13, il quale aggiunge che «la riconduzione delle fattispecie di concorrenza sleale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per fatto illecito ha la sua origine storica nella necessità […] di rinvenire nella norma generale sulla responsabilità civile (art. 1151 c.c. del 1865 e art. 2043 c.c. del 1942) il riferimento normativo della disciplina sanzionatoria». Inoltre, interpretando la relazione tra proprietà industriale ed intellettuale e tutela della concorrenza in termini di "interfaccia", CASABURI, *op. cit.*, p. 394, fornisce una lettura pro-concorrenziale delle norme sulle privative industriali, affermando che «la concorrenzialità del mercato […] non è un valore antagonistico rispetto alle restrizioni derivanti dai diritti esclusivi», ma ne costituisce una parte complementare e integrativa. Riecheggiando VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1960, I, p. 254 ss., si può evidenziare come gli interessi ruotanti intorno al marchio (cioè, quello degli imprenditori concorrenti alla lealtà della competizione economica, quello dei consumatori alla libera scelta delle merci, quello del mercato alla conservazione della libertà della concorrenza in chiave anti-monopolistica e quello del titolare della privativa mirante alla preservazione dell'identità distintiva del segno) tendano a convergere nella armonia complessiva del mercato: si assiste, infatti, alla compenetrazione tra istanze pubbliche e private, funzionale alla preservazione di un clima di lealtà e di correttezza professionale nell'ambito dell'attività economica e alla repressione di ogni elemento potenzialmente in grado di sviare la libera scelta della platea dei consumatori.

[205] In tal senso la *Relazione ministeriale, cit.*, § 2. Analogamente SANDRI, *I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale, cit.*, p. 93, il quale ritiene che «questo approccio, che finisce per importare nel Codice le norme sulla concorrenza sleale, non sembra apportare una divaricazione tra le due forme di tutela […] dal momento che esse hanno la stessa natura e assicurano anche a segni distintivi diversi dal marchio registrato una protezione più completa».

[206] Sul tema dei rapporti tra le due tutele cfr. le opinioni fra loro divergenti di VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 243 ss. e di SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 53 ss.
Un utile riepilogo dei diversi orientamenti sul tema è svolto da CARTELLA, *op. cit.*, p. 21. In particolare, la contrapposizione dogmatica in commento deriva dal principio, più volte accolto dalla Corte di

numerose opinioni dottrinali[207] non ha più ragion d'essere, risulta possibile «trarre nella categoria dei diritti di proprietà industriale tutta quella parte della disciplina concorrenziale suscettibile di dar luogo ad una protezione oggettivizzata»: il marchio di fatto viene, così, a costituire oggetto di proprietà industriale non diversamente da un marchio registrato[208].

Tuttavia, come più volte ribadito[209], questa impostazione interpretativa (abbracciata dai compilatori del c.p.i., *in primis* Floridia) non ha ricevuto consensi unanimi in dottrina: infatti, l'assunzione del marchio di fatto e degli altri segni distintivi diversi dal marchio registrato all'interno della categoria dei diritti di proprietà industriale ha destato perplessità in altra parte della dottrina[210]. In particolare, l'oggetto della critica verte sul frazionamento della disciplina di tali segni fra il codice civile (nel quale sono contemplati la fattispecie costitutiva e il contenuto del diritto) e il c.p.i. (nel quale sono contenute le misure sanzionatorie e le regole processuali) senza che vi sia un esplicito

---

Cassazione e da una parte della giurisprudenza di merito e fatto proprio da SENA, secondo cui l'azione di contraffazione di marchio presenterebbe un carattere reale, funzionale alla tutela di un diritto assoluto su di un bene immateriale (sicché, l'unica condizione richiesta consiste nel fatto che i segni in conflitto siano, in sé considerati, tra loro confondibili, a prescindere da un effettivo rischio di confusione per il pubblico); mentre, l'azione di concorrenza sleale, a carattere personale, presuppone l'accertamento della confondibilità dei prodotti del titolare del marchio e dell'asserito contraffattore. In senso opposto, si obietta che, alla luce della funzione di indicazione di provenienza attribuita al marchio, il criterio della valutazione della confondibilità in astratto non pare congruo: si sostiene (in particolare, VANZETTI) che la tutela della funzione distintiva sia strettamente connessa al fatto che il pubblico possa ricondurre i prodotti o i servizi recanti i segni confliggenti ad una medesima fonte di origine imprenditoriale. Se ne deduce che anche la valutazione della confondibilità tra marchi debba essere condotta tenendo conto anche delle modalità d'uso del marchio, che possono influire sul giudizio della platea dei consumatori.
Sul punto, merita una notazione Trib. Trento 15.1.2003, in *GADI*, n. 4542, il quale così sentenzia: «La tradizionale contrapposizione tra "confondibilità tra segni" (su cui si basa la tutela speciale) e "confondibilità tra prodotti" (su cui si basa la tutela concorrenziale ex art. 2598, n. 1 c.c.) si traduce nella necessità che l'uso concorrenzialmente illecito dell'altrui segno determini una concreta confondibilità tra le attività dei concorrenti, mentre, ai fini della tutela speciale, sarà sufficiente l'astratta confondibilità derivante dall'affinità tra i prodotti: in altre parole, verificata l'affinità tra i prodotti, la confondibilità tra i segni fa senz'altro scattare la tutela della legge speciale; la tutela ex art. 2598, n. 1 c.c., invece, postula […] un pericolo confusorio concreto».

[207] In particolare, GHIDINI, *Della concorrenza sleale, cit.*, p. 135 ss., e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 47 ss. e p. 243 ss.

[208] Così FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 13.

[209] Cfr. cap. II, parr. 4 e 4.1.

[210] In questi termini VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss.

raccordo tra le due discipline[211], e sulle relative ricadute sistematiche in ordine al rapporto intercorrente tra Codice civile e Codice della proprietà industriale e in relazione alla qualificazione ("reale" o "personale") del diritto sul marchio non registrato[212].

Tuttavia, Cartella[213], stemperando la portata critica delle obiezioni menzionate, afferma che l'innovazione apportata dal c.p.i. non costituisce un momento di radicale rottura rispetto al precedente sistema[214]. L'Autore, infatti, rileva che, anche prima del c.p.i., la ditta, l'insegna e il marchio di fatto trovavano la loro base nel codice civile, rifacendosi, comunque, per alcuni aspetti della fattispecie costitutiva (come per es. i requisiti di validità), ai principi generali in materia di segni distintivi enucleabili dalla Legge marchi e, per altri aspetti, alle disposizioni di quest'ultima, volte a regolarne i rapporti con un marchio registrato configgente (in particolare, v. gli artt. 9 e 17, co. 1, lett. b), l.m.)[215]: quindi, già prima dell'entrata in vigore del Codice, la tutela offerta dalla disciplina della concorrenza sleale esplicava una funzione integrativa e complementare rispetto a quella specificamente prevista per i segni distintivi[216]. A ciò si aggiunge il

---

[211] In particolare VANZETTI, *op. ult. cit.*, p. 102, il quale così esprime la propria critica: «Ci troviamo di fronte a diritti dei quali fattispecie acquisitiva e contenuto sono contemplati in una legge (il codice civile) e sanzioni e processo in un'altra (il testo unico), senza alcun reciproco richiamo». Conclude l'Autore constatando che tali diritti non titolati presentano, quindi, una «fattispecie che, sul piano dogmatico, si fraziona fra l'area incerta della concorrenza sleale e quella dei diritti assoluti configurata dal codice».

[212] Come ha sottolineato il *Parere cit.*, punto 7, la categoria dei diritti di proprietà industriale, comprensiva dei diritti non titolati, ha una funzione sistematica che eccede l'ambito dei segni distintivi e si traduce, secondo una parte della dottrina, nello spostamento della tutela da quella cd. "personale" derivante dalle norme contro la concorrenza sleale a quella cd. "reale" contenuta nelle disposizioni del c.p.i.; sul punto v. cap. II, par. 4.3., appositamente dedicato alla polemica tra la tesi "tradizionalista" facente capo a Vanzetti e la posizione "assolutista" ascrivibile a Sena.

[213] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 30-31.

[214] In questa direzione di pensiero si situa anche il *Parere cit.*, punto 7, il quale esprime un'opinione favorevole in merito alle scelte effettuate dal Codice, in quanto perseguono l'obiettivo di unificare situazioni soggettive di per sé differenti tra loro nell'unica categoria dei diritti di proprietà industriale, pur osservando che tale scopo «non si è tradotto in un […] trattamento giuridico unitario della proprietà industriale, che si presenta diversamente conformata a seconda che i diritti siano […] titolati o […] non titolati».

[215] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 30.

[216] In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 54-55. *Contra* DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 8, che preferisce piuttosto parlare di rapporto tra norma generale (cioè l'art. 2598, n. 1 c.c.) e norme speciali (cioè le singole discipline dedicate ai singoli segni distintivi).

fatto che le sanzioni irrogabili ai sensi della disciplina repressiva della concorrenza sleale confusoria erano divenute in larga parte sovrapponibili a quelle disposte dalla Legge marchi sulla scia delle già menzionate indicazioni dottrinali e giurisprudenziali favorevoli all'applicazione analogica al marchio di fatto delle norme relative alla corrispondente figura registrata[217].

4.3. La polemica tra Vanzetti e Sena circa la natura del diritto sul marchio di fatto.

Il Codice della proprietà industriale esordisce con l'enumerazione, contenuta nell'art. 1, dei diritti inclusi nell'espressione «proprietà industriale», comprendendovi anche «marchi ed altri segni distintivi» e precisando, immediatamente di seguito all'art. 2, che i marchi sono oggetto di registrazione, mentre i segni distintivi diversi dal marchio registrato sono protetti solo al ricorrere dei presupposti legislativamente previsti[218].

Tuttavia, come nota anche il Consiglio di Stato nel parere reso nell'Adunanza Generale del 25 ottobre 2004, controversa è la definizione della natura dei diritti di proprietà industriale[219]: in particolare, la discussione si è accesa intorno alla qualificazione "reale" o "personale" del diritto sul marchio di fatto[220].

Secondo un primo orientamento definito "assolutista"[221], facente capo a Sena[222], le considerazioni sul significato sistematico e sulla portata normativa della qualificazione

---

[217] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 31.

[218] Così FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 13.

[219] Constata il *Parere cit.*, punto 7, che «discussa è […] la natura dei diritti […] sulla proprietà industriale». Infatti, in dottrina c'è chi li qualifica come «un diritto su un bene immateriale» connotando la relativa posizione «come diritto di privativa, come diritto soggettivo assoluto avente ad oggetto il bene immateriale», e chi, invece, ritiene che si tratti di «un diritto di proprietà di tipo del tutto particolare […] essendovi un regime giuridico dell'acquisto e del godimento speciale, connotato dalla presenza di attività amministrative di accertamento costitutivo e da vicende dell'utilizzazione che […] hanno durata temporanea».

[220] Per un quadro completo della polemica accesasi sul tema v. FLORIDA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 13 ss.

[221] Tale nomenclatura risale a VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5 ss.

dei cd. diritti non titolati come «diritti di proprietà industriale», operata dagli artt. 1 e 2 c.p.i., comportano la differenziazione fra diritti qualificabili come «reali» o «proprietari» e diritti che, trovando il loro fondamento e la loro disciplina nelle norme repressive della concorrenza sleale, sono definiti «personali». Mentre i primi, conferendo al titolare il potere di vietare ai terzi l'uso di un segno identico o simile per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini, attribuiscono uno *ius excludendi alios*, cioè un diritto esclusivo sul segno in sé, considerato in astratto; i secondi, basati sull'art. 2598, n. 1 c.c., che, vietando le condotte concorrenzialmente sleali, si riferisce all'uso di «segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri», attribuiscono al titolare di questi ultimi il diritto di escludere l'uso, da parte di terzi, di un segno confondibile con il proprio (identico o simile), a condizione che tale utilizzazione costituisca, in modo concreto ed effettivo, un «atto idoneo a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente»[223].

Emergono, quindi, due distinti concetti di confondibilità[224]: la prima fra segni, da valutarsi «in astratto», cioè considerando i segni e la categoria merceologica in quanto tali, così come risultanti dai riscontri documentali dell'attestato di registrazione; la seconda fra prodotti e servizi, da saggiarsi «in concreto», cioè in relazione all'effettiva idoneità dell'uso del segno a determinare una situazione di reale confusione e tenendo conto delle concrete modalità di utilizzazione di esso[225]. Di fronte al quesito se il giudizio di confondibilità in materia di marchi vada condotto in astratto o in concreto, l'Autore propende nettamente per la prima soluzione, prescindendo, quindi, dall'analisi

---

[222] In particolare v. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 17 ss.

[223] Così SENA, *op. ult. cit.*, p. 17-18.

[224] Per un approfondimento ulteriore della tematica relativa al giudizio di confondibilità, v. cap. V, par. 4.1; mentre, per un accurato esame della giurisprudenza italiana e comunitaria sull'argomento v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 142 ss. e p. 931 ss.

[225] In tal senso SENA, *op. cit.*, p. 18-19.

circa la presenza di un'effettiva e concreta possibilità di confusione fra prodotti e servizi oppure fra fonti d'origine[226].

Sena, schierandosi a sostegno della natura «reale» del marchio non registrato sulle orme di un autorevole filone consolidatosi in parte della dottrina più antica[227], ritiene che gli artt. 1 e 2 c.p.i. siano determinanti per accreditare la tesi della confondibilità in astratto: infatti, secondo l'opinione dell'Autore, mentre prima del c.p.i. il diritto sul marchio di fatto veniva fondato sulle norme repressive della concorrenza sleale e, specificamente, sull'art. 2598, n. 1, c.c., che postula la concreta idoneità dell'impiego del segno a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente, il Codice, attribuendo alla posizione giuridica inerente al contrassegno di fatto la qualificazione «dominicale» ed equiparandolo alla corrispondente figura registrata, esclude che il fondamento della tutela di esso sia da rinvenire nella disciplina civilistica sulla concorrenza sleale[228].

In senso antitetico si pone un'altra corrente di pensiero, facente capo a Vanzetti[229] e definita "tradizionalista", in quanto basata sulla difesa della tradizionale funzione distintiva del marchio nei limiti della concreta possibilità di confusione sull'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi contraddistinti.

Secondo Vanzetti, l'opinione di Sena si inscrive in una tendenza favorevole alla tutela "assoluta" del marchio[230], intendendosi con tale espressione fare riferimento ad

---

[226] Così sempre SENA, *Confondibilità tra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 201 ss.

[227] Cfr. AULETTA, in *Commentario del codice civile, cit.*, p. 163 ss.; GRECO, *Sui beni immateriali, cit.*, p. 86 ss.; FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 86 ss.; GIAN. GUGLIELMETTI, *Considerazioni in tema di marchio di fatto e di concorrenza sleale, cit.*, p. 327 ss; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 321 ss.; e CASANOVA, *Le imprese commerciali, cit.*, p. 434 ss.

[228] In questi termini SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 17 ss.

[229] Cfr. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5 ss., e ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.

[230] Osserva VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5, che «da quasi un secolo sono in atto spinte nel senso di una tutela, per così dire, «assoluta» del marchio, manifestatasi, in un primo tempo, essenzialmente nella lunga battaglia a favore della libera cedibilità del segno e, poi, in quella della tutela extramerceologica del marchio celebre».

una protezione svincolata da una confondibilità fra prodotti e servizi. Tale orientamento "assolutista", che sta alla base anche della configurazione dogmatica del marchio come bene immateriale[231], ha avuto rilevanza, in ambito comunitario, sul Regolamento n. 40/94 (ora Regolamento n. 207/09) e sulla Direttiva n. 104/89 (ora Direttiva n. 2008/95)[232] e, per quanto riguarda il diritto interno, sull'attuale c.p.i. e si è tradotto in una serie di fattispecie in cui la salvaguardia del marchio prescinde dalla possibilità di confusione e assume una connotazione assoluta, venendo il segno protetto al di là dei confini della sua tradizionale funzione di indicazione di origine da una determinata impresa[233].

Pertanto, in queste ipotesi, il fatto che il marchio possa conseguire tutela anche in assenza di confondibilità concreta ed attuale testimonierebbe che ad esso si attribuisce una protezione "assoluta", che esorbita dalla sua tradizionale funzione distintiva[234]. All'uopo, Vanzetti osserva come il legislatore e la giurisprudenza comunitari non abbiano ceduto alle spinte verso l'assolutizzazione della tutela del marchio, continuando

---

[231] L'invenzione della categoria dei diritti sui beni immateriali (*Immaterialgüterrechte*) risale a KOHLER, *Das Recht des Markenschutztzes*, Würzburg, 1884.

[232] In particolare SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 22, ritiene che indici dell'adesione comunitaria all'orientamento "assolutista" siano costituiti dall'art. 4, co. 4, lett. b) della Direttiva n. 89/104 e dall'art. 8, § 4, lett. b) del Regolamento n. 40/94, i quali stabiliscono che il marchio anteriore non registrato rileva, ai fini del giudizio di novità del successivo marchio registrato, solo in quanto siano stati acquisiti diritti su un marchio d'impresa non registrato che attribuiscano «il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo», ricavando da tale formula l'evidenza della natura «reale» del diritto sul segno non registrato, invalidante il successivo marchio registrato.

[233] VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 6-7, individua tali fattispecie in quella prevista nell'art. 20, co. 1, lett. a), c.p.i. a tenore del quale è vietato ai terzi di usare «un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici o affini per cui esso è stato registrato» (cioè il caso dei cd. «identici-identici»), ove non si accenna in alcun modo ad una possibilità di confusione, e in quella contemplata nell'art. 20, co. 1, lett. c), c.p.i., che, nel caso dei marchi che godono di rinomanza, configura un'ipotesi in cui la confondibilità può mancare, essendo la tutela condizionata ai diversi requisiti dell'assenza di un giusto motivo dell'uso del terzo, dell'indebito vantaggio o del pregiudizio alla rinomanza o al carattere distintivo del marchio. Altri casi in cui il marchio è suscettibile di tutela, anche in assenza di un reale rischio di confusione, si hanno quando il marchio sia stato registrato, ma non ancora usato o quando il marchio sia stato registrato e usato, ma in misura che non ne abbia prodotto alcuna notorietà o ne abbia importato notorietà puramente locale (e il terzo adoperi il segno uguale o simile in una località diversa da quella conseguita dal marchio registrato).

[234] In tal senso VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati, cit.*, p. 7.

a configurare come funzione giuridicamente tutelata del marchio quella distintiva[235], intesa nella sua accezione di identificazione dell'origine imprenditoriale dei prodotti e dei servizi contraddistinti[236].

L'Autore continua la propria argomentazione ravvisando una ulteriore "estremizzazione" della tendenza "assolutista" nell'opinione di chi[237], prescindendo da ogni discorso di confondibilità, suggerisce di estendere anche ai marchi "normali" la tutela ultramerceologica valevole per i soli marchi che godono di rinomanza e condizionata alla presenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del contrassegno, snaturando il marchio e trasformandolo in uno strumento di difesa generale contro qualsiasi forma di approfittamento parassitario[238].

Contro queste tendenze favorevoli alla protezione assoluta del marchio, Vanzetti oppone le ragioni della tradizionale impostazione della funzione del marchio come segno distintivo dell'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati, rifiutando la matrice iper-liberista dell'ideologia "assolutista", che avrebbe il demerito di rendere meno efficace il cd. «statuto di non decettività»[239], che individua proprio nella funzione distintiva il proprio essenziale referente, e di non tenere in dovuta

---

[235] Si rinvia, in particolare, a quanto detto nel cap. I, parr. 3 e 3.1.

[236] Corte di Giustizia, 29.9.1998, C-39/97, *Canon*, punto 28: «La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo di distinguere senza possibilità di confusione questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa»; e Corte di Giustizia, 22.6.1999, C-383/99, *Lloyd*, punto 17: «Costituisce un rischio di confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b) della I Direttiva sui marchi il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi […] provengano dalla stessa impresa o […] da imprese economicamente collegate».

[237] Si fa qui riferimento a GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 208 ss.

[238] Così VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, *cit.*, p. 8-9, il quale afferma che «per gli "assolutisti" le norme che consentono la tutela del marchio anche in sicura assenza di confondibilità sono norme strutturali della disciplina dell'istituto […]; mentre secondo i "conservatori", ancora legati al carattere distintivo del marchio e alla confondibilità sull'origine come condizione di tutela, quelle stesse norme presentano, nell'ambito della disciplina dell'istituto, carattere eccezionale».

[239] L'espressione è dovuta a FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al D.Lgs. 1999/447*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, I, p. 164 ss.

considerazione gli interessi del mercato e dei consumatori[240]. Rifiutando l'idea di matrice "assolutista" secondo cui la protezione di tali centri di interesse non trovano cittadinanza nel c.p.i., l'Autore ritiene ancora attuale la teoria del cd. equilibrio di interessi in base alla quale la disciplina della concorrenza sleale e quella dei segni distintitivi realizzano un armonico equilibrio di mercato per mezzo della convergenza tra le aspirazioni economiche degli imprenditori e quelle dei consumatori[241].

Del resto, il fatto che i redattori del c.p.i. abbiano manifestato una netta propensione per la tesi "assolutista" e per la relativa ideologia risulta evidente dalla qualificazione del marchio come «oggetto di proprietà industriale» e dalla attribuzione di «carattere dominicale» al diritto su di esso[242]. Ponendosi in dissidio con la Relazione ministeriale di accompagnamento al c.p.i.[243], l'Autore contesta che questa qualificazione dogmatica possa considerarsi «nuova e moderna» dal momento che, laddove il c.p.i. e la Relazione ministeriale trattino di «impostazione dominicale della proprietà industriale», nonostante essi non parlino esplicitamente di beni immateriali, ma solo di «oggetti di proprietà industriale», non pare dubbio che il legislatore abbia voluto configurare queste posizioni giuridiche attive come «beni immateriali»[244].

In questo senso, Vanzetti ritiene che la costruzione dogmatica perseguita dal c.p.i. non sia sufficiente a dar luogo ad una «virata in senso assolutista»[245], al contrario di

---

[240] In questi termini VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 10, il quale sottolinea come «le due contrapposte tendenze corrispondono […] a due ideologie diverse: quella che spinge verso l'accentuazione della tutela del marchio è di matrice iper-liberista, ed in essa gli unici interessi considerati rilevanti sono quelli degli imprenditori […] e non quelli del mercato nè, tanto meno, dei consumatori; l'altra ritiene, viceversa, che gli interessi degli imprenditori debbano essere tutelati in una posizione di equilibrio rispetto agli altri che vengono in considerazione, e ricorda […] la individuazione nei marchi, da parte degli economisti, di meri elementi di differenziazione fra prodotti standardizzati, sostanzialmente equivalenti, e perciò di strutture monopolistiche dannose per un mercato concorrenziale; e ricorda altresì l'esigenza di tutela degli interessi dei consumatori che una concezione «dominicale» piena del diritto sul marchio sacrifica».

[241] In tal senso VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, *cit.*, p. 254 ss.

[242] Così sempre VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 10.

[243] La *Relazione illustrativa cit.*, § 2 ascrive al Codice il merito di aver ricostruito «in un quadro nuovo e moderno i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale».

[244] In questi termini VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 10-11.

[245] Così testualmente VANZETTI, *op. ult. cit.*, p. 13.

Sena, che, invece, accentua le ricadute sistematiche dello spostamento della tutela dei segni distintivi non registrati (ma anche delle informazioni aziendali riservate e delle indicazioni geografiche) dall'area "personale" a quella "reale"[246].

Da ultimo, è da rilevare che Vanzetti mette in dubbio quanto affermato da Sena relativamente ai profili di tutela comuni al marchio registrato e a quello di fatto[247]: mentre quest'ultimo ritiene che la qualificazione proprietaria e reale dei diritti sui segni distintivi non registrati escluda che la loro protezione possa basarsi sull'art. 2598 c.c. e che sia indispensabile che l'imitazione dell'altrui marchio di fatto presenti una concreta idoneità a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente[248], il primo Autore non condivide l'idea che il c.p.i. persegua una più intensa tutela del marchio registrato e, *a fortiori*, dei segni distintivi diversi da quest'ultimo (come la ditta, l'insegna o il marchio di fatto)[249]. In particolare, deve escludersi l'integrale applicazione ai diritti non titolati delle disposizioni codicistiche specificamente predisposte per i soli titoli di proprietà industriale, ammettendone, così, la protezione anche in ipotesi di imitazione non confusoria: infatti, tale impostazione, secondo l'opinione di Vanzetti, contraddice un regime di tendenziale *favor* e di stimolo per la registrazione, che si traduce in uno statuto privilegiato per il marchio registrato[250].

---

[246] Sul punto v. SENA, *Efficienza e inefficienza della macchina normativa (note sui cd. diritti non titolati)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, II, p. 121 ss., il quale, dopo aver inizialmente preso posizione in altri scritti a favore della qualificazione proprietaria delle informazioni aziendali segrete, muta orientamento in proposito sulla base del fatto che tali informazioni, proprio in quanto segrete, mancano di qualsiasi forma di pubblicità o di notorietà di fatto che rendano opponibili a terzi la loro appartenenza. Al contrario, il riconoscimento del carattere reale rimane fermo per quanto riguarda altri diritti non titolati di proprietà industriale, come i marchi di fatto, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, in ordine ai quali la natura assoluta può farsi risalire a circostanze di fatto idonee a rendere pubblica e, quindi, opponibile a terzi tramite un meccanismo pubblicitario, una data situazione di appartenenza.

[247] Per una sintesi delle relative posizioni v. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 15.

[248] Così SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 17 ss. il quale assevera che «la tutela proprietaria e reale dei diritti di proprietà industriale non titolati, e la loro equiparazione ai diritti titolati, esclude che essi possano […] ritenersi fondati sulla norma repressiva della concorrenza sleale confusoria».

[249] In questo senso VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 14.

[250] Cfr. VANZETTI, *op. ult. cit.*, p. 14-15, il quale così si esprime: «Sarebbe curioso che soltanto nel nostro Paese si desse […] un incentivo ad astenersi dalla registrazione, dando gratuitamente la medesima tutela che da questa deriva a chi ne fa a meno». In senso analogo anche FLORIDIA, *Segni e*

In altri termini, la polemica in commento si può riassumere rilevando che l'assetto sistematico adottato dal c.p.i. avrebbe il merito, secondo Sena, di accreditare anche per i marchi di fatto e per i segni distintivi non registrati la tesi della confondibilità in astratto e avrebbe il demerito, a detta di Vanzetti, se non di convalidare questa tesi, certo di favorirla[251].

Sul punto si può concludere constatando che, in senso antagonistico ad una linea di tendenziale equiparazione tra marchio di fatto e marchio registrato comportante una medesima valutazione di confondibilità sulla base di parametri astratti[252], un'altra corrente di pensiero, valorizzando la funzione di indicazione d'origine imprenditoriale di determinati prodotti o servizi, afferma che la tutela del marchio, sia registrato che non registrato, deve essere subordinata ad un rischio di confusione concretamente verificabile non soltanto con riferimento alla somiglianza tra segni, ma anche con riguardo alla valutazione della affinità dei beni contraddistinti dai contrassegni in conflitto[253].

5. Il cd. Decreto correttivo (D.Lgs. 131/10): le ragioni di continuità con l'impostazione codicistica.

L'art. 15 della L. 273/02, come la maggior parte delle deleghe cd. di riassetto, contiene una sub-delega per l'emanazione del cd. Decreto correttivo, cioè un decreto avente la funzione di recepire le indicazioni emerse nel corso del primo periodo di

---

confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit., p. 18, il quale sottolinea che «la registrazione offre una garanzia di privilegio sotto due profili: a) […] favorisce la circolazione del marchio registrato mediante l'istituto della trascrizione; b) […] attribuisce al titolare il vantaggio, certo non trascurabile, di una presunzione di validità del marchio».

[251] Così FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 14.

[252] Si tratta della tesi di SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 17 ss.

[253] Questa è l'idea ispiratrice del pensiero di VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5 ss., e ID., *distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati, cit.*, p. 7 ss.

"rodaggio" del c.p.i. per correggerne gli errori materiali e per modificarne il contenuto in ragione dell'adeguamento alle modificazioni normative nel frattempo intervenute[254].

Tale delega ha avuto attuazione con il D.Lgs. 13.8.2010, n. 131[255], che ha svolto un'opera di perfezionamento dell'impostazione metodologica adottata dal c.p.i., senza apportarvi radicali innovazioni, nell'ottica di una ulteriore semplificazione e del necessario aggiornamento conseguente all'armonizzazione con la normativa comunitaria e internazionale intervenuta successivamente al 30.6.2005 (data di promulgazione del c.p.i.)[256]: infatti, secondo l'opinione di Floridia, il Decreto correttivo si è limitato a perfezionare le conseguenze riconducibili alla categoria della «proprietà industriale» posta a fondamento del Codice, polarizzando su tale concetto le spinte all'innovazione tecnologica e commerciale presenti in un'economia che assume sempre più contorni globalizzati[257].

Nello spirito di una ulteriore valorizzazione dei diritti non titolati operata dal Decreto correttivo, la nuova sistematica del Codice ha, infatti, indirettamente favorito l'avvicinamento del marchio di fatto a quello registrato, soprattutto dal punto di vista del rafforzamento della rilevanza non solo distintiva, ma anche pubblicitaria del segno e sotto il profilo della tutela di esso contro comportamenti parassitari diretti ad

---

[254] Così FLORIDIA, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 55 ss., e GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. V.

[255] FLORIDIA, *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità*, in *Il Dir. Ind.*, I, 2011, p. 5, ripercorre le vicende che hanno preceduto il travagliato *iter* del Decreto correttivo, la cui emanazione era originariamente programmata entro un anno dall'entrata in vigore del c.p.i., ma che è slittata di cinque anni a causa dell'avvicendarsi delle coalizioni politiche di governo negli anni successivi al 2005.

[256] In questi termini FLORIDIA, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 55, e GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit.*, p. V ss.

[257] In quest'ottica FLORIDIA, *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità, cit.*, p. 5-6, afferma che «la globalizzazione ha comportato la crescente integrazione ed interdipendenza delle economie nazionali, le quali si sono progressivamente evolute passando da mercati protetti a mercati aperti», obiettivo reso possibile dall'incessante opera dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (O.M.C. oppure, nell'acronimo inglese, W.T.O.). Ed è proprio in questo ambiente ormai globalizzato che «è venuta accentuandosi la funzione strategica della proprietà intellettuale e della proprietà industriale»: alle economie cd. "materializzate" vengono, dunque, contrapponendosi quelle cd. "smaterializzate", la cui materia prima è, per l'appunto, costituita da creazioni intellettuali a contenuto tecnologico e dal *marketing* creativo. In senso analogo anche GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit.*, p. V-VI, il quale, nella prospettiva dell'adeguamento del nostro ordinamento alla disciplina comunitaria e internazionale, afferma che il Decreto correttivo ha operato un «approfondito ripensamento delle norme del Codice nella prospettiva di rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, considerata elemento chiave per la competitività della "Azienda Italia"».

approfittare del valore simbolico ed evocativo che anche tale tipo di contrassegno può aver acquisito sul mercato[258].

Come già ricordato[259], la categoria della «proprietà industriale» è stata fortemente criticata da altra parte della dottrina[260] in quanto ritenuta responsabile di un vero e proprio stravolgimento del diritto industriale: secondo questa linea di pensiero, alternativa rispetto all'impianto dogmatico del Codice incardinato sul concetto di «proprietà industriale», sarebbe stato preferibile adottare un «Codice di diritto industriale», organizzato sulla base della tutela dei soli titoli di proprietà industriale (cioè brevetti e registrazioni e, quindi, con l'esclusione dei diritti non titolati, la cui riconduzione alla categoria dei diritti di proprietà industriale ha suscitato aspre polemiche) e impostato su di una concezione della concorrenza sleale meno "protezionistica", cioè più coerente con una regolamentazione flessibile del mercato[261].

In conclusione, si può affermare che il Decreto correttivo non solo ha confermato l'impostazione metodologica del Codice, ma l'ha perfezionata dal momento che, mantenendo la centralità della nozione di «proprietà industriale», gli aggiustamenti più significativi hanno riguardato, fondamentalmente, il divieto di qualsiasi forma di parassitismo riconducibile allo sfruttamento abusivo dei diritti titolati e non titolati di proprietà industriale[262]. L'impostazione "proprietaria" del Codice rimane la

---

[258] Nota FLORIDIA, *op. ult. cit.*, p. 7, che un analogo e ulteriore rafforzamento si è verificato anche con riguardo ai *domain names* (i quali da «aziendali» sono divenuti «usati nell'attività economica»), ai segni notori incorporanti valori simbolici ed evocativi suscettibili di sfruttamento commerciale (l'art. 8 c.p.i. novellato proibisce, oltre alla registrazione, anche l'uso di tali segni che si configuri come parassitario), alle indicazioni geografiche (protette dall'art. 30 c.p.i. novellato anche contro l'indebito sfruttamento della reputazione collegata alla rinomanza dell'indicazione) e alle informazioni aziendali riservate (tutelate dagli artt. 98 e 99 c.p.i. contro comportamenti parassitari miranti alla loro illecita sottrazione e utilizzazione). In senso analogo GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit.*, p. 22, il quale ritiene che «le novità apportate dal Codice al diritto dei segni distintivi si caratterizzano per una forte attenzione a ciò che questi segni rappresentano nella realtà di mercato, come elementi cardine della comunicazione d'impresa».

[259] Cfr. cap. II, par. 4.3.

[260] In particolare VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5 ss.

[261] In questi termini VANZETTI, *Diritti reali e "proprietà" industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I, p. 173 ss.

[262] Così FLORIDIA, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 56-57, e GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit.*, p. 22 ss.

ineliminabile premessa del rafforzamento del rapporto che lega il titolare e il suo diritto, non riscontrandosi, a tal proposito, nessuna discontinuità di rilievo rispetto al precedente impianto del c.p.i.[263], nonostante Galli[264] abbia enfatizzato il ruolo svolto dal Decreto correttivo a tal punto da proclamare la creazione di un «nuovo Codice, caratterizzato da un approccio realistico e fenomenologico» tendente alla commisurazione della protezione dei diritti di proprietà industriale in relazione a ciò che ciascuno di essi rappresenta sul mercato, delineando un «equilibrio tra privativa e concorrenza, che si distacca dall'impostazione proprietaria ispiratrice del c.p.i.».

6. Profili di analisi economica.

Come si è già detto a proposito dell'analisi economica delle funzioni giuridicamente protette del marchio[265], il ruolo del marchio nel sistema moderno consiste nel contribuire alla ricerca della merce desiderata dal consumatore, abbassandone i costi di reperimento sul mercato e semplificandone la scelta, e nel favorire il miglioramento qualitativo del prodotto e, quindi, la concorrenza sulla qualità[266]. In tale prospettiva, il marchio costituisce un utile strumento di identificazione e di selezione, permettendo alle imprese di contrassegnare i beni da esse fabbricati o commerciati e alla platea dei consumatori di riferire la merce acquistata ad una specifica fonte ricollegandovi, così, le proprie precedenti esperienze, positive o negative, di acquisto[267]. Quanto detto per il marchio in generale vale, a maggior ragione, anche per il marchio di fatto in relazione al

---

[263] In tal senso FLORIDIA, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 57.

[264] Cfr. GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010, cit.*, p. V-VI, il quale, in qualità di membro della Commissione incaricata di predisporre il Decreto correttivo, dichiara di aver prediletto nella redazione del testo un «approccio realistico o fenomenologico, fondato sulla considerazione che le realtà che formano l'oggetto della proprietà industriale, realmente rappresentano sul mercato e nelle dinamiche economiche».

[265] Cfr. cap. I, par 3.

[266] Così DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 29-30.

[267] In questi termini RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 22 ss.

quale è necessario effettuare una più approfondita disamina dei profili economici differenziali rispetto al marchio registrato[268].

Il perfezionamento della fattispecie del marchio registrato presuppone una serie di costi connessi non solo al pagamento delle tasse inerenti alla relativa procedura di registrazione e di rinnovo[269], ma anche all'esigenza pratica di ricorrere a professionisti per l'effettuazione delle cd. ricerche di anteriorità in merito alla eventuale preesistenza di altrui diritti di autore, di proprietà industriale o di altri diritti esclusivi e, una volta constatatane la presenza, per l'espletamento delle attività di indagine relative alle loro vicende traslative e all'accertamento (per fini decadenziali) del loro effettivo uso[270]. Al termine di tale *iter* chi intende depositare un marchio si trova nell'alternativa situazione di concludere che tale segno non è nuovo o è suscettibile di interferire con diritti altrui, trovandosi, così, costretto a ripetere l'intero processo selettivo, di ricerca e di valutazione di un nuovo contrassegno, oppure di aver raggiunto una ragionevole aspettativa circa la novità del marchio[271].

Quindi, la registrazione del marchio costituisce un onere non indifferente per le piccole e medie imprese, le quali, spesso, ripiegano su strumenti di identificazione meno sicuri in termini di certezza giuridica, ma senza dubbio meno costosi: in quest'ottica l'impiego di un marchio non registrato può apparire come una scelta ragionevole[272].

---

[268] Sull'argomento, v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 9 ss.

[269] Osserva CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 9, che il costo della registrazione del marchio è modulato in rapporto al numero di classi merceologiche per le quali è rivendicata la protezione, e in relazione al fatto che da una tutela "domestica" si transiti ad una protezione comunitaria, internazione o unionista.

[270] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 10: «Il deposito della domanda di registrazione dovrebbe essere preceduto da una procedura valutativa della novità del marchio e […] del tasso di rischio inerente alla possibile violazione di altrui precedenti diritti di proprietà industriale»; dopo una prima fase in cui si procede alla ricerca di eventuali anteriorità invalidanti, segue un secondo momento finalizzato ad accertare quali marchi siano effettivamente esistenti verificando al riguardo l'esistenza di trascrizioni di cessione o di licenza a terzi e accertandone la concreta utilizzazione.

[271] In tal senso sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 11.

[272] Ed è proprio su questo punto che si abbatte l'aspra critica di VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 15, quando l'Autore, deplorando l'equiparazione del trattamento giuridico dei segni distintivi di fatto a quello riservato al marchio registrato, afferma che «sarebbe curioso che […] si desse […] un incentivo ad astenersi dalla registrazione, dando gratuitamente la medesima tutela che da questa deriva a chi, appunto, ne fa a meno».

Tuttavia, la rinunzia alla registrazione del marchio, se, da un lato, consente un sicuro ammortizzamento dei costi, dall'altro, finisce per avere riflessi negativi su altri valori aziendali, che Cartella così riassume[273]:

1) nell'ambito di un atto traslativo, risulta più difficoltosa la stima di un marchio di fatto rispetto ad uno registrato;

2) chi opta per l'utilizzazione di un marchio in via meramente fattuale rinunzia alla cd. "sorveglianza marchi", cioè all'apporto tecnico di consulenti per la ricerca di eventuali anteriori segni identici o simili adoperati per merceologie identiche o affini;

3) chi dirige la propria scelta sul regime di tutela proprio del marchio di fatto non solo non può godere del potere (riconosciuto, invece, al marchio registrato) di inibire l'impiego di un marchio confliggente all'interno dei confini nazionali (in caso di preuso locale), ma, qualora quel medesimo segno venga successivamente registrato da un terzo, il titolare del marchio di fatto non assistito da notorietà generale è anche sottoposto all'altrui potere inibitorio in ordine all'espansione del preuso.

In altri termini, l'opzione per il marchio di fatto si traduce in minore competitività dal momento che il titolare di esso acquista sul mercato una minore quota di proprietà industriale, in misura pari al proprio *output* commerciale quantitativo, merceologico e territoriale, rinunciando a "prenotare" spazi da occupare con futuri sviluppi[274]; al contrario, invece, il marchio registrato garantisce un'esclusiva estesa all'intero territorio nazionale e in qualunque classe merceologica prescelta[275].

Si può concludere rilevando che registrazione e uso possono essere indifferentemente posti a fondamento della fattispecie costitutiva del diritto di marchio, dipendendo la propensione per l'uno o l'altro sistema da una valutazione di politica normativa[276].

---

[273] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 12 ss.

[274] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 14.

[275] Sul punto AULETTA-MANGINI, *Marchio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del codice civile, cit.*, p. 108, affermano che: «l'uso garantisce lo sfruttamento esclusivo del marchio solo nell'ambito dell'attività economica presente, mentre la registrazione […] può garantire anche nell'ambito dell'attività economica futura; e perciò solo la registrazione consente uno sviluppo graduale dell'attività economica […] e importa […] un maggiore rendimento».

[276] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 14-15, il quale sostiene che «laddove il marchio può sorgere in virtù dell'uso, il riconoscimento è la conseguenza della presa d'atto che il marchio svolge la medesima funzione di quello registrato […]; laddove, come nel sistema del marchio comunitario, all'uso non è

L'assetto fondato sulla registrazione offre certezza giuridica, facile conoscibilità e protezione degli sviluppi potenziali dell'attività del titolare: l'individuazione del momento in cui sorge il diritto coincide con il deposito della domanda di registrazione e chiunque voglia procedere alla registrazione di un marchio può accertare se sussistono diritti di terzi su quel segno consultando agevolmente i registri pubblici; inoltre, il marchio registrato può estendersi anche a merci non attualmente prodotte dal titolare, ma che, rientrando nella classe per la quale è stata ottenuta la registrazione, potrebbero esserlo in futuro[277].

Al contrario, l'assetto imperniato sull'uso comporta incertezza, opacità e difficoltà nell'estendere l'esclusiva a settori "vicini" all'attività attualmente in essere: l'individuazione del momento genetico è incerta e, spesso, richiede difficoltose attività istruttorie; tuttavia, diversamente dalla registrazione che sconta costi elevati e una potenziale rarefazione dei segni disponibili come marchi[278], aspetti positivi del sistema fondato sull'uso sono individuabili nella quasi totale assenza di oneri pecuniari e nella corrispondenza dell'esclusiva con l'effettivo interesse del titolare al mantenimento in vita del segno sul piano dell'ambito della tutela sia merceologica che territoriale[279].

---

riconosciuto alcun valore costitutivo, la "sopravvivenza" del marchio di fatto e la sua valenza ostativa alla registrazione del marchio comunitario conseguono alla presa d'atto del fatto che la più parte degli ordinamenti dei paesi membri sono normativamente non improntati al totale sacrificio del marchio di fatto».

[277] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 15.

[278] Così RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 34.

[279] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 15-16, il quale rileva che «il sistema organizzato sull'uso può essere coerente con una realtà "domestica", mentre solo uno che ruoti attorno alla registrazione è idoneo a soddisfare le esigenze proposte dal commercio internazionale».

Nota bibliografica

AUTERI P., *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA. VV., *Problemi attuali di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977.

AMAR M., *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Utet, Torino, 1893.

AMMENDOLA M., *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1977, I, p. 340 ss.

ID., *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1977.

ARE M., *Profili del marchio. Contributi ad una teoria generale*, Giuffrè, Milano, 1974.

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

AULETTA G.-MANGINI V., *Marchio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1977.

BONASI BENUCCI E., *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.

BOZZOLA G, *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 356 ss.

CARNELUTTI F., *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1912, II, p. 340 ss.

CARTELLA M., *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 308 ss.

ID., *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

CASABURI G., *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, IV, p. 393 ss.

CASANOVA M., *Le imprese commerciali*, Utet, Torino, 1955.

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

ID., *Primo intervento: su questioni generali*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

ID., *Secondo intervento: sui marchi*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

ID., , *La tutela giurisdizionale*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 51 ss.

DI FRANCO L., *Trattato della proprietà industriale*, Società editrice libraria, Milano, 1933.

FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, VII ed., Torino, 1988.

FERRARA F. JR., *Teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982.

FLORIDIA G., *L'istituto nazionale della proprietà industriale e la riforma del sistema dei brevetti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, I, p. 579 ss.

ID., *Il riordino della proprietà industriale* (legge 12 dicembre 2002, n. 273), in *Il Dir. Ind.*, 2003, I, p. 22 ss.

ID., *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 11 ss.

ID., *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

ID., *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 13 ss.

ID., *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità*, in *Il Dir. Ind.*, I, 2011, p. 5 ss.

ID., in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

FRANCESCHELLI V., *I rapporti di fatto*, Giuffrè, Milano, 1984.

FRASSI P., *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al D.Lgs. 1999/447*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, I, p. 164 ss.

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

ID., *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Ipsoa, Milano, 2010.

GHIDINI G., *La repressione della concorrenza sleale nel sistema degli artt. 2598 ss. c.c.*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1967, II, p. 589 ss.

ID., *Della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1991.

GRECO P., *Sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948.

GUGLIELMETTI GIAN., *Considerazioni in tema di marchio di fatto e di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.

GUGLIELMETTI GIOV., *Il* processo, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

KOHLER J., *Das Recht des Markenschutztzes*, Stahel, Würzburg, 1884.

KUR A., *Harmonisation of Trademarks Laws in Europe: Results and Open Questions*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, I, p. 234 ss.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

MANSANI L., *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà*, Giuffrè, Milano, 2004.

MARTINI A., *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 313 ss.

RAMELLA A., *Trattato della proprietà industriale*, Utet, Torino, 1927.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

ID., in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

ROTONDI M., *Diritto industriale*,Giuffrè, V ed., Milano, 1965.

SANDRI S., *I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004

ID., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i Gatt-Trips*, Cedam, Padova, 1999.

ID., *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 18 ss.

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

SENA G., *Confondibilità tra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 201 ss.

ID., *Il codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, III, p. 5 ss.

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

ID., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

ID., *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 58 ss.

ID., *Efficienza e inefficienza della macchina normativa (note sui cd. diritti non titolati)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, II, p. 121 ss.

SPOLIDORO M.S., *Il preuso del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *La registrazione e il rinnovo del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1999.

UBERTAZZI L.C., *Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

ID., *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012.

VANZETTI A., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1960, I, p. 254 ss.

ID., *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.

ID, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 5 ss.

ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.

ID., *Diritti reali e "proprietà" industriale (…e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I, p. 173 ss.

VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, VII ed., Milano, 2012.

VANZETTI A.-GALLI C., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, II ed., Milano, 2001.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, Hoepli, Milano, 1926.

CAPITOLO III: LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA E L'ANALISI DI DIRITTO COMPARATO DEL MARCHIO DI FATTO.

1. Il marchio di fatto nelle convenzioni internazionali. La disciplina del cd. marchio internazionale nell'Arrangement e nel Protocollo di Madrid.

L'istituto del marchio, oltre ad essere contemplato, a livello di legislazione interna, dalle norme del codice civile e del c.p.i., è disciplinato anche da diverse convenzioni internazionali[1].

Dal punto vista cronologico, il primo trattato internazionale in tema di proprietà industriale è stata la Convenzione di Unione di Parigi, sottoscritta il 20.3.1883 ed oggetto di numerose modifiche (l'ultima delle quali risale alla revisione operata a Stoccolma nel 1967)[2]. Essa, garantendo ai cittadini (*«ressortissants»*) degli Stati aderenti parità di trattamento rispetto a quelli degli altri Stati unionisti, ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi[3] e, nell'ottica di superare il principio di territorialità dei marchi nazionali e di temperare il rigore di un sistema fondato unicamente sulla registrazione come titolo di acquisto del diritto sul segno, ha predisposto, all'art. 6 bis, una tutela, del tutto innovativa, per il cd. «marchio notoriamente conosciuto»[4], che costituisce una fattispecie particolare ed eccezionale di marchio non registrato[5].

---

[1] Per una panoramica delle convenzioni internazionali disciplinanti l'istituto del marchio v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 11 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 9 ss.; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, 2012, p. 301 ss.

[2] Per una più approfondita disamina della Convenzione d'Unione di Parigi e dei suoi punti qualificanti, v. cap. III, par. 1.1.

[3] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 9, e SENA, *op. cit.*, p. 12.

[4] La fattispecie del marchio «notoriamente conosciuto» è stata introdotta nel 1925 dalla modifica della Convenzione d'Unione operata dalla conferenza di revisione dell'Aja. Come osserva AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA. VV., *Problemi attuali di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 71, l'art. 6 bis è stato introdotto nella Convezione d'Unione su pressione dei paesi a sistema dichiarativo (soprattutto la Francia, prima dell'entrata in vigore della nuova legge marchi del 31.12.1964, n. 1360, che ha radicalmente cambiato la fisionomia della legislazione francese in materia di proprietà industriale) per «attenuare gli inconvenienti di una

In secondo luogo, viene in rilievo l'Arrangement di Madrid (firmato il 14.4.1891), il quale ha introdotto un sistema di registrazione internazionale che consente al titolare di un marchio registrato nel cd. «Paese d'origine» di effettuare il deposito del medesimo contrassegno presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI o, nell'acronimo inglese, WIPO)[6], presentando, così, rispetto alla CUP, il vantaggio di sostituire una procedura di registrazione unitaria al deposito plurimo previsto nella disciplina unionista[7].

Il cd. marchio internazionale, quindi, non dà vita ad un titolo autonomo rispetto ai marchi nazionali (a differenza del marchio comunitario, che, invece, costituisce un titolo unitario, valevole ed efficace per l'intero territorio dell'Unione Europea), ma rappresenta una sorta di fascio di marchi nazionali realizzato per mezzo di un'unica procedura centralizzata a livello sovranazionale[8]. Inoltre, esso, soggiacendo al regime previsto per i singoli marchi nazionali, resta soggetto al cd. «attacco centrale», meccanismo implicante la circostanza che, nel primo quinquennio, la registrazione internazionale dipende dal permanere della validità del marchio nazionale nel cd.

---

applicazione rigorosa del sistema che subordina la tutela del marchio alla sua registrazione». Rileva l'Autore che «la norma […] non può essere intesa nel senso di attribuire rilievo alla notorietà derivante da qualsiasi uso del marchio […], ma soltanto ad una notorietà qualificata. […] Negli ordinamenti che subordinano la tutela alla registrazione si tende a interpretare il concetto di notorietà in senso assai restrittivo. […] Ordinamenti come la Francia e i paesi del Benelux hanno abbandonato il sistema dichiarativo per subordinare rigorosamente ogni protezione alla registrazione, pur facendo salvo il marchio notoriamente conosciuto».

[5] Così AUTERI, *op. ult. cit.*, p. 70-71, il quale, trattando di un contesto altamente formalistico quale è quello comunitario, afferma che «il riconoscimento dei marchi notoriamente conosciuti non modificherebbe […] i caratteri generali del sistema, che resterebbe pur sempre fondato sulla registrazione come unico titolo di acquisto, perché il «marchio notoriamente conosciuto» […] è fattispecie eccezionale».

[6] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 302.

[7] Così RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 11, il quale afferma che «attraverso l'istituto della priorità unionista, la CUP agevola le domande plurime in più Stati aderenti all'Unione; ma non esenta il soggetto che voglia ottenere la protezione in più Stati dall'onere di presentare una pluralità di domande in tanti Stati quanti sono quelli in cui desideri ottenere tutela». In senso analogo TRITTON, *Intellectual property in Europe*, Londra, 1996, p. 135, il quale sostiene che, consistendo l'oggetto dell'Arrangement di Madrid nel predisporre una procedura di registrazione standardizzata per tutti coloro che aspirino a far acquisire al proprio marchio un'efficacia valevole per tutti i Paesi aderenti, proprio il carattere procedurale dell'Arrangement lo distinguerebbe dalla Convenzione d'Unione di Parigi, che mirerebbe, invece, all'armonizzazione sostanziale delle differenti discipline degli Stati membri in materia di marchi.

[8] In questo senso SENA, *op. cit.*, p. 26.

«Paese d'origine», divenendo il deposito internazionale indipendente dalle vicende della registrazione nazionale di base solo alla scadenza di tale quinquennio[9].

Tuttavia, la mancata ratifica di tale trattato da parte di numerosi paesi industrializzati (per es. Danimarca, Irlanda, Grecia, Giappone) ed, in particolare, da parte di paesi di spicco dell'area della *common law* (per es. Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia)[10] ha comportato un ripensamento del sistema di registrazione internazionale, che è sfociato nella stipula del Protocollo di Madrid (datato 27.6.1989). Tale accordo, prevedendo un deciso snellimento degli adempimenti formali, permette di procedere al deposito di un marchio internazionale anche sulla base di una semplice domanda di registrazione nazionale pendente (senza dover attendere l'esaurimento della relativa procedura nel Paese d'origine) e, mitigando gli effetti del cd. «attacco centrale», consente che la registrazione internazionale, nel caso in cui sia rifiutata o dichiarata invalida, venga convertita in una domanda di marchio nazionale, con data risalente al momento del deposito internazionale[11].

Sia l'Arrangement di Madrid, che il relativo Protocollo, basandosi esclusivamente su un sistema formale imperniato sulla registrazione del marchio, escludono ogni rilevanza al marchio di fatto, il quale, alla stregua di questi trattati, non gode di alcuna protezione: pertanto, soltanto un marchio registrato in uno dei Paesi aderenti può conseguire la registrazione internazionale[12].

A completare il quadro internazionale restano, da ultimo, l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei

---

[9] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 11.

[10] TRITTON, *op. cit.*, p. 140-141, sintetizza le obiezioni e le ragioni per cui i paesi della *common law* e, in particolare, gli Stati Uniti e il Regno Unito sono stati sempre riluttanti a sottoscrivere l'Arrangement di Madrid. Nello specifico, tali paesi criticavano non solo i rischi connessi al cd. «attacco centrale», ma soprattutto il rinvio dell'inizio della procedura internazionale al momento della prima registrazione, anziché a quello del deposito della domanda: si metteva in luce come paesi (per es. la Francia), imperniati su di un sistema incentrato sulle formalità di deposito del marchio, fossero facilitati nell'effettuazione di una registrazione internazionale rispetto a paesi (come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna) che accordavano tutela al marchio solo in presenza di un uso attuale di esso antecedente alla registrazione.

[11] Cfr. SENA, *op. cit.*, p. 12-13, e COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Bologna, 2011, p. 181.

[12] Così MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, p. 75.

marchi (risalente al 15.6.1957) e l'Accordo TRIPs, di cui si è già trattato in precedenza[13].

1.1. La Convenzione d'Unione di Parigi: il marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis.

La Convenzione d'Unione di Parigi (CUP), stipulata nel lontano 1883, costituisce il risultato del primo sforzo internazionale finalizzato alla uniformazione e alla semplificazione della protezione della proprietà intellettuale negli Stati aderenti[14].

I principi cardine della CUP sono fondamentalmente tre, così sintetizzabili[15]:

1) i principi di trattamento nazionale e di assimilazione (artt. 2 e 3 CUP), in forza dei quali i cittadini, le persone fisiche ed gli enti domiciliati o stabiliti in uno Stato dell'Unione godono, per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà industriale e, quindi, anche dei marchi, in tutti gli altri Stati unionisti dei vantaggi, sostanziali e processuali, da questi ultimi accordati ai propri cittadini (cd. «nazionali»).

2) la cd. priorità unionista (art. 4 CUP), che stabilisce, a favore di chi abbia depositato un marchio in uno qualsiasi degli Stati aderenti all'Unione, un periodo di franchigia di sei mesi entro il quale egli potrà presentare la domanda per la registrazione dello stesso marchio negli altri Stati aderenti, con diritto di priorità, avente effetto retroattivo alla data del primo deposito, nei confronti di chiunque altro abbia nel frattempo ottenuto la registrazione.

3) la cd. protezione *telle quelle* (art. 6 quinquies CUP), in virtù della quale «il marchio regolarmente registrato nel Paese d'origine sarà ammesso al deposito e registrato «tale e quale» negli altri Paesi dell'Unione» con le riserve fatte salve nell'articolo medesimo, in cui si enumera una ampia serie di impedimenti alla registrazione e di motivi di invalidità, che possono essere fatti valere contro le registrazioni in altri Stati unionisti.

---

[13] In proposito v. cap. II, par. 2.1.

[14] In questi termini TRITTON, *Intellectual property in Europe, cit.*, p. 133.

[15] Sul punto v. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 9-10.

Un discorso a parte merita l'art. 6 bis CUP, che è l'unica disposizione della Convenzione in cui sia stata predisposta una forma di tutela a favore di un marchio notorio non registrato, dal momento che le restanti previsioni del testo convenzionale presuppongono l'effettuazione del deposito del marchio in uno dei Paesi unionisti[16]. La norma in esame impegna gli Stati aderenti a rifiutare o invalidare la registrazione e a vietare l'uso di un marchio confondibile con un altro che possa considerarsi «ivi già notoriamente conosciuto» come marchio di un *ressortissant* appartenente ad un altro Stato unionista[17].

La fattispecie del marchio «notoriamente conosciuto» (*«notoirement connue»*), introdotta dalla revisione dell'Aja del 1925 con finalità repressive dei fenomeni di usurpazione del marchio[18], si presta ad essere invocata dall'impresa straniera il cui marchio abbia raggiunto una notevole reputazione nel proprio Paese di origine, tale da potersi considerare "di riflesso" notoriamente conosciuta in altri Paesi non in ragione di una stabile e diretta presenza commerciale, ma per effetto dei mezzi di comunicazione di massa, della diffusione pubblicitaria o anche della circolazione delle persone[19]: quindi, la norma attribuisce efficacia extra-territoriale ad un fatto giuridico verificatosi in un determinato Paese, cioè l'uso, che riverbera in un altro Paese unionista un certo effetto, cioè la notorietà, operante entro i confini territoriali dello Stato in cui essa è invocata[20].

---

[16] In tal senso MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 74.

[17] Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 189-190.

[18] In origine, infatti, l'art. 6 bis, come ricorda RICOLFI, *op. cit.*, p. 80, intendeva porre rimedio a fenomeni di usurpazione del marchio che si erano diffusi nei Paesi latino-americani, che avevano adottato sistemi che ricollegavano l'acquisto del diritto alla sola registrazione, negando così qualsiasi forma di tutela a marchi che avessero acquisto notevole notorietà, ma non fossero registrati.

[19] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 80-81. In termini simili anche LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa*, Torino, 1996, p. 8 afferma che «il marchio notorio ex art. 6 bis CUP […] costituisce una fattispecie classica di tutela di diritto internazionale privato del marchio», che comporta «il riconoscimento nello Stato di un marchio creato e usato solo all'estero e oggetto nello Stato di mera notorietà […] per promozione (pubblicitaria o commerciale) del segno».

[20] In questi termini RICOLFI, *op. cit.*, p. 81, il quale esemplifica il concetto affermando che «nessuno avrebbe potuto impiantare un Mc Donald's in Italia anche prima del 1975, quando la nota catena di *fast food* sbarcò in riva al Tevere, perché il marchio corrispondente era ben noto da noi per effetto dei *media* ed era considerato quasi il simbolo della «cultura» alimentare americana».

Sul punto Mangini[21] osserva che il preuso di un marchio all'estero, effettuato in un paese straniero, ove abbia conseguito una notorietà generale, restando, tuttavia, del tutto sconosciuto in Italia, non esplica efficacia distruttiva della novità del marchio successivamente registrato identico o simile[22]. Ciò, però, non significa che il *ressortissant* unionista, titolare di un marchio non registrato, non possa godere in un altro Paese dell'Unione di forme di tutela diverse da quella contemplata nell'art. 6 bis CUP: in particolare, in virtù del principio di assimilazione dei cittadini di un Paese unionista a quelli «nazionali» di un altro Paese aderente (art. 2 CUP), in quei paesi (come l'Italia) dove è prevista una tutela del preuso, egli potrà godere della protezione disposta a favore dei preutenti nazionali nell'eventualità in cui lo abbia adoperato nel territorio[23].

Il marchio notoriamente conosciuto assume rilevanza anche all'interno dell'ordinamento italiano, venendo espressamente richiamato dall'art. 12, co. 1, c.p.i. in tema di novità del marchio, nella lett. a), dove è affermato il principio per cui «si considera altresì noto il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP», e nella lett. f), a tenore della quale rilievo invalidante viene attribuito anche ad «un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP per prodotti o servizi anche non affini» quando ricorrano le condizioni previste per la tutela del marchio che gode di rinomanza[24].

---

[21] Cfr. MANGINI, *op. cit.*, p. 73 ss.

[22] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 73, il quale ritiene che, in tal caso, il titolare del marchio estero non possa invocare la tutela del preuso siccome le norme della Legge marchi in materia si riferiscono esclusivamente ad un uso precedente sul territorio nazionale.

[23] In questi termini MANGINI, *op. cit.*, p. 76, il quale afferma che «il marchio estero non registrato appartenente al residente di un Paese unionista, che abbia conseguito in Italia una notorietà soltanto locale, sarà […] tutelato nei limiti del preuso, allo stesso modo di un marchio nazionale non registrato. Il titolare di un marchio di fatto italiano, al contrario, sarà obbligato, qualora desideri veder tutelato il suo segno in un Paese che non riconosce una tutela del marchio di fatto, o a registrare il marchio in Italia per poi ottenere il trattamento *telle quelle* oppure […] effettuare il deposito all'estero».

[24] In termini similari si esprime CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, p. 3-4, con riferimento alla previgente disciplina contenuta nell'art. 17, co. 1, lett. b) e h), poi confluito nelle disposizioni citate nel testo.

I contorni della figura in questione e, in particolare, le differenze rispetto al marchio di fatto con notorietà generale, da un lato, e al marchio rinomato, dall'altro, sono tutt'altro che pacifiche.

Quanto al primo punto, sotto il profilo distruttivo della novità del marchio successivamente registrato, è da rilevare l'equiparazione del marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis CUP al «segno già noto come marchio o segno distintivo» altrui nel nostro Paese[25]. Nella vigenza del testo originario della Legge marchi, si interpretava l'art. 6 bis CUP nel senso che si riferisse ad un marchio già noto in Italia per un uso avvenuto entro i confini nazionali e, quindi, si costruiva la fattispecie come un doppione del marchio di fatto avente notorietà generale[26]. Tuttavia, per effetto della riforma del 1992, la suddetta interpretazione era stata rivista alla luce del fatto che il testo dell'allora vigente art. 17, co. 1, lett. b), l.m., con la locuzione «si considera altresì noto», contrapponeva il marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis CUP proprio al marchio preusato con notorietà generale nel nostro Paese[27].

Pertanto, sulla scia di questo orientamento dottrinale, si ritiene che il marchio notoriamente conosciuto di cui all'art. 6 bis CUP sia il marchio straniero, noto in Italia pur non essendovi mai stato usato[28] e si afferma che ogni dubbio in proposito sembra essere venuto meno con la riforma del 1996, per effetto della quale, in attuazione dell'art. 16, co. 2 dell'Accordo TRIPs, si è precisato, nel disposto del previgente art. 17,

---

[25] Così VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 119; e LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 7, il quale afferma che «il nostro ordinamento attribuisce rilevanza anteriorizzante anche al marchio che pur non usato in Italia, vi sia ritenuto notoriamente un segno distintivo di terzi».

[26] Cfr. GIAN GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommèe»*, Milano, 1977, p. 9 ss. e DRAETTA, *Il regime della proprietà industriale internazionale*, Milano, 1967, p. 242 ss. In tal senso era schierata anche parte della giurisprudenza (v. Trib. Roma 1.7.1985, in *GADI*, 1985, n. 650; Trib. Milano 26.9.1977, *ivi*, 1977, n. 697; App. Milano 17.5.1974, *ivi*, 1974, n.151), secondo la quale «il preuso, per precludere la registrabilità, deve aver avuto luogo in Italia e non all'estero, salvo che il preuso all'estero abbia avuto tale risonanza anche in Italia da rendere il marchio privo di novità».

[27] In questi termini VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 119.

[28] Così sempre VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 119-120, ma anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 190, i quali affermano che «se la fattispecie deve considerarsi […] differente da quella del «segno già noto come marchio» […], par chiaro che essa dovrà riferirsi ai marchi stranieri (purché appartenenti a *ressortissants* unionisti) che siano, bensì, noti nel nostro Paese, ma non vi siano usati; e siano perciò noti per il loro uso estero».

co. 1, lett. b), l.m., che un marchio può considerarsi notoriamente conosciuto ex art. 6 bis CUP «anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio»: dunque, sembra evidente che, ai fini della protezione di questa particolare tipologia di marchio, non è richiesto che esso sia usato anche nel nostro Paese, essendo sufficiente che vi sia noto[29].

Quanto al secondo punto, a seguito della riforma del 1992 che ha novellato l'art. 17 in numerose sue disposizioni, è emersa la contrapposizione tra marchio «notoriamente conosciuto», disciplinato alle lett. b) ed h) e marchio «che gode di rinomanza», regolamentato dalla lett. g)[30]. In attuazione dell'art. 16, co. 3 dell'Accordo TRIPs, la novella del 1992 ha inciso sul testo dell'art. 17 l.m. in modo da attribuire al marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis CUP un potere invalidante ultramerceologico analogo a quello del marchio che gode rinomanza: infatti, all'art. 17 l.m. era stata aggiunta la lett. h), la quale sanciva la nullità dei marchi identici o simili ad un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP, per prodotti o servizi anche non affini, rinviando alle condizioni di cui alla lett. g), che nella previgente Legge marchi dettava i requisiti di tutelabilità del marchio che gode di rinomanza (cioè l'indebito vantaggio o il pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del segno arrecati, senza giusto motivo, al titolare di esso)[31].

Pertanto, mentre nella versione del 1992 il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP era menzionato nella sola lett. b) dell'art. 17 l.m., a seguito del recepimento dell'Accordo TRIPs tramite il D.Lgs. 19.3.1996, n. 198 esso veniva a godere di una tutela ampliata grazie alla previsione della lett. h): alla luce del suddetto quadro normativo, esso può avere un grado di "normale" notorietà e, in tal caso, gode di protezione nei limiti del principio di specialità (ex art. 17, co. 1, lett. b) l.m., ora art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.); oppure può raggiungere il livello della "rinomanza" e distruggere la

---

[29] In questo senso SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1996, p. 37-38; e KUR, *TRIPs and Trademark Law*, in AA. VV., *From GATT to TRIPs*, a cura di Beier e Schricker, Weinheim-New York-Basel-Cambridge-Tokyo, 1996, p. 93 ss.

[30] Così STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, p. 191.

[31] In questi termini FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 89; e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 126-127.

novità anche per i segni uguali o simili registrati successivamente per prodotti o servizi non affini, venendo, così, a fruire di una tutela ultramerceologica (ex art. 17, co. 1, lett h) l.m., ora art. 12, co. 1, lett. f) c.p.i.)[32].

Nonostante un certo grado di confusione tra le due figure dovuto alla non chiarissima trasposizione dell'art. 16 dell'Accordo TRIPs nell'edificio normativo nazionale[33], pare opportuno tenere ben distinte le due fattispecie alla luce delle pur sottili differenze disciplinari tra le stesse[34]: mentre il «marchio che gode di notorietà» (o di «rinomanza», secondo la terminologia usata dalla legge italiana) «per beneficiare della tutela ampliata a prodotti o servizi non simili, deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti»[35] presupponendo tale figura il deposito e l'uso nel Paese in cui se ne reclama la protezione, il «marchio

[32] Testualmente STELLA RICHTER, *op. cit.*, p. 191.

[33] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 82-83, il quale nota come i redattori dell'Accordo TRIPs hanno colto nell'art. 6 bis CUP l'occasione per estendere la protezione del marchio che gode di "notorietà" o, secondo la terminologia della legge italiana, di "rinomanza", sancendone una protezione allargata: usando le parole dell'Autore, «si potrebbe dire che l'art. 16 dell'Accordo TRIPs abbia cercato di far rivestire alla *rara avis* dell'art. 6 bis CUP le piume di quella vera e propria aquila reale dei marchi che è il marchio che gode di rinomanza». I legislatori dei vari Paesi comunitari, i quali avevano già dato esecuzione alla Direttiva n. 89/104 introducendo la figura del marchio «che gode di notorietà», al momento di recepire l'art. 16 dell'Accordo TRIPs si sono trovati dinanzi ad un bivio: «o mantenere, una accanto all'altra, le figure del marchio «notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6 bis CUP e di quello «che gode di notorietà» […]; oppure fare convergere le due figure in una sola (come ha fatto il legislatore francese)». Il legislatore italiano, invece, ha optato per una soluzione diversa, scegliendo di inserire fra gli impedimenti di cui all'art. 17, co. 1 l.m. la lett. h), dedicata al marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP, in aggiunta alla lett. g), disciplinante il marchio rinomato. Dice l'Autore: «Non sembra che le conseguenze di questa interpolazione normativa siano particolarmente fortunate: […] parrebbe che, così facendo, si sia eliminato dal panorama normativo quella che era la figura originariamente contemplata dall'art. 6 bis CUP e si sia introdotto una sorta di ambiguo doppione del marchio che gode di rinomanza».

[34] Di questa opinione è RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 81 ss.

[35] Così Corte di Giustizia 14.9.1999, C-375/97, *General Motors*, punto 26, la quale, pur procedendo ad una parziale assimilazione tra le due fattispecie considerando il marchio notoriamente conosciuto come un tipo particolare di segno rinomato, fissa alcuni principi cardine nella definizione del concetto di «marchio che gode di notorietà». In primo luogo, la Corte di Giustizia afferma che, per stabilire il grado di significatività della conoscenza del marchio, «occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, tra cui, in particolare, la quota di mercato coperto dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo» (punto 27), non essendo necessario che il marchio «sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico» (punto 25). In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «pubblico interessato», la Corte di Giustizia precisa che «il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad es. un determinato ambiente professionale» (punto 24).

notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6 bis CUP non postula simile registrazione, designando, invece, una fattispecie particolare di marchio celebre, tale in funzione non dell'uso nel territorio statale, ma per «la notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio», così affermandosi commercialmente in un Paese unionista, ma godendo di una notorietà riflessa anche al di fuori di esso, all'estero[36].

2. Le origini storiche del marchio di fatto nel diritto comunitario: dallo schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi al processo di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa.

Le attuali fonti comunitarie di riferimento, integrate dalla costante attività interpretativa del diritto comunitario promanante dalla Corte di Giustizia, sono costituite dalla Direttiva CE n. 2008/95, che ha sostituito la prima storica Direttiva CEE n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa, e dal Regolamento CE n. 207/09 sul marchio comunitario, che ha preso il posto del precedente Regolamento CE n. 40/94[37].

Non bisogna trascurare, però, che la Direttiva n. 2008/95 e il Regolamento n. 207/09 costituiscono il punto di approdo di un percorso legislativo iniziato nella seconda metà del XX secolo, quando, intorno agli anni '60, furono avviati i primi lavori per la creazione di un diritto europeo dei marchi[38] sotto la pressione di una duplice spinta: da un lato, le imprese interessate ad operare sul mercato comune ambivano ad assicurare ai propri marchi una protezione unitaria ed estesa a tutta l'area territoriale della Comunità Europea (rinominata Unione Europea a partire dal Trattato di Maastricht del 1992);

[36] In questo senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 81-82, e LA VILLA, *op. cit.*, p. 7-8, il quale precisa che «la promozione non significa necessariamente uso concretamente distintivo, ma può consistere in una mera comunicazione pubblicitaria», sicché «la notorietà del segno può costituirsi indipendentemente dall'uso effettivo, sulla base della semplice risonanza che tramite i mezzi di comunicazione e la pubblicità del segno, anche non necessariamente celebre, può acquisire su un dato mercato».

[37] Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p.150-151.

[38] Per un quadro completo dell'argomento v. AUTERI, *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi, cit.*, p. 46 ss.

dall'altro, gli organi comunitari aspiravano a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato comune derivanti dalla efficacia territoriale delle privative industriali nazionali[39]. Nell'ottica di soddisfare queste esigenze si mossero le prime proposte, avanzate da alcuni giuristi tedeschi e francesi[40], miranti a creare un sistema europeo che permettesse di risolvere ogni tipo di conflitto con i marchi anteriori nell'ambito del procedimento di registrazione, fornendo, così, all'imprenditore la massima sicurezza circa l'acquisto del diritto sul segno e la relativa tutela[41].

Queste prime formulazioni teoriche di carattere sperimentale sfociarono nello «schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi» del 1964, le cui linee-guida ispiratrici erano fondamentalmente due:

1) l'affiancamento del diritto europeo dei marchi alle legislazioni nazionali, principio in base al quale il primo si applicava ai marchi destinati ad essere utilizzati nel commercio interstatale in misura rilevante, mentre alle seconde restava affidata la tutela dei marchi destinati ad essere usati in ambito nazionale o locale[42];

2) il rispetto dei diritti anteriormente acquisiti in forza delle normative nazionali, postulato in virtù del quale potevano essere registrati solo i marchi che non fossero confondibili con un altro segno antecedente, che godesse di una posizione di esclusiva anche su una porzione minima del territorio di uno Stato nazionale[43].

In proposito, è da rilevare il trattamento di estremo favore riservato ai marchi non registrati: infatti, nello «schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi» i segni usati e non registrati, che siano tutelati negli ordinamenti nazionali, trovano un ampio

---

[39] In tal senso AUTERI, *op. ult. cit.*, p. 46 e p. 50, che osserva come «l'esigenza di permettere […] l'acquisto di una tutela per i propri marchi estesa uniformemente a tutto il mercato comune converga con l'esigenza di rendere operante il principio della libera circolazione delle merci»..

[40] Cfr. RÖTTGER-SAINT-GAL, *Le problème de la crèation d'une marque européenne*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, I, p. 275 ss.

[41] Sul punto, AUTERI, *op. cit.*, p. 48-49, il quale, ripercorrendo il contenuto di queste prime proposte, rileva come, in questa prospettiva, la registrazione avrebbe dovuto conferire al soggetto interessato un «diritto positivo di uso» (*positiven Benutzungsrecht*), ponendosi a carico dei titolari di diritti anteriori l'onere di impugnare, mediante opposizione, il marchio registrato europeo, a pena di incontestabilità di esso, entro tassativi termini decadenziali.

[42] Così AUTERI, *op. cit.*, p. 51.

[43] In tal senso sempre AUTERI, *op. cit.*, p. 56.

riconoscimento, in quanto vengono considerati anteriorità ostative alla registrazione di un contrassegno confondibile, conferendo al loro titolare il potere non solo di opporsi alla registrazione di un marchio europeo confondibile, ma anche di chiederne l'annullamento se già registrato[44].

Proprio questo trattamento privilegiato accordato ai marchi non registrati costituì la ragione principale che condusse al naufragio dello schema di convenzione del 1964: difatti, il conseguimento della piena protezione comunitaria era reso estremamente difficoltoso dal fatto che il contrassegno europeo doveva differenziarsi da tutti i segni tutelati dalle legislazioni nazionali, anche se non registrati o «di importanza locale», il che strideva inesorabilmente con le esigenze di certezza giuridica sottostanti alla costruzione del marchio europeo, ritenendosi incongruo che il titolare di un marchio non registrato potesse inibire la registrazione di un segno simile in tutto il restante territorio della Comunità[45]. In altre parole, lo schema di convenzione del 1964 comprometteva la sicurezza giuridica dei traffici commerciali dal momento che lasciava l'imprenditore titolare di un marchio europeo esposto ai poteri di opposizione e impugnazione dei preutenti[46], permettendo la simultanea costituzione di una pluralità di esclusive nazionali o locali con efficacia territorialmente limitata in contrasto con l'obiettivo della libera circolazione delle merci[47].

Il fallimento dello «schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi» del 1964 comportò a livello comunitario un periodo di stagnazione legislativa, che perdurò fino

---

[44] Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 55.

[45] Osserva AUTERI, *op. cit.*, p. 56-57, che «lo schema di convenzione assicura ai marchi non registrati una tutela […] che va al di là dell'interesse tipico di chi usa il segno senza pensare alla sua registrazione […], interesse che è […] quello di poter continuare ad usare in esclusiva il suo segno in un ambito corrispondente al raggio della sua attività […]. I poteri concessi dallo schema di convenzione del 1964 ai titolari di marchi non registrati vanno al di là del loro bisogni di tutela»; sicché, «gli amplissimi poteri attribuiti ai preutenti […] rendono più incerta la possibilità di acquistare un marchio europeo», non essendo i poteri di opposizione e impugnazione riconosciuti in capo ai titolari dei segni non registrati sorretti da un adeguato e reale interesse.

[46] Tuttavia, AUTERI, *op. cit.*, p. 53-54, rileva come, in un'ottica di bilanciamento delle prerogative dei preutenti, lo schema di convenzione del 1964 abbia previsto l'istituto della cd. incontestabilità con lo scopo di sottoporre i citati poteri di opposizione e di impugnazione a rigorosi termini di preclusione rendendo così inattaccabile il successivo marchio europeo per effetto del mancato esercizio dei diritti derivanti da segni anteriori.

[47] In tal senso sempre AUTERI, *op. cit.*, p. 90.

alla fine degli anni ’80, quando, dopo un travagliato *iter* durato quasi un decennio, venne emanata la prima Direttiva CEE n. 89/104 concernente l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di marchi d’impresa[48].

Come già accennato precedentemente[49], la Direttiva n. 89/104 conteneva misure volte al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in tema di marchi con il dichiarato scopo di eliminare le disparità esistenti tra le varie legislazioni nazionali, potenzialmente ostative della libera circolazione dei prodotti o nocive per la concorrenzialità e il funzionamento del mercato comune europeo[50]. Senza sostituirsi alle normative nazionali, ma accostandosi ad esse mediante un’opera di armonizzazione (e non di uniformazione), la Direttiva n. 89/104 comprendeva una serie di previsioni (alcune obbligatorie, altre facoltative) concernenti le principali aree tematiche del diritto dei marchi[51]: in particolare, la portata della Direttiva interessava regole considerate fondamentali dalle istituzioni comunitarie[52], la cui armonizzazione era ritenuta indispensabile per il corretto funzionamento dei flussi commerciali all’interno del cd. «mercato interno»[53].

---

[48] Così TRITTON, *Intellectual property in Europe, cit.*, p. 160-161.

[49] Cfr. cap. II, par. 2.1.

[50] In questi termini RICOLFI, *op. cit.*, p. 14.

[51] Così TRITTON, *op. cit.*, p. 161, il quale afferma che la Direttiva n. 89/104 non priva gli Stati membri della possibilità di continuare a prevedere la protezione dei diritti sui marchi acquisiti tramite l’uso di essi, né della facoltà di fissare regole procedurali in materia di registrazione e giudizio di decadenza e nullità o in tema di oneri tributari o in merito ai rapporti intercorrenti tra la legislazione sui marchi e le altre normative come quelle concernenti la concorrenza sleale o la responsabilità civile o la tutela dei consumatori.

[52] In particolare KUR, *Harmonisation of Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, I, p. 229 ss., enumera le previsioni in tema di requisiti di registrabilità (art. 2), impedimenti assoluti e relativi (artt. 3 e 4), portata dei diritti conferiti dalla registrazione (art. 5), limitazioni del diritto di marchio (artt. 6-11), trasferimento e licenza (art. 8) e cause di decadenza (art. 12).

[53] In tal senso KUR, *op. cit.*, p. 228 e TRITTON, *op. cit.*, p. 131-132, i quali sottolineano come sia la Direttiva n. 89/104 che il Regolamento sul marchio comunitario (Reg. n. 40/94) si inseriscano a pieno titolo in un filone della legislazione comunitaria volto al rafforzamento dei pilastri del mercato comune europeo, le cui caratteristiche fondamentali vengono individuate nella previsione della libera cedibilità del marchio (senza più il vincolo della cessione di esso unitamente all’azienda o ad un ramo di essa) e nella protezione ultramerceologica, esorbitante il limite del principio di specialità, garantita ai marchi che godono di «notorietà» o, secondo la terminologia italiana, di «rinomanza».

Tuttavia, come già rilevava una parte della dottrina internazionale[54], questa opera armonizzatrice peccava di una certa incompletezza dal momento che la Direttiva lasciava irrisolte alcune questioni di cruciale importanza per il diritto dei marchi[55], tra le quali spiccava proprio la mancata armonizzazione delle regole in materia di protezione dei marchi non registrati. Infatti, dal momento che la Direttiva n. 89/104 non è riuscita ad individuare una soluzione comune relativamente alla tutela del marchio non registrato a causa della profonda diversità delle tendenze legislative nazionali sul punto, il panorama delle legislazioni nazionali si presenta estremamente variegato[56].

Circoscrivendo l'analisi agli Stati membri della Comunità Europea all'epoca dell'attuazione della Direttiva n. 89/104, è possibile suddividere i sistemi legislativi in questione in due blocchi[57]. Da un lato, vi sono Stati che, basati su un regime duale di protezione dei segni distintivi, calibrano diversamente, a seconda dei casi, il grado di tutela da accordare ai marchi non registrati rispetto a quelli registrati[58]: in alcuni Paesi, è garantita pienezza di tutela ai segni non registrati, se dotati di intrinseca distintività e sulla base del mero uso, come in Danimarca[59], oppure a condizione che essi abbiano raggiunto determinate percentuali di conoscenza presso il pubblico, come in

[54] Cfr. soprattutto KUR, *Harmonisation of Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions, cit.*, p. 227 ss.

[55] In particolare KUR, *op. cit.*, p. 233-234 e p. 237 ss., rileva il persistere, tra le varie legislazioni nazionali, delle diversità normative concernenti le regole procedurali di registrazione del marchio (con specifico riferimento alla variabile ampiezza dell'esame relativo alla sussistenza di eventuali impedimenti da parte degli uffici amministrativi nazionali), nonché delle discrepanze legislative concernenti la disciplina di dettaglio relativa al trasferimento e alla licenza di marchio.

[56] Per una sommaria rassegna dello stato delle varie legislazioni nazionali interessate dall'armonizzazione di cui alla Direttiva n. 89/104, v. KUR, *Harmonisation of Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions, cit.*, p. 234 ss., e TRITTON, *Intellectual property in Europe, cit.*, p. 130-131.

[57] Il tema verrà ripreso e sviluppato più dettagliatamente *sub* cap. III, par. 3; in questa sede, ripercorrendo lo studio comparatistico di KUR, *Harmonisation of Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions, cit.*, p. 234 ss., la sommaria analisi contenuta nel testo si limita alle legislazioni degli Stati facenti parte della Comunità Europea negli anni immediatamente successivi alla stipula del Trattato di Maastricht (1992); normative che, peraltro, sono rimaste pressoché invariate nei contenuti, fatte salve le necessarie modifiche intervenute ai fini dell'adeguamento ai successivi sviluppi legislativi.

[58] Sottolinea KUR, *op. ult. cit.*, p. 235, che la maggioranza degli Stati aventi questa impostazione binaria si caratterizza per il fatto che l'enfasi della protezione dei marchi non registrati si concentra sui più generali e flessibili principi della *common law* (per i Paesi anglosassoni) e della concorrenza sleale (per i Paesi continentali).

[59] Cfr. § 3 (2) V.L.M. (danese).

Germania[60], Finlandia[61] e Svezia[62]; mentre, in altri Stati, come Grecia[63], Irlanda[64] e Regno Unito[65], è riconosciuta ai titolari di un marchio di fatto la possibilità di continuare ad usare il contrassegno a livello locale, nei limiti dell'area di effettiva utilizzazione, fruendo di una posizione giuridica tutelabile per mezzo delle norme repressive della concorrenza sleale[66]. Dall'altro lato, invece, vi sono Paesi, incardinati su sistemi monistici e incentrati sulla prevalenza della registrazione[67], che, come Austria[68] e Spagna[69], menzionano le anteriorità costituite da marchi non registrati unicamente come possibili motivi di invalidazione di un contrassegno successivamente registrato; mentre altri Stati e, in particolare, Francia[70], Portogallo[71] e i Paesi del Benelux[72], negando in linea di principio qualsiasi considerazione nei riguardi dei marchi di fatto, restringono l'area di tutela ai soli segni non registrati proteggibili alla stregua dell'art. 6 bis CUP.

---

[60] Cfr. § 4.2. MarkenG.

[61] Cfr. § 2 V.L.M. (finlandese).

[62] Cfr. § 2 V.L.M. (svedese).

[63] Cfr. art. 4(3)(a) T.M.A. (greca).

[64] Cfr. artt. 10(4)(a) e 15(3) T.M.A. (irlandese).

[65] Cfr. art. 11 (3) T.M.A. (inglese) come riformato nel 1994.

[66] Con la differenza che, mentre nel Regno Unito e in Irlanda la tutela è sostanzialmente circoscritta al cd. *tort of passing off*, tipico rimedio dei Paesi della *common law*, in Grecia (come in Italia) vi è una più intensa protezione dei «diritti anteriori» sotto il profilo del potere invalidante, prevedendosi che il marchio che abbia acquisito notorietà generale costituisca una anteriorità suscettibile di privare di novità il contrassegno successivamente registrato e con esso confondibile.

[67] Come afferma KUR, *op. cit.*, p. 236, si tratta di Paesi in cui la protezione dei marchi di fatto è assente (come in Francia) oppure è confinata ad ipotesi considerate eccezionali (come nei Paesi del Benelux, dove il preutente può far valere i propri diritti sul segno non registrato di cui sia titolare solo in caso di malafede del registrante) oppure è soggetta a condizioni fortemente restrittive (come in Portogallo).

[68] Cfr. § 31 MarkenSchG.

[69] Cfr. art. 4(3) l.m. (spagnola).

[70] Cfr. artt. L. 711-4 (a) e L. 712-4 c.p.i. (francese).

[71] Cfr. art. 190 c.p.i. (portoghese).

[72] Cfr. art. 3(1) BMW.

Come si evince da questa breve rassegna dello scenario europeo, risultava evidente la lacunosità delle disposizioni della Direttiva n. 89/104 in relazione alla eterogeneità delle soluzioni legislative adottate a livello nazionale in materia di protezione dei marchi non registrati; sicché, già all'indomani dell'emanazione della stessa Direttiva e in vista della prossima entrata in vigore del Regolamento sul marchio comunitario, si avvertiva nelle istituzioni comunitarie l'esigenza di garantire un *minimum* di regolamentazione per le situazioni di potenziale conflitto tra i diritti di portata locale o nazionale e i segni aventi «rilevanza comunitaria»[73].

2.1. Il Regolamento sul marchio comunitario: la limitata rilevanza dei segni distintivi non registrati.

Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ottenuto con la Direttiva n. 89/104, non era in grado di rimuovere l'ostacolo costituito dal principio di territorialità delle privative industriali in virtù del quale i diritti di proprietà industriale, conferiti ai loro titolari dalle norme interne di ciascuno Stato, sono muniti di un'efficacia circoscritta al solo territorio nazionale[74]. Per ovviare a questo inconveniente e per permettere alle imprese di esercitare la propria attività economica sul mercato comune facendo valere un unico titolo sovranazionale munito di una protezione uniformemente efficace in tutto il territorio della Comunità, è stato emanato il Regolamento n. 40/94, sostituito dal Regolamento n. 207/09 (RMC), istitutivo del cd. marchio comunitario[75].

---

[73] In questi termini KUR, *op. cit.*, p. 236. Già AUTERI, *op. cit.*, p. 89, aveva avvertito la potenziale conflittualità tra questi due ordini di diritti, constatando come «in un sistema europeo dei marchi, il marchio non registrato potrebbe essere tutelato in due modi […] diversi: o attribuendo al preutente il potere di opporsi alla registrazione riguardante un marchio confondibile e/o di chiederne la dichiarazione di nullità; oppure negando al preutente tale possibilità, ma riconoscendogli […] una tutela […] limitata all'ambito (territoriale e merceologico) dell'uso antecedente».

[74] In tal senso RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 15, e LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 133-134.

[75] Così SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 9-10, e COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà intellettuale, cit.*, p. 180-181.

I lineamenti di diritto materiale del marchio comunitario presentano una stretta somiglianza con le regole dettate dalla prima Direttiva n. 89/104[76] e i principi ispiratori della disciplina dell'istituto[77], desumibili dalla lettera dell'art. 1 RMC[78], sono:

1) il principio di autonomia, a tenore del quale, sulla base del riferimento di cui al § 1 dell'art.1 RMC alle condizioni e alle modalità previste dal Regolamento come esclusivo fondamento del diritto sui marchi comunitari, la disciplina giuridica di questi ultimi è da rinvenirsi unicamente nelle norme del Regolamento e non in quelle nazionali dei singoli Stati membri (pur con ampie zone di rinvio da parte del RMC alle normative nazionali)[79];

2) il principio dell'unitarietà del marchio comunitario (fissato al § 2 dell'art. 1 RMC), in base al quale quest'ultimo costituisce un titolo unico sovranazionale[80], che può essere concesso solo per l'intero territorio dell'Unione Europea[81] e che esplica i suoi effetti uniformemente su di esso senza possibilità di frazionamenti o di riduzioni

---

[76] Testualmente RICOLFI, *op. cit.*, p. 16.

[77] Per una sintesi generale dei principi informatori della disciplina del marchio comunitario, v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, 891 ss.

[78] L'art. 1 RMC, rubricato *«Marchio comunitario»*, statuisce che: «1. Sono denominati di seguito «marchi comunitari» i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento. 2. Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

[79] Così BENUSSI, *Il marchio comunitario*, Milano, 1996, p. 21, e FERNANDEZ NOVOA, *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995, p. 36 ss.

[80] Così SENA, *op. cit.*, p. 10, il quale afferma che «il marchio comunitario, la cui realizzazione non esclude la permanenza dei marchi nazionali […] ha carattere unitario e produce, di regola, gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità, e il suo uso può essere vietato, soltanto per la totalità della Comunità». In senso analogo VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 309, il quale rimarca come il carattere unitario del marchio comunitario costituisca l'elemento differenziale rispetto al cd. marchio internazionale, che rappresenta, invece, una sorta di fascio di marchi nazionali.

[81] Cfr. BENUSSI, *op. cit.*, p. 20, il quale rileva che con il marchio comunitario i problemi dovuti al principio di territorialità all'interno dell'Unione Europea vengono superati in quanto è quest'ultima nel suo complesso a venire in considerazione come un unico territorio. Pur tuttavia, l'Autore osserva che il principio di territorialità non viene definitivamente superato, conservando efficacia con riferimento non al territorio di ciascuno dei singoli Stati membri, ma all'intero territorio dell'UE.

dell'estensione territoriale della tutela[82]. Difatti, il carattere unitario del marchio comunitario si manifesta non solo in positivo nella sua automatica validità per tutto il territorio dell'Unione Europea, ma anche in negativo, nel senso che impediscono l'acquisto del diritto o ne comportano l'estinzione anche cause di nullità o di decadenza esistenti solo in una parte dell'Unione[83];

3) il principio di coesistenza, il quale, pur non essendo espressamente previsto dall'art. 1 RMC, ma ricavandosi implicitamente dagli altri due capisaldi già enunciati, prevede che il sistema comunitario non sostituisce, ma "coabita" con le discipline nazionali[84].

Per quanto riguarda i ristretti spazi di rilevanza normativa riconosciuti agli istituti di fatto in ambito comunitario, anche il marchio non registrato è riuscito a far breccia in un sistema rigorosamente impostato sul dato formale della registrazione, quale è il regolamento sul marchio comunitario[85], benché esso, come nella Direttiva n. 89/104, venga menzionato solo in quanto presenti profili di collisione con un contrassegno registrato[86]. In linea di principio, infatti, ai sensi dell'art. 6 RMC[87], il marchio comunitario è necessariamente un segno registrato e il diritto su di esso può acquisirsi esclusivamente tramite la registrazione nei modi previsti dagli artt. 25 RMC ss.[88]: a livello comunitario, quindi, l'uso di fatto di un marchio resta irrilevante ai fini

---

[82] In questi termini RICOLFI, *op. cit.*, p. 15, LA VILLA, *op. cit.*, p. 133, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 309.

[83] Così UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 892.

[84] In tal senso FERNANDEZ NOVOA, *op. cit.*, p. 37 ss., e VON MŰHLENDAHL-OHLGART, *Die Gemeinschaftsmarke*, München, 1998, p. 8 ss., i quali affermano che, se, da un lato, corollario di tale principio è la libertà per il soggetto interessato di registrare il proprio segno distintivo come marchio comunitario, come marchio nazionale o anche di cumulare le due protezioni, dall'altro il principio di coesistenza apre la strada alla possibilità che un marchio comunitario venga escluso dalla registrazione o, se registrato, venga dichiarato nullo perché in conflitto con un anteriore diritto esclusivo nazionale.

[85] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, p. 5.

[86] In questo senso LA VILLA, *op. cit.*, p. 136.

[87] L'art. 6 RMC, rubricato «*Modo di acquisizione del marchio comunitario*», stabilisce che: «Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione».

[88] Così sempre LA VILLA, *op. cit.*, p. 136. Infatti, sembra pacifico che la sola fattispecie costitutiva ammessa sia quella perfezionata dalla registrazione: in tal senso cfr. SPOLIDORO, *La registrazione e il rinnovo del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 131, e RICOLFI, *op. cit.*, p. 34.

dell'acquisto di un diritto su di esso, potendo dare vita a distinti diritti di esclusiva alle condizioni previste dalle leggi degli Stati membri in cui il marchio sia stato usato[89].

Sebbene sia inidoneo a far acquisire un diritto su un marchio comunitario di fatto, l'uso di un segno in funzione distintiva assume rilievo giuridico, nell'ambito degli impedimenti relativi alla registrazione[90], sotto il profilo dell'efficacia invalidante di un posteriore marchio comunitario registrato ai sensi dell'art. 8, § 4 RMC, a norma del quale «in seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale[91], il

[89] In tal senso EISENFŰHR-SCHENNEN, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Köln, 2010, p. 89, i quali affermano che l'art. 6 RMC stabilisce, in positivo, che solo la registrazione crea il diritto esclusivo sul marchio comunitario e che, in negativo, in nessun altro modo può acquisirsi tale diritto, e VAN DER KOOIJ, *The Community Trade Mark Regulation*, London, 2002, p. 19, secondo il quale alla base della scelta del legislatore comunitario di privilegiare e favorire il sistema di registrazione vi sono esigenze di certezza giuridica, dettate dal bisogno pratico di consentire a chiunque la celere individuazione delle privative comunitarie esistenti mediante la pronta consultazione dei pubblici registri.

[90] Per osservazioni generali sull'argomento v. UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 931, il quale afferma che: «L'art. 8 RMC elenca gli impedimenti relativi alla registrazione di un marchio comunitario, che consistono in ipotesi di mancanza di novità per conflitto con marchi e altri segni distintivi anteriori» trattandosi di casi in larga misura corrispondenti a quelli di cui all'art. 12, co. 1 c.p.i.: «a differenza degli impedimenti assoluti che sono sempre oggetto di un esame d'ufficio da parte dell'UAMI, gli impedimenti relativi sono oggetto di esame solo a seguito di un'opposizione presentata, a norma dell'art. 41 RMC, dai titolari dei diritti anteriori con i quali […] il marchio comunitario domandato sia in conflitto», ritenendosi che, mentre l'esame dei primi trova la propria ragion d'essere nel fatto di costituire espressione di interessi generali, nel caso dei secondi sono in gioco gli interessi dei soggetti titolari dei diritti anteriori in conflitto con il marchio comunitario. Continua l'Autore asseverando che: «Ove il marchio venga concesso nonostante la presenza di impedimenti relativi, questi ultimi "si convertono" in cause di nullità relative sulle quali potrà essere fondata, ai sensi dell'art. 53 § 1 RMC, una domanda di nullità del marchio comunitario. Non vi è, tuttavia, piena coincidenza tra impedimenti relativi di cui all'art. 8 RMC e cause di nullità di cui all'art. 53 RMC, in quanto, mentre, tutti gli impedimenti relativi alla registrazione del marchio sono anche cause di nullità relativa del marchio concesso, esistono cause di nullità relativa che non sono menzionate come impedimenti dall'art. 8 RMC. L'art. 53 § 2 RMC elenca, infatti, quali (ulteriori) cause di nullità relativa il contrasto del marchio comunitario con altri diritti anteriori e, in particolare, con diritti al nome o all'immagine, con diritti d'autore e con diritti di proprietà industriale».

[91] Per quanto riguarda i diritti nazionali anteriori menzionati dall'art. 8 § 4 RMC, si tratta dei segni distintivi diversi dal marchio registrato (in particolare, marchi di fatto, ditte, denominazioni sociali) previsti dalle discipline nazionali dei vari Stati membri. Secondo il diritto inglese, un'opposizione sulla base dell'art. 8 § 4 RMC è possibile in forza di anteriori diritti su segni non registrati esercitabili con l'azione di *passing off* (così CORNISH-LLEWELYN-APLIN, *Intellectual Proprerty: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, 2010, 764 ss.); in Francia, si ritiene che l'art. 8 § 4 RMC possa essere invocato dai titolari di una *denomination sociale* o di un *nom commercial* (cfr. DASSAS, in AA. VV., *La marque communautaire*, Parigi, 1996 p. 15); infine, in Spagna, sono menzionati quali diritti anteriori rilevanti ai fini dell'art. 8 § 4 RMC il *nombre commercial* e il cd. *rotulo de establecimiento* (v. FERNANDEZ NOVOA, *El sistema comunitario de marcas, cit.*, p. 169 ss.).
La giurisprudenza comunitaria ha ammesso che possano costituire motivo di opposizione ai sensi dell'art. 8 § 4 RMC: i diritti su segni non registrati protetti nel Regno Unito con l'azione di *passing off* (T-114/07 11.6.2009, *Last Minute Network*); i diritti esclusivi su un marchio di fatto italiano (T-124/09, 7.7.2010,

marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno: a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario […]; b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo».

L'art. 8 § 4 RMC, accordando la facoltà di presentare opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario anche ai titolari di diritti su marchi e segni anteriori diversi dai marchi registrati o in corso di registrazione e dai marchi notoriamente conosciuti menzionati dall'art. 8 § 2 RMC, costituisce un motivo di opposizione a sé stante[92].

Pertanto, in virtù dell'art. 8 § 4 RMC, in combinato disposto con l'art. 53 § 1 RMC[93], anche i marchi di fatto e ogni «altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale» possono costituire anteriorità in grado di escludere la

---

Valigeria Roncato); i diritti sui "titoli delle opere artistiche", se «protetti al di fuori della sfera del diritto d'autore […] con una tutela distinta e indipendente rispetto a quella conferita al diritto d'autore» (T-435/05 30.6.2009, *Danjaq*); i diritti su una denominazione d'esercizio commerciale protetta in base alla legislazione portoghese (T-318/06 e T-321/06 24.3.2009, *Alberto Jorge Moreira da Fonseca*); e i diritti su segni protetti come denominazioni d'origine (cause riunite T-53/06, T-56/06, T-58/06 e T-59/06, 12.6.2007, *Budejovicky Budvar*). Si esclude, invece, che possano essere fatti valere mediante l'art 8 § 4 RMC i diritti d'autore, che non rientrano tra le anteriorità contemplate nella norma in questione (T-255/08 22.6.2010, *Eugenia Montero Padilla*).

[92] Come constata UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 967 e p. 1038, l'opportunità di proporre opposizione anche sulla base di diritti su segni non registrati ha suscitato molte discussioni, fronteggiandosi due posizioni in proposito: la prima, appoggiata dalla Germania, favorevole a limitare la facoltà di opposizione ai soli titolari di marchi registrati o notoriamente conosciuti ex art. 6 bis CUP, per il timore che l'ammissione di tale rimedio anche per i segni di fatto potesse essere fonte di difficoltà applicative; la seconda, sostenuta dai paesi della *common law* e, in particolare, da Gran Bretagna e Irlanda, propensa ad una "apertura" della procedura di opposizione anche a tali contrassegni non registrati. Alla fine, nel RMC ha prevalso la seconda soluzione con la precisazione che il diritto anteriore sul segno registrato non deve avere portata «puramente locale», pur rilevandosi che l'art 8 § 4 RMC introduce nel sistema un elemento di incertezza dato che espone il richiedente del marchio comunitario al rischio di vedersi rifiutata la registrazione sulla base di diritti su segni non registrati che possono essere difficili da conoscere, non risultando dai pubblici registri. Pertanto, osserva VAN DER KOOIJ, *op. cit.*, p. 84, i titolari di diritti anteriori di portata locale non potranno opporsi alla concessione del marchio comunitario, ma avranno la facoltà di impedire l'uso di tale marchio nel territorio in cui il loro diritto trova tutela nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta ai sensi dell'art. 111 RMC.

[93] L'art. 53 § 1 RMC, rubricato *«Motivi di nullità relativa»*, stabilisce che: «Su domanda presentata all'Ufficio (UAMI) o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste: […] c) un diritto anteriore ai sensi dell'art. 8 § 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo».

registrazione o la validità di un successivo marchio comunitario[94], a condizione che sussistano cumulativamente i seguenti quattro presupposti[95]:

1) il segno fatto valere contro il marchio comunitario posteriore deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale[96];

2) il segno deve avere una portata che non sia puramente locale[97];

---

[94] Sul punto SENA, *op. cit.*, p. 117, e LA VILLA, *op. cit.*, p. 138-139, il quale osserva che la norma, attribuendo un effetto impeditivo non solo ai marchi non registrati, ma anche ad ogni altro contrassegno, utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non meramente locale, pone «le basi per l'effetto anteriorizzante di altri diritti aventi ad oggetto un segno distintivo […] usati di fatto». Aggiunge l'Autore che «la lettera dell'art. 8 § 4, che fa riferimento come anteriorità opponibili a "marchi" e "altri segni", trova luce nella successiva norma dell'art. 41 § 1, lett. c), che considera tra le anteriorità ex art. 8 § 4 i marchi e i "segni anteriori", così valorizzando l'efficacia anteriorizzante non solo dei marchi di fatto, ma anche di altri segni distintivi», facendo emergere «sfumate tracce del principio di unità dei segni distintivi in sede di rilevanza anteriorizzante dei marchi non registrati».

[95] Cfr. in particolare, T-435/05 30.6.2009, *Danjaq, cit.*; T-124/09, 7.7.2010, *Valigeria Roncato, cit.*; T-318/06 e T-321/06 24.3.2009, *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, cit.*, sentenze le quali hanno asserito che la prima e la seconda condizione devono essere interpretate in base al diritto comunitario, «secondo standard uniformi […], coerenti con i principi che ispirano il sistema istituito dal RMC», mentre la terza e la quarta devono essere valutate «alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il contrassegno fatto» e, ove si tratti di diritti nazionali, in base al diritto interno dello Stato membro.

[96] Sul punto v. cause riunite T-53/06, T-56/06, T-58/06 e T-59/06, 12.6.2007, *Budejovicky Budvar, cit.*, punti 160 ss., secondo cui tale condizione può ritenersi soddisfatta se l'uso «si colloca nel contesto di una attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico e non nell'ambito privato», non essendo richiesto che il titolare fornisca anche la prova del fatto che il segno è stato oggetto di un uso effettivo ed essendo, invece, indispensabile che l'impiego del contrassegno abbia avuto luogo prima della data di deposito del marchio comunitario successivo.

[97] Così T-318/06 e T-321/06 24.3.2009, *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, cit.*, il quale, al punto 36, afferma che si è voluto evitare che la registrazione o la validità di un marchio comunitario possano essere contestate sulla base di un segno anteriore «che non sia sufficientemente importante e significativo». Per quanto riguarda la definizione della locuzione «portata locale», i giudici comunitari, nel caso citato, hanno chiarito che essa deve essere valutata esclusivamente in base al diritto comunitario, con la possibilità che venga attribuita portata locale a un diritto cui la legislazione nazionale dello Stato interessato riconosce una maggiore ampiezza. In termini analoghi anche SCHRICKER-BASTIAN-KNAAK, *Gemenischaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, München, 2006, p. 99, il quale ritiene che la valutazione della portata locale di un diritto debba essere effettuata alla stregua di criteri comunitari e non di quelli nazionali, ai quali, invece, occorre riferirsi per stabilire se il segno non registrato sia protetto e su quale parte del territorio dello Stato goda di tutela.
Per stabilire se il diritto anteriore ha portata locale, occorre considerare non solo l'ampiezza del diritto in cui tale segno è impiegato, ma anche la sua rilevanza economica in rapporto alla situazione complessiva dell'Unione Europea: in tal senso T-318/06 e T-321/06 24.3.2009, *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, cit.*, punto 37, a detta del quale occorre tenere conto della «dimensione geografica della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l'attività economica del suo titolare» e anche della «dimensione economica […] valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all'intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il contrassegno è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti, nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno tramite la pubblicità o Internet».

3) il diritto sul segno deve essere stato acquisito conformemente al diritto dello Stato membro dove esso è stato utilizzato prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario[98];

4) il segno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo[99].

Da ultimo, a completamento del quadro, occorre ricordare gli artt. 110 e 111 RMC, che, oltre a costituire una evidente deroga al principio di unitarietà del marchio comunitario[100], a differenza dell'art. 8 § 4 RMC (relativo all'efficacia anteriorizzante

---

In giurisprudenza (v. T-318/06 e T-321/06 24.3.2009, *Alberto Jorge Moreira da Fonseca, cit.*, punto 41; e Corte di Giustizia 16-11-2004, C-245/02, *Anheuser-Busch* (cd. caso *Budweiser*), punti 153 ss.) si sostiene che la portata locale del segno ex art. 8 § 4 RMC non coincide necessariamente con l'estensione geografica della sua protezione, ma si deve valutare in base all'area territoriale in cui il segno sia «effettivamente e realmente» utilizzato e presente sul mercato, dovendosi trattare di contrassegno munito di un «impatto non circoscritto a una parte limitata del territorio, quale una città o una provincia».
La dottrina, invece, sul punto è divisa: secondo SCHRICKER-BASTIAN-KNAAK, *op. cit.*, p. 99, è possibile attribuire portata locale non solo a diritti che non coprono un territorio significativo in nessuno Stato membro, ma anche a segni che, esistendo in più Stati membri, possono ritenersi nel loro complesso (cioè, "sommando" i territori dei vari Stati in cui essi sono impiegati) di portata non puramente locale. Di avviso contrario è non solo la giurisprudenza (Corte di Giustizia, *Anheuser-Busch* (cd. caso *Budweiser*) *cit.*), che, stabilendo l'esclusione della "valutazione cumulativa", sostiene che l'esame dell'uso «deve essere effettuato in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell'opposizione beneficia di tutela», ma anche altra parte della dottrina e, in particolare, INGERL, *Die Gemeineschaftsmarke*, Stuttgart, 1996, p. 71 ss., il quale prospetta la possibilità di attribuire portata non locale a uno dei diritti contemplati nell'art. 8 § 4 RMC, quando il segno sia stato usato per contraddistinguere prodotti o servizi offerti sul mercato solo entro un'area locale, ma la sua notorietà presso il pubblico abbia travalicato tale ambito.

[98] Cfr. Corte di Giustizia 16-11-2004, C-245/02, *Anheuser-Busch* (cd. caso *Budweiser*), *cit.*, punti 90 ss.; e cause riunite T-53/06, T-56/06, T-58/06 e T-59/06, 12.6.2007, *Budejovicky Budvar, cit.*, punti 88 ss. e 95 ss., dove si afferma che per il soddisfacimento del presupposto in esame «è sufficiente che […] possa essere fatta valere l'esistenza di un diritto anteriore che non è stato invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva. […] E' compito dell'UAMI prendere in considerazione le decisioni dei giudici degli Stati membri interessati riguardanti la validità la qualificazione dei diritti anteriori rivendicati, al fine di sincerarsi che questi ultimi producano gli effetti richiesti» dall'art. 8 § 4, non rientrando nella competenza dell'UAMI «sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali competenti»; sicché l'UAMI non può autonomamente sindacare la validità o la qualificazione di un diritto sulla base della pertinente normativa nazionale.

[99] VON MŰHLENDAHL-OHLGART, *op. cit.*, p. 39 ss., e SCHRICKER-BASTIAN-KNAAK, *op. cit.*, p. 101 ss., ritengono che, per stabilire se vi sia un conflitto tra il marchio comunitario e il segno nazionale anteriore, occorre fare riferimento alla legge nazionale disciplinante quest'ultimo e che, affinché un'opposizione fondata sull'art. 8 § 4 RMC possa essere accolta, è necessario che lo specifico marchio comunitario richiesto confligga con i diritti scaturenti da una anteriorità preesistente e che il suo uso possa essere vietato in base alla legge che tutela il diritto anteriore. *Contra*, invece, INGERL, *op. cit.*, p. 71, il quale ritiene che la formulazione della norma sul punto sia «infelice», dal momento che non è sufficiente l'astratta possibilità di agire sulla base di un diritto anteriore per far cessare l'uso di un marchio posteriore, ma occorre che l'adozione di quest'ultimo costituisca una violazione del precedente diritto.

[100] Così TATHAM-RICHARDS, *Guide to E.U. Trade Mark Legislation*, London, 1998, p. 785, e BENUSSI, *Il marchio comunitario, cit.*, p. 21 ss., i quali sostengono che gli artt. 110 e 111 RMC

dei segni distintivi di fatto), definiscono lo spazio sostanziale e processuale garantito al titolare di un marchio nazionale o di un contrassegno di fatto di portata locale e, in particolare, la rilevanza riconosciuta, entro certi limiti, al preuso locale di un marchio nell'ambito di uno Stato membro[101].

Quanto ai diritti di marchio nazionale regolati dall'art. 110 RMC[102], il Regolamento rinvia alle leggi dei singoli Stati membri per disciplinare il loro contenuto interdittivo e di esclusività nei confronti di un marchio comunitario posteriore, con l'unico limite costituito dalla preclusione per tolleranza di cui all'art. 53 RMC[103].

L'art. 111 RMC[104], invece, regola il fenomeno del preuso meramente locale nell'ambito degli Stati membri, ammettendo che il titolare di un diritto anteriore (non solo di un marchio, ma anche di ogni altro segno distintivo) possa opporsi all'uso (ma non alla validità) del marchio comunitario posteriore nella misura in cui la legislazione dello Stato membro in questione lo consenta, con l'unico limite rappresentato dalla preclusione per tolleranza, che, comunque, non produce i propri effetti nel caso in cui il contrassegno posteriore sia stato domandato in malafede; dal canto suo, invece, il

---

costituiscono una deroga al principio dell'unitarietà del marchio comunitario dato che rendono possibile la divisione del territorio dell'Unione in zone in cui l'uso di tale contrassegno è consentito e in aree in cui l'impiego ne è precluso.

[101] In tal senso LA VILLA, *op. cit.*, p. 175.

[102] L'art. 110 RMC, rubricato *«Divieto di uso dei marchi comunitari»*, stabilisce che: «1. Il presente regolamento lascia impregiudicato […] il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 53 § 2, contro l'uso di un marchio comunitario posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'art. 8 § 2 e § 4, non possono, tuttavia, più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non ha più la facoltà di domandare la nullità del marchio comunitario ai sensi dell'art. 54 § 2. 2. Il presente regolamento lascia impregiudicato […] il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio comunitario qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto comunitario possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale».

[103] Così LA VILLA, *op. cit.*, p. 175.

[104] L'art. 111 RMC, rubricato *«Diritti anteriori aventi portata locale»* prescrive che: «1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente. 2. Il § 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio comunitario sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio sia stato effettuato in malafede. 3. Il titolare del marchio comunitario non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al § 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario».

titolare del marchio comunitario non può impedire la continuazione dell'uso del preutente, essendo i due segni destinati a coesistere forzatamente[105].

3. La contrapposizione tra sistemi di *civil law* e di *common law*: first-to-file vs first-to use.

La fattispecie costitutiva del marchio è a tipo alternativo, potendo tale segno distintivo sorgere dal deposito seguito dalla registrazione oppure dall'uso semplice o qualificato, dando così luogo a due distinte tipologie di marchio, l'uno registrato e l'altro non registrato[106]. Come si osserverà di seguito nell'analisi comparatistica delle diverse legislazioni nazionali in tema di proprietà industriale, registrazione e uso, configurandosi come fattori basilari della costituzione del diritto di marchio e atteggiandosi ad elementi genetici di esso in vario modo a seconda dei differenti ordinamenti giuridici, danno vita alla contrapposizione tra sistemi di *civil law* e di *common law*, rispettivamente basati (in linea tendenziale) sul principio del *first-to-file* e del *first-to-use*[107].

Come già rilevato in precedenza[108], l'opzione per un assetto fondato sulla registrazione piuttosto che sull'uso è frutto di una scelta di politica legislativa[109], essendo le finalità sottese ai due regimi diametralmente opposte: mentre i sistemi *first-to-file* sono funzionali alle esigenze di certezza giuridica e di facile conoscibilità e alla protezione dei futuri e potenziali sviluppi dell'attività economica del titolare del segno distintivo[110], quelli *first-to-use* mirano a salvaguardare i valori di avviamento

---

[105] Cfr. LA VILLA, *op. cit.*, p. 176.

[106] Così R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, p. 273.

[107] Per una panoramica sull'argomento, v. TRITTON, *Intellectual property in Europe, cit.*, p. 130-131.

[108] Cfr. cap. II, par. 6.

[109] In tal senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 15.

[110] Sul punto ULMER, *Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung*, Berlin, 1929, p. 61 ss., il quale individua le due finalità precipue della registrazione nella *Entwicklungsbegunstigung* (cioè la preservazione delle possibilità di futuri sviluppi economici) e nella *Rechtssicherheit* (cioè la certezza del diritto). In senso analogo anche AUTERI, *Territorialità del diritto*

incorporati nel segno distintivo tramite l'uso di esso (al quale viene riconosciuta una valenza costitutiva) contro le iniziative dei concorrenti fraudolentemente dirette ad appropriarsi di tali pregi commerciali approfittando della mancata registrazione del contrassegno[111]. In particolare, mentre nei Paesi di *civil law* il diritto di esclusività sul marchio e il correlativo potere di inibirne l'impiego da parte di terzi non autorizzati derivano, in linea di massima, dalla registrazione, riconoscendosi ai preutenti solo limitate facoltà (di variabile estensione a seconda dei casi) a difesa del proprio segno[112], negli ordinamenti di *common law* tale esclusiva è riconosciuta in capo al soggetto che per primo provveda ad usare il contrassegno, venendo, così, il successivo registrante a trovarsi nella disagevole eventualità che il proprio marchio corra il rischio di essere radiato laddove un terzo dimostri di aver usato anteriormente quel medesimo segno e provi la sussistenza di un concreto ed effettivo pericolo di confusione tra i contrassegni in questione[113].

Tuttavia, senza giungere a radicalizzare questa distinzione irrigidendosi entro uno dei due schemi teorici citati, è possibile constatare come la maggior parte degli attuali

---

di marchio e circolazione di prodotti «originali», Milano, 1973, p. 161, secondo la cui opinione la registrazione del marchio non ha solo il compito di definire i limiti del diritto sul segno e di assicurarne la salvaguardia, ma soprattutto quello di preservarne lo sviluppo e di «rendere possibile una tutela che […] prescinda dall'uso attuale […] sia anticipando la protezione in vista del primo uso, sia garantendo una protezione più ampia dell'uso effettivo».

[111] Così ancora ULMER, *op. ult. cit.*, p. 71 ss.

[112] In particolare TRITTON, *op. cit.*, p. 130-131, il quale rileva che, pur essendovi alcuni regimi *first-to-file* cd. puri, che non predispongono alcun tipo di difesa a favore di un marchio di fatto nei confronti della successiva registrazione di un contrassegno uguale o simile e con esso confondibile, la maggior parte dei Paesi che adottano questo sistema d'impronta formale accordano, comunque, un minimo di tutela anche ai titolari di un marchio preusato. Difatti, alcune legislazioni nazionali (come per es. quella italiana, greca, austriaca, spagnola, polacca, ungherese o rumena) riconoscono a questi ultimi la possibilità di presentare un'opposizione nei confronti di una domanda di registrazione o di formulare un'istanza volta all'invalidazione di una registrazione già concessa, allegando la preesistenza di un segno identico o simile o di un marchio notorio nel senso di cui all'art. 6 bis CUP e rivendicandone l'appartenenza.

[113] In tal senso TRITTON, *op. cit.*, p. 131, il quale afferma che l'entità del preuso, richiesto per la caducazione di una successiva domanda di registrazione avanzata per un marchio uguale o simile, varia da Paese a Paese. Infatti, mentre in Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca la valutazione verte sulla probabilità che, al momento di presentazione della domanda di registrazione, l'uso del marchio successivamente registrato possa ingannare il pubblico dei consumatori o ingenerare in esso un pericolo di confusione con il segno precedentemente usato sul mercato; in Svezia, Norvegia e Finlandia il titolare di un marchio non registrato, ma precedentemente usato nella propria attività commerciale acquisirà l'esclusività su di esso nell'eventualità in cui il contrassegno abbia acquistato una certa *«reputation»* per mezzo del suo uso esteso e diffuso sul mercato.

ordinamenti giuridici possa qualificarsi come "mista", ammettendo l'una e l'altra fattispecie costituiva, rilevandosi, però, che, ove l'uso costituisca una fonte alternativa della costituzione del diritto sul contrassegno, il marchio di fatto è, di regola, soggetto ad un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato alla corrispondente figura registrata in funzione di incentivazione alla registrazione[114].

Da ultimo, è opportuno constatare come, nel corso della seconda metà del XX secolo, l'interesse dell'imprenditore alla riserva dei segni distintivi sia stato oggetto di una progressiva rivalutazione: in tal senso, infatti, depone una certa tendenza (contrastata da una parte della dottrina italiana[115]), in atto a livello non solo europeo, volta ad una graduale compressione dei diritti nascenti dall'impiego di un marchio di fatto, cui consegue parallelamente una valorizzazione del deposito dei contrassegni d'impresa finalizzato alla loro registrazione e consacrazione formale[116].

Questo orientamento sembra confermato dal fatto che alcuni Paesi, precedentemente inquadrabili entro un sistema qualificabile come «dichiarativo» (in quanto fondato sull'uso), hanno radicalmente mutato il volto della loro legislazione in materia di proprietà industriale aderendo ad un regime «costitutivo» (cioè basato prevalentemente sulla registrazione) oppure hanno fortemente limitato i diritti riconosciuti all'utilizzatore di un marchio non registrato[117]; ed in tale direzione si è mosso anche il Regolamento n.

---

[114] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 15.

[115] In particolare GALLI, *Il Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. V ss., il quale, invece, ritiene che, sulla scia dell'Accordo TRIPs, l'evoluzione della disciplina dei segni distintivi sia orientata ad una progressivamente maggiore valorizzazione degli istituti di fatto.

[116] Così MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Padova, 1991, p. 80-81, il quale sostiene che «l'evoluzione della disciplina dei marchi d'impresa è stata caratterizzata […] da una crescente compressione dei diritti del titolare della registrazione: alle origini con la nascita e la diffusione di istituti quali la volgarizzazione; in seguito mediante la progressiva affermazione del marchio non registrato, culminata nella propensione all'equiparazione al segno registrato. L'attuale orientamento legislativo rappresenta, così, un'inversione abbastanza brusca rispetto a questa tendenza».

[117] In tal senso ancora MAYR, *op. ult. cit.*, p. 80-81, il quale afferma che gli esempi più significativi di questa tendenza normativa sono offerti dalla legislazione francese, da quella del Benelux e da quella statunitense. In Francia la legge sui marchi d'impresa del 31.12.1964 ha sostituito un sistema che fondava l'acquisto del diritto sull'uso con un altro regime che, viceversa, vi nega rilievo, attribuendo rilievo esclusivamente alla registrazione. Similmente è avvenuto anche nei Paesi del Benelux, dove la legge uniforme, entrata in vigore il 1.1.1971, ha stabilito il principio del deposito costitutivo del marchio, che ha luogo mediante la sola registrazione, capovolgendo, così, i principi anteriormente vigenti. Guardando oltreoceano, invece, fino al 1988 gli Stati Uniti erano l'unico Paese (insieme all'Unione sovietica) a prevedere l'obbligo assoluto di uso del marchio prima del suo deposito dal momento che i principi della

40/94 (la cui impostazione è stata poi confermata anche dal successivo Regolamento n. 207/09), che con l'introduzione del marchio comunitario ha accentuato tale tendenza conferendo il diritto su di esso esclusivamente in base alla registrazione e comprimendo, così, i diritti dei preutenti[118].

3.1. I regimi anglosassoni.

Per quanto riguarda i regimi di matrice anglosassone, caratterizzati dalla generale adesione al principio *first-to-use* e permeati dalle regole (di origine giurisprudenziale e consuetudinaria) della *common law*, vengono in rilievo i due sistemi paradigmatici della Gran Bretagna e degli Stati Uniti[119].

In Gran Bretagna la titolarità di un segno distintivo può acquistarsi sia in forza della registrazione, che in virtù dell'uso[120]: quindi, anche nell'ipotesi di assenza di deposito, l'utilizzatore di un marchio si vede riconosciuti determinati diritti sul contrassegno stesso, la cui tutela discende indirettamente dalle norme sulla concorrenza sleale (*unfair competition*)[121] e, in particolare, dal presidio garantito dalla «*common law action of passing off*» (scaturente dall'omologo *tort*) a salvaguardia dei valori commerciali

---

common law statuivano che il diritto sul marchio sorgesse unicamente con l'uso, avendo le normative in tema di registrazione solamente una portata integratrice della regola della cd. *priority of use*. Quindi, l'uso rappresentava uno dei presupposti della registrazione e doveva già essere in corso all'atto di quest'ultima, che ne rafforzava esclusivamente la tutela sul piano processuale. Tuttavia, il Trade Mark Revision Act del 1988, che costituisce, a detta dell'Autore, «uno dei più importanti indizi di una tendenza in atto a livello mondiale verso una progressiva rivalutazione della registrazione nei confronti dell'uso», ha radicalmente modificato tale sistema, introducendo, in ossequio alle convenzioni internazionali, la cd. *pre-use registration*, cioè un modello di registrazione basato sulla «*bona fide intent to use the mark in commerce*».

[118] Così MAYR, *op. cit.*, p. 81.

[119] In questi termini COLANGELO, *Diritto comparato della proprietà industriale, cit.*, p. 98-99.

[120] Testualmente MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 104.

[121] Così GIAN GUGLIELMETTI, *I requisiti dei marchi registrati e la protezione di quelli non registrati nei paesi cd. capitalisti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, I, p. 415, il quale afferma che «il semplice fatto di depositare un marchio non costituisce affatto una difesa nei confronti di colui che lo abbia precedentemente utilizzato; quest'ultimo potrà agire per concorrenza sleale».

incorporati nel segno non registrato[122]. Pertanto, in assenza della registrazione, il titolare del marchio non può esercitare l'azione *«for infringement»* per impedirne la violazione e ottenere il ristoro del danno patito, potendo solo ottenere una *injunction* (cioè una inibitoria) per effetto della generale azione di *«passing off»*.

Per quanto riguarda l'azione *«for infringement»*, riservata al solo titolare di un marchio registrato, quest'ultimo, a seguito del Trademarks Act del 1994, volto all'adeguamento della normativa britannica alla Direttiva n. 89/104, può limitarsi ad allegare l'avvenuta registrazione del contrassegno (in forza della presunzione di titolarità *prima facie*)[123] comprovando l'esistenza di un marchio identico al proprio usato nella pratica commerciale per beni identici, o l'impiego di un marchio somigliante al proprio utilizzato per prodotti o servizi simili in modo tale da creare un pericolo di confusione per il pubblico[124]. Invece, l'utente di un marchio non registrato, per avere successo in una azione di *«passing off»*, è maggiormente onerato sotto il profilo probatorio, dovendo dimostrare non solo la presenza di una situazione confusoria, ma anche l'uso del segno rispetto a determinati beni e, soprattutto, il conseguimento di una certa notorietà (*repute*) da parte di esso, nel senso che esso sia diventato distintivo dei suoi prodotti negli ambienti commerciali[125].

Il concetto di *passing off*, che incorpora una variegata casistica di comportamenti anti-concorrenziali, si è sviluppato nella prassi giurisprudenziale e i suoi elementi costituivi sono stati consacrati nel caso *Jif Lemon* (*Reckit&Colman Ltd vs Borden Inc* [1990]), nel quale è stata formulata la cd. *"classical trinity"* di requisiti che l'attore in giudizio deve necessariamente provare a sostegno della propria *action of passing off* [126]. La triade di elementi[127] su cui si basa tale azione giudiziale sono:

---

[122] Simili principi valgono anche in Irlanda, dove, al pari del Regno Unito, vige un sistema *first-to-use*, che, in virtù dei principi consuetudinari della *common law*, garantisce tutela anche ai marchi non registrati grazie alla possibilità di esperire un'azione fondata su di un *common law tort of passing-off*.

[123] In tal senso MANGINI, *op. cit.*, p. 104-105.

[124] Cfr. art. 10(1) (2) T.M.A. 1994.

[125] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 105.

[126] In tal senso SAWDY-MEISELMAN, *Mantain your goodwill*, in *WTR*, 2013, p. 88.

[127] Sul punto v. BOLTER-GRIMM, *Protecting the attractive force*, in *WTR*, 2013, p. 94-95.

1) *goodwill*, cioè il valore di avviamento incorporato nel segno non registrato grazie alla connessione di esso con i beni contraddistinti instaurata nella mente dei consumatori e creato per mezzo dell'uso attuale di esso per tali prodotti e servizi nella pratica commerciale (in ciò differenziandosi dal concetto di *reputation*, il quale non presuppone necessariamente l'esistenza di una sottostante attività economica diretta al lancio di prodotti sul mercato, venendo a coincidere con la rinomanza connessa al marchio, indipendentemente dalla concreta disponibilità sul mercato dei beni da esso contrassegnati)[128].

2) *misrepresentation*, cioè la falsa o erronea rappresentazione dell'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti e l'instaurazione, nella percezione del consumatore, di un nesso tra il bene marcato e la *reputation* incorporata nel segno imitato[129]: in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze presenti nel caso concreto, l'attore in giudizio deve dimostrare che il concorrente convenuto pone in essere una *misrepresentation* idonea a indurre il pubblico dei consumatori a credere che i prodotti o i servizi da lui marcati provengano dal primo imprenditore o che con quest'ultimo sussista una qualche forma di connessione o legame commerciale[130].

3) *damage*, cioè un danno effettivo e attuale (e non meramente speculativo) derivante dalla *misrepresentation*, che può consistere nella diretta perdita di vendite, ma anche in altre forme di pregiudizio, come lo sviamento di clientela, la perdita di *chance* (come nel caso della mancata concessione di licenze) o l'infangamento della reputazione[131].

---

[128] Cfr. *Harrods Ltd vs Harrodian School Ltd* [1996]; *Numatic International Ltd vs Qualtex UK Ltd* [2010]; e la storica sentenza resa nel caso *Irc (Inland Revenue Commissioners) vs Muller&Co's Margarine* [1901], che definisce *"goodwill"* come *«the benefit and advantage of the good name, reputation and connection of a business […], the attractive force that brings in custom».*

[129] Cfr. *Bullmer vs Bollinger* [1975], in cui, rimarcando la necessità di una possibilità di confusione circa l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi, si ribadisce che una *misrepresentation* sussiste quando *«a representation causes the defendant's goods to be connected with the claimant's in such a way as would lead people to accept them on the faith of the claimant's reputation»*.

[130] In questo senso v. *Harrods Ltd vs Harrodian School Ltd*, *cit.*[1996]; *Numatic International Ltd vs Qualtex UK Ltd*, *cit.*[2010]; *Bostik vs Sellotape* [1994], che si focalizza sulla collocazione temporale della *misrepresentation*; e *Whirlpool Corp vs Kenwood Ltd* [2009], che procede all'individuazione del pubblico di riferimento, destinatario dei beni marcati.

[131] Cfr. *Stringfellow vs McCain Food Ltd* [1984] e *United Biscuits vs ASDA* [1997].

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'evoluzione legislativa di tale ordinamento è caratterizzata da un momento di forte cesura segnato dall'emanazione del Trade Mark Revision Act del 1988.

Infatti, prima di questa data, al contrario del sistema inglese, dove la registrazione era (ed è tuttora) considerata un vero e proprio nuovo (*statutory*) titolo di acquisto del diritto sul marchio al pari dell'uso (costituente un modo di acquisto di *common law*), negli Stati Uniti la concessione della registrazione statale o federale (quest'ultima disciplinata dal cd. *Lanham Act*, cioè il Trademarks Act del 1946, codificato al Titolo 15, Capitolo 22 dello U.S. Code)[132], pur comportando taluni vantaggi (come la prova *prima facie* di appartenenza del contrassegno, la presunzione della sua validità, la sua incontestabilità in virtù dell'uso quinquennale continuato e un variegato apparato di misure anti-contraffattorie) non creava alcun nuovo diritto sul segno distintivo in assenza di un congruo uso di esso[133]. Pertanto, il diritto sul *trademark*, la cui definizione è contenuta nel Titolo 15 U.S.C., § 1127 con una particolare accentuazione della sua funzione distintiva o di indicazione d'origine (*source of origin*)[134], sorgeva solo ed esclusivamente con l'uso di esso a beneficio del *prior appropriator* [135].

---

[132] Come notano ALCES-SEE, *The commercial law of intellectual property*, Boston-New York-Toronto-London, 1994, p. 188-189, negli Stati Uniti i marchi sono disciplinati sia dalla *federal law* (e, in particolare, dal *Lanham Act*, che regolamenta la portata dell'uso del marchio e gli aspetti procedurali della sua registrazione e protezione) che dalla *state law* (cioè da una serie di *statutes*, emanati dalle autorità di ciascuno Stato confederato, contenenti le regole di dettaglio della disciplina del *trademark*).

[133] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 13 e p. 106, il quale afferma che «la concessione di un brevetto su un marchio non è considerata una concessione amministrativa, ma solamente il riconoscimento amministrativo di diritti […] acquistati dal richiedente come effetto dell'uso di un marchio su determinati beni». In senso analogo anche CALLMANN, *The law of un fair competition and trademarks*, Chicago, 1945, p. 1672 ss., e VANDENBRUGH, *Trade mark law and procedure*, Indianapolis-New York, 1959, p. 42-43, secondo il quale *«the granting of a statal or federal registration without having the proper use of the mark will give no rights in the marks»*.

[134] Il Titolo 15 U.S.C., § 1127 stabilisce che: *«A trademark is a word, name, symbol, device or combination of them adopted and used by a person to identify goods made or sold by him and to distinguish them from goods made or sold by others»*.

[135] In tal senso anche le risalenti sentenze rese nei casi *Hanover Star Milling Company vs Metcalf* [1916] e *United Drug Company vs Theodore Rectanus Company* [1918], secondo le quali, rispettivamente, *«the exclusive right to use of a trademark is founded on priority of appropriation»* e *«the right to a particular mark grows out of its use, not its mere adoption; its function simply is to designate the goods as the product of a particular trader and to protect his goodwill against the sale of another's product as this»*, così rimarcando che l'appropriazione del segno (*appropriation*) avviene tramite l'impiego di esso nella pratica mercantile (in ossequio al principio della priorità dell'uso rispetto alla registrazione), e collegando il valore costitutivo dell'uso alla funzione distintiva espletata dal segno.

Il Trademark Law Revision Act del 1988 ha introdotto un temperamento alla regola generale della cd. *priority of use*, ammettendo anche la cd. *pre-use registration*: in deroga ai principi della *common law* in forza dei quali l'uso (*use*) comporta l'appropriazione (*appropriation*) del segno e il perfezionamento della fattispecie acquisitiva di esso (dispiegando, così, un'efficacia costitutiva), la registrazione di un marchio, che non sia stato precedentemente già usato, è subordinata alla duplice condizione che in capo al registrante sia riscontrabile il cd. *«bona fide intent to use»*[136] e che costui incominci ad utilizzare tale marchio nei traffici commerciali inter-statali (*interstate commerce*) entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione[137]. In particolare, il requisito del cd. *«bona fide intent to use»* implica che, al momento della presentazione della domanda di deposito, manchi una effettiva e attuale utilizzazione del segno sul mercato inter-statale, il cui sopraggiungere, nel lasso temporale indicato, dovrà essere comprovato per mezzo di evidenze probatorie oggettive (come per es. ricerche di mercato, risultanze documentali di tipo contrattuale o pianificazioni di strategie commerciali) e non meramente soggettive[138].

Pertanto, si può affermare che negli Stati Uniti, pur rimanendo, in linea di massima, ferme le differenze sostanziali tra le azioni *«for infringement»* e *«for passing-off»*, la disciplina di garanzia dei marchi non registrati, posta dalle regole della *common law* e dalla normativa federale contenuta nel *Lanham Act*, presenta un certo grado di omogeneità dettato dalla comunanza dei principi di fondo delle due fonti in questione[139]: infatti, il diritto dei marchi (di creazione statutaria o legislativa) è considerato una parte del più ampio diritto della concorrenza sleale (di formazione

---

[136] Come si statuisce nella sentenza relativa al caso *La Sociètè Anonyme des Parfums Le Galion vs Jean Patou* (antecedente alla novella del 1988), il cd. *«bona fide intent to use»* costituisce una previsione di carattere eccezionale rispetto al principio generale della *common law* secondo il quale l'uso è un pre-requisito della titolarità (*ownership*) del marchio.

[137] In tal senso ALCES-SEE, *op. cit.*, p. 199.

[138] Così sempre ALCES-SEE, *op. cit.*, p. 200.

[139] Cfr. WEILD-D'AGINCOURT, *Curbing the copysts*, in *Wtr*, 2011, p. 96-97; e GREENBAUM, *No registration, no problem*, in *WTR*, 2013, p. 90-91. Osserva in proposito McCARTHY, *Trademark and Unfair Competition*, New York, 2010, vol. 1, § 1:12 che il diritto dei marchi costituisce una «ramificazione» e una estensione in senso rafforzativo (sotto il profilo della tutela contro la confondibilità tra segni) della normativa sulla concorrenza sleale.

giurisprudenziale)[140] e, come afferma una risalente opinione dottrinale americana[141], la disciplina relativa alla titolarità e ai conflitti fra i marchi è solo *«a part of the broader field of law of unfair competition»* e che i presupposti dell'azione *«for infringement»* di un marchio e di quella *«for passing-off»* in materia di concorrenza sleale sono *«substantially the same»*[142].

Mentre per quanto riguarda l'azione di *«passing off»* valgono le considerazioni svolte a proposito dell'ordinamento britannico, merita una notazione, a livello federale, la sezione 43(a) del *Lanham Act*[143], che, limitando la protezione del marchio non registrato all'area geografica in cui esso è attualmente usato e ha acquisito notorietà (*recognition*), preserva tale segno dalle ipotesi di lesione (*infringement*) e dagli impieghi confusori di esso (*dilution*) da parte di terzi[144]. Pur tuttavia, nonostante la *common law* e la *federal law* contemplino misure sanzionatorie e risarcitorie a difesa dei marchi non registrati, rimane innegabile il fatto che la registrazione federale comporta dei benefici non indifferenti soprattutto sul piano processuale e probatorio[145].

---

[140] In tal senso MANGINI, *op. cit.*, p. 106-107.

[141] In questi termini VANDENBURGH, *op. cit.*, p. 40, e anche CALLMANN, *op. cit.*, p. 835 ss., che critica l'eccessiva rigidità della partizione tra le due tipologie di azioni processuali.

[142] Tale impostazione è confermata anche dalla più recenti sentenze rese nei casi *Two Pesos Inc vs Taco Cabana* [1992], *Lahoti vs Vericheck Inc.* [2010], e *Rearden LLC vs Rearden Commerce Inc.* [2012], in cui si constata un progressivo avvicinamento tra la legislazione federale e la normativa sulla concorrenza sleale sotto il profilo della protezione dei marchi non registrati. In senso conforme anche GREENBAUM, *op. cit.*, p. 90-91, e McCARTHY, *op. cit.*, vol. 4, § 27:14 e § 27:18, il quale sostiene che la Sezione 43(a) del *Lanham Act* è sorretta dai medesimi principi ispiratori della normativa sulla concorrenza sleale.

[143] A norma della sezione 43(a) del *Lanham Act*, il titolare di un marchio non registrato è protetto contro l'*infringement* e la *dilution* del proprio marchio da parte di chiunque usi nell'ambito dell'*interstate commerce* un segno uguale o simile in connessione con prodotti o servizi identici o similari in modo da ingenerare un possibile rischio di confusione o di inganno circa la fonte di origine di tali beni (*«confusion, mistakes or deception as to the affiliation, the origin, the sponsorship or approval of the defendant's goods»*).

[144] Come osserva GREENBAUM, *op. cit.*, p. 90-91, il soggetto che agisce in giudizio ex sezione 43(a) del *Lanham Act*, a differenza delle disposizioni valevoli per i soli marchi registrati, non è assistito da alcun tipo di presunzione, dovendo provare la validità e l'asserita violazione del proprio segno non registrato e, in aggiunta a quanto previsto dalle regole della *common law*, deve anche dimostrare di aver usato il contrassegno nel commercio interstatale. In ogni caso, sia per le norme sulla *unfair competition*, che per le disposizioni del *Lanham Act*, è sempre necessario fornire la prova dell'attuale pericolo di confusione (*likelihood of confusion*) circa la provenienza imprenditoriale dei beni contrassegnati.

[145] Così WEILD-D'AGINCOURT, *op. cit.*, p. 97, i quali individuano la principale differenza tra marchi registrati e non registrati nel trattamento processuale e sanzionatorio di maggiore favore per il primo, il quale, a differenza del secondo, gode della presunzione di validità conferita dalla registrazione, di una

Un'ultima considerazione è dedicata al particolare regime "ibrido" adottato dal Canada e ai sistemi dei Paesi oceanici (Australia e Nuova Zelanda).

Per quanto riguarda il Canada, accanto alla tutela dei marchi registrati, che godono di un trattamento privilegiato sotto il profilo dell'estensione della privativa, dell'onere probatorio e dei rimedi processuali e cautelari, l'ordinamento canadese predispone speciali requisiti linguistici per la tutela dei segni distintivi d'impresa (registrati o meno) recanti iscrizioni in lingua francese[146] e accorda la propria protezione anche ai marchi non registrati (seppur limitatamente all'ambito territoriale di effettiva diffusione) sotto un duplice profilo[147]: da un lato, l'azione di *«passing-off»* reprime ogni ipotesi di concorrenza sleale confusoria subordinatamente alla prova dell'esistenza di una *«commercial reputation»*, di un pericolo di confusione e di un detrimento attuale o potenziale per il segno non registrato; dall'altro, la preesistenza di tale contrassegno di fatto, se dotato di un sufficiente grado di notorietà[148], permette al suo titolare di proporre un'opposizione diretta a prevenire la registrazione di un altro marchio con esso confondibile[149].

Invece, per quanto concerne il continente dell'Oceania, sia l'Australia che la Nuova Zelanda, avendo ereditato dalla dominazione coloniale britannica le tradizioni proprie della *common law*, sono inquadrabili nella categoria dei sistemi *first-to-use*, prevedendo che la titolarità del segno spetti a chi per primo lo abbia usato. Le legislazioni dei due Stati in questione non predispongono una apposita regolamentazione per i marchi non

---

maggiore estensione territoriale della tutela (non limitata al solo ambito di effettiva utilizzazione) e di misure anti-contraffattorie più incisive.

[146] La *Charter of French language* prevede che nella provincia del Quebec il francese costituisca la linguaggio ufficiale negli ambienti commerciali e affaristici. Il codice civile del Quebec, in materia di marchi, stabilisce che le iscrizioni francesi devono essere «predominanti» nella valutazione complessiva del segno e devono possedere un «impatto visivo» maggiore rispetto alla traduzione inglese, che deve essere necessariamente presente accanto ai grafemi francesi. Sul punto v. *Centre sportif St-Eustache vs Procureur general du Quebec*, pronuncia resa dalla Corte Suprema del Quebec nel 2009.

[147] Sul punto v. CHAN-CHANA, *Why take the risk?*, in *WTR*, 2011, p. 72-73.

[148] Cfr. *Masterpiece Inc vs Alavida Lifestyles Inc* [2011].

[149] In tal senso GRAINGER-ROWDEN, *Making the most of passing-off protection*, in *WTR*, 2012, p. 72-73.

registrati, i quali godono della tutela meramente indiretta garantita, sul piano della concorrenza sleale, dalla *«common law action of passing-off»*[150].

3.2. I regimi dei Paesi dell'Europa continentale.

Al contrario dei paesi anglosassoni, basati sulla *common law*, cioè su un diritto di origine consuetudinaria e giurisprudenziale, gli Stati dell'Europa continentale appartengono all'area della *civil law*, caratterizzata dalla assoluta preminenza del diritto scritto[151], e, a seconda del regime di tutela dei segni distintivi adottato in ciascuno di essi, possono classificarsi in tre categorie.

Nel primo gruppo rientrano Paesi come la Francia, il Benelux e il Portogallo, che, riconoscendo una protezione minimale ai segni distintivi non registrati, adottano un sistema marcatamente ispirato ad una logica di *first-to-file*, imperniata, quindi, sulle esigenze di certezza giuridica derivanti dalle formalità della registrazione[152].

La Francia, nel 1964, ha sostituito il vecchio sistema ottocentesco che attribuiva al deposito carattere dichiarativo con un regime che, negando ogni rilevanza costitutiva all'uso, attribuisce il diritto esclusivo sul marchio unicamente tramite la registrazione di

---

[150] Per quanto riguarda l'Australia, il *Commonwhealth Trade Practises Act* del 1974 predispone una tutela per il marchio non registrato fondata sul *tort of passing-off*, mirante alla repressione di qualsiasi condotta concorrenzialmente illecita in grado di dar luogo a situazioni potenzialmente decettive o confusorie. In merito all'ordinamento giuridico della Nuova Zelanda, vi è una duplice tutela concorrenziale del marchio di fatto, l'una fondata sul classico *tort of passing-off*, l'altra (di più agevole disponibilità in quanto richiedente la prova del solo pericolo di confusione e non anche del danno effettivamente subito) basata sul *Fair Trading Act* del 1986.

[151] Così CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 1982, p. 479 ss., il quale contrappone la tradizione del diritto anglosassone a quella continentale derivante dal diritto comune affermando che, mentre la prima, essendo un *case law* di matrice giurisprudenziale, che si fonda sulla «decisione degli specifici casi concreti piuttosto che sul dettato formale e astratto della legge», lascia «intatta la ricchezza del suo enorme patrimonio storico di tecniche, di esperienze e di regole non scritte», la seconda «ha subito […] la crisi decisiva della codificazione ottocentesca», che ha comportato un radicale mutamento della concezione del diritto, il quale, nei Paesi dell'Europa continentale, viene ad «identificarsi con la norma positivizzata dal legislatore statuale e con un sistema […] non giurisprudenzialmente integrabile».

[152] In tal senso KUR, *Harmonisation of Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions, cit.*, p. 235.

esso[153]: pertanto, in ossequio ad una impostazione rigorosamente formalistica, la legislazione francese non riconosce alcun diritto sui segni distintivi non registrati con la sola eccezione del marchio notoriamente conosciuto di cui all'art. 6 bis CUP[154]. Anche la legislazione dei Paesi del Benelux[155] ha operato una transizione simile a quella francese passando da un sistema dichiarativo a uno di tipo costitutivo e salvaguardando i segni distintivi di fatto unicamente nell'ipotesi di marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis CUP e di registrazione effettuata da un terzo in malafede[156]. In termini similari è impostata pure la legislazione del Portogallo, che conferisce il diritto di esclusività sul marchio unicamente a seguito della registrazione[157]: tuttavia, con riferimento ai contrassegni non registrati, la normativa lusitana risulta più permissiva dal momento che, oltre a garantire protezione ai marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6 bis CUP e ai marchi di fatto usurpati in virtù della registrazione effettuata in malafede dall'agente o dal rappresentante ex art. 6 septies CUP, il Codice della proprietà industriale portoghese, all'art. 227, riconosce al preutente un diritto di priorità nella registrazione del segno da esercitarsi nel termine di sei mesi dalla prima utilizzazione di

---

[153] Sul punto GUGLIELMETTI GIAN., *I requisiti dei marchi registrati e la protezione di quelli non registrati nei paesi cd. capitalisti, cit.*, p. 414, il quale così si esprime: «In Francia, in base alla vecchia legge del 23.6.1857 […] il deposito aveva carattere dichiarativo e la protezione di un marchio poteva derivare tanto dall'uso, quanto dal deposito. La legge del 1964 ha modificato profondamente la situazione preesistente» dal momento che, in virtù di essa, «la protezione di un marchio discende dal primo deposito». Per quanto riguarda le vicende dell'ordinamento francese antecedentemente alla riforma del 1964, MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 110 ss. conferma che il deposito, avendo un carattere meramente dichiarativo, non creava il diritto sul marchio, che sorgeva unicamente dalla priorità nell'uso. Mentre soltanto la registrazione prestava la garanzia della legge penale, permettendo al titolare di un marchio registrato di esercitare l'azione di contraffazione di natura afflittiva, il preutente poteva agire unicamente sul piano della concorrenza sleale, disciplinata dall'art. 1382 c.c., che disciplinava la responsabilità civile da fatto illecito: pertanto, mentre la violazione di un marchio non registrato si concretava in un illecito civile, permettendo al titolare del segno in questione di esperire solamente l'azione *«en concurrance dèloyale»* (repressiva di comportamenti contrari alla correttezza e all'onestà professionale da parte di un imprenditore concorrente), alla lesione di un marchio registrato era collegata la speciale azione *«en contrefaçon»*, che, avendo natura penale, presentava un carattere afflittivo e sanzionatorio.

[154] Così MILCHIOR-CHARBONNEL, *Country chapters: France*, in *WTR*, 2013, p. 106.

[155] Cfr. OVERDIJK-WERTWIJN, *Country chapters: Benelux*, in *WTR*, 2013, p. 30.

[156] Sul punto v. la sentenza resa nel caso *Winner Taco* [2004], il quale precisando la nozione di registrazione in malafede, puntualizza che essa ricorre nell'ipotesi di effettiva conoscenza o di potenziale conoscibilità dell'esistenza di un marchio uguale o simile preusato per prodotti o servizi identici o affini.

[157] Così CRUZ GARCIA, *Country chapters: Portugal*, in *WTR*, 2013, p. 226.

esso, nonché il potere di opporsi alla presentazione di una altrui domanda di registrazione nel medesimo periodo[158].

Del secondo gruppo fanno parte i sistemi cd. "misti", che, accanto alla preponderante tutela garantita ai marchi registrati, cui, solitamente, viene riconosciuto un trattamento privilegiato nell'ottica di incentivare la registrazione, predispongono strumenti di protezione anche per i contrassegni usati solamente di fatto[159].

Una prima variante di tale regime è rappresentata dalle legislazioni di Paesi come l'Italia, la Grecia, l'Austria e la Spagna, dove, seppur con una intensità variabile per ciascuno Stato, è riconosciuta al preuso di un marchio (a condizione che abbia acquistato un livello di generale notorietà[160]) un'efficacia invalidante o, comunque, distruttiva della novità del contrassegno successivamente registrato, e dove, in linea di principio, il fondamento della tutela dei diritti acquisiti sul segno per mezzo dell'uso viene individuato nelle norme repressive della concorrenza sleale confusoria[161]. Mentre l'ordinamento giuridico della Grecia (e, in termini all'incirca simili, anche quello dell'Austria) si limita a configurare la preesistenza di un anteriore segno non registrato

---

[158] Cfr. CUNHA FERREIRA, *Looking at logotypes and other rights*, in *WTR*, 2011, p. 86-87, il quale afferma che la protezione dei segni distintivi non registrati è assolutamente eccezionale, essendo il Portogallo un sistema *first-to-file*, rigorosamente incentrato sulla natura costitutiva della registrazione. Ciò nondimeno, l'Autore constata come un segno distintivo usato in via di fatto possa, comunque, fruire di un minimo di protezione sulla base delle disposizioni in materia di concorrenza sleale, che vengono, così, ad espletare un ruolo integrativo e complementare rispetto al diritto di priorità previsto dall'art. 227 del Codice della proprietà industriale.

[159] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 15.

[160] Come ricordano VERDUCCI-GALLETTI-MANNINI, *Still a marginal reality?*, in *WTR*, 2011, p. 80-81, tale requisito è di particolare rilevanza, soprattutto, per l'Italia, dove, benché la dottrina e la giurisprudenza non siano affatto concordi sulla natura e sulla portata della figura del marchio di fatto, le principali disposizioni in proposito, a detta degli Autori, vengono rinvenute negli artt. 2598 ss. c.c. (norme repressive della concorrenza sleale) e nell'art. 12 c.p.i. (relativo al rapporto intercorrente tra il requisito della novità del marchio e il preuso invalidante). In particolare, contestando Cass. 27.3.1998, n. 3236 (secondo cui «il preuso di un marchio costituisce un'entità marginale» dal momento che, coerentemente con il *favor legis* per il marchio registrato, l'intera legislazione si basa sulla registrazione ed è volta ad incoraggiare quest'ultima), gli Autori ritengono che i marchi non registrati, a seguito della entrata in vigore del c.p.i. e della loro inclusione entro la categoria dei diritti di proprietà industriale ad opera degli artt. 1 e 2 c.p.i., non siano più da considerare come una realtà di secondo ordine. Infatti, pur salvaguardando anche il preuso che «non importi notorietà o comporti notorietà puramente locale», la normativa italiana prevede che solo il marchio che goda di «notorietà non puramente locale» (o generale) dispieghi un'efficacia invalidante nei confronti del contrassegno successivamente registrato, ove ne venga adeguatamente provata la diffusa e generalizzata conoscenza presso il pubblico.

[161] Così KUR, *op. cit.*, p. 234 ss.

come un motivo di invalidazione della successiva registrazione dell'altrui marchio, approntando a suo favore una tutela esclusivamente concorrenziale[162], la Spagna, pur aderendo ad un regime *first-to-file* particolarmente rigoroso, presenta diversi temperamenti in merito alla protezione dei marchi sforniti di registrazione, i cui titolari godono di una ampia serie di facoltà positive e negative circa le loro modalità di impiego e i poteri oppositivi e invalidanti da essi scaturenti[163]. Vi è da precisare, però, che il sistema iberico subordina la salvaguardia del marchio non registrato al conseguimento di una certa notorietà, consistente nella diffusa e quantitativamente estesa conoscenza del segno da parte del pubblico dei consumatori[164].

Una seconda variante del sistema cd. "misto" è rappresentata dall'ordinamento della Germania, il quale offre pienezza di tutela sul piano concorrenziale anche ai segni distintivi non registrati a condizione che essi abbiano acquisito un determinato livello di notorietà[165]. In particolare, l'origine della protezione di tali contrassegni risiede nella cd. *Austtattung* (o forma distintiva)[166], la quale, a differenza del marchio registrato (la cui tutela presuppone il suo deposito, che presenta, quindi, un'efficacia costituiva), gode di

---

[162] In questi termini KARDIOPOULIS-THEODORIDOU-NASSIMPIAN, *Country chapters: Greece*, in *WTR*, 2013, p. 125-126, i quali precisano che un marchio non registrato ellenico, per godere di protezione, deve essere dotato distintività e deve godere di un'ampia affermazione commerciale sul mercato greco.

[163] Sul punto cfr. SANTOS-ARRIBAS, *Country chapters: Spain*, in *WTR*, 2013, p. 266, i quali affermano che il titolare di un marchio non registrato che goda di notorietà può: presentare un'opposizione contro la domanda di registrazione di un altrui marchio; chiedere la dichiarazione di invalidità di un contrassegno identico o simile registrato per prodotti o servizi uguali o similari; e, infine, prevenire l'utilizzazione del segno per beni identici o simili da parte di terzi non autorizzati.

[164] In tal senso MIRANDA DE SOUZA-SIRIMARCO, *The challenge of unregistered rights*, in *WTR*, 2011, p. 92-93, i quali ritengono che il marchio non registrato, una volta che abbia acquisito un grado di conoscenza presso il pubblico paragonabile a quello di cui all'art. 6 bis CUP (cioè una notorietà estremamente diffusa e geograficamente estesa), possa beneficiare di una tutela in tutto e per tutto assimilabile a quella di un marchio registrato celebre. Per quanto riguarda l'estensione e il livello di notorietà che un segno non registrato deve conseguire per poter godere di protezione, la Corte Suprema spagnola ha più volte affermato che non può ritenersi «notorio» un marchio conosciuto unicamente in una sola provincia della Spagna, dovendosi, piuttosto, riconoscere tale *status* al contrassegno che sia affermato sull'intero territorio nazionale o su una parte sostanziale di esso.

[165] Così KUR, *op. cit.*, p. 234.

[166] BONASI BENUCCI, *La tutela della forma nel diritto industriale*, Milano, 1963, p. 88, definisce l'*Ausstattung* come «ogni forma visivamente percepibile, idonea a identificare un prodotto tra prodotti simili», ricomprendendo in tale concetto, oltre ai marchi non registrati, anche altri segni o elementi distintivi, quali gli involucri, gli imballaggi, i caratteri tipografici, i listini, le presentazioni geometriche e le forme tridimensionali del prodotto.

protezione indipendentemente dalla registrazione[167], qualora essa si sia affermata sul mercato come segno distintivo dei prodotti di una certa impresa, conseguendo, così, la cd. *Verkehrsgeltung* (o affermazione commerciale)[168]. Nell'ottica di procedere ad una progressiva equiparazione tra marchio registrato e non registrato, il § 4 del *Markengesetz* ha stabilito che la tutela del marchio nasce anche «attraverso l'uso di un segno nei rapporti di mercato, nella misura in cui il segno abbia acquisito sul mercato validità (*Verkehrsgeltung*)[169] come marchio (*als Marke*) nell'ambito delle cerchie mercantili interessate»[170]. Pertanto, sulla base di questi dati normativi, si può affermare che la legislazione tedesca tutela il marchio non registrato a tre condizioni[171]:

1) l'uso del segno nei traffici commerciali[172];

---

[167] In tal senso BONASI BENUCCI, *op. ult. cit.*, p. 89, secondo la cui opinione, poiché la tutela si conserva fintanto che la forma distintiva è usata e la *Verkehrsgeltung* perdura, «la tutela dell'*Ausstattung* si pone come tutela di una situazione di fatto, fondata sull'uso notorio, in contrapposizione alla protezione formale, fondata sulla registrazione del marchio».

[168] MANGINI, *op. cit.*, p. 108, afferma che «presupposto perché operi la tutela dell'*Ausstattung* è il conseguimento della *Verkehrsgeltung*, cioè di un'affermazione nel commercio della forma in questione, che si manifesta quando questa venga riconosciuta, nell'ambiente commerciale, come segno distintivo dei prodotti di un dato imprenditore». In senso analogo anche GIAN. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 413, il quale rileva che «in Germania non è sufficiente il semplice uso per far acquisire un diritto al marchio: è necessario un uso qualificato che consacri il marchio nelle relazioni commerciali. Il diritto che ne deriva viene considerato come diritto al «modo di presentazione» del prodotto, all'aspetto esteriore […] dato al prodotto posto in commercio, allo scopo di differenziarlo da quelli di altri commercianti». A detta dell'Autore, quindi, «occorre che la "presentazione" del prodotto abbia acquisito un'importanza commerciale e che essa venga considerata dal pubblico interessato tipica dei prodotti provenienti da un determinato imprenditore», intendendosi per «pubblico interessato» la platea degli acquirenti di un bene, essendo sufficiente la conoscenza da parte di un numero considerevole di clienti potenziali.

[169] Osserva VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, p. 110 che «un unico concetto di notorietà «qualificata» è considerata in Germania alla base sia della tutela dei marchi non registrati (*Verkehrsgeltung*), sia dell'acquisto di capacità distintiva di segni che originariamente ne erano privi (*Durchsetzung im Verkehr*), essendo la differenza tra le due ipotesi dipendente dalla mera quantità di notorietà richiesta».

[170] In particolare VANZETTI, *op. ult. cit.*, p. 105, in relazione all'importanza della locuzione «*als Marke*», afferma che «la notorietà, il valore di mercato, non bastano a dar luogo alla tutela, ove la conoscenza del segno da parte del pubblico […] non sia accompagnata dalla consapevolezza del pubblico stesso che si tratta di un marchio, vale a dire di un segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa».

[171] In proposito v. BEST-SCHENK, *Country chapters: Germany*, in *WTR*, 2013, p. 116.

[172] La Corte Suprema Federale tedesca (BGH, *Bundesgerichtshof*), nel caso ZR 23/01, 9.9.2003, *Farbmarkenverletzung I*, ha fissato i parametri per stabilire la rilevanza dell'utilizzazione commerciale del segno, includendovi, in particolare, l'intensità dell'uso, la sua estensione geografica e l'ammontare degli investimenti promozionali.

2) il conseguimento di un certo livello di notorietà, variabile a seconda delle circostanze del caso concreto[173];
3) l'acquisita percezione del carattere distintivo del segno negli ambienti commerciali interessati[174].

Al terzo e ultimo gruppo, in cui confluiscono gli Stati che optano per il principio del *first-to-use*, appartengono i Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda), nei quali i marchi non registrati, che abbiano acquisito un elevato grado di distintività e di affermazione commerciale tramite l'uso esteso e diffuso di essi, vengono sostanzialmente equiparati alle corrispondenti figure registrate[175], e la Svizzera, il cui sistema giuridico, stabilendo l'efficacia meramente dichiarativa della registrazione, attribuisce all'uso una rilevanza decisiva nel perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto sul marchio e riconosce al preutente un diritto di difesa (*Abwehrrecht*) circoscritto nei limiti della concorrenza sleale, senza configurare in capo allo stesso una vera e propria privativa di carattere esclusivo (*Verbotsrecht*)[176].

Un cenno finale è dedicato ai Paesi ex socialisti dell'Europa dell'Est[177], i quali, trattandosi, per lo più, di sistemi basati sul principio del *first-to-file*, in linea di principio, restringono l'ambito di protezione dei segni non registrati al campo della

---

[173] Così BEST-SCHENK, *op. cit.*, p.116, i quali, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto e con particolare riferimento ai casi *Sunkist* (BGH, Ib ZR 119/61, 5.5.1963) e *Farbmarkenverletzung I, cit.* (pronuncia quest'ultima concernente la valutazione del carattere distintivo dei marchi di colore e, in particolare, della tonalità "rosso magenta"), affermano che la soglia di notorietà dipende dal grado di intrinseca distintività del segno. Più specificamente, per i contrassegni intrinsecamente distintivi (e quindi dotati di una elevata capacità distintiva) è stata ritenuta sufficiente una soglia di notorietà del 20-25%, per i segni descrittivi o mancanti *ab origine* di distintività, si è previsto un livello minimo del 50% e, infine, per i marchio notoriamente conosciuti ai sensi dell'art. 6 bis CUP è stata stabilita una percentuale di conoscenza particolarmente elevata, pari al 60-70%.

[174] Sul punto LÖFFEL-ABRAR, *Opportunities and risks beyond registere trademarks*, in *WTR*, 2013, p. 76-77, i quali, sottolineando la funzione distintiva che il marchio non registrato deve rivestire per poter essere tutelato, puntualizzano che è necessario che una considerevole porzione della cerchia dei consumatori interessati percepisca il segno come un'indicazione designante l'origine imprenditoriale dei prodotti contrassegnati.

[175] Sul punto PALM-TCHERNYCH, *Country chapters: Finland*, in *WTR*, 2013, p. 95-96, i quali sostengono che i criteri a cui soggiace la protezione dei marchi non registrati nei Paesi scandinavi sono tre: 1) il pubblico di riferimento in relazione alla platea dei consumatori interessati al prodotto marchiato; 2) la percezione dell'origine imprenditoriale dei beni; 3) il livello generale di notorietà del segno.

[176] In particolare MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa, cit.*, p. 73-74.

[177] Per una rassegna sull'argomento v. TRITTON, *Intellectual property in Europe, cit.*, p. 130-131.

concorrenza sleale (come la Repubblica Ceca e la Slovacchia) oppure condizionano la tutela di tali segni al raggiungimento delle soglie di notorietà previste dall'art. 6 bis CUP, venendo, quindi, a salvaguardare (sempre sul piano concorrenziale) solo i marchi che possano definirsi «notoriamente conosciuti» (il che avviene in Ungheria, Serbia[178], Ucraina, Polonia[179], Bulgaria e Romania[180]).

3.3. I cd. BRICS e i regimi dei Paesi asiatici e dell'America Latina.

Per completare il quadro mondiale del trattamento riservato ai marchi non registrati dalle singole legislazioni nazionali, occorre, da ultimo, analizzare i cd. BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), cioè le economie dei Paesi emergenti, e i restanti regimi asiatici e latino-americani.

Il Brasile[181], come la quasi totalità degli Stati del Sud America, adotta un sistema *first-to-file* in base al quale la titolarità del segno distintivo spetta a colui che lo abbia validamente registrato; ciò non esclude, però, che la legge brasiliana fornisca una certa protezione anche al titolare di un marchio non registrato o notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP, al quale è attribuito un diritto preferenziale al successivo

[178] Cfr. JANKOVIC-BOGDANOVIC, *Country chapters: Serbia*, in *WTR*, 2013, p. 246, i quali ritengono che la legge serba richieda un uso «serio» del marchio, nel senso che non sia sufficiente la semplice normale utilizzazione di esso, essendo, invece, necessario un impiego «più aggressivo ed incisivo» rispetto agli standard medi.

[179] Come rileva SZAJNA, *The high standing of unregistered trademarks*, in *WTR*, 2011, p. 84-85, l'ordinamento polacco predispone due tipi di protezione per il marchio non registrato, l'una (più ampia e incisiva) scatta quando il marchio sia notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP, l'altra (costituita dalle norme repressive della concorrenza sleale) opera quando il segno non goda di notorietà generale. In particolare, la dottrina e la giurisprudenza polacche ritengono che la «comune conoscenza del marchio», indice dell'acquisita notorietà generale, si estrinsechi in una affermazione della presenza commerciale del segno temporalmente duratura e territorialmente estesa a tutta la Polonia o ad una parte sostanziale di essa.

[180] Coerentemente con l'analisi di VILAU-LUPSA, *Unregistered trademarks win protection if well known*, in *WTR*, 2011, p. 88-89, si può affermare che la legislazione rumena accorda protezione al marchio non registrato solo ove questo sia notorio, tenendosi conto, a tal proposito, del grado di distintività, della portata e dell'estensione geografica e temporale dell'uso, nonché del livello di familiarità con il segno manifestato dal pubblico di riferimento.

[181] Per una panoramica della legislazione brasiliana cfr. BHERING, *Countrt chapters: Brazil*, in *WTR*, 2013, p. 27-28.

deposito del medesimo contrassegno, nonché il potere di presentare un'opposizione contro una posteriore domanda di registrazione presentata, per un segno confondibile, da un terzo in malafede (cioè, conscio dell'esistenza di un altrui diritto anteriore).

La Russia[182] presenta un regime strutturato sulla regola del *first-to-file*, prevedendo che nessun diritto scaturisca dall'uso di un segno distintivo che non sia registrato (con la sola eccezione del marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis CUP); tuttavia, la recente modifica della Parte IV del Codice civile russo ha condotto al riconoscimento di un minimo di tutela anche per le «indicazioni commerciali» non registrate, che vengono protette contro forme di utilizzazioni ingannevoli, ove grazie all'uso intensivo abbiano conseguito, presso il pubblico dei consumatori, un livello di notorietà diffusamente esteso a tutto il territorio russo.

L'India[183], che è stata per parecchi secoli un dominio coloniale della Corona inglese, è inquadrabile tra i Paesi di tradizione anglosassone e, pertanto, protegge il marchio di fatto con i tipici rimedi processuali della *common law* e, in particolare, per mezzo dell'azione di *«passing-off»* (e non anche tramite quella di *«infringement»*, destinata a salvaguardare solo l'omologa fattispecie registrata): per ottenere tutela il titolare di tale contrassegno deve dimostrare la priorità dell'uso[184], la creazione di una certa *reputation* presso i consumatori[185], l'esistenza di una *misrepresentation* che si concreti in un

[182] Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali dell'ordinamento russo v. TREY, *A controversal approach*, in *WTR*, 2011, P. 90-91.

[183] Per una panoramica della legislazione indiana v. VAIDYA, *How to protect unregistered trademarks and commercial signs in India*, in *WTR*, 2011, p. 76-77.

[184] La sentenza resa nel caso *Uniply Industries Ltd vs Unicorn Plywood Pvt Ltd* [AIR 2001, SC 2083] ha affermato che i fattori rilevanti nella determinazione della priorità dell'uso sono costituiti dal volume degli affari e dal grado di familiarità con il marchio palesato dal pubblico dei consumatori.

[185] La pronuncia *Heinz Italia vs Dabur India Ltd* [2007, SCALE 608] parla di «reputazione invidiabile».

pericolo di confusione (*likelihood of confusion*)[186] e, da ultimo, la lesione (*damage*) attuale o potenziale ai valori aziendali incorporati nel segno (*goodwill*)[187].

La Cina[188], che costituisce un esempio paradigmatico di Stato socialista[189], aderendo al principio del *first-to-file*, prevede l'attribuzione di un diritto all'esclusivo sfruttamento delle privative industriali (sia marchi, che brevetti) subordinatamente alla registrazione di esse[190], rendendo, così, particolarmente disagevole la protezione dei segni distintivi non registrati, che godono di tutela unicamente nel caso in cui siano notori[191]. In particolare, i dati testuali inerenti alla protezione dei marchi non registrati[192] sono:

---

[186] Sul punto si vedano le sentenze rese nei casi *Milment Oftho Industries vs Allergan Inc* [2004 PTC 585] (secondo cui, in materia di marchi farmaceutici, è necessaria la conoscenza dell'inerenza del segno allo specifico settore industriale in questione), *Caterpillar Inc vs Mehtab Ahmed* [2002 PTC 438] e *Daimler Benz Aktiengesellschaft vs Hybo Hindustan* [AIR 1994, Del 239] (le quali precisano i concetti di *dilution by blurring* e *by tarnishment*).

[187] Cfr. la pronuncia resa nel caso *Wander Ltd vs Antox India P Ltd* [1990 SCC 727], in cui si afferma la necessità dell'esistenza di un pregiudizio attuale o potenziale arrecato al valore commerciale (*goodwill*) incluso nel segno ai fini del successo dell'azione di *passing-off*.

[188] Per una breve rassegna dei punti qualificanti della legislazione cinese in materia di marchi, v. TSI-CHANG-ANDREWS-XING, *Country chapters: China*, in *WTR*, 2013, p. 56.

[189] TIMOTEO, *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, Torino, 2010, p. 5 ss. ripercorre l'evoluzione della legislazione cinese, la quale, dopo aver abbandonato nel 1993 il sistema della pianificazione economica, ha optato per una «economia socialista di mercato», aprendosi, quindi, al commercio internazionale e agli influssi del capitalismo occidentale nella «fedeltà nominale alla natura socialista dello Stato». Come osserva l'Autrice, «nel solco di questo processo di privatizzazione del diritto, la materia dei diritti di proprietà intellettuale, che nella Cina maoista era stata assorbita nell'orbita della proprietà pubblica socialista, è riemersa sulla scena del diritto cinese».

[190] Così TIMOTEO, *op. ult. cit.*, p. 9, la quale rileva che l'acquisto del diritto all'uso esclusivo del segno distintivo è subordinato alla registrazione di esso presso l'Ufficio Marchi cinese (nell'acronimo inglese, TO).

[191] Rileva TIMOTEO, *op. cit.*, p. 81-82, che «la categoria dei marchi notori ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento cinese con l'adesione alla Convenzione d'Unione di Parigi (CUP), nel 1985. […] L'art. 6 bis CUP introduce un'eccezione al principio di registrazione, accolto in Cina […]: in ossequio al principio della priorità della domanda, riceve tutela dall'ordinamento chi per primo deposita la richiesta di registrazione del marchio alle autorità competenti (cd. criterio del *first-to-file*). Attraverso la disciplina convenzionale, tuttavia, ai marchi che l'autorità del Paese stimerà essere notoriamente conosciuti può essere accordata protezione giuridica anche in assenza di una specifica registrazione».

[192] Osserva, in proposito, WU, *Two types of trademark*, in *WTR*, 2011, p. 74-75, che l'ordinamento cinese contempla due tipologie di marchio non registrato: il Tipo A, che non è registrato per nessuna classe di prodotti o servizi, e il Tipo B, che è registrato per una serie di classi o sottoclassi di beni, ma non per quelle coinvolte specificamente nella controversia giudiziale di cui il segno è oggetto.

1) l'art. 13 della legge marchi[193], che stabilisce il diritto di impedire «la riproduzione, l'imitazione o la commercializzazione di un marchio identico o simile all'altrui marchio notorio per beni e servizi identici o simili» secondo modalità di utilizzazione tali da «risultare ingannevoli nei confronti del pubblico», precisando di seguito, all'art. 14, i parametri rilevanti ai fini della determinazione della notorietà del contrassegno[194];
2) l'art. 31 della legge marchi, il quale attribuisce al titolare di un segno notorio il potere di prevenire la registrazione di un altrui marchio recante pregiudizio alla reputazione conseguita dal contrassegno per mezzo dell'uso;
3) l'art. 15 della legge marchi, che tutela il titolare di un segno notorio contro la registrazione infedele di esso da parte del proprio agente o rappresentante;
4) l'art. 5 della legge sulla concorrenza sleale[195], il quale statuisce che integra gli estremi di un comportamento sleale sotto il profilo concorrenziale la condotta di chi «utilizzi, senza l'autorizzazione del titolare, il nome, la confezione o la decorazione appartenenti specificamente ad un prodotto notorio» oppure di chi «faccia uso del nome, di una confezione o di decorazioni simili a quelli appartenenti ad un prodotto notorio in modo da creare confusione con le merci notorie altrui e da indurre i consumatori a ritenere che il prodotto sia quello notorio».

---

[193] L'art 13 della legge marchi cinese recita al co. 1 (dedicato ai marchi non registrati di Tipo A) che «per beni identici o simili, se il marchio per il quale si presenta la domanda di registrazione è la riproduzione, l'imitazione, la traduzione di un marchio noto altrui, non registrato in Cina, qualora sia in grado di generare facilmente confusione, non ne è consentita la registrazione e ne è proibito l'uso»; mentre al co. 2 (relativo ai marchi non registrati di Tipo B) statuisce che «per beni non identici, né simili, se il marchio per il quale si presenta la domanda di registrazione è la riproduzione, l'imitazione, la traduzione di un marchio noto altrui, non registrato in Cina, tale da fuorviare il pubblico, qualora gli interessi del titolare di del marchio noto registrato possano ricevere danno, non ne è consentita la registrazione e ne è proibito l'uso».

[194] In particolare, l'art. 14 della legge marchi cinese prevede che gli indici della acquisita notorietà del segno siano costituiti dal grado della sua conoscenza da parte del pubblico di riferimento, dalla durata del suo utilizzo, dall'estensione geografica delle relative attività pubblicitarie, dal suo riconoscimento di tutela già ricevuto come marchio noto e, infine, da altri fattori di notorietà genericamente intesi. In giurisprudenza sul punto v. Corte Superiore del popolo di Pechino, *INTER Ikea System B.V. vs Beijing Guo Wang Information Ltd (CINET)*, causa 76/2001; e Corte intermedia n. 2 di Shangai, *Starbucks vs Shangai Xingbake Coffee*, causa 32/2006.

[195] Nota TIMOTEO, *op. cit.*, p. 83, che, anteriormente alla emanazione della prima legge cinese in materia di marchi d'impresa del 1996, l'art. 5 della normativa repressiva della concorrenza sleale, unitamente ai principi generali di tale disciplina, costituiva l'unico riferimento legislativo, seppur indiretto, disciplinante il marchio non registrato in ragione del fatto che in tale norma veniva precisato il concetto di notorietà, costituente il presupposto indefettibile di tale tipologia di marchio.

Il Sud Africa[196], essendo stato per molto tempo una colonia britannica, risente inevitabilmente degli influssi della tradizione giurisprudenziale della *common law*, i cui principi pervadono tutto l'ordinamento sudafricano: pertanto, coerentemente a tale impostazione, il marchio non registrato (a differenza di quello registrato, che fruisce di una nutrita serie di privilegi processuali e probatori) risulta proteggibile per mezzo dell'azione di *«passing-off»* unicamente ove sia necessario preservarne il valore di avviamento (*goodwill*) incorporato e ricorra un pericolo di confusione (*likelihood of confusion*) potenzialmente pregiudizievole (*damage*) per il suo titolare.

Il panorama dei Paesi asiatici è estremamente variegato: per quanto riguarda l'area medio-orientale, vi sono realtà statali, come quelle emergenti nel golfo Persico (e, in particolare, gli Emirati Arabi Uniti)[197], che forniscono una protezione marginale alla fattispecie del marchio non registrato; invece, altri Stati, come la Turchia[198] (che adotta un sistema fondato sul principio del *first-to-use* in base al quale il diritto sul marchio viene ad esistenza per mezzo dell'uso attuale di esso) o Israele[199] (che si configura come un regime misto, garantendo protezione anche ai segni non registrati che abbiano acquisito notorietà generale) predispongono una tutela meramente concorrenziale per i contrassegni di fatto, potendo questi ultimi costituire un motivo di opposizione ove siano notori nel senso di cui all'art. 6 bis CUP.

La situazione si presenta più omogenea nei Paesi dell'Estremo Oriente, che, generalmente, presentano i connotati propri dei sistemi *first-to-file*, non riconoscendo all'uso attuale del marchio il rango di pre-requisito ai fini dell'ottenimento della

---

[196] Cfr. WIMPEY, *Country chapters: South Africa*, in *WTR*, 2013, p. 255-256.

[197] Gli Stati dell'area arabica si sono caratterizzati per una progressiva emersione delle istanze di tutela dei diritti di proprietà industriale, parallelamente all'evoluzione in senso capitalistico della loro economia e alla loro apertura al mercato globale.

[198] Cfr. KURT-YARKIN-SEZGIN, *Country chapters: Turkey*, in *WTR*, 2013, p. 295-296.

[199] In proposito LUZZATO-SASSON, *Unregistered marks have rights too*, in *WTR*, 2011, p. 78-79, i quali rilevano che, mentre i marchi non registrati che abbiano acquisito un grado di affermazione tale da risultare notoriamente conosciuti in tutto il territorio israeliano godono di una protezione ultramerceologica ai sensi dell'Ordinanza in materia di marchi, per i contrassegni non registrati privi di questa caratteristica la tutela concorrenziale è subordinata alla dimostrazione dell'acquisto di un certo valore di avviamento da parte del segno e della possibilità che si crei un pericolo di confusione per il pubblico circa l'origine imprenditoriale dei beni contraddistinti.

registrazione[200]. In particolare, la Corea del Sud e il Giappone[201] prevedono una duplice tutela per i segni distintivi non registrati, a patto che abbiano conseguito un elevato livello di notorietà[202]: in base alle rispettive leggi sui marchi, il titolare di un marchio notorio non registrato può proibire la registrazione di un marchio identico o simile al proprio, depositato e/o usato per prodotti o servizi uguali o similari, quando esso sia idoneo ad ingannare o confondere i consumatori in merito alla provenienza imprenditoriale di tali beni[203]; invece, in forza delle rispettive normative sulla concorrenza sleale, integra gli estremi di una condotta sleale sotto il profilo concorrenziale l'uso di un segno distintivo identico o simile ad un nome commerciale, ad un marchio o al confezionamento di prodotti appartenenti a terzi quando la loro imitazione, riproduzione o utilizzazione siano potenzialmente foriere di un rischio di confusione con le merci contraddistinte da un imprenditore concorrente, nonché pregiudizievoli per la distintività del marchio stesso[204].

---

[200] Con riferimento alla normativa coreana, KIM, *Country chapters: South Korea*, in *WTR*, 2013, p. 290-291, afferma che l'antecedente uso di un segno distintivo non attribuisce al preutente alcuna priorità o vantaggio ai fini della successiva registrazione.

[201] In senso analogo depongono anche le legislazioni della Thailandia e della Malesia, che si limitano a tutelare i marchi non registrati ove notori.

[202] Con riguardo alla legislazione coreana, riferisce KIM, *op. cit.*, p. 290-291 che, ai fini dell'ottenimento della relativa protezione, il marchio non registrato deve godere di un grado di notorietà estremamente elevato in forza di un consistente uso di esso, che può essere comprovato con riferimento ad una serie di indici, quali per es. l'ammontare delle vendite, l'intensità dell'attività pubblicitaria e la diffusione capillare dei punti di smercio del prodotto marcato.

[203] Come riportano IWASE-KUMAGAI-SHINBO-KURODA, *Country chapters: Japan*, in *WTR*, 2013, p. 185-186, il diritto alla continuazione dell'utilizzazione del segno da parte del preutente (anche in presenza di un contrassegno registrato uguale o simile) è condizionato al conseguimento di una consistente notorietà presso i consumatori a seguito dell'uso di esso e all'assenza di condotte anti-concorrenziali da parte del preutente stesso. Inoltre, in Giappone, il titolare di un marchio non registrato che non abbia conseguito una notorietà generale non ha la possibilità di domandare in sede giudiziaria le misure inibitorie o risarcitorie previste dalla legge marchi per i contrassegni registrati, può trasferire il segno solo unitamente all'azienda ed è abilitato a proseguire nel preuso unicamente nei limiti della diffusione territoriale e merceologica esistente al momento della presentazione della domanda volta alla registrazione del marchio successivo.

[204] Sul punto v. IWASE-KUMAGAI-SHINBO-KURODA, *op. cit.*, p. 186, i quali elencano una serie di condotte ritenute concorrenzialmente illecite dall'ordinamento nipponico (per es. l'uso indebito da parte di terzi di un marchio noto al pubblico dei consumatori come fonte di provenienza di certi prodotti o servizi da un determinato imprenditore oppure l'imitazione dell'aspetto esteriore del prodotto altrui). Per quanto riguarda la Corea del Sud, KIM, *op. cit.*, p. 291 afferma che, per l'operare della tutela concorrenziale, sono necessari tre requisiti. 1) la notorietà della fonte imprenditoriale; 2) la somiglianza o

I Paesi dell'America latina (con l'eccezione di alcuni Stati caraibici e, in particolare, della Giamaica[205]) adottano un sistema marcatamente formale, fondato sulla rigorosa applicazione della regola del *first-to-file*[206]: le legislazioni di Paesi come l'Argentina, il Cile, l'Uruguay, il Venezuela ed El Salvador stabiliscono che il diritto esclusivo sul marchio nasce dalla registrazione, garantendo al segno distintivo non registrato la sola tutela predisposta dalle norme repressive della concorrenza sleale e riconoscendo al titolare di tale contrassegno, ove questo goda di notorietà generale, unicamente la possibilità di proporre un'opposizione contro la domanda di registrazione presentata da un terzo per un marchio identico o simile o di chiederne l'invalidazione[207]. Una notazione a parte è dedicata al Messico, il cui sistema misto, accanto alla tutela privilegiata dei segni distintivi registrati, che godono di un particolare trattamento di *favor* sul piano processuale e probatorio e in termini di maggiore ampiezza della portata dell'esclusiva[208], salvaguarda anche i diritti nascenti dal semplice uso di un segno distintivo: in particolare, dal momento che l'ordinamento messicano non prevede la possibilità di far valere eventuali diritti anteriori all'interno di un preventivo

---

l'identità tra i segni e le merci commercializzate dai due imprenditori concorrenti; 3) il pericolo di confusione cagionato da tale uguaglianza o similarità.

[205] In Giamaica, così come a Panama, il diritto di esclusività sul segno distintivo nasce dall'uso di esso nella pratica commerciale: in particolare, ai sensi della legge giamaicana, i marchi non registrati sono protetti unicamente per mezzo dell'azione di *«passing-off»* (essendo la Giamaica un paese di *common law* in ragione della passata esperienza coloniale britannica).

[206] Come riferiscono TELLECHEA-BOUCHE', *Country chapters: Argentina*, in *WTR*, 2013, p. 26, particolarmente severa è l'applicazione del principio del *first-to-file* in Argentina e in Venezuela, dove, in ossequio ad una tendenziale irrilevanza dell'uso ai fini costituivi, al titolare di un segno distintivo non è riconosciuto alcun diritto sul medesimo anteriormente alla registrazione.

[207] In particolare, con riguardo alla legislazione di El Salvador, ROMERO, *Country chapters: El Salvador*, in *WTR*, 2013, p. 86, constata come, nel paese centro-americano, la tutela del marchio non registrato (subordinata all'acquisto di una «reputazione sostanziale») sia solamente di tipo concorrenziale. Mentre, con riferimento al Cile, AMENABAR, *Country chapters: Chile*, in *WTR*, 2013, p. 47-48, afferma che il potere di formulare un'opposizione o di chiedere l'invalidazione di un marchio successivo da parte del preutente è condizionato al ricorrere di tre circostanze: 1) il contrassegno non registrato deve esser stato effettivamente usato prima della domanda di registrazione del terzo; 2) il segno distintivo di fatto deve essere famoso o notorio e deve essere registrato all'estero, ma non in Cile; 3) la simultanea presenza del marchio identico o simile, del quale è stata chiesta la registrazione in Cile per i medesimi prodotti o servizi, viene a creare una situazione di confusione sul mercato.

[208] Sul punto v. ARAMBURU, *Be first in line or risk losing your place*, in *WTR*, 2013, p. 82-83, la quale rileva che il diritto di esclusiva sul marchio è conferito unicamente dalla registrazione, essendo la tutela del segno distintivo di fatto lacunosa e priva di una adeguata organicità rispetto a quella più intensa e completa approntata per la fattispecie registrata.

procedimento di opposizione, il titolare del marchio non registrato può unicamente ricorrere al potere di presentare un'istanza di cancellazione della registrazione di un marchio successivo per mancanza di novità da esercitarsi entro il limite temporale di tre anni dalla data della registrazione stessa[209].

[209] Così PARRA, *The complexity of unregistered rights*, in *WTR*, 2011, p. 82-83.

Nota bibliografica

ALCES P.A.-SEE H.F., *The commercial law of intellectual property*, Brown&Company, Boston-New York-Toronto-London, 1994.

ARAMBURU L., *Be first in line or risk losing your place*, in *WTR*, 2013.

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

ID., *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA. VV., *Problemi attuali di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977.

BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1996.

BEST M.-SCHENK C., *Country chapters: Germany*, in *WTR*, 2013.

BHERING F., *Countrt chapters: Brazil*, in *WTR*, 2013.

BOLTER N.-GRIMM S., *Protecting the attractive force*, in *WTR*, 2013.

BONASI BENUCCI E., *La tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963.

CALLMANN R., *The law of un fair competition and trademarks*, Callaghan&Company, Chicago, 1945.

CARTELLA M., *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa*, Giuffrè, Milano, 1982.

CHAN B.-CHANA M., *Why take the risk?*, in *WTR*, 2011.

COLANGELO G., *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Il Mulino, Bologna, 2011.

CORNISH W.-LLEWELYN D.-APLIN T., *Intellectual Proprerty: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet &Maxwell, London, 2010.

CRUZ GARCIA M., *Country chapters: Portugal*, in *WTR*, 2013.

CUNHA FERREIRA G., *Looking at logotypes and other rights*, in *WTR*, 2011.

DASSAS G., in AA. VV., *La marque communautaire*, Lexis Nexis, Tomo XIV, Collection IRPI, Parigi, 1996.

DRAETTA U., *Il regime della proprietà industriale internazionale*, Giuffrè, Milano, 1967.

EISENFŰHR G.-SCHENNEN D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns, Köln, 2010.

FERNANDEZ NOVOA C., *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995.

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

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

GALLI C., *Il Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Ipsoa, Milano, 2010.

GRAINGER M.L.-ROWDEN C., *Making the most of passing-off protection*, in *WTR*, 2012.

GREENBAUM D., *No registration, no problem*, in *WTR*, 2013.

GUGLIELMETTI GIAN., *I requisiti dei marchi registrati e la protezione di quelli non registrati nei paesi cd. capitalisti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, I, p. 407 ss.

ID., *Il marchio celebre o «de haute renommèe»*, Giuffrè, Milano, 1977.

IWASE H.-KUMAGAI M.-SHINBO T.-KURODA Y.., *Country chapters: Japan*, in *WTR*, 2013.

JANKOVIC I.-BOGDANOVIC D., *Country chapters: Serbia*, in *WTR*, 2013.

KARDIOPOULIS F.-THEODORIDOU M.-NASSIMPIAN D., *Country chapters: Greece*, in *WTR*, 2013.

KIM G., *Country chapters: South Korea*, in *WTR*, 2013.

KUR A., *TRIPs and Trademark Law*, in AA. VV., *From GATT to TRIPs*, a cura di Beier e Schricker, Weinheim-New York-Basel-Cambridge-Tokyo, 1996.

ID., *Harmonisation of Trademark Laws in Europe: Results and Open Questions*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, I, p. 227 ss.

KURT E.D.-YARKIN Z.-SEZGIN G., *Country chapters: Turkey*, in *WTR*, 2013.

LA VILLA G., *Introduzione ai marchi d'impresa*, Giappichelli, II ed., Torino, 1996.

LÖFFEL O.-ABRAR S., *Opportunities and risks beyond registere trademarks*, in *WTR*, 2013.

LUZZATO K.-SASSON R., *Unregistered marks have rights too*, in *WTR*, 2011.

MAYR C.E., *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Cedam, Padova, 1991.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

McCARTHY T., *Trademark and Unfair Competition*, Clark-Boardman-Callaghan, IV ed., New York, 2010.

MILCHIOR R.-CHARBONNEL S., *Country chapters: France*, in *Wtr*, 2013.

MIRANDA DE SOUZA J.-SIRIMARCO A., *The challenge of unregistered rights*, in *WTR*, 2011.

OVERDIJK T.-WERTWIJN S., *Country chapters: Benelux*, in *WTR*, 2013.

PALM J.-TCHERNYCH T., *Country chapters: Finland*, in *WTR*, 2013.

PARRA G., *The complexity of unregistered rights*, in *WTR*, 2011.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

ROMERO J.R., *Country chapters: El Salvador*, in *WTR*, 2013.

RÖTTGER M.-SAINT-GAL Y., *Le problème de la crèation d'une marque europèenne*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, I, p. 275 ss.

SANDRI S., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Cedam. Padova, 1996.

SANTOS S.-ARRIBAS J., *Country chapters: Spain*, in *WTR*, 2013.

SAWDY C.-MEISELMAN J., *Mantain your goodwill*, in *WTR*, 2013.

SCHRICKER G.-BASTIAN E.M.-KNAAK R., *Gemenischaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, Beck, München, 2006.

SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

SPOLIDORO M.S., *La registrazione e il rinnovo del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

STELLA RICHTER M., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

SZAJNA A., *The high standing of unregistered trademarks*, in *WTR*, 2011.

TATHAM D.-RICHARDS W., *Guide to E.U. Trade Mark Legislation*, Sweet&Maxwell, London, 1998.

TELLECHEA J.-BOUCHE' D., *Country chapters: Argentina*, in *WTR*, 2013.

TIMOTEO M., *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, Giappichelli, Torino, 2010.

TSI S.-CHANG S.-ANDREWS S.-XING E., *Country chapters: China*, in *WTR*, 2013.

TREY V., *A controversal approach*, in *WTR*, 2011.

TRITTON G, *Intellectual property in Europe*, Sweet&Maxwell, Londra, 1996.

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, V ed., Padova, 2012.

VAIDYA R., *How to protect unregistered trademarks and commercial signs in India*, in *WTR*, 2011.

VANDENBRUGH E., *Trade mark law and procedure*, Bobbs&Merrill, Indianapolis-New York, 1959.

VAN DER KOOIJ D., *The Community Trade Mark Regulation*, Sweet&Maxwell, London, 2002.

VANZETTI A., *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, p. 99 ss.

VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, VII ed., Milano, 2012.

VANZETTI A.-GALLI C., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, II ed., Milano, 2001.

VERDUCCI-GALLETTI S.-MANNINI A., *Still a marginal reality?*, in *WTR*, 2011.

VILAU D.-LUPSA I., *Unregistered trademarks win protection if well known*, in *WTR*, 2011.

VON MŰHLENDAHL A.-OHLGART D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Beck, München, 1998.

WEILD D.-D'AGINCOURT C.G., *Curbing the copysts*, in *Wtr*, 2011.

WIMPEY B., *Country chapters: South Africa*, in *WTR*, 2013.

WU G., *Two types of trademark*, in *WTR*, 2011.

CAPITOLO IV: LA DISCIPLINA GENERALE DEL MARCHIO DI FATTO.

1. La titolarità del marchio di fatto.

La prima considerazione di ordine generale e preliminare concerne la titolarità del marchio di fatto, questione che, se nel caso del contrassegno registrato si presenta come di agevole soluzione, configurandosi come titolare colui che risulta indicato come tale nel certificato di registrazione[1], non altrettanto lineare appare nell'ipotesi di marchio di fatto, in relazione alla quale può presentarsi una casistica piuttosto variegata, nonostante, in linea di principio, valga la regola per cui il marchio non registrato spetta a chi per primo ne effettua l'utilizzazione[2].

Infatti, presentandosi l'uso del marchio come una situazione di fatto, possono palesarsi situazioni di non agevole decifrabilità quando ad un soggetto che idea il contrassegno se ne contrapponga un altro che lo utilizza o quando insorga un conflitto tra un imprenditore straniero che fabbrica il prodotto recante il marchio e un altro che lo importa e lo rivende sul territorio nazionale[3]: nel primo caso si tende ad escludere che la mera "creazione" del marchio sia idonea a generare il diritto sul segno distintivo dato che la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto non comprende l'ideazione o

---

[1] In proposito MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, p. 12-13, individua i due principali effetti discendenti dalla registrazione, da un lato, nella «presunzione *iuris tantum* della validità e della appartenenza del marchio» e, dall'altro, nello sganciamento del diritto al marchio dall'uso, nel senso che, «mentre la tutela del marchio registrato si estende automaticamente su tutto il territorio nazionale a prescindere da ogni considerazione di uso effettivo, nell'ipotesi di marchio di fatto la tutela di esso e la sua estensione appaiono necessariamente condizionate e determinate dall'uso e dalla concreta diffusione della notorietà».

[2] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, p. 33. Sul punto v. anche AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Milano, 1973, p. 154, il quale afferma che «la ricerca dei criteri per l'individuazione del titolare del diritto sembra dover seguire due vie diverse, una per il marchio di fatto e una per il marchio registrato. Diversi sono, infatti, nelle due ipotesi i fatti costitutivi del diritto: un atto reale, l'uso, per il marchio di fatto, e un atto dichiarativo, l'atto di concessione, per il marchio registrato. Nella seconda ipotesi vi è un atto amministrativo dal quale comunemente si fa discendere l'effetto costitutivo e che insieme indica il destinatario della protezione; nella prima ipotesi, invece, bisogna avere riguardo esclusivamente all'uso, il quale nulla dice circa la persona a cui vantaggio deve andare la tutela».

[3] In questo senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 34.

l'invenzione o la scelta del segno, ma esclusivamente l'uso[4]; invece, nella seconda circostanza, la risoluzione del quesito circa l'appartenenza del marchio dipende dalla sua natura, di fabbrica o di commercio, e dall'indagine in ordine all'esistenza ed al contenuto di eventuali accordi contrattuali tra le parti[5]. In particolare, se il contrassegno è apposto dal fabbricante straniero su richiesta del rivenditore nazionale, è possibile qualificare tale segno come marchio di commercio, riferendone, così, il diritto di preuso al rivenditore stesso; in caso contrario, l'uso del marchio deve essere imputato al produttore in conformità con il principio per cui il rivenditore, quale soggetto per il cui tramite si utilizza il segno distintivo, non può vantare su di esso alcun diritto autonomo (*iure proprio*), essendo il semplice veicolo attraverso il quale si effettua la diffusione del prodotto altrui e la propalazione del marchio (*iure alieno*)[6].

Per quanto concerne l'individuazione del soggetto legittimato alla titolarità del marchio, il riferimento legislativo è costituito dall'art. 19 c.p.i., rubricato *«Diritto alla registrazione»*, il cui co. 1, con riferimento al marchio registrato, dispone che «può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso»[7].

---

[4] Così in dottrina sia MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 15, sia GIAN GUGLIELMETTI, *Il marchio. oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p. 58 ss., mentre in giurisprudenza cfr. App. Torino 5.11.2001, in *GADI*, n. 4376.

[5] Così Cass. 8.2.1974, n. 348, in *GADI*, n. 464 e V. FRANCESCHELLI, *Spunti e richiami in tema di marchio di fatto con riferimento alla sentenza Cass. 8 febbraio 1974, n. 348*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, p. 107 ss.

[6] In tal senso in dottrina AGHINA, *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano, 1971, p. 88, mentre per la giurisprudenza cfr. Cass. 8.1.1970, n. 45, in *Riv. Dir. Ind.*, 1970, II, p. 308 ss., la quale conclude analogamente per i casi del fabbricante per conto e del subfornitore (cd. "terzista") in relazione al quale l'uso del marchio non registrato su commissione del titolare si configura come un uso attuato non *iure proprio*, ma *iure alieno*, sicché non produce l'acquisto del diritto in capo a tali figure.

[7] Come osserva FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 115, «la norma legittima […] la prassi di concentrare la titolarità dei marchi in capo alla società *holding*, la cui funzione è quella di amministrare le partecipazioni nelle società del gruppo, allo scopo di dare questi marchi in licenza alle società operative del gruppo e consentire così alla *holding* di percepire *royalties* in modo da finanziare la propria attività insuscettibile spesso di essere qualificata attività di impresa trattandosi piuttosto di una pura attività amministrativa».

Secondo il vecchio testo dell'art. 22, co. 1 l.m., titolare di un marchio registrato poteva essere solo un imprenditore, commerciale o agricolo, di piccole o di medio-grandi dimensioni, ed anche l'imprenditore *in fieri*, purché già in fase organizzativa, ritenendosi insufficiente il puro proposito, non esternalizzato con fatti concreti, di avviare un'attività imprenditoriale[8]. Il testo dell'art. 22, co.1 l.m., così come riformato dalla novella del 1992 e, poi, trasfuso nell'art. 19, co. 1 c.p.i., ha svincolato la legittimazione a presentare la domanda di registrazione non solo dall'attuale qualifica di imprenditore in capo al richiedente, ma anche dalla finalizzazione dell'uso del marchio all'esercizio di una attività imprenditoriale, potendo, così, ottenere una registrazione per marchio d'impresa anche chi non abbia alcuna intenzione di utilizzarlo per merci proprie e si proponga solamente di concedere a terzi la facoltà di utilizzare il segno per contrassegnare i propri prodotti[9].

---

[8]Oltre ad AULETTA-MANGINI, *Marchio. diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, Bologna-Roma, 1977, p. 33 ss., GIAN. GUGLIELMETTI, *Il marchio: oggetto e contenuto, cit.*, p. 39 ss., e RAVA', *Diritto industriale*, Torino, 1981, p. 130, i quali attribuiscono un rilievo decisivo all'inciso «o si propone di utilizzarlo», di questa opinione sono anche ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 464, secondo il quale «è solo un imprenditore (agricolo o commerciale, piccolo, medio o grande, privato o ente pubblico economico) o, comunque, l'esercente di un'impresa […] quegli che […] può costituire il bene immateriale-marchio»; e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, 1988, p. 290-291, il quale, sulla base del disposto del previgente art. 22 l.m. (il quale permetteva la registrazione di un marchio di impresa anche chi lo utilizzasse o si proponesse di utilizzarlo nella propria industria o commercio) afferma che «non è necessario che ci sia una impresa attualmente in attività». Aggiunge l'Autore che «non è necessario che colui che chiede un marchio e ne diviene il titolare sia attualmente un imprenditore; non è necessario […] che sia un imprenditore commerciale, perché può essere anche un imprenditore agricolo; non è necessario che sia un imprenditore privato perché può esserlo anche un imprenditore pubblico (le Amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni, dice l'art. 22, co. 2 l.m. (ora art. 19, co. 3 c.p.i.); non è necessario che sia una persona fisica potendo essere titolare di un marchio anche una società o una associazione o un ente». In senso ancora più restrittivo si veda l'opinione di AUTERI, *op. cit.*, p. 169 ss., il quale dall'art. 22 l.m. desume una restrizione del novero dei soggetti qualificati a registrare un valido marchio, sostenendo la nullità della registrazione effettuata da chi non abbia la titolarità o la seria prospettiva di avviare un'attività di impresa.

[9] In questi termini DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 31; e FLORIDIA, *op. cit.*, p. 114. In proposito, SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 153-154, sottolineano la necessità di un serio proposito di usare il marchio in una futura attività economica, mentre SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1993, II, p. 435 ss., ha ritenuto che la liberalizzazione della legittimazione a divenire titolare di un marchio non sia totale dal momento che da essa sarebbero esclusi coloro che depositano un marchio «con il proposito di non usarne, né di farne usare imprenditorialmente», sanzionando con la nullità «la registrazione di un marchio di cui sia programmaticamente escluso l'uso imprenditoriale». Inoltre, sul punto CARTELLA, *op. cit.*, p. 37, rilevando un profilo differenziale tra la disciplina del marchio di fatto e quella del marchio registrato proprio con riferimento al contenuto prescrittivo dell'art. 19 c.p.i., osserva che «l'incardinamento della fattispecie costitutiva del marchio registrato nella registrazione e la conseguente irrilevanza a tali effetti dell'uso […] consentono di individuare il potenziale titolare del marchio anche in chi non sia attualmente imprenditore, ma si proponga di diventarlo, direttamente o

A completamento della norma, l'art. 22, co. 2 l.m. (poi confluito nell'art. 19, co. 2 c.p.i.) stabiliva che «non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in malafede»[10], predisponendo, così, una norma di chiusura del sistema ove convogliare tutte le ipotesi non specificamente previste nella disciplina legislativa[11].

Come osserva Di Cataldo[12], rimane di incerta soluzione il quesito se chi non è imprenditore (neppure *in fieri*) possa essere titolare di un marchio non registrato: una parte della dottrina[13] ritiene che la tutela contro la concorrenza sleale (che dà protezione al marchio di fatto), richiedendo l'uso del segno stesso, sembri esigere che titolare di esso possa essere soltanto chi già gestisca un'impresa e, quindi, sia qualificabile come

---

indirettamente, e […] chi neppure coltivi tale prospettiva, la sua intenzione essendo quella di demandare ad altri l'uso del marchio, regolandolo attraverso strumenti contrattuali (principalmente la licenza)».

[10] SPADA, *Il giudizio di nullità e di decadenza*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 327, afferma che «la malafede nel deposito della domanda di registrazione include […] i casi di consapevolezza (ai quali vanno equiparati i casi di ignoranza gravemente colpevole) nel depositante dell'alienità del segno» e individua tre situazioni paradigmatiche in cui la presentazione della domanda di registrazione può qualificarsi come effettuato in malafede: 1) deposito da parte dell'agente o del rappresentante del marchio intestato al preponente in altro Paese, senza la sua autorizzazione (art. 6 septies CUP); 2) deposito effettuato al solo scopo di ostacolare il concorrente in procinto di entrare su un certo mercato; 3) deposito compiuto per sfruttare un valore evocativo che altri hanno incorporato nel segno.

[11] Così SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, p. 155-156, e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 164-165, secondo i quali la malafede sussiste quando la fattispecie che porta all'acquisto dell'esclusiva su di un segno in capo ad un soggetto ha già avuto inizio, ma non si è ancora completata ed un altro soggetto, venuto a sapere di questa situazione *in fieri*, provvede a registrare il marchio a proprio nome.

[12] Cfr. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 33.

[13] In tal senso MANGINI, *op. cit.*, p. 15, secondo il quale «presupposto della tutela del marchio non registrato è l'uso effettivo, non la mera adozione, uso da cui deve risultare l'intenzione di utilizzare il segno come marchio per determinati prodotti della propria impresa. Si presuppone, dunque, […] un'impresa in attività; diverrà titolare di un marchio di fatto soltanto chi sia già imprenditore […], mentre il titolare di un marchio registrato può anche, al momento della registrazione, non essere tale, ma soltanto essersi proposto di divenirlo in seguito». In senso analogo R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 289, il quale afferma che «per i marchi usati in via di fatto, il collegamento marchio-soggetto deve necessariamente metter capo ad un imprenditore […]; consistendo il marchio non registrato […] nell'uso di un segno o di un nome per distinguere dei prodotti, non si può realizzare la fattispecie senza un uso in concreto del segno», sicché «dal punto di vista soggettivo, i marchi di fatto suppongono un imprenditore […] che poi potrà essere un imprenditore individuale o collettivo, una società, una associazione, un ente pubblico, una pluralità di soggetti che posseggano un'azienda in comunione».

imprenditore; un'altra corrente di pensiero[14], invece, ammettendo la titolarità di un marchio di fatto in capo ad un soggetto non imprenditore, obietta che è legittimo interrogarsi circa la validità del contratto con cui chi ha realizzato un marchio senza averlo registrato conceda l'uso dello stesso ad un imprenditore.

Dal momento che l'individuazione del titolare del diritto sul marchio di fatto non può prescindere dalla considerazione del profilo cronologico, in virtù del principio generale secondo cui *«prior in tempore, potior in iure»*, tra più utenti di un medesimo segno distintivo prevale chi per primo lo ha usato facendogli acquistare capacità distintiva, a condizione che l'uso (o il suo ricordo) sia ancora attuale al momento in cui si verifica tale conflitto[15]. Inoltre, siccome l'estensione territoriale del diritto sul marchio di fatto è condizionata all'ambito geografico dell'utilizzazione di esso, la priorità dell'uso non necessariamente si traduce in "monotitolarità" del marchio, che potrà essere oggetto di una "titolarità plurima disgiunta", quante sono le zone geografiche in cui i vari marchi di fatto vengono impiegati senza sovrapposizione della relativa notorietà[16].

2. I requisiti di tutelabilità del marchio di fatto.

[14] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 38-39, il quale dalla configurabilità di ipotesi di titolarità di un segno distintivo non registrato in capo ad un soggetto non imprenditore trae una serie di implicazioni in tema di trasferimento del marchio di fatto; in particolare, afferma l'Autore che «se non paiono sussistere ragioni che escludano che il diritto sul marchio di fatto possa sorgere […] in capo ad un soggetto non imprenditore, allo stesso modo non sembra preclusa la possibilità che del marchio di fatto, nato attraverso l'uso fattone da un imprenditore, ad un certo momento della sua vita divenga titolare un non imprenditore».

[15] In particolare ASCARELLI, *op. cit.*, p. 464-465, il quale afferma che «tra più utenti (nello stesso ambito territoriale e per gli stessi prodotti prevarrà quegli il cui uso si riporta ad un momento anteriore, perché è questi che ha costituito il bene immateriale e acquisito il relativo diritto». Mentre il conflitto tra più soggetti che rivendichino lo stesso marchio non registrato verrà risolto coi criteri dell'uso e della novità, quello concernente un marchio registrato troverà soluzione facendo ricorso alla data di domanda di registrazione; invece, quando la contrapposizione riguardi due marchi, l'uno registrato e l'altro non registrato, la preferenza dell'ordinamento va a favore di chi abbia presentato per primo la domanda di registrazione, se questa è anteriore all'uso, oppure a vantaggio di chi per primo lo abbia usato, se l'uso è anteriore alla domanda. In giurisprudenza cfr. App. Roma 8.7.1991. in *GADI*, n. 2688, la quale afferma che «nel caso di uso di uno stesso marchio da parte di più soggetti, deve essere riconosciuto titolare del diritto colui per il quale si è verificata l'anteriorità del preuso».

[16] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 39-40.

Si è già detto[17] che il sistema normativo, stabilendo all'art. 2, co. 4 c.p.i. che «sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato», non prevede norme specifiche funzionali ad articolare una disciplina positiva del marchio di fatto, pur non mancando disposizioni che consentono di inferirne una serie di caratteristiche[18].

Tuttavia, è opinione pacificamente ammessa in dottrina[19] e in giurisprudenza[20] quella secondo cui il marchio di fatto deve essere dotato di tutti i requisiti che la legge richiede per quello registrato: pertanto, si ritengono applicabili anche al marchio di fatto tutte le

---

[17] Cfr. cap. II, parr. 4 e 4.1.

[18] In particolare CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 41, il quale dal disposto dell'art. 12, co. 1 c.p.i. deduce che il marchio di fatto può essere «noto» (lett. a)) oppure «notoriamente conosciuto» (lett. a) e f)) e che può essere caratterizzato da una «notorietà non puramente locale» (similmente a quanto accenna anche l'art. 28 c.p.i. in tema di convalidazione); parimenti, l'Autore sostiene che dalla lettera dell'art. 13, co. 2 e 3 c.p.i. si ricava che il suo carattere distintivo può essere «acquistato per mezzo dell'uso che ne è stato fatto».

[19] Si vedano in tal senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà industriale, ult. cit.*, p. 41, il quale salda l'opinione riportata nel testo al filone dell'unitarietà dei segni distintivi; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa cit.*, p. 280, il quale, pur constatando una mancanza di «identità di struttura, di contenuto e di giuridica difesa» tra le due fattispecie di marchio e pur riconoscendo che «struttura, contenuto e tutela dei marchi non registrati sono diversi, attenuati e minori di quelli spettanti all'altra categoria», concorda sul fatto che «anche i marchi non registrati devono essere […] dotati di tutti i requisiti che la legge richiede per quelli registrati»; CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, VI, p. 400, il quale afferma che «un marchio di fatto è tutelabile quando presenti tutti i requisiti richiesti per i marchi registrati», il che «si traduce nella sicura applicabilità degli artt. 13 (capacità distintiva) e 14 (liceità) del Codice. […] Il marchio di fatto dovrà essere anche nuovo, secondo quanto previsto dall'art. 12 (che […] costituisce il principale riferimento normativo espresso per il marchio di fatto»; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 53-54, il quale assevera che «la normativa in tema di requisiti di validità, dettata espressamente per i marchi registrati, è correntemente ritenuta applicabile anche ai marchi non registrati; base testuale di tale opinione è l'avverbio «legittimamente» che compare nel corpo dell'art. 2598, n. 1 c.c.»; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 320-321, secondo i quali «parte dei principi elaborati in tema di marchio registrato possono applicarsi anche ai marchi di fatto; e precisamente, da un lato, quelli che riguardano la sua funzione distintiva e, perciò, la tutela di esso nei limiti della possibilità di confusione; dall'altro lato, quelli inerenti ai rapporti con altri istituti».

[20] Cfr. Cass. 20.11.1982, n. 6259, in *GADI*, n. 1476, secondo cui «il marchio di fatto deve possedere carattere distintivo e tutti i requisiti di novità ed originalità richiesti per i marchi registrati», sicché l'uso produce l'acquisto di un diritto in capo a chi «oggettivizza e delimita il marchio stesso nella sua funzione distintiva, quando sussistano i requisiti della liceità e della novità»; Cass. 29.1.1993, n. 782, in *GADI*, n. 3017, la quale osserva che deve essere negata «la liceità e la tutelabilità del marchio di fatto in conflitto con una precedente registrazione»; e Cass. 20.10.1982, n. 5462, in *GADI*, n. 1473, a tenore della quale il marchio di fatto, per essere tutelato dall'ordinamento, dovrà essere connotato dalle medesime caratteristiche poste dal legislatore per il marchio registrato e, in particolare, dovrà «esser dotato di carattere distintivo e possedere i requisiti di novità e originalità propri di quello registrato».

norme del c.p.i. (espressamente rivolte solo ai marchi registrati) che non abbiano come necessario presupposto di applicabilità l'esistenza di una registrazione[21].

Nello specifico, secondo l'opinione di Cartella[22], è il Codice stesso ad offrire gli strumenti per individuare indirettamente i requisiti di validità o di «tutelabilità»[23] del marchio di fatto: difatti, l'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., quando dispone che «l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo avente causa non è di ostacolo alla registrazione»[24], prevede che da una situazione di uso fattuale si possa passare a una posizione titolata dalla registrazione; e parimenti, l'art. 13 c.p.i. statuisce che «possono costituire oggetto di registrazione come marchi d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo», dal cui tenore l'Autore ricava che, per poter transitare verso la registrazione, il marchio di fatto deve possedere gli stessi requisiti richiesti per il "diritto di destinazione", non potendo esso fruire di un regime di favore rispetto all'omologa figura registrata[25]. Analoghe considerazioni vengono svolte anche riguardo all'istituto della protezione temporanea di cui all'art. 18 c.p.i., alla cui base vi è un uso di fatto del marchio, antecedente alla registrazione, in occasione di una esposizione nazionale o internazionale, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, e relativamente al disposto dell'art. 14 c.p.i., che sancisce l'impedimento alla registrazione di un marchio illecito e l'assoggettamento del marchio di fatto al requisito della liceità in forza del principio di non attribuibilità di un regime preferenziale rispetto al marchio registrato[26].

---

[21] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 47 ss.

[22] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 41 ss.

[23] La dizione «requisiti di tutelabilità» è usata da VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 320-321.

[24] Cfr. App. Milano 12-4-1994, in *GADI*, n. 3120, secondo cui il marchio successivamente registrato «si lega temporalmente» al precedente marchio di fatto, consentendo di ottenere la dichiarazione di nullità del marchio registrato da terzi nell'intervallo temporale antecedente alla "trasformazione" del marchio di fatto in marchio registrato, sempreché il preuso fosse assistito da notorietà generale, e, correlativamente, (come osserva Trib. Roma 31.3.2003, in *GADI*, n. 4560) permettendo di «escludere il difetto di novità del proprio marchio registrato quando l'uso di fatto anteriore del segno opposto sia, a sua volta, anticipato dall'uso del medesimo segno da parte del registrante».

[25] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 42.

[26] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 43.

In conclusione, i requisiti del marchio di fatto coincidono con quelli prescritti per il marchio registrato e sono costituiti dalla novità, dalla capacità distintiva e dalla liceità[27], elenco a cui alcuni Autori[28] aggiungono anche la verità: quindi, anche il marchio di fatto dovrà costituirsi come «segno» idealmente separabile dal prodotto, potendo anche consistere nella forma del prodotto medesimo, purché non si tratti di una forma utile suscettibile di valida brevettazione come modello o, comunque, idonea ad attribuire valore sostanziale al prodotto; inoltre esso dovrà essere dotato di capacità distintiva, dovrà essere nuovo (cioè diverso dai marchi anteriori), non dovrà corrispondere ad una denominazione generica o ad una indicazione descrittiva, né consistere in un contrassegno inidoneo ad essere percepito dal pubblico come segno di origine imprenditoriale del prodotto e, infine, non dovrà essere decettivo, né contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume[29].

2.1. La novità.

Nella nostra tradizione giuridica i presupposti di tutelabilità del marchio sono descritti ricorrendo al termine positivo di «requisiti di validità», al contrario di quanto accade nel diritto comunitario, dove viene adottata una prospettiva rovesciata di carattere negativo, dal momento che la registrazione può essere concessa solo quando non ricorrano gli «impedimenti» previsti dalla legge: questi ultimi, a loro volta, si suddividono in assoluti (l'inidoneità a costituire un valido marchio, la mancanza di

[27] In questi termini sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 43, il quale puntualizza che «estraneo è il requisito della notorietà, che non attiene alla sua validità, bensì alla modulazione del suo rapporto con il marchio successivamente registrato».

[28] In questo senso DI CATALDO, *op. cit.*, p. 53 ss.; R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 305 ss; e, soprattutto, LA VILLA, *Introduzione ai marchi di impresa*, Torino, 1996, p. 10 ss., il quale ritiene che «i requisiti fondamentali del marchio, registrato o non, fanno capo a due esigenze: la distintività e la veracità».

[29] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 321. In senso analogo anche V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto*, Milano, 1984, p. 203, il quale afferma che «non godrà della protezione concessa al marchio di fatto, il contrassegno che, benché usato in fatto, abbia per oggetto parole, figure, o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, denominazioni generiche di prodotti o merci, figure o segni il cui carattere distintivo sia inscindibilmente connesso con quello di utilità, e di forma, stemmi o altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia».

capacità distintiva e di estraneità alla forma e l'illiceità) e relativi (l'assenza di novità e l'incompatibilità con i diritti di terzi)[30].

Il primo dei requisiti di validità del marchio consiste nella cd. «novità», la cui disciplina è contenuta nell'art. 12 c.p.i. (che ha preso il posto del previgente art. 17 l.m.): si tratta della diversità che il contrassegno deve presentare rispetto ad altri marchi o segni distintivi uguali o simili, sui quali un terzo abbia acquisito un diritto anteriore al deposito della domanda di registrazione del marchio stesso[31]. Il requisito della novità esige che, al momento del deposito della domanda di registrazione o dell'avvio dell'uso (per il marchio non registrato), il segno scelto come marchio non sia già noto al mercato e, pertanto, non sussistano anteriorità opponibili[32]: la novità, quindi, attiene ad un giudizio di relazione con gli altri marchi esistenti nel momento in cui la fattispecie viene a costituirsi per mezzo dell'uso o si avvia il procedimento formale destinato a sfociare nella registrazione mediante il deposito della relativa domanda[33].

L'art. 12 c.p.i., chiarendo cosa debba intendersi per «nuovo» negativamente (cioè indicando ciò che non lo è), elenca i fatti idonei a distruggere la novità di un marchio, prendendo in considerazione le varie categorie di diritti anteriori, che possono ostare alla registrazione di un marchio o determinarne l'invalidità[34]. In particolare, seguendo la

---

[30] RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 41-42, afferma che «agli impedimenti assoluti alla registrazione sono sottese ragioni che attengono ad un vizio intrinseco del segno o a ragioni di ordine generale; alla base degli impedimenti relativi stanno, invece, ragioni che fanno capo ad un terzo e ai diritti anteriori che questi possa vantare sul segno».

[31] La definizione del concetto di novità di cui al testo è tratta da VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 186. Una ricostruzione del tutto particolare del requisito in questione viene fornita da LA VILLA, *Introduzione ai marchi di impresa, cit.*, p. 10 ss., il quale considera la novità come un aspetto peculiare della distintività, nozione che, secondo l'Autore, «comprende sia le considerazioni afferenti alla attitudine del segno a distinguere, in rapporto al prodotto e al suo contenuto (distintività in senso proprio), sia le valutazioni afferenti al rapporto tra il segno e gli altri segni "concorrenti" non solo nell'ambito del principio di specialità, ma anche al di fuori di esso nel caso del marchio celebre». In particolare, l'Autore sostiene che «un segno in tanto è distintivo e distingue un prodotto dagli altri, in quanto sia nuovo e contraddistingua altri prodotti uguali o affini»; sicché «se il segno non è nuovo, non è neppure distintivo […] e non differenzia, ma semmai è confusorio e, pertanto, non merita tutela».

[32] Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 58.

[33] Così R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 308.

[34] Cfr. STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 188 ss., e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 70 ss.

partizione operata da Vanzetti-Di Cataldo[35], si può constatare che le lettere a) e b) dell'art. 12, co. 1 c.p.i.[36] si riferiscono ad un «dato sostanziale», cioè alla preesistenza (rispetto alla data del deposito della domanda di registrazione) di fatto, nel linguaggio del mercato, di parole, figure o segni noti ai consumatori come marchi o altri segni distintivi adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere merceologico; invece, le lettere c), d) ed e)[37] della medesima disposizione, regolando tre distinte

[35] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 186.

[36] La lett. a) dell'art. 12, co. 1 c.p.i., di cui se ne approfondiranno l'esame e la portata nel corso del cap. V, regola il potere invalidante del preuso di un marchio nei confronti di un altro marchio successivamente registrato, recitando: «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che, alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. […] L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione».
Invece, come osservano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 193-194, la lett. b) dell'art. 12, co. 1 c.p.i., espressione del principio di unitarietà dei segni distintivi, consacrato all'art. 22 c.p.i., equipara, sotto il profilo del potere distruttivo della novità di un marchio successivamente registrato, il preuso degli altri segni distintivi (e, in particolare, della ditta, della denominazione o ragione sociale, dell'insegna e del nome a dominio usato nell'attività economica) a quello del marchio, stabilendo un regime sostanzialmente identico costruito sulla differenziazione tra notorietà "generalizzata" del segno e preuso che non importi notorietà o importi notorietà puramente locale, limitando il potere invalidante alla prima ipotesi. Statuisce la disposizione in questione che: « Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che, alla data del deposito della domanda: […] b) siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nel'attività economica, o altro segno distintivo usato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione».

[37] Come rilevano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 194-195, la novità del marchio, di cui si chiede la registrazione, è esclusa non soltanto dal dato sostanziale del preuso di un segno confondibile, per prodotti dello stesso genere o affini o, comunque, in un'attività imprenditoriale confondibile, come marchio, ditta, sigla, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio, ma anche dal dato formale dell'anteriore deposito di una domanda di marchio per lo stesso segno o per un segno confondibile, che sia successivamente sfociata in una valida registrazione. A tal proposito, il legislatore distingue tre ipotesi, così disciplinate nella seconda parte dell'art, 12, co. 1, c.p.i.: « Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che, alla data del deposito della domanda: […] c) siano identici 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 valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) 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

tipologie di conflitto con marchi registrati anteriori[38], richiamano un «elemento formale», che, prescindendo dalla conoscenza fattuale del segno da parte degli operatori di mercato e dei consumatori, consiste nella preesistenza di una o più domande di marchio depositate da terzi per prodotti dello stesso genere merceologico (o, eccezionalmente, nel caso dei marchi che godono di rinomanza, anche per prodotti di genere diverso), cui abbia fatto seguito la valida registrazione.

I punti salienti della norma in commento possono essere così sintetizzati[39]:

1) in forza del principio dell'unitarietà dei segni distintivi[40], risultante dal combinato disposto degli artt. 12 e 22 c.p.i.[41], un marchio registrato è nullo per difetto di novità

---

valida rivendicazione di preesistenza 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 i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) 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 anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi».

[38] Sul punto cfr. RICOLFI, *op. cit.*, p. 73-74, il quale afferma che «la presenza di marchi registrati anteriori è di impedimento alla valida registrazione del marchio successivo in tre tipi di situazioni», corrispondenti alle lett. c), d) ed e) dell'art. 12, co. 1 c.p.i. Il primo tipo di conflitto si produce «quando il marchio di cui si chieda la protezione è identico al marchio anteriore di un terzo ed i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la protezione sono, a loro volta, identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato» (art. 12, co. 1, lett. c) c.p.i.). Il secondo tipo di conflitto ricorre «quando il marchio di cui si chieda la protezione sia identico o simile al marchio anteriore di un terzo e i prodotti o i servizi per i quali è stata richiesta la protezione sono identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è tutelato» (art. 12, co. 1, lett. d) c.p.i.). Il terzo conflitto è caratterizzato dal fatto che «la presenza di un marchio registrato anteriore, identico o simile, può essere ostativa della protezione di un marchio successivo ancorché la registrazione di quest'ultimo si riferisca a prodotti o servizi non simili, né identici a quelli per i quali il marchio anteriore è tutelato», situazione che si presenta nel caso in cui il marchio anteriore «goda di rinomanza» e «l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi» (art. 12, co. 1, lett. c) c.p.i.).
È da ricordare brevemente che, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., caratterizzata dall'identità sia dei marchi sia dei beni, l'impedimento opera a prescindere dall'accertamento del pericolo di confusione nel pubblico dei consumatori, nel caso regolato dall'art. 12, co. 1, lett. b) c.p.i., il segno successivo può essere solo simile e non identico al precedente e i settori di impiego possono essere solo "affini" (nel linguaggio del legislatore italiano) o "simili" (secondo la lettera della normativa comunitaria), sicché l'impedimento alla registrazione del marchio successivo non è automatico, ma ricorre solo quando i punti di contatto tra i marchi possano provare in concreto un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra di essi.

[39] Il riepilogo di cui al testo è tratto da FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 90.

[40] L'art. 22 c.p.i., rubricato, per l'appunto, «*Unitarietà dei segni distintivi*», stabilisce che: «1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato

quando è preceduto da un segno altrui usato come marchio o come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio usato nell'attività economica per prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato;

2) potere invalidante compete unicamente ai marchi anteriori oggetto di una valida registrazione, e non di una registrazione scaduta da oltre due anni oppure decaduta per non uso al momento della domanda o della eccezione di nullità[42], escludendosi, così, ogni rilevanza ai cd. «cimiteri e fantasmi di marchi»[43], che intralciano l'adozione di nuovi segni distintivi;

---

nell'attività economica o altro segno distintivo, un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo, di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza 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».

[41] Notano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 342, che l'art. 12, co. 1, lett. b) e l'art. 22 c.p.i. si completano a vicenda: infatti, il primo «nega la novità del marchio che sia eguale o simile a un'anteriore ditta altrui […] quando […] possa conseguire un rischio di confusione per il pubblico», precludendo, quindi, l'adozione come marchio dell'altrui ditta; invece, il secondo «vieta l'adozione come ditta del marchio altrui o di un segno a questo simile, quando […] possa determinare un rischio di confusione per il pubblico (consistente anche in un rischio di associazione fra i due segni), a causa dell'identità o affinità del settore di pertinenza dei segni stessi (il divieto esorbita i normali limiti merceologici quando si tratti di marchio rinomato)». In senso analogo anche LA VILLA, *op. cit.*, p. 43 ss.

[42] In tal senso depone l'art. 12, co. 2 c.p.i., il quale stabilisce che: «Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità». Sul punto, come osserva SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 124-125, «la scadenza o la decadenza del marchio anteriore rilevano, per la validità del marchio successivo, anche se si verificano dopo il deposito di quest'ultimo; […] il marchio anteriore è ancora valido ed efficace quando viene registrato il marchio successivo, che è […] annullabile al momento del suo deposito (non si è, infatti, ancora verificata la scadenza, né la decadenza, del marchio anteriore […]), ma che diviene valido in seguito alla mancata proposizione dell'azione di nullità prima della scadenza o decadenza del marchio anteriore». L'Autore conclude che nell'eventualità che la scadenza o la decadenza si verifichino nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda per il secondo marchio e la proposizione della domanda di nullità, è più appropriato parlare di annullabilità, e non di nullità: «il marchio successivamente registrato è, dunque, al momento del deposito della domanda, un marchio annullabile per difetto di novità e, se l'azione di accertamento della sua nullità viene proposta prima della scadenza o prima della decadenza del marchio anteriore, esso sarà definitivamente annullato […]. Qualora, invece, ciò non avvenga, si verificherà […] una sorta di convalidazione e […] il suo vizio iniziale sarà sanato dall'acquiescenza del titolare del marchio anteriore».

[43] L'espressione è dovuta a R. FRANCESCHELLI, *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, I p. 5 ss.

3) potere invalidante ultramerceologico è riconosciuto espressamente ai marchi che godono di rinomanza[44], la cui imitazione è preclusa ai terzi anche per prodotti non affini (estendendo, così, la sua sfera di rilevanza al di là del principio di specialità)[45], quando l'uso del segno successivo, senza giusto motivo[46], consente di trarre un indebito

[44] Per una breve panoramica delle caratteristiche essenziali del marchio che gode di rinomanza v. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 202 ss. e 261 ss.; SENA, *op. cit.*, p. 147 ss., DI CATALDO, *op. cit.*, p. 105 ss., RICOLFI, *op. cit.*, p. 139-140, e SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, p. 134-135. Una particolare interpretazione dell'istituto in commento è fornita da LA VILLA, *op. cit.*, p. 28 e p. 31, il quale ritiene che «il requisito sostanziale è costituito da una condizione di affermata e riconosciuta rinomanza, qualità di cui il marchio deve godere nello Stato e deve avere in modo non precario e in modo diffuso […] La fattispecie del marchio celebre è in sostanza una fattispecie di fatto che si innesta su una registrazione, ma che per acquisire quel carattere distintivo in sommo grado […] deve per forza essere stata usata. […] Il marchio celebre, a dispetto della ricostruzione legislativa italiana e comunitaria, è essenzialmente un marchio di fatto, non un marchio registrato, nel senso che il mutamento del tipo, da marchio comune a marchio celebre, con le importantissime conseguenze sul piano della estensione della esclusiva oltre il limite della specialità, è dovuto non ad un fatto formale, ma a un fenomeno di fatto».
Senza procedere ad un'analisi minuziosa della fattispecie, è opportuno ricordare che sia la dottrina maggioritaria (per tutti si vedano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 262, e DI CATALDO, *op. cit.*, p. 108-109), sia numerose pronunce della giurisprudenza italiana, sono dell'avviso che l'espressione «marchio che gode di rinomanza» abbraccia tanto l'ipotesi dei marchi celebri in senso proprio, quanto quella dei marchi semplicemente noti, essendo il limite segnato dal fatto che l'uso da parte del terzo possa apportargli un vantaggio ovvero possa arrecare un pregiudizio al titolare: App. Milano 24.5.2002, in *GADI*, n. 4500 statuisce che «celebrità, rinomanza e notorietà sono connotati che ricorrono in un marchio solo ove questo sia conosciuto da una percentuale altissima di consumatori, tanto da costituire uno strumento di richiamo per gli stessi, o rappresenti un'attrattiva, o resti fissato nella coscienza sociale attraverso l'uso e la pubblicità tanto da assumere valore simbolico o suggestivo e da rendere immediato il richiamo al prodotto o servizio che contraddistingue»; in termini simili, Trib. Roma 25.10.2002, in *GADI*, n. 4542, afferma che «per aversi un marchio celebre o rinomato è necessaria una consistente durata e intensità della campagna pubblicitaria ed è, inoltre, richiesto che esso sia conosciuto da tutti i consumatori di qualsiasi prodotto». Parimenti, la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 14.9.1999, C-375/97, *General Motors*) ritiene che, per applicare la disciplina del «marchio che gode di notorietà» (secondo la terminologia adoperata nei testi legislativi comunitari), è sufficiente che il segno sia «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi» e che, per accertare questo livello di conoscenza, «il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo; non è, tuttavia, richiesto che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico».

[45] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 261, e LA VILLA, *op. cit.*, p. 27., i quali sostengono che, mentre i marchi "normali" sono governati dal principio della relatività della tutela, per la categoria dei marchi che godono di rinomanza opera una tutela che esorbita il limite della affinità dei prodotti o servizi.

[46] Come osserva UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, p. 150, «il giusto motivo è una dizione volutamente generica […] che può funzionare da esimente generale». OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, p. 33-34, a titolo esemplificativo, elenca, quali ipotesi di «giusto motivo», l'anteriorità dell'uso da parte del terzo non rispetto al momento in cui è avvenuta la registrazione, bensì a quello in cui il marchio ha acquistato rinomanza a livello nazionale oppure l'acquisto di rinomanza da parte di due marchi divenuti entrambi celebri, ma in settori merceologicamente distanti oppure la necessità di usare il marchio rinomato per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio.

vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del contrassegno o reca pregiudizio agli stessi[47];

4) potere invalidante è attribuito ad un marchio registrato in data anteriore, quando esso sia identico ad un altro contrassegno usato per prodotti o servizi identici, indipendentemente dal pericolo di confusione[48], e quando esso sia identico o simile ad un altro segno impiegato per prodotti o servizi identici o affini, subordinatamente all'accertamento di un concreto pericolo di confusione[49];

---

[47] Sul punto VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 263, e SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, p. 134, OLIVIERI, *op. cit.*, p. 34 ss., puntualizzano che l'indebito vantaggio conseguito dal terzo consiste in una creazione di avviamento non giustificata da sforzi commerciali propri, potendo consistere sia nei risparmi per l'affermazione del suo prodotto, sia nei favorevoli effetti derivanti dall'agganciamento parassitario alla buona fama del titolare. Invece, il pregiudizio patito da quest'ultimo si concretizza nella diminuzione del valore commerciale del proprio segno, determinata dall'indebolimento del carattere distintivo del marchio in ragione della perdita della sua unicità sul mercato, che rende il segno inidoneo a imprimersi nella mente dei consumatori come caratteristico di una determinata produzione (cd. *dilution* o "annacquamento") o dall'offuscamento dell'immagine del contrassegno per l'adozione di esso da parte di un terzo per prodotti non affini, ma di natura vile, di qualità scadente, o comunque, dissonanti rispetto ai pregi connessi alla reputazione del marchio stesso (cd. *tarnishing* o "infangamento") (come nel celebre caso del marchio «4711» usato per contraddistinguere un'acqua di colonia e, successivamente, un'attività di spurgo di pozzi neri).

[48] In proposito cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 195; RICOLFI, *op. cit.*, p. 124 ss.; e OLIVIERI, *op. cit.*, p. 13. Si tratta del caso dei cd. «identici-identici» di cui all'art. 12, co. 1, lett. c) c.p.i., in cui la legge sancisce la mancanza di novità del marchio successivo senza subordinarla ad un rischio di confusione per il pubblico, che è *in re ipsa* e che, quindi, pur senza essere espressamente menzionato, viene presunto *iuris et de iure*, cioè in via assoluta. La sentenza resa da Corte di Giustizia 20.3.2003, C-291/00, *LTJ Diffusion*, precisando il concetto di «identità», assevera che un segno deve considerarsi identico ad un altro marchio non solo «quando riproduce, senza modifiche, né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio medesimo», ma anche «quando, considerato complessivamente, esso contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio»: come rilevano VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 26, la Corte di Giustizia intende la norma come riferita ad una «identità sostanziale», ritenendosi identici «i segni che presentino il medesimo carattere distintivo».

[49] Per un maggiore approfondimento del giudizio di confondibilità e di affinità merceologica, cfr. cap. V, par. 4.1, mentre, in dottrina, sull'argomento si vedano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 195-196 e p. 239-240; RICOLFI, *op. cit.*, p. 128 ss.; VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 27 ss.; e OLIVIERI, *op. cit.*, p. 16 ss. Limitandosi ad una sintetica analisi dell'ipotesi di cui all'art. 12, co. 1, lett. d) c.p.i., può dirsi che, affinché al contrassegno precedentemente registrato possa essere riconosciuta un'efficacia distruttiva della novità del segno depositato successivamente, la simultanea presenza sul mercato dei due marchi deve essere idonea a determinare «un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni»: come afferma la giurisprudenza comunitaria nei casi *Canon* (Corte di Giustizia 29.9.1998, C-39/97) e *Lloyd* (Corte di Giustizia, 22.6.1999, C-383/99), il marchio, coerentemente con la sua funzione distintiva, è tutelato solo nei limiti della possibilità di confusione, laddove il pubblico possa ritenere che i beni recanti il contrassegno successivo provengano dall'impresa del titolare del marchio anteriore o da un'altra impresa a questi collegata (come per es. una società del gruppo o un licenziatario). Inoltre, l'effetto confusorio deve essere la risultante del concorso di due fattori, cioè «l'identità o la somiglianza tra i segni» e «l'identità o l'affinità tra i prodotti o i servizi»; solo in un secondo momento, si procede, ai fini della valutazione circa la sussistenza di una ipotesi di

5) potere invalidante è riconosciuto anche ad un marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis CUP alle stesse condizioni cui è subordinata la protezione del marchio che gode di rinomanza[50];

6) l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità[51];

7) l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione[52].

Da ultimo, è opportuno sottolineare come il requisito della novità delinei alcuni profili differenziali tra marchio di fatto e marchio registrato[53]: in primo luogo, la novità di quest'ultimo non viene mai insidiata dal preuso di un identico segno distintivo di portata puramente locale, ma può essere neutralizzata solo da diritti titolati (aventi necessariamente rilievo nazionale) o non titolati a patto che siano assistiti da notorietà non puramente locale; invece, il marchio di fatto è soggetto ad una regola più severa poiché la sua novità è pregiudicata non soltanto dalle circostanze invalidanti valevoli per il marchio registrato, ma anche dal precedente uso locale da parte del terzo, ove

---

contraffazione, ad un duplice raffronto, l'uno fra i segni (e cioè tra il marchio anteriore e il segno successivo) (cd. giudizio di confondibilità tra segni), l'altro tra i settori merceologici in cui vengono impiegati i due contrassegni (cd. giudizio di affinità tra prodotti o servizi).

[50] Per quanto riguarda il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP si rimanda a quanto detto nel cap. III, par. 1.1.

[51] Rinviandosi la specifica trattazione del tema al cap. V, a proposito dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. è opportuno chiarire fin da subito che «a determinare la mancanza di novità di un marchio non basta […] qualsiasi uso anteriore […] di un marchio o di un altro segno distintivo confondibile. Deve, infatti, anche trattarsi di un marchio o di un altro segno distintivo confondibile che sia «noto» […] in un ambito territoriale diffuso, cioè dotato di una «notorietà generale», […] definita negativamente dal concetto di notorietà puramente locale» (così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 187-188). Pertanto, la notorietà del segno preesistente, perché si abbia difetto di novità del marchio successivo, deve essere estesa a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso, come si desume *a contrario* dalla frase secondo la quale «l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità».

[52] In tal senso depone l'inciso finale dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.; sul punto afferma SENA, *op. cit.*, p. 117, che il preuso da parte del richiedente, se importa notorietà non puramente locale non solo priva di validità il marchio successivamente registrato da terzi (in quanto mancante di novità), ma rende valida la posteriore registrazione da parte del preutente stesso anche in presenza di un marchio registrato anteriormente da un terzo.

[53] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 43-44.

questo si sia radicato in sovrapposizione territoriale[54]. In secondo luogo, un altro aspetto differenziale riguarda gli effetti della carenza di novità: difatti, partendo dal presupposto che il contrassegno di fatto deriva dall'uso e che l'utilizzazione di un marchio confliggente con un precedente segno distintivo altrui costituisce un illecito, poiché vale il principio per cui nessuno può maturare diritti dal compimento di un illecito, ne consegue che la carenza di novità derivante dalla preesistenza dell'altrui segno distintivo si traduce nella conseguenza che non è ipotizzabile il sorgere di un marchio di fatto[55]; invece, la mancanza di novità non impedisce la nascita del diritto sul marchio registrato, il quale, tuttavia, è condizionato risolutivamente alla duplice circostanza dell'uso quinquennale consecutivo e della consapevole tolleranza di esso per tale periodo da parte del titolare del segno distintivo anteriore registrato o preusato con notorietà non puramente locale ai sensi dell'art. 28 c.p.i. in materia di convalidazione[56] (istituto la cui applicabilità non è pacifica in tema di marchio di fatto[57]).

2.2. La capacità distintiva.

Il secondo requisito di validità del marchio, contemplato all'art. 13 c.p.i.[58], è la cd. «capacità distintiva» (talora definita anche «originalità»[59]), che ne costituisce il

[54] In questi termini, CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 43.

[55] Cfr. Trib. Catania 25.1.1977, in *GADI*, n. 917, il quale, dopo aver ricordato che «il preuso del marchio è tutelato solo se possiede i requisiti che legittimerebbero la registrazione», aggiunge che, riferendosi l'art. 2598 n. 1 c.c. ai «segni distintivi legittimamente usati da altri», «l'uso di un marchio non registrato non riceve tutela se è anteriore all'altrui registrazione dello stesso segno, ma posteriore all'inizio dell'uso di fatto del segno da parte del concorrente che successivamente ottenne il brevetto».

[56] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 44.

[57] Sul tema cfr. cap. V, parr. 6 e 6.1.

[58] Come osservano SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, cit.*, p. 136 ss., nell'art. 13 c.p.i., rubricato *«Capacità distintiva»*, confluiscono numerose disposizioni della previgente legge marchi e, in particolare, l'art. 18 co. 1, lett. b) l.m. (inerente alle denominazioni generiche e alle indicazioni descrittive), l'art. 19 l.m. (relativo all'acquisto del cd. *secondary meaning* da parte di un marchio originariamente nullo per mancanza di distintività) e l'art. 47 bis l.m. (concernente la cd. riabilitazione del marchio).

[59] In questo senso R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 307 ss., per il quale il «carattere distintivo» deve essere inteso come una sintesi dei requisiti di «originalità» e «novità», l'uno concernente

presupposto essenziale, essendo il marchio, in primo luogo, un segno (per l'appunto) distintivo[60].

In particolare, la capacità distintiva consiste nell'insieme delle caratteristiche peculiari che il marchio deve presentare per essere idoneo ad identificare agli occhi del pubblico, come proveniente da una determinata fonte imprenditoriale, un determinato prodotto o servizio nell'ambito del più ampio *genus* costituito dalla pluralità di merci dello stesso tipo presenti sul mercato[61]: pertanto, un marchio possiede capacità distintiva quando venga percepito dallo specifico pubblico al quale i beni contrassegnati sono destinati, come segno che denota l'origine del prodotto o servizio da un determinato imprenditore[62].

Dunque, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza[63], il caposaldo dell'istituto del marchio è la sua cd. funzione distintiva, intesa come indicazione dell'origine imprenditoriale di un certo prodotto o servizio[64]: pertanto, il carattere

---

«l'adozione o la creazione di un nome, forma, segno che non si risolva nell'impiego dei nomi comuni o abituali o necessari con cui i prodotti di quel tipo vengono chiamati», l'altro attinente ad «un giudizio di relazione con gli altri marchi esistenti nel momento in cui la fattispecie viene a costituirsi (uso) o si dà inizio al procedimento che porterà alla sua costituzione (deposito della domanda di brevetto per marchio)». Una ricostruzione simile è svolta anche da LA VILLA, *Introduzione ai marchi di impresa, cit.*, p. 10 ss., il quale sostiene che «i requisiti fondamentali del marchio […] fanno capo a due esigenze: la distintività e la veracità», concependo la novità come un aspetto particolare della capacità distintiva, nozione comprendente, da un lato, la cd. distintività in senso proprio, cioè «le valutazioni afferenti alla attitudine del segno a distinguere, in rapporto al prodotto e al suo contenuto», e, dall'altro, la cd. distintività relativa o riscontro di novità, cioè «le valutazioni afferenti al rapporto tra il segno e gli altri segni "concorrenti"». Tuttavia, come notano STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio, cit.*, p. 173, e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 68, è preferibile abbandonare la locuzione «originalità» per marcare la distanza dall'omonimo requisito richiesto in materia di brevetti per invenzione (dal momento che la capacità distintiva non allude alla presenza nel segno di un particolare apporto creativo del titolare del marchio) e per evitare confusioni con l'attributo della cd. novità estrinseca (cioè la differenza che deve intercorrere tra i contrassegni) in contrapposizione alla cd. novità intrinseca, cioè la funzione individuante propria del marchio.

[60] Così MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I, p. 19 ss., che definisce la capacità distintiva come un presupposto «ontologico» del marchio.

[61] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 175.

[62] Cfr. VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, p. 385 ss.; ID., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, p. 15 ss.; ID., voce *Marchio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXII, Roma, 1988; e ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.

[63] In proposito si rinvia a quanto detto nel cap. I, parr. 3 e 3.1.

[64] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 152 ss.

distintivo equivale al fatto che il segno sia percepito dal pubblico come indicativo di questa provenienza imprenditoriale e sia idoneo a collegare, nella percezione del pubblico, tale merce alla sua fonte di origine[65]. Perciò, può affermarsi che la capacità distintiva si configura come un «concetto dinamico», in quanto, essendo determinata dalla percezione che la platea dei consumatori ha del segno (cd. «pubblico di riferimento»)[66], varia nel tempo in relazione a questo fattore[67].

---

[65] In tal senso SIRONI, *La «percezione» del pubblico interessato*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, II, p. 122.

[66] SIRONI, *op. ult. cit.*, p. 132, definisce il cd. «pubblico interessato» come «l'insieme dei consumatori a cui i prodotti o i servizi sono destinati», dovendosi tenere conto del fatto che tale percezione è influenzata dal grado di esperienza, cultura e specializzazione di tale platea, dal momento che, in relazione a beni di consumo corrente, si dovrà fare riferimento al modo in cui il segno è percepito da un consumatore medio non particolarmente qualificato, mentre, per beni destinati ad un pubblico specialistico, lo standard percettivo dell'acquirente risulterà più elevato in ragione della sua maggiore qualificazione. Pertanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 4.6.1999, C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*; Corte di Giustizia 18.6.2002, C-299/99, *Philips*; e Corte di Giustizia, 7.7.2005, C-353/03, *Nestlè/Mars*), all'interno della cerchia del pubblico di riferimento si dovrà stabilire se, alla stregua del parametro del «consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto», una frazione significativa di esso percepisca o meno il segno come marchio: «il carattere distintivo […] deve essere valutato […] prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» e «per determinare il carattere distintivo di un marchio […], il giudice nazionale deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto ad identificare i prodotti o i servizi […] come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese». Questi fattori sono stati ribaditi in altre decisioni, fra le quali spicca quella resa da Trib. CE 12.7.2006, T-277/04, *Vitakraft*, nelle quali è stato stabilito che, nell'effettuare la valutazione della capacità distintiva di un marchio, «occorre prendere in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato; la quota di mercato detenuta dal marchio; l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio; l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo; la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali».

[67] Così MANSANI, *op. cit.*, p. 19 e p. 26, il quale, con riferimento all'incidenza della percezione del pubblico sul variare della capacità distintiva, afferma che: «Se il pubblico percepisce il segno come distintivo dei prodotti o servizi di una specifica impresa, la sua capacità distintiva si accresce; se, invece, il pubblico lo percepisce come termine generico, la sua capacità distintiva può diminuire fino a perdersi del tutto». L'Autore così sintetizza la propria posizione sull'argomento: «1) la capacità distintiva, intesa in senso dinamico, è il fulcro della disciplina dei marchi; 2) il carattere distintivo di un segno è influenzato in modo decisivo dal fatto che, grazie alla sua notorietà, il pubblico di riferimento lo ricolleghi univocamente ad una determinata impresa; 3) la notorietà e l'accresciuto carattere distintivo che ne deriva ampliano progressivamente la tutela accordata al marchio nei confronti di segni meno simili o designanti prodotti o servizi meno affini, fino a farlo accedere alla tutela svincolata dal rischio di confusione; 4) la prova dell'elevata capacità distintiva di un segno va fornita dimostrando l'esistenza e l'elevato livello di una connessione consapevole, nella mente del pubblico interessato, fra il marchio e lo specifico prodotto che lo contraddistingue o l'impresa del titolare, grazie a prove degli investimenti effettuati per consentire quella connessione».

Rinviandosi ad altra sede l'analisi del ruolo della percezione del pubblico nell'acquisto di concreta idoneità distintiva[68] e la trattazione del giudizio di confondibilità e di affinità merceologica[69], è opportuno soffermarsi brevemente sulla circostanza che la capacità distintiva, intesa come la percezione del pubblico, mutevole nel tempo, del fatto che un determinato segno identifichi univocamente i prodotti o i servizi di una specifica impresa, costituisce l'elemento decisivo per determinare l'ambito di tutela accordata al marchio[70]: la dinamicità di tale concetto si coglie non soltanto nella variabilità temporale connessa con il mutare di tale percezione, ma anche nella circostanza che quanto maggiore è il carattere distintivo del contrassegno, tanto più esteso è il raggio di protezione di esso[71]. Infatti, il riscontro di un elevato grado di distintività in capo al marchio esercita una significativa influenza sulla valutazione della sua confondibilità con i segni altrui[72] dal momento che, seguendo l'insegnamento della giurisprudenza comunitaria, «il carattere distintivo […] va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia

[68] Cfr. cap. V, par. 3.1.

[69] In particolare v. cap. V, par. 4.1.

[70] Sul punto MANSANI, *op. cit.*, p. 21.

[71] Cfr. in dottrina SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, p. 137-138, il quale sostiene che «il rischio di confusione è tanto più elevato quanto maggiore è il carattere distintivo del marchio anteriore», e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 243 ss., i quali, partendo dall'assunto che l'ambito di tutela merceologica attribuito ad un marchio aumenta con il crescere della sua capacità distintiva, affermano che «il concetto di affinità sembra doversi considerare variabile a seconda della misura della capacità distintiva. E così un segno di scarsa capacità distintiva potrà essere tutelato solo in relazione ad un ambito di prodotti o servizi identici o assai vicini a quelli del titolare del segno; un segno di capacità distintiva "media" sarà tutelato in relazione ad una cerchia di prodotti o attività più ampia; e un segno di "forte" capacità distintiva sarà tutelato in un ambito merceologico ancora più ampio. Conseguentemente, quanto più il segno sarà forte e noto, tanto più potrà ampliarsi l'ambito merceologico della tutela di esso, e, viceversa, quanto più sarà debole e poco noto, tanto più limitato sarà l'ambito merceologico della tutela stessa». In giurisprudenza, invece, v. Corte di Giustizia 11.11.1997, C-251/95, *Sabel vs Puma*; Corte di Giustizia, 29.9.1998, C-39/97, *Canon*; Corte di Giustizia, 22.6.1999, C-342/97, *Lloyd*; sentenze, le quali hanno affermato i principi secondo cui «il rischio di confusione è tanto più elevato, quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore» e «i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore».

[72] Così MANSANI, *op. cit.*, p. 20. In senso analogo SIRONI, *op. cit.*, p. 134, il quale ritiene che «nella prospettiva di una valutazione fondata sulla percezione del pubblico trova, inoltre, all'interno del giudizio di confondibilità, […] collocazione anche l'elemento dell'influenza su questo giudizio del più o meno accentuato carattere distintivo del marchio».

sufficiente per provocare un rischio di confusione»[73]. Inoltre, la Corte di Giustizia (a partire dalle celebri sentenze *Canon* e *Lloyd*) ha ripetutamente enunciato il principio della cd. «interdipendenza delle condizioni di tutelabilità del marchio»[74], stabilendo che «la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi», sicché «un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa»[75].

Dal momento che il diritto di marchio conferisce il monopolio dell'uso del segno in relazione a certe classi di beni per una durata potenzialmente perpetua (potendo il titolare prolungare indefinitamente tale protezione in virtù del fatto che la registrazione può essere rinnovata quante volte egli desideri), la legge ha stabilito che non qualsiasi entità sia registrabile come marchio, ma solo quelle che siano idonee a distinguere nell'ambito di un genere merceologico una sottoclasse di beni, individuandoli come provenienti da una determinata impresa[76].

In particolare, il difetto di capacità distintiva può verificarsi in tre ipotesi[77]:

---

[73] Cfr. Corte di Giustizia 29.9.1998, *Canon, cit.*, punti 23-24.

[74] Come rileva MANSANI, *op. cit.*, p. 21, «nel sistema comunitario dei marchi […] occorre tener conto dell'interdipendenza tra i fattori nella determinazione dell'ambito di protezione di un marchio, e conseguentemente dell'interferenza tra esso e segni altrui successivi. Pertanto, al marchio dovrà essere attribuita una tutela maggiore o minore […] in base alla forza distintiva che il segno ha assunto nel tempo nella percezione del pubblico di riferimento, influenzata, a sua volta, dalla notorietà che esso ha raggiunto sul mercato».

[75] Cfr. Corte di Giustizia 29.9.1998, *Canon, cit.*, punti 17 ss., e Corte di Giustizia 22.6.1999, *Lloyd, cit.*, punti 19 ss.

[76] Così RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 48, il quale nota che se una parola, che nel linguaggio corrente designa una categoria merceologica (per es. "miele") potesse essere appropriata come marchio da un solo operatore, tutti i soggetti diversi dal titolare del segno sarebbero costretti a ricorrere a goffe circonlocuzioni (per es.: "alimento dolce prodotto dalle api") per descrivere il bene da essi prodotto e la loro comunicazione aziendale risulterebbe meno efficace: a tal proposito, il divieto di registrare marchi privi di capacità distintiva mira a scongiurare il pericolo che l'esclusiva sul segno possa tradursi in un monopolio sull'attività di produzione dei beni contraddistinti.

[77] Come rilevano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 175-176, e SIRONI, *op. cit.*, p. 121, il testo della previgente legge marchi differiva dalla formulazione delle corrispondenti norme della Direttiva n. 89/104 (art. 3, co. 1, lett. a), b) e c)) e del Regolamento n. 40/94 (art. 7, § 1, lett. a), b) e c)): queste ultime, dopo aver circoscritto i segni registrabili come marchio ai segni rappresentabili graficamente e dotati di attitudine distintiva, prevedono, come tre distinti impedimenti alla registrazione l'assenza della astratta idoneità a distinguere, la concreta mancanza di carattere distintivo e la natura descrittiva del

1) secondo l'art. 13, co. 1 c.p.i., non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa «i segni distintivi privi di carattere distintivo», cioè quelle entità che, pur rientrando in astratto nella definizione di marchio, vengono concretamente percepite dal pubblico non come una indicazione dell'origine imprenditoriale del prodotto o servizio, bensì come un elemento connaturato al bene stesso (il che vale specialmente per taluni segni costituiti da odori, suoni, colori o dalla forma del prodotto)[78]. È opportuno rammentare come alla capacità distintiva faccia riferimento anche l'ultima parte dell'art. 7 c.p.i., secondo il quale possono costituire oggetto di valida registrazione «tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente […], purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»[79]. In proposito, una parte della dottrina[80] nega alla norma una valenza precettiva autonoma, ritenendo che essa costituisca una disposizione riassuntiva che si limita ad anticipare la disciplina

---

segno; invece, il R.D. 929/42, dopo aver anch'esso richiesto all'art. 16 la rappresentabilità grafica e l'idoneità distintiva, condensava i tre impedimenti previsti dal diritto comunitario in un'unica disposizione (cioè, l'art. 18, co. 1, lett b)), nella quale si vietava la registrazione di denominazioni generiche e di indicazioni descrittive. In questa prospettiva, il requisito dell'attitudine a distinguere di cui all'art. 16 l.m. non aveva il ruolo di un autonomo impedimento alla registrazione, ma quello di norma di carattere riassuntivo e programmatico, che trovava, poi, la sua specificazione nell'art. 18, co. 1, lett. b).

[78] In questi termini RICOLFI, *op. cit.*, p. 49, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 176.

[79] La prevalente dottrina e, in particolare, STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio, cit.*, p. 164; LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 304; FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 172; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 107 ss.; e LEONELLI-PEDERZINI-COSTA-CORONA, *Commento alla legge sui marchi d'impresa*, Milano, 2002, p. 51 ss., affermano che l'art. 16 l.m. (ora art. 7 c.p.i.) contiene un elenco di possibili segni suscettibili di registrazione («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»): secondo gli Autori citati, si tratterebbe di una elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa e in tal senso deporrebbe anche la lettera della norma, la quale apre tale enumerazione con la locuzione «in particolare».

[80] In tal senso STELLA RICHTER, *op. cit.*, p. 162, il quale, definendo l'art. 16 l.m. come un «esempio di norma narrativa», sostiene che «non c'è spazio per pensare il requisito dell'art. 16 l.m. (ora art. 7 c.p.i.) come carattere astratto diverso ed ulteriore rispetto alla "capacità distintiva" concreta dell'art. 18 l.m. (ora art. 13, co. 1 c.p.i.); […] si ha semplicemente a che fare con una anticipazione del contenuto precettivo delle norme successive». Sull'argomento v. anche VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 113, il quale così analizza il contenuto dell'art. 16 l.m. e il suo rapporto con i successivi artt. 17, 18 e 19 l.m.: «La norma (cioè l'art. 16) sembra richiamare così il requisito della «capacità distintiva», che attiene, per vero, all'attitudine in concreto di un segno a fungere da marchio, e non alla sua suscettibilità in astratto di costituire, appunto, un marchio, cui prevalentemente l'art. 16 è destinato. Si può, perciò, dubitare della correttezza dell'inserzione di quest'ultima condizione nella norma in esame, anche perché in che cosa debba consistere la capacità distintiva si dice ampiamente negli articoli successivi, e precisamente negli artt. 18 e 19».

di cui all'art. 13, co. 1 c.p.i.; tuttavia, un'altra corrente di pensiero[81], sulla scia di un orientamento dottrinale maturato soprattutto in Germania[82], ravvisa nell'art. 7 c.p.i. un ulteriore e distinto impedimento alla registrazione costituito dalla astratta e strutturale inidoneità del segno a svolgere una funzione distintiva, in contrapposizione proprio all'art. 13, co. 1 c.p.i., che, invece, si riferisce a una ipotesi di concreta inidoneità del segno a contraddistinguere determinati prodotti o servizi[83].

2) A norma dell'art. 13, co. 1, lett. a) c.p.i., sono privi di capacità distintiva i marchi che, alla data di deposito della domanda, «consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente[84] o negli usi costanti del commercio[85]», cioè in espressioni o simboli (come per es. l'uso costante e generalizzato della croce per i

---

[81] Cfr. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale. proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 83-84, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 179.

[82] Si vedano in particolare VON MŰLENDAHL-OHLGART, *Die Gemeinschaftsmarke*, München, 1998, p. 23-24; EISENFŰHR-SCHENNEN, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Köln, 2010, p. 50 ss.; e FEZER, *Markenrecht*, München, 2001, p. 207 ss.

[83] Sull'argomento SIRONI, *op. cit.*, p. 126, sintetizza gli orientamenti emersi in relazione al rapporto tra l'idoneità a distinguere di cui all'art. 7 c.p.i. e il carattere distintivo di cui all'art. 13 c.p.i., evidenziando come sia problematico affermare con certezza se sussista una effettiva differenza tra i due elementi in questione «dato che in entrambi i casi sembra che alla base del divieto di registrazione stia la non attitudine del segno a svolgere una funzione distintiva agli occhi del pubblico e, quindi, ad essere percepito come marchio». In particolare, ad un primo orientamento che non attribuisce una autonoma rilevanza all'inidoneità a distinguere, ritenendola assorbita entro la disciplina della capacità distintiva di cui all'art. 13 c.p.i., se ne contrappone un secondo che ha differenziato i due elementi, affermando che l'idoneità a distinguere «consisterebbe in una sorta di capacità distintiva in astratto da valutarsi a prescindere dai prodotti o servizi considerati e mancherebbe quando il segno sia in sé, intrinsecamente, incapace di svolgere una funzione distintiva per qualsiasi prodotto o servizio, mentre il carattere distintivo sarebbe costituito da una capacità distintiva in concreto, che può mancare per segni che in sé considerati potrebbero costituire validi marchi, ma che, in relazione allo specifico prodotto o servizio […] non sono percepiti dal pubblico come segni distintivi». Osserva l'Autore che la distinzione, chiara a livello teorico, si presenta alquanto problematica «quando dalla enunciazione di questi principi si cerchi di passare alla loro applicazione pratica» data la difficoltà di «trovare esempi convincenti di segni "universalmente" inidonei a distinguere».

[84] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 176-177, affermano con riferimento ai «segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente», che si tratta non di indicazioni generiche o descrittive, ma di parole (come «standard», «extra», «super», etc.) che «sono frequentemente usate in relazione a generi di prodotti diversi per indicarne certi livelli qualitativi o per magnificarli genericamente».

[85] Sempre VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 177, escludendo ogni contrapposizione tra «linguaggio corrente» e «usi costanti del commercio», «nel senso che il primo si riferisca ad un ambito "civile" ed il secondo ad uno "commerciale"», ritengono che la seconda locuzione si riferisca ad un «costume espressivo vigente nel rapporto tra consumatori e imprese».

farmaci e gli articoli sanitari)[86] che, avendo perso ogni originalità ed essendo entrati a far parte del patrimonio semantico comune, vengono correntemente adoperate nella pratica commerciale e nella vita quotidiana[87].

3) Ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. b) c.p.i., l'ultima ipotesi di mancanza di capacità distintiva è rappresentata dai segni «costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio»[88]: pertanto, non possono costituire oggetto di un valido marchio

---

[86] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 177-178, includono nella categoria in analisi anche le lettere dell'alfabeto e i numeri «in quanto si tratterebbe di segni di uso generale nelle comunicazioni commerciali […] per l'evidente esigenza di lasciare aperta la possibilità che chiunque possa usarle con funzione di abbreviazione di nomi o parole, in particolare, per la formazione di sigle». Ciò nonostante, tali contrassegni «saranno oggetto di tutela contro qualsiasi uso che altri ne faccia quando siano caratterizzati da particolari deformazioni, combinazioni e […] configurazioni grafiche».

[87] Così SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 91; RICOLFI, *Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 53 ss.; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 68-69.

[88] Per una rassegna delle fattispecie includibili nella norma in questione, v. RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 88 ss., e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 178 ss. Sinteticamente, può affermarsi che il divieto di impiegare come marchio la denominazione generica del bene contraddistinto è rispettato quando vengano scelti una parola o un disegno privi di un significato lessicale o semantico precisi (cd. «marchi di fantasia») (per es. «Rolex» per orologi) e quando si scelga un segno che, pur avendo nel linguaggio comune un proprio significato, non presenti, tuttavia, aderenza concettuale con il prodotto contrassegnato (per es. «Strega» per liquori). Inoltre, siccome le regole in commento riguardano solo l'adozione come marchio di contrassegni che consistano «esclusivamente» in denominazioni generiche ed indicazioni descrittive riferibili al bene contrassegnato, è possibile l'adozione di un cd. «marchio espressivo», cioè di un segno che evochi le caratteristiche del prodotto marchiato e che assuma anche un contenuto informativo volto ad orientare gli acquirenti nella scelta della merce (per es. «Bergasol» per creme solari al bergamotto): in tal caso, ai fini del positivo riscontro della presenza di capacità distintiva e della validità di un marchio espressivo denominativo, è sufficiente che la denominazione generica o l'indicazione descrittiva sia oggetto di una modificazione anche modesta o dotata di prefissi o suffissi o combinata con altre parole in modo nuovo e originale.
Per quanto riguarda i marchi geografici, secondo la lettera dell'art. 13, co. 1, lett. b) c.p.i. il nome di una località geografica (cd. «toponimo») è incluso tra le indicazioni descrittive se richiama aspetti rilevanti per le caratteristiche qualitative del bene e, di regola, non è registrabile come marchio; tuttavia, può accadere che il luogo di produzione di una determinata merce non esplichi alcun influsso sulla qualità di essa: in tal caso, se il toponimo sia prescelto come nome di fantasia senza alcun tipo di collegamento con le peculiarità merceologiche del prodotto, non vi è alcun ostacolo alla registrazione; altrimenti, nel caso in cui il contrassegno faccia credere che il bene in questione derivi da una località diversa da quella in cui è effettivamente prodotto, l'impedimento ala registrazione proviene dal divieto di adoperare «segni idonei ad ingannare il pubblico sula provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi» ex art. 14, co. 1, lett. b) c.p.i.

solo i segni che siano formati «esclusivamente» dalle denominazioni generiche e dalle indicazioni descrittive sopraelencate[89], potendo, invece, tali elementi entrare a far parte di un marchio complesso, le cui altre componenti siano dotate di capacità distintiva[90].

A completamento dell'analisi della norma, è necessario esaminare concisamente la sanatoria dell'originario difetto di capacità distintiva (cd. «riabilitazione» del marchio) (cioè il fenomeno del cd. «*secondary meaning*»)[91], previsto all'art. 13 c.p.i. (ex artt. 19 e 47 bis l.m.)[92], i cui co. 2 e 3 stabiliscono che «possono costituire oggetto di

---

[89] DI CATALDO, *op. cit.*, p. 69-70, afferma che «per denominazioni generiche si intendono i nomi comuni dei prodotti, in quanto adottati come marchio per contraddistinguere prodotti di quel tipo», precisando che le parole o i segni di uso comune possono, comunque, costituire validi marchi per contraddistinguere beni che con quelle espressioni non hanno una immediata relazione lessicale o concettuale. Per es. la parola «latte», che di per sé non potrebbe fungere da valido marchio per merci casearie, potrebbe, invece, validamente dar vita ad un marchio per prodotti di tipo diverso (come per es. articoli da arredamento), dal momento che tale espressione non opera come denominazione del tipo di prodotto, ma come nome di fantasia. Sempre l'Autore asserisce che «per indicazioni descrittive del prodotto o delle sue qualità […] si intendono quelle espressioni che alludono ai caratteri essenziali e alle prestazioni del prodotto». Così, ad es., l'espressione «brillo» non potrebbe costituire valido marchio per prodotti luccicanti, in quanto descrive la prestazione del prodotto. Da ultimo, l'Autore, enucleando la *ratio* ispiratrice delle regole in questione, rileva che «all'ordinamento interessa solo che non si crei, attraverso la registrazione, un diritto di esclusiva su certe parole […], che nel linguaggio comune sono collegate […] al tipo merceologico […] e che, proprio per questo motivo, devono rimanere patrimonio comune».

[90] Precisano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 179, che «l'avvenuta registrazione non comporterà la tutela dell'elemento descrittivo in sé considerato, ma solo quella degli elementi distintivi o della combinazione originale di elementi anche descrittivi».

[91] SENA, *op. cit.*, p. 95 così tratteggia la nozione di «*secondary meaning*»: «Quando un segno, originariamente privo o comunque dotato di scarsa capacità distintiva, in seguito all'uso intenso da parte del suo titolare, alla insistente pubblicità e ad altre circostanze di fatto […], perde il carattere generico o descrittivo per divenire, nell'opinione del pubblico, il segno distintivo dei prodotti o dei servizi di un dato imprenditore, assumendo così un secondo e più specifico significato (*secondary meaning*) e, quindi, acquistando o rafforzando la propria capacità distintiva, può costituire un valido marchio». In termini simili cfr. anche UBERTAZZI, *Commentario breve alla eleggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 106, il quale afferma che «il fenomeno del *secondary meaning* […] ha luogo quando un'espressione descrittiva, espressiva o, comunque, di uso comune o generico, e, pertanto, non proteggibile quale marchio mantiene il proprio significato originario, ma con l'andar del tempo ne assume un altro, secondario, di segno distintivo della provenienza dei prodotti da una certa impresa: ciò prevalentemente a seguito dell'uso intenso, e per un congruo periodo di tempo, da parte dell'imprenditore e della conseguente associazione creatasi nella mente dei consumatori».

[92] È opportuno ricordare come in dottrina, già prima della novella del 1992, che ha innovato profondamente l'art. 19 l.m. e ha introdotto un nuovo art. 47 bis l.m. nel corpo del R.D. 929/42, si discutesse circa la compatibilità del fenomeno del *secondary meaning* con alcuni principi cardine della materia e, in particolare, con quello che vietava di adottare come marchio «le denominazioni generiche di prodotti o servizi e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono». A tal proposito AULETTA-MANGINI, *Marchio. diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, cit.*, p. 25 ss., e la maggior parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Milano 6.5.1976 e 8.5.1976, in *GADI*, 1975, n. 427 e 434; Trib. Bologna 17.9.1982, in *GADI*, 1982, n. 616) negavano che tale istituto (di matrice anglo-sassone) potesse ritenersi

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»[93].

La prevalente dottrina[94] ritiene che il processo di «riabilitazione» di un marchio originariamente privo di capacità distintiva possa verificarsi solo in forza di una congrua durata di uso esclusivo di esso in connessione con un singolo prodotto[95], supportato da

---

applicabile anche nella realtà giuridica italiana e osservavano che la *ratio* del divieto di registrare come marchio una denominazione generica o una indicazione descrittiva fosse da ravvisare non solo nell'incapacità di tali locuzioni a fungere da segno distintivo dei prodotti di un determinato imprenditore, ma anche nell'esigenza di impedire che l'esclusiva sulla parola si trasformasse in un monopolio sulla produzione, inibendo, così, ai concorrenti l'utilizzo di quel vocabolo per indicare il genere o le caratteristiche dei propri prodotti; tuttavia, si ammetteva il "rafforzamento" di un marchio originariamente debole (e, quindi, dotato di un minimo di capacità distintiva al momento del deposito della domanda), riconoscendosi la possibilità che un marchio *ab origine* scarsamente distintivo, per effetto dell'uso, potesse acquisire una maggiore forza carica individuante. Invece, CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, p. 131, e SORDELLI, *Marchio e «secondary meaning»*, Milano, 1979, p. 213 ss. e p. 262 ss. replicavano che anche indicazioni originariamente generiche o descrittive potevano acquistare capacità distintiva grazie ad un uso prolungato nel tempo e ad un adeguato supporto pubblicitario e potevano, così, assumere un significato ulteriore e diverso che, sovrapponendosi a quello originario, le avrebbero rese riconoscibili agli occhi del pubblico come segni distintivi di una determinata produzione imprenditoriale.

[93] Come si osserva in dottrina (cfr., in particolare, SENA, *op. cit.*, p. 95-96; VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 183-184; LA VILLA, *op. cit.*, p. 64-65; DI CATALDO, *op. cit.*, p. 82; e OLIVIERI, *Il "secondary meaning"*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 201-202), se l'acquisto di carattere distintivo è intervenuto prima della registrazione, troverà applicazione il co. 2 dell'art. 13 c.p.i., dovendo la capacità distintiva del marchio sussistere al momento del deposito della domanda e risultando irrilevante il fatto che precedentemente ne fosse privo o scarsamente dotato; invece, qualora l'acquisizione di distintività avvenga dopo la registrazione, ma prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, la fattispecie sarà regolata dal co. 3 dell'art. 13 c.p.i., verificandosi, così, una sorta di "riabilitazione" del marchio originariamente nullo per mancanza di carattere distintivo al momento della domanda di registrazione.

[94] Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 185; OLIVIERI, *op. cit.*, p. 203-204; e VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 147 ss. e p. 236 ss.

[95] OLIVIERI, *op. cit.*, p. 204-205, afferma che l'uso del segno deve avvenire in funzione di marchio, «con modalità tali da rendere evidente, agli occhi del pubblico, la finalità distintiva sottesa all'impiego della denominazione generica, dell'indicazione descrittiva o della parola di uso comune in relazione ad un determinato prodotto», e aggiunge che, in mancanza di una espressa indicazione da parte del legislatore, «tale uso deve protrarsi per tutto il tempo necessario a raggiungere […] l'acquisto di capacità distintiva». In senso analogo anche LA VILLA, *op. cit.*, p. 65, il quale sostiene che «è attraverso la concreta funzione distintiva differenziatrice di prodotti o servizi sul mercato che il segno, pur in origine privo di distintività, acquisisce una rilevanza socialmente ed economicamente utile che giustifica la sua convalida».

una vasta pubblicità[96], e per effetto dell'aggiungersi, nella percezione del pubblico, di un secondario e specifico significato del segno accanto a quello primario e generico[97]: la giurisprudenza, in particolare comunitaria[98], ai fini della «riabilitazione» e dell'acquisto di un «*secondary meaning*», richiede che tale contrassegno sia divenuto idoneo a identificare il prodotto o servizio recante il marchio come proveniente da un'impresa determinata agli occhi di una frazione significativa del pubblico di riferimento[99],

[96] Sul punto OLIVIERI, *op. cit.*, p. 205-206, osserva come lo sfruttamento pubblicitario del segno abbia un rilievo determinante, essendo la *ratio* della "riabilitazione" rinvenibile anche nell'intento di tutelare gli investimenti effettuati dal titolare per pubblicizzare il proprio segno: infatti, «un adeguato sfruttamento pubblicitario del segno può incrementare […] la capacità distintiva di un marchio, trasformandolo addirittura da "debole" in "forte"». Tuttavia, sempre l'Autore non esclude che «all'acquisto di capacità distintiva si possa ugualmente giungere, anche in mancanza di un uso del marchio nella pubblicità, attraverso una lenta, ma capillare diffusione sul mercato dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati».

[97] In tal senso VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 148 e p. 238, secondo i quali «ciò che […] sembra essere richiesto dall'art. 19 l.m. (ora art. 13 c.p.i.) non è necessariamente che questi segni abbiano perduto il loro significato «generico», ma che accanto ad esso presentino anche un significato secondario, e cioè vengano avvertiti dal pubblico come portatori (anche) di un messaggio ulteriore», dovendosi «accertare se […] nella percezione del pubblico si sia operato il mutamento di significato del segno (da generico a specifico) in cui consiste l'acquisto di capacità distintiva»; SORDELLI, *op. cit.*, p. 264, a detta del quale «l'aspetto peculiare del fenomeno è costituito dalla circostanza che la parola mantiene nel linguaggio corrente il suo significato normale e ne acquista con l'uso e la notorietà uno nuovo e diverso in quanto segno distintivo, senza che il titolare del marchio così costituito impedisca anche l'uso comune della parola»; e, da ultimo, anche DI CATALDO, *op. cit.*, p. 81, afferma che «al fenomeno del *secondary meaning* può dare la spinta decisiva un'intensa e riuscita pubblicità che faccia «dimenticare» al pubblico il valore semantico della parola, e gli faccia ricordare solo […] il suo significato «secondario» di indicatore di provenienza».

[98] In particolare Corte di Giustizia 4.6.1999, *Windsurfing Chiemsee, cit.*, sentenza secondo cui «per accertare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve valutare globalmente ogni mezzo di prova, ed in particolare quelli relativi al fatturato dei prodotti recanti il marchio, le spese pubblicitarie e i resoconti pubblicati sulla stampa, nonché […] i dati emergenti da sondaggi d'opinione […] dovendo concludere che le condizioni per la registrazione risultano soddisfatte quando […] una frazione significativa degli ambienti interessati identifica il prodotto, grazie al marchio, come proveniente da un'impresa determinata».

[99] In senso conforme anche Trib. Milano 30.10.1997, in *GADI*, 1999, p. 257 ss., secondo cui «l'accertamento dell'effettiva acquisizione da parte di una denominazione descrittiva di un significato secondario, che la rende suscettibile di tutela come marchio registrato, presuppone la dimostrazione di un costante e perdurante uso nel tempo del marchio, della consistenza dello sforzo pubblicitario profuso, della conoscenza nell'ambito commerciale del servizio o del prodotto cui la denominazione si riferisce. Tuttavia, l'elemento specificamente caratterizzante l'effettiva riabilitazione del segno va individuato nella dimostrazione della percezione da parte del consumatore del carattere individualizzante della denominazione che si affianca, in maniera autonoma, al significato primario e comune della denominazione stessa». Sul punto si veda anche OLIVIERI, *op. cit.*, p. 206, il quale, dopo aver puntualizzato che il processo di "riabilitazione" si esaurisce nel momento in cui «il pubblico […] sia in grado di collegare la parola adottata come marchio al prodotto o al servizio di una determinata impresa», marca la differenza tra la nozione di distintività nel preuso notorio, dove si fa riferimento ad una «conoscenza effettiva del marchio presso una parte non insignificante dei consumatori di un determinato

incombendo sul titolare di esso l'onere di provare il mutamento di percezione del segno intervenuto nel pubblico per es. attraverso lo strumento delle indagini demoscopiche[100].

L'effetto fondamentale della «riabilitazione», che costituisce un fenomeno inverso rispetto alla decadenza per volgarizzazione di cui all'art. 13, co. 4 c.p.i.[101], si sostanzia nell'impossibilità di pronunciare la nullità del marchio per difetto di capacità distintiva al momento del deposito della domanda di registrazione[102]. Inoltre, si ritiene comunemente che a questa sanatoria non può attribuirsi efficacia retroattiva, in forza della quale viene *ab origine* sanato il difetto di distintività, riconoscendosi tutela al contrassegno solo a partire dal momento in cui l'evento dell'acquisto del significato secondario da parte del segno possa ritenersi prodotto[103].

Passando all'esame del requisito della capacità distintiva nei marchi non registrati, parte della dottrina (in particolare, Vanzetti)[104] osserva come esso sembri quasi fondersi con l'elemento costituito dalla notorietà necessaria per l'acquisto di un diritto esclusivo su di esso: infatti, mentre per il marchio registrato appare chiara la cesura tra il requisito di validità del carattere distintivo e il fatto costitutivo (cioè la registrazione), lo stesso non può dirsi per il marchio di fatto in cui questi due piani tendono ad intrecciarsi a tal punto che la notorietà cd. «qualificata» (cioè la notorietà cui faccia seguito la percezione

---

prodotto», e quella rilevante ai fini del *secondary meaning*, che consiste in un «sufficiente grado di diffusione del segno sul mercato».

[100] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 82.

[101] L'art. 13, co. 4 c.p.i. così recita: «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». Nel senso del testo cfr. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 81, e OLIVIERI, *op. cit.*, p. 206, il quale afferma che «la parola subirebbe un processo inverso a quello riscontrabile nella volgarizzazione, trasformandosi da nome generico in nome proprio di un determinato prodotto».

[102] Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 185.

[103] Così OLIVIERI, *op. cit.*, p. 210.

[104] Cfr. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «Codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.; e, in termini simili, SIRONI, *La "percezione" del pubblico interessato, cit.*, p. 131, il quale afferma che «se […] si ritiene che il sorgere di questo diritto si identifichi con il sorgere di una possibilità di confusione sull'origine e che questa possibilità si verifichi solo quando il segno venga percepito come marchio da parte del consumatore (e si parla, al riguardo, di una notorietà "qualificata", appunto, per indicare che una mera notorietà non basta, se essa non è "qualificata" dalla concomitante percezione del segno come marchio), allora il fatto che il segno venga percepito in un certo modo dal pubblico coincide con la fattispecie acquisitiva del diritto». In merito al rapporto tra capacità distintiva e notorietà nei marchi di fatto v. più approfonditamente cap. V, parr. 3 e 3.1.

della natura distintiva del segno da parte del pubblico)[105] risulta fusa con la capacità distintiva, intesa come diversità del segno dalle denominazioni generiche e dalle indicazioni descrittive inerenti ai prodotti o servizi contrassegnati[106].

Mentre la giurisprudenza prevalente[107] ritiene che il presupposto in questione si presenti in termini omogenei tanto per i marchi registrati, quanto per quelli non registrati, valendo i medesimi criteri valutativi dell'idoneità distintiva e dovendo il giudice accertare che il marchio sia effettivamente usato e che non rientri in una delle categorie per le quali è esclusa la registrabilità (parole di uso comune, denominazioni generiche o indicazioni descrittive), la dottrina[108] contesta questa impostazione, ritenendo che, nel momento genetico, la valenza distintiva del marchio di fatto deve essere oggetto di una valutazione differenziata.

Per conseguire la registrazione è sufficiente la constatazione dell'assenza degli impedimenti previsti dalla legge (ovvero che il segno non consista esclusivamente in una denominazione generica, in una indicazione descrittiva, in un nome geografico o in un segno di uso comune)[109]: il marchio, quale diritto titolato di proprietà industriale, sorge con la registrazione e l'idoneità distintiva richiesta per la sua validità è misurata sulla base di parametri astratti, dal momento che esso si perfeziona a prescindere dall'uso e dal fatto che il segno sia concretamente conosciuto sul mercato[110].

Invece, un simile approccio è precluso con riferimento al marchio di fatto, in relazione al quale il carattere distintivo è valutato non solo in via astratta, ma soprattutto sul piano concreto[111] (con riferimento tanto alle variazioni in aumento, quanto a quelle

---

[105] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 41.

[106] In questi termini, VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «Codice», cit.*, p. 105-106.

[107] Fra tutte cfr. Trib. Milano 11.10.1976, in *GADI*, n. 910, e Trib. Torino 27.5.1995, *ivi*, n. 3422.

[108] In particolare, CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 45-46; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 82-83; e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 188.

[109] In questo senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 188.

[110] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 45.

[111] In tal senso sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 45. Di opinione simile è anche SPADA, *Il giudizio di nullità e di decadenza, cit.*, p. 342-343, il quale afferma che «l'accertamento dei requisiti di

in diminuzione di essa): per ottenere la protezione di tale contrassegno non basta l'indagine negativa circa l'assenza degli impedimenti indicati per il marchio registrato, ma è necessario completare tale riscontro con la prova positiva che il segno abbia concretamente svolto una funzione distintiva sul mercato, venendo percepito dal pubblico come segno che individua tra tutti i beni di un determinato *genus* merceologico una *species* caratterizzata dal dato unificante della presenza di quel marchio[112]. In tal caso, l'idoneità distintiva non si perfeziona nel momento in cui incomincia l'uso, ma è la conseguenza di una pluralità di fattori legati, in particolare, alla durata e all'intensità dell'utilizzazione del marchio e alla concreta ed effettiva presenza di esso sul mercato[113]; sicché, nel caso di conflitto tra due utenti un medesimo contrassegno, prevarrà non chi per primo ne ha iniziato l'uso, bensì chi per primo gli ha fatto acquisire valenza distintiva[114].

---

appropriabilità non necessariamente si atteggia allo stesso modo nei marchi registrati e nei marchi di fatto. […] La capacità distintiva di un segno è altro quando se ne conosca in un giudizio di nullità della registrazione come marchio ed altro quando se ne conosca in un giudizio di imitazione confusoria di un marchio di fatto: nel primo caso il giudice è chiamato ad una prognosi (la capacità distintiva quale si presenta al momento del deposito della domanda […]; nel secondo ad una diagnosi, cioè all'accertamento in concreto della presenza, nel marchio, di un effettivo ruolo distintivo». La differenza tra le due tipologie di marchio, sotto il profilo della capacità distintiva, è messa in luce anche da SIRONI, *op, cit.*, p. 131, il quale sostiene che «la differenza tra acquisto del diritto con l'uso e acquisto del diritto con la registrazione […] sta […] nel fatto che la registrazione è assistita da un "privilegio" per cui il diritto si acquista sulla base della mera idoneità del segno ad essere percepito come segno distintivo, anche se esso non lo è ancora in concreto (come tipicamente avviene per il marchio registrato e non ancora usato), mentre nel secondo caso questa idoneità intrinseca non è sufficiente e il diritto sorge solo se il segno, a seguito dell'uso, viene percepito in concreto come marchio da parte del pubblico di riferimento».

[112] In questi termini RICOLFI, *op. cit.*, p. 188.

[113] DI CATALDO, *op. cit.*, p. 82-83, così si esprime: «Il marchio non registrato riceve tutela solo se di fatto esso già svolge una funzione distintiva. Questo dato emerge con particolare chiarezza dal testo dell'art. 2598, n. c.c., il quale considera atto di concorrenza sleale solo l'atto che crea un pericolo di confusione; […] la confondibilità potrà aversi solo se il marchio imitato è conosciuto sul mercato come tale, e cioè solo se svolge già in concreto un ruolo distintivo. […] Il tipo di tutela accordato alla registrazione è […] una tutela della potenzialità dell'uso e della funzione distintiva (in tal senso la possibilità di registrazione prima dell'uso, e l'estensione della protezione all'intero territorio nazionale, quale che sia lo spazio concretamente raggiunto dal prodotto marcato), mentre la tutela della concorrenza sleale e dei marchi non registrati è una tutela di valori concorrenziali effettivamente presenti. La protezione del marchio non registrato presuppone, quindi, sempre un accertamento in concreto della presenza, nel marchio, di un effettivo ruolo distintivo».

[114] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 45-46, il quale aggiunge che «il principio del *prior in tempore potior in iure* […] si sposta dal piano dell'utilizzazione a quello dell'acquisizione di concreto potere distintivo».

2.3. La liceità e la verità.

Il terzo requisito di validità del marchio, che si aggiunge a quelli della capacità distintiva e della novità, è la liceità: in realtà, non si tratta di un presupposto unitario, dal momento che a questa espressione sono ricondotte una serie di previsioni legislative tra loro eterogenee[115].

In particolare, sono privi del requisito della liceità e, pertanto, nulli ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. b) c.p.i.:

1) «i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume» (art. 14, co. 1, lett. a) c.p.i.)[116];

2) «gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali […], nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico […], a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione» (art. 10 c.p.i.).

Nient'altro che un riflesso della liceità è, invece, il requisito della veracità[117] o verità del marchio[118], previsto dall'art. 14, co. 1, lett. b) c.p.i., che sancisce la nullità del marchio in sé ingannevole[119]: infatti, la disposizione in questione stabilisce che non

---

[115] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 207.

[116] VANZETTI-DI CATALDO, *op. ult. cit.*, p. 208, precisano che il requisito della liceità non solo deve sussistere all'atto del deposito della domanda perché possa darsi luogo ad una valida registrazione, ma deve anche continuare a perdurare nel corso di tutta la vigenza del marchio, che è condizionata al sopravvenuto contrasto del contrassegno stesso con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume. Difatti, l'art. 14, co. 2, lett. b) statuisce che «il marchio d'impresa decade se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume».

[117] L'espressione «veracità» risale a LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 16 ss.

[118]Così R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 306. Invece, altri Autori, come VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 207 ss., RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 67, SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p.101 ss. e SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, cit.*, p. 140 ss., non procedono ad una netta demarcazione tra i due requisiti, ma, piuttosto, concepiscono la verità come una sfaccettatura particolare della liceità e, seguendo la scansione sistematica del dettato normativo dell'art. 14, co. 1 c.p.i., catalogano i segni decettivi tra le ipotesi di marchio illecito.

[119] In particolare SENA, *op. cit.*, p. 102-103, precisa che l'art. 14, co. 1, lett. b) c.p.i. si riferisce alla ipotesi di marchio decettivo in relazione ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, non rilevando, a tal proposito, l'uso del segno successivo al momento della registrazione. E in senso analogo

possono costituire oggetto di valido marchio «i segni idonei ad ingannare il pubblico[120], in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi»[121]. Tale norma, unitamente al disposto dell'art. 21, co. 2 c.p.i.[122], che si riferisce

---

anche VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 143 ss., che parla di «marchi in sé decettivi a prescindere dall'uso che se ne faccia» e di «divergenza fra un chiaro contenuto descrittivo del marchio stesso ed i prodotti rivendicati».

[120] In merito al requisito dell'idoneità del segno all'induzione in inganno, LA VILLA, *op. cit.*, p. 16 ss., mette in luce come tutte le norme concernenti l'ingannevolezza del marchio (e, in particolare, gli artt. 18, lett. e), 11, 15 co. 4 e 41, lett. b) l.m., corrispondenti agli attuali artt. 14, co. 1, lett. b), 21, co. 2 c.p.i e 23, co. 4 c.p.i.) siano accomunate dal «requisito dell'idoneità all'inganno che […] va sempre valutata in relazione al comune apprezzamento del pubblico, alla figura, quindi, del consumatore medio e ai principi e agli usi di lealtà e correttezza nel commercio»: perciò, al criterio dell'effettiva induzione in errore viene parificato quello della potenziale idoneità ingannatoria, cioè la potenzialità di un pregiudizio al comportamento economico dei destinatari del messaggio recato dal marchio. In giurisprudenza cfr. Trib. Parma, 15.1.1999, in *GADI*, 1999, n. 3976 (cd. caso *Parmacotto*): «Perché il marchio sia ingannevole occorre uno scarto sensibile nella percezione di una parte non irrilevante di pubblico, fra l'obiettiva natura, qualità e provenienza del prodotto e il messaggio evocato dal marchio».
Tuttavia, SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, p. 141, osservano che, se è pur vero che «i segni ingannevoli […] danno una descrizione falsa, che potrebbe ingannare il consumatore nelle sue scelte» e, pertanto, non sono registrabili, non si presentano come decettivi quei contrassegni che «si traducono in espressioni spropositate, di assoluta supremazia non mai eguagliabile» e che «non sono necessariamente ingannevoli, se danno un messaggio cui nessuno crederà». In senso conforme anche App. Bologna 6.4.1982, in *GADI*, 1982, n. 1540, la quale, con riferimento alle cd. «espressioni iperboliche», sentenzia che: «Non viola il principio di verità […] l'adozione come marchio di un'espressione verbale inidonea a trarre in inganno per il suo contenuto palesemente iperbolico che si riveli con immediata evidenza alla percezione dei possibili acquirenti».

[121] Sul punto cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 210-211, i quali, in relazione all'art. 14, co. 1, lett. b) c.p.i., ribadiscono la centralità del requisito della «non decettività» o «non ingannevolezza» del marchio: quest'ultimo, «per poter essere idoneo ad ingannare il pubblico, […] deve essere espressivo», cioè deve evocare informazioni non corrispondenti al vero e inerenti alla «provenienza geografica, natura o qualità dei prodotti o servizi», che costituiscono i tre elementi sui quali l'idoneità all'inganno può esplicarsi: in particolare, sostengono gli Autori, «è corretto vedere la questione in termini di rapporto fra il valore semantico del marchio e i prodotti rivendicati e constatare la decettività (totale o parziale) e, quindi, la nullità (sempre totale o parziale) del marchio stesso relativamente ai prodotti che non corrispondono a ciò che il marchio significa». In tal senso Cass. 9.4.1996, n. 3276 (cd. caso "Cotonelle"), sentenza con la quale si è dichiarato invalido il marchio "Cotonelle" registrato per carta igienica e, quindi, per un prodotto destinato ad essere fabbricato con materia prima cartacea ed in assenza di qualsiasi componente derivante da cotone.

[122] L'art. 21, co. 2 c.p.i. stabilisce che «non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi». SENA, *op. cit.*, p. 107-108, contrappone la norma che disciplina l'adozione del marchio (art. 14, co. 1, lett. b) c.p.i.) a quella concernente il suo uso (art. 21, co. 2 c.p.i.), sostenendo che «la prima riguarda una situazione, per così dire, statica, mentre la seconda attiene alla dinamica […] dell'utilizzazione del segno; la prima comporta una valutazione astratta ed aprioristica del significato letterale del marchio e della natura, qualità, provenienza dei prodotti contraddistinti […]; la seconda riguarda le modalità effettive di utilizzazione e concerne un fatto concreto, un episodio specifico».

non al marchio in sé, ma alle modalità del suo uso[123], e dell'art. 23, co. 4 c.p.i.[124], relativo alla cessione e licenza di marchio decettive, viene a formare il cd. «statuto di non decettività», in forza del quale la legge, vietando l'ingannevolezza dei messaggi comunicati dal segno circa la composizione, le proprietà e l'impiego del bene contraddistinto, tutela la funzione distintiva del marchio, garantendo la costante provenienza imprenditoriale del prodotto contrassegnato e la sua omogeneità tecnica, merceologica e qualitativa[125].

Inoltre, è necessario raccordare l'art. 14, co. 1, lett. b) c.p.i. con la previsione relativa alla decadenza del marchio per decettività sopravvenuta di cui all'art. 14, co. 2, lett. a), secondo la quale esso decade «se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o i servizi per i quali è registrato»[126]. Infatti, esiste una profonda simmetria tra gli artt.14, co. 1, lett. b) e 25, co. 1, lett. b) c.p.i., che sanciscono l'inammissibilità della registrazione e la nullità del marchio decettivo, e gli artt. 14, co. 2, lett. a) e 26, co. 1, lett. b) c.p.i., che prevedono la decadenza del marchio originariamente valido, ma

---

[123] Cfr. SENA, *op. cit.*, p. 110, il quale afferma che l'art. 21, co. 2 si riferisce «non al marchio costituito da un segno contrario alla legge, ma all'uso in modo contrario alla legge; non al marchio confondibile con altri segni distintivi, ma al suo uso in modo da ingenerare in concreto un rischio di confusione; non al marchio decettivo, ma ad un uso tale da indurre in inganno il pubblico, e sempre a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato».

[124] L'art. 23, co. 4 c.p.i. statuisce che «dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o dei servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico».

[125] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 157. In merito al cd. «statuto di non decettività» si rinvia a quanto detto nel cap. I, parr. 3 e 3.1.

[126] SENA, *op. cit.*, p. 108, evidenzia come nell'ipotesi della sopravvenuta decettività (prevista dagli artt. 14, co. 2, lett. a) e 26, co. 1, lett. b) c.p.i.) acquisti rilevanza l'uso del marchio e sia, quindi, difficile distinguere tale fattispecie da quella consistente nell'uso decettivo del marchio di cui all'art. 21, co. 2 c.p.i.; «concettualmente, tuttavia, la distinzione è chiara: nella ipotesi di decettività sopravvenuta, che comporta la decadenza del marchio, il mutamento dovuto all'uso incide sul significato del segno e/o sul genere dei prodotti che il marchio contraddistingue; si tratta, insomma, di un processo, dovuto all'uso, che ha portato ad un mutamento stabile, o addirittura definitivo, […] del significato del segno/natura del prodotto ed è pur sempre il marchio in sé, nel suo significato lessicale, che diviene ingannevole. La decadenza colpisce […] il marchio divenuto in sé idoneo ad indurre in inganno». In senso conforme anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 291, il quale ritiene che la fattispecie dell'art. 21, co. 2 c.p.i. concerne «un uso ingannevole del marchio che non determina la "trasformazione" di esso in marchio in sé ingannevole», mentre l'art. 14, co. 2, lett. a) c.p.i. riguarda «l'ipotesi in cui un uso ingannevole abbia in qualche modo definitivamente ed irreversibilmente reso decettivo il marchio».

«divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico»[127]: mentre nel primo caso la inidoneità e la illiceità del segno preesistono alla sua registrazione, nella seconda ipotesi la sanzione della decadenza concerne una ingannevolezza sopravvenuta[128].

Anche tra i requisiti di validità del marchio di fatto, al pari della corrispondente fattispecie registrata, figura la liceità, nelle sfaccettature enunciate dall'art. 14, co. 1 c.p.i., che fungono da impedimento assoluto alla registrazione e, nel caso in cui questa sia comunque avvenuta, da causa di nullità del contrassegno ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. b) c.p.i.[129].

Tuttavia, parzialmente differente è l'assetto regolamentare del marchio di fatto rispetto a quello registrato sotto il profilo della liceità: sul punto Cartella ritiene che, mentre per il marchio registrato è sufficiente la liceità intrinseca del segno distintivo ai fini del perfezionamento della fattispecie costitutiva (dal momento che la successiva illiceità dell'uso opera quale causa di estinzione per decadenza)[130], con riguardo al marchio di fatto al requisito della liceità intrinseca si coniuga quello della liceità estrinseca, cioè l'uso in concreto del segno quale elemento essenziale della fattispecie costitutiva[131].

È da sottolineare il fatto che la fattispecie costitutiva del marchio di fatto, oltre all'elemento "materiale" dell'uso, per il sorgere di un diritto in capo al suo utilizzatore,

---

[127] Così SENA, *op. cit.*, p. 107, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 289.

[128] In tal senso anche Cass. 9.4.1996, n. 3276, in *GADI*, 1996, p. 17 ss., che ha affermato che «la decettività del segno intrinseca ed originaria è sanzionata con la nullità del marchio, mentre la decettività sopravvenuta per effetto dell'uso concreto di un marchio in sé originariamente lecito è sanzionata con la decadenza» e che «la decettività originaria del marchio va valutata in relazione al prodotto indicato nella domanda di registrazione, nel senso che essa deve essere negata quando dipende da fattori estrinseci al marchio o dalla mancanza di qualità del prodotto contraddistinto».

[129] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 46 ss.

[130] Sempre CARTELLA, *Marchi di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 319-320, ritiene che l'uso illecito di un segno distintivo non registrato non consente il perfezionamento della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, al contrario di quanto avviene per il marchio registrato, il quale sorge una volta espletate le formalità della registrazione e, se usato illecitamente, comporta la realizzazione di un illecito, ma ciò non si riverbera sull'efficacia del marchio fintantoché non lo rende intrinsecamente ingannatorio.

[131] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 47, il quale precisa che la violazione della regola secondo cui il marchio non deve essere simile o confondibile con un precedente segno distintivo altrui «colora di illegittimità l'uso del marchio, che deve essere qualificato come contraffattivo e, perciò, illecito e non tutelabile».

richiede che l'uso del segno distintivo sia lecito[132]: a differenza di quanto accade per il marchio registrato, in cui la liceità del segno è sufficiente a garantire la validità della registrazione, di modo che solo il successivo uso illecito potrà cagionarne la decadenza, nel marchio di fatto occorre non solo la liceità del segno in sé considerato, ma anche che l'attività in cui l'uso viene dispiegato sia lecita, sicché esso, benché perfettamente coerente con i canoni di legalità nei suoi connotati intrinseci, non può costituirsi validamente qualora risultino illecite le sue manifestazioni estrinseche[133].

3. Il marchio come fattispecie costitutiva a tipo alternativo: l'uso e la registrazione.

A differenza di altri regimi giuridici, che tutelano esclusivamente il marchio registrato[134], nell'ordinamento italiano il marchio sorge giuridicamente dal perfezionarsi

---

[132] In tal senso MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 321.

[133] CARTELLA, *op. cit.*, p. 47-48 distingue tra impresa cd. immorale, il cui oggetto dell'attività è contrario all'ordinamento (ad es. l'impresa illecita ai sensi dell'art. 416 bis c.p. o quella di contrabbando o di riciclaggio di denaro) e impresa cd. illegale, la quale ha per oggetto l'esercizio di una attività in astratto lecita, ma che in concreto è illecita in quanto esercitata in violazione di norme imperative, che ne subordinano l'esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa (per es. il commercio di una certa merce senza la prescritta licenza), ritenendosi che, nel secondo caso, a differenza del primo, si perfezioni l'acquisto della qualità di imprenditore, con pienezza di effetti, sia favorevoli, che sfavorevoli per il soggetto in questione. In proposito, l'Autore reputa che «anche un segno distintivo intrinsecamente lecito non può perfezionarsi in un marchio di fatto, quando l'uso avviene nell'ambito di una impresa cd. immorale […] o comunque di una attività penalmente illecita. Per converso, non sembra sussistere ostacolo al perfezionarsi della fattispecie costitutiva del marchio di fatto incentrato su un segno distintivo intrinsecamente lecito, allorché l'uso è – in sé – lecito e, tuttavia, interviene nell'esercizio di una impresa illegale».
Con riferimento alla vendita di un medicinale effettuata senza la necessaria autorizzazione amministrativa, MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 25-26, ritiene che «ben può configurarsi l'ipotesi di una circolazione non autorizzata, e pertanto illegale, di prodotti medicinali. Ciò potrà determinare l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge sanitaria; ma costituirà pur sempre, dal punto di vista della normativa sul marchio, un'utilizzazione del contrassegno produttiva di effetti». *Contra*, invece, è schierata la giurisprudenza (cfr. App. Firenze 16.5.1957, in *Giur. Tosc.*, 1957, p. 497; Trib. Bologna 13.4.1972, in *GADI*, n. 111; App. Roma 14.5.1979, ivi, n. 1194; Trib. Roma 1.7.1985, *ivi*, n. 1937), la quale ha escluso la invocabilità del preuso di marchio relativamente a prodotti farmaceutici venduti senza autorizzazione: «l'uso di un marchio non registrato è idoneo a far sorgere in capo all'utente un diritto […] solo quando non si ponga in contrasto con una norma imperativa di legge», sicché, in tale ipotesi, il preuso deve essere valutato come «improduttivo di effetti in quanto […] il marchio è stato usato dal preutente per contraddistinguere un prodotto fabbricato e venduto senza la prescritta autorizzazione amministrativa e, perciò, in violazione di una norma imperativa di legge».

[134] Cfr. cap. III, parr. 3 ss.

di una fattispecie costitutiva a tipo alternativo, i cui elementi centrali sono costituiti dalla registrazione e dall'uso, dando luogo, in tal modo, a due tipi di marchio, quello registrato e quello non registrato[135]: pertanto, può affermarsi che, sul piano della fattispecie costitutiva, i diritti sul marchio si acquistano alternativamente con la registrazione o con l'uso, escludendosi che essi possano sorgere per il solo fatto della creazione o della scelta del segno (cioè, unicamente in virtù della mera ideazione di esso)[136].

Come si è avuto modo di dire in precedenza[137], dal momento che registrazione e uso possono essere indifferentemente posti alla base della fattispecie costitutiva del diritto di marchio, l'opzione legislativa per un assetto fondato sul primo degli elementi in questione piuttosto che sul secondo è la conseguenza di una valutazione di politica normativa, che, in un caso, privilegia le esigenze di certezza giuridica, mentre nell'altro salvaguarda il valore di avviamento commerciale creato da chi comprovi la serietà del'intento di usare il proprio marchio sul mercato[138].

Il nostro ordinamento, senza aderire ad un modello *first-to-file* o *first-to-use* puro, ha accolto una soluzione mista dal momento che, nonostante la regola sia costituita

---

[135] In questo senso MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato, cit.*, p. 314, e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 270 ss. e p. 331-332, il quale così afferma: «Il costituirsi dei marchi come beni […] e il porsi del marchio come rapporto giuridico, si riduce, a stretto rigore, ad una ipotesi d'uso o ad una ipotesi di registrazione del segno, della forma, del nome. Uso e/o registrazione non solo sono i momenti alternativamente determinati nel momento genetico dei marchi come beni giuridici, ma anche, non di rado, variamente si intrecciano, si combinano tra loro, si condizionano reciprocamente, si influenzano a vicenda nel loro momento funzionale. […] La fattispecie costitutiva del marchio è a tipo alternativo, potendo un marchio sorgere da uso o da deposito (registrazione), il che dà luogo a due tipi di marchio, quello non registrato e quello registrato». «Uso e registrazione non solo rilevano nel momento genetico, ma anche nel momento funzionale, variamente intrecciandosi, condizionandosi, influenzandosi tra loro»: osserva l'Autore che, mentre i marchi di fatto «si costituiscono col solo loro uso in funzione distintiva […] e il venir meno dell'uso estingue la situazione giuridica, senza bisogno di particolari qualificazioni di tempo, luogo, modalità. Come senza uso non verrebbero neppure ad esistenza, così col cessare di esso […] essi muoiono», invece, per i marchi registrati «la registrazione suppone o è fatta in vista dell'uso» e in relazione ad essi «si verificano fenomeni di tutela iniziale o preliminare, di vischiosità finale, di sussidiarietà intermedia, durante e per effetto dei quali autonomo rilievo viene dato al fatto nudo e vuoto della registrazione in sé».

[136] Così DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 41, e SPOLIDORO, *La registrazione e il rinnovo*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 131.

[137] Cfr. cap. II, par. 6.

[138] Sul punto CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 14 ss.

dall'art. 2569, co. 1 c.c. e dall'art. 15 c.p.i.[139], in virtù dei quali il fatto costitutivo del marchio è rappresentato dalla sola registrazione[140], tuttavia non disconosce le esigenze di protezione, che provengono dalle imprese che abbiano di fatto usato un segno distintivo senza procedere alla sua registrazione e che trovano riconoscimento in un duplice ordine di regole[141]. Infatti, come già osservato a proposito dell'esame dei riferimenti legislativi e della disciplina del marchio di fatto, sia prima che dopo l'emanazione del Codice della proprietà industriale (con riferimento anche alla connessa evoluzione interpretativa a livello dottrinale e giurisprudenziale)[142], la disciplina del marchio non registrato è frazionata tra il c.p.i., le cui disposizioni, dopo aver preliminarmente delineato la distinzione tra diritti titolati e non titolati (artt. 1 e 2 c.p.i.), predispongono una disciplina sanzionatoria e processuale uniforme (artt. 117 ss. c.p.i.) (applicabile, quindi, anche ai segni distintivi non registrati) e, ricalcando sostanzialmente le previsioni dettate dalla previgente Legge marchi, regolano il conflitto tra un marchio precedentemente usato, ma non registrato ed un marchio successivamente registrato (artt. 12 e 28 c.p.i.)[143], e il Codice civile, le cui norme

---

[139] L'art. 2569, co. 1 c.c. stabilisce che «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 i servizi per i quali è stato registrato»; invece, l'art. 15 c.p.i. prescrive che «i diritti esclusivi […] sono conferiti con la registrazione».

[140] Così SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 132.

[141] In tal senso RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 35.

[142] Cfr. cap. II, parr. 1 e 4 ss.

[143] Osserva CARTELLA, *op. cit.*, p. 51 ss., che «la lacunosità dell'assetto normativo non è sostanzialmente mutata con l'avvento del Codice della proprietà industriale. Vero è che l'art. 1 segna un significativo mutamento normativo, in combinazione con l'art. 2, nella misura in cui ricomprende nella «proprietà industriale» i marchi *tout court* e, poi, precisa che «i segni distintivi diversi dal marchio registrato» sono protetti come «diritti di proprietà industriale»; tuttavia, non segna, rispetto alla precedente disciplina, un progresso nel delineare i connotati della fattispecie costitutiva del marchio di fatto. Esso, infatti, negli artt. 12 e 28 riproduce l'assetto regolamentare precedente, funzionale a dettare il tipo di equilibrio dei rapporti tra marchio di fatto e marchio registrato, sia nel profilo della valenza invalidante del primo sul secondo, per difetto di novità, che sul piano della loro coesistenza; all'art. 13, co. 2 incorpora il principio già enunciato dal vecchio art. 19 e l'art. 13, co. 3 quello sancito dal precedente art. 47 bis; l'art. 22, co. 1 ripropone il testo dell'abrogato art. 13, co. 1 e l'art. 24, co. 3 opera nel medesimo modo in relazione al vecchio art. 42, co. 2». In questo senso anche CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i., cit.*, p. 399, secondo il quale «il Codice, in apparenza, non si occupa dei marchi di fatto, o meglio non se ne occupa in termini diversi dalla abrogata legge marchi»; e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «Codice», cit.*, p. 100, il quale sostiene che le disposizioni contenute nell'art. 12 c.p.i. «non si occupano dei segni in questione per descriverne la fattispecie costitutiva, ma la presuppongono, e si occupano di

delineano i presupposti della fattispecie costitutiva e il contenuto del diritto sul marchio di fatto (artt. 2569, 2571 e 2598 ss. c.c.)[144].

Pertanto, alla luce del regime attualmente vigente, si può concludere che il diritto sul marchio può costituirsi in due ipotesi tipiche: quella del marchio registrato, per il quale è dettata la specifica, completa e dettagliata normativa prevista dal c.p.i., e quella del marchio non registrato, cui è riservato uno statuto di gran lunga minore e di carattere elementare e minimale[145].

Tuttavia, si è a lungo dibattuto in dottrina[146] sui rapporti intercorrenti tra le due tipologie di marchio e, in particolare, ci si è chiesti se il marchio di fatto sia soltanto un semplice modo d'essere dell'unitario istituto del marchio oppure se, al contrario, i diritti derivanti dalla registrazione di esso o dal suo uso di fatto formino due diversi e distinti istituti giuridici tipici. Il punto di avvio dell'indagine è costituito dall'osservazione logica secondo la quale, se il duplice possibile modo di costituire il bene desse luogo ad identità di risultati, il modo meno semplice, più costoso e più lungo, e cioè la

---

essi solo in relazione ad una loro possibile interferenza con un marchio successivamente registrato […], agli effetti del "preuso" sulla novità, e perciò sulla validità, del marchio registrato, nonché alla possibile coesistenza».

[144] Così VANZETTI, *op. cit.*, p. 102, il quale afferma che «ci troviamo di fronte a diritti dei quali fattispecie acquisitiva e contenuto sono contemplati in una legge (il codice civile) e sanzioni e processo in un'altra (il testo unico), senza alcun reciproco richiamo»; e RICOLFI, *op. cit.*, p. 35, il quale rileva che le norme della previgente Legge marchi «disciplinano il conflitto tra un marchio precedentemente usato, ma non registrato ed un marchio successivamente registrato. Può essere che l'uso precedente di fatto conferisca al marchio («preusato») notorietà generale: ed allora il marchio successivo non sarà valido perché mancherà di novità […]. Oppure che il marchio sia stato preusato in un ambito territorialmente limitato («preuso locale»): ed allora il marchio preusato potrà consistere con quello registrato […]. In entrambi i casi l'uso precedente, generale o locale, impedisce o, rispettivamente, circoscrive la protezione del marchio successivamente registrato: ma non determina l'acquisto di un diritto di marchio a favore del primo utilizzatore. Infatti, la protezione del segno per primo usato – e dotato di notorietà generale o locale, perché usato – non è affidata alle previsioni della legge marchi, ma al secondo ordine di regole […] apprestate dalle disposizioni in tema di concorrenza sleale (ed in particolare dalle previsioni di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c.) […], disciplina […] largamente incompleta e […] bisognosa di integrazione […] mediante il ricorso ai principi generali in materia di segni distintivi».

[145] In questi termini R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 285.

[146] Cfr. R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 273 ss., e V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale*, Milano, 1984, p. 10 ss.,p. 106 ss., p. 221 ss. e p. 278 ss., e ID., *Considerazioni sui marchi di fatto e sui rapporti di fatto in generale; giustificazione e motivi di uno studio unitario*, in *Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 411 ss.

registrazione, non verrebbe adoperato da nessuno[147]: infatti, una equiparazione totale tra marchio di fatto e marchio registrato urterebbe anche con la logica, oltre che con il dettato legislativo ispirato ad un tradizionale principio di *favor* per la registrazione[148].

In particolare, V. Franceschelli, nell'affrontare lo studio dogmatico dei rapporti di fatto (tra i quali viene ricompreso anche il marchio non registrato)[149], afferma che i marchi di fatto, essendo costruiti ad imitazione del corrispondente rapporto di diritto, che, invece, è regolato dalla legge in forma tipica, presentano una particolare fenomenologia dovuta alla circostanza che la relativa fattispecie è individuata attraverso il *nomen* che precede la qualifica "di fatto"[150]: il marchio non registrato, o meglio di fatto[151], realizza la proiezione, sul piano fattuale, dell'omologa figura registrata, ponendo in essere il contenuto funzionale dell'equivalente rapporto di diritto per mezzo

[147] Così R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 274.

[148] In tal senso V. FRANCESCHELLI, *Spunti e richiami in tema di marchio di fatto con riferimento alla sentenza Cass. 8 febbraio 1974, n. 348, cit.*, p. 110.

[149] V. FRANCESCHELLI, *Considerazioni sui marchi di fatto e sui rapporti di fatto in generale; giustificazione e motivi di uno studio unitario, cit.*, p. 411 ss., afferma che la categoria dei rapporti di fatto e quella dei marchi non registrati presentano un valore dogmatico generale.

[150] In questi termini V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale, cit.*, p. 10 ss., il quale ritiene che «i marchi di fatto hanno in comune la caratteristica di un particolare collegamento o relazione con uno specifico rapporto di diritto, in sé regolato dalla legge in forma tipica. In questa particolare fenomenologia, la fattispecie è già completamente individuata attraverso il *nomen* che precede la qualifica di fatto. […] La fattispecie richiamata dal *nomen* non è perfetta, ma parzialmente imperfetta e, comunque, ha subito talune alterazioni di cui si tratta di determinare la portata rispetto all'istituto tipico richiamato».

[151] Osserva V. FRANCESCHELLI, *op. ult. cit.*, p. 36-37, che le due espressioni «marchio di fatto» e «marchio non registrato» non collimano perfettamente tra di loro perché, «se ogni marchio di fatto è anche marchio non registrato, non sempre presuppone l'utilizzazione effettiva del segno distintivo; […] il marchio non registrato è, invece, locuzione che esprime un concetto di carattere negativo […] e sono tali, e cioè marchi non registrati, non solo quelli che non devono essere registrati in quanto parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, e in generale tutti quelli che non possono costituire oggetto di brevetto ai sensi degli artt. 18 ss. l.m. Si aggiunga, poi, che esistono marchi non registrati (o meglio, non ancora registrati) che non sono certamente «di fatto», nel senso che non sono effettivamente utilizzati: per es. il segno distintivo di cui è chiesta, ma non ancora ottenuta la registrazione». Pertanto, può dirsi che l'espressione «marchio non registrato» evoca un concetto di carattere negativo, allusivo di ogni potenziale marchio che non sia stato registrato e anche di quelli che non possono esser registrati, perché contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; invece, la locuzione «marchio di fatto» sottolinea come il segno distintivo tragga la propria origine non dalla registrazione, bensì dall'uso effettivo.

dell'uso del contrassegno nella prassi commerciale[152], che deve essere reale, effettivo e durevole nel tempo, non essendo sufficiente la conoscenza puramente pubblicitaria di esso[153]. Sulla base della constatazione per cui un rapporto di fatto, se è imitazione di un rapporto di diritto, non può produrre gli stessi effetti giuridici di questo[154], l'Autore afferma che sarebbe un errore la costante applicazione analogica al rapporto di fatto della normativa che regola l'istituto tipico dal momento che è illogico che chi pone in essere un rapporto di fatto possa trovarsi in una situazione più vantaggiosa di chi ha scelto di porre in essere il rapporto di diritto corrispondente[155].

Seguendo questa linea di pensiero e in ossequio alla tradizionale centralità accordata all'istituto formale della registrazione (in contrapposizione al rilievo marginale storicamente riconosciuto al marchio di fatto)[156], una parte della dottrina[157] e la

---

[152] Cfr. V. FRANCESCHELLI, *op. ult. cit.*, p. 106 e p. 118, rileva che il marchio non registrato realizza «la proiezione di fatto di un istituto tipico (cioè il marchio registrato) che l'autonomia privata o il vivere sociale costituiscono ad imitazione di questo attraverso l'uso effettivo del segno distintivo indipendentemente dalla registrazione», così «ponendo in essere il contenuto funzionale dell'equivalente rapporto di diritto».

[153] Così V. FRANCESCHELLI, *op. ult. cit.*, p. 221 ss., il quale precisa che «il marchio di fatto manca di un momento genetico giuridicamente determinabile», sicché «non si può sostituire la conoscenza, per es. meramente pubblicitaria, di un marchio al suo uso in concreto perché è solo il tempo che dà rilevanza al rapporto di fatto. […] Se la situazione di fatto imita la situazione di diritto nel suo momento funzionale, il rapporto di fatto esiste in quanto vi sia qualcuno che lo pone in essere, vive finché prosegue l'attività che lo vivifica e muore con il cessare di questa».

[154] In tal senso V. FRANCESCHELLI, *Spunti e richiami in tema di marchio di fatto con riferimento alla sentenza Cass. 8 febbraio 1974, n. 348, cit.*, p. 110-111, il quale, analizzando in generale le dinamiche relazionali tra rapporti di fatto e di diritto, sostiene che «società di fatto e società regolare, matrimonio e concubinato, separazione giudiziale omologata e separazione di fatto non possono coincidere relativamente agli effetti. […] L'ordinamento giuridico non può tutelare allo stesso modo il rapporto di diritto e il rapporto di fatto» dal momento che «il rapporto di fatto è il frutto di una scelta volontaria» e di essa «il soggetto deve sopportarne le conseguenze […] (una tutela più ristretta e limitata rispetto a quella che la legge accorda al marchio brevettato)».

[155] Così V. FRANCESCHELLI, *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale, cit.*, p. 267 e p. 279, il quale constata che «sia sul piano sostanziale, sia sul piano dell'onere della prova, la situazione del titolare del rapporto di diritto resta privilegiata, sia nel confronto di terzi, sia nel confronto del titolare del rapporto di fatto».

[156] In questo senso DI CATALDO, *op. cit.*, p. 41-42, il quale ricorda come «in passato (nella legge 30.8.1868, n. 4577) […] la sola fonte costitutiva era la registrazione; con questa scelta il sistema privilegiava l'esigenza di certezza in ordine all'esistenza dei diritti di marchio, nel senso che chiunque poteva facilmente sapere, consultando il registro dei marchi, quali fossero i diritti di marchio esistenti», e LA VILLA, *Introduzione ai marchi di impresa, cit.*, p. 4-5, il quale constata che «nelle legislazioni ottocentesche e anche […] nelle leggi della prima metà del XX secolo, il marchio appare nell'ordinamento giuridico come un bene registrato. È la registrazione il momento in cui l'ordinamento concede vita al marchio e correlativamente lo munisce del contenuto monopolistico di esclusiva "erga

prevalente giurisprudenza di merito[158], riconoscendo piena protezione al solo marchio registrato, configurano l'unico presidio di tutela del contrassegno di fatto nelle norme repressive della concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. e sottolineano la netta demarcazione tra le due tipologie di marchio sotto i profili della struttura, del contenuto e della tutela giurisdizionale, risultando l'edificio normativo, predisposto dal legislatore nell'uno e nell'altro caso, differente e non riducibile ad una pura esigenza di sicurezza della prova del diritto o a semplici graduazioni di rischio nella possibilità di un progressivo sviluppo dell'attività economica[159] ed essendo «l'accento tonico» della legge e dell'intero sistema normativo chiaramente posto sui marchi registrati[160].

---

omnes". Il marchio di fatto, che sorge e svolge la sua vita indipendentemente da un fatto formale di registrazione, è una fattispecie, pur riconosciuta dal diritto, ma sostanzialmente confinata in un ruolo secondario, e difesa per lo più dall'azione generale di concorrenza sleale, e in definitiva sacrificato nel suo contenuto rispetto al successivo eventuale marchio identico da altri registrato».

[157] In particolare, FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1988, p. 120 ss.; ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1965, p. 165 ss.; BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 81 ss., e più recentemente DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 41 ss.; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 317 ss., i quali, però, osservano che la tutela in concreto attingibile con il marchio di fatto «non è in fondo molto diversa da quella tipica del marchio registrato», precisando che siccome «il c.p.i. detta principi necessariamente e logicamente inerenti ad ogni segno distintivo non c'è neppure bisogno di far ricorso, per ricostruire la disciplina del marchio di fatto, ad una applicazione analogica della legge speciale sul marchio registrato».

[158] Cfr. Trib. Roma 20.2.1988, in *GADI*, 1988, p. 498; Trib. Torino 20.11.1987, *ivi*, 1987, p. 727; Trib. Roma 3.10.1986, *ivi*, 1986, p. 687; Trib. Napoli 25.7.1981, *ivi*, 1981, p. 520; App. Bari 10.7.1979, *ivi*, 1979, p. 634, pur con qualche voce discorde, quale per es. Trib. Napoli 5.11.1998, *ivi*, 1998, p. 939, secondo la quale «al marchio di fatto compete una tutela non diversa da quella tipica del marchio registrato, con la conseguenza che ad esso è applicabile la normativa di cui alla legge marchi in via diretta e non analogica».

[159] Per una rassegna dei profili differenziali tra marchi registrati e marchi di fatto, v. CARTELLA, *Marchi di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 308 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa, cit.*, p. 281; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 49 ss.

[160] Così R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 283-284, il quale individua una serie di indici legislativi di una tendenza normativa volta alla restrizione del diritto di esclusività ai soli marchi registrati: in particolare, «l'art. 2569 c.c., quando dice che il titolare di un marchio «ha diritto di valersene in modo esclusivo per le cose per le quali è registrato», lo dice, appunto, per i marchi registrati e con riguardo a «chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio»; e contrappone questa situazione, nel suo capoverso, a quella fatta nell'art. 2571 c.c. ai marchi che registrati non sono»; sicché, l'Autore giunge ad affermare che «l'esclusività del diritto, e cioè l'assolutezza, […] è propria del marchio registrato ed estranea a quello non registrato».

A questo orientamento di differenziazione preordinato a garantire al marchio registrato uno statuto privilegiato nell'ottica di una maggiore certezza dei rapporti di mercato[161], si contrappone una linea di pensiero volta alla tendenziale equiparazione tra le due tipologie di marchio[162] sulla scia della progressiva emersione e valorizzazione dell'elemento dell'uso[163]: in particolare, alcuni Autori[164] e la giurisprudenza di legittimità[165] hanno ritenuto che il preuso di un marchio integri la fattispecie costitutiva di un diritto analogo, per contenuto, a quello derivante dal marchio registrato, e riconoscono, perciò, al contrassegno non registrato una tutela di natura sostanzialmente identica a quella dettata a favore dell'omologa fattispecie registrata, considerando la registrazione non come un elemento costitutivo del diritto assoluto di esclusiva sul segno, ma solo come un mezzo rafforzativo per rendere più sicura la protezione del diritto, tenuto conto della maggiore sicurezza probatoria e degli altri vantaggi offerti dalla registrazione[166].

---

[161] FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 18, sottolinea che «la registrazione offre una garanzia di privilegio almeno sotto due profili […]: a) […] favorisce la circolazione del marchio registrato mediante l'istituto della trascrizione; b) […] attribuisce al titolare il vantaggio non certo trascurabile di una presunzione di validità del marchio».

[162] In senso contrario v. VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, *cit.*, p. 11, il quale, trattando dei marchi di fatto, afferma che «si ritiene […] che a questa categoria debbano estendersi i principi […] emersi per i marchi registrati. Il perché debba farsi una simile estensione mi è abbastanza oscuro», criticando, così, la parificazione disciplinare tra le due tipologie di marchio.

[163] Sul tema si veda LA VILLA, *op. cit.*, p. 5-6, il quale, analizzando l'evoluzione della nozione di marchio da «bene formalizzato» a «bene costruito dall'uso e dalla pubblicità», rileva che «l'aspetto formale della registrazione […] perde di ogni effettiva consistenza, se non per il residuato di un regime di *favor* verso la fattispecie registrata […]; il profilo della registrazione sopravvive come elemento formale e storico […], ma è in tutto, poi, dipendente dalle vicende di fatto che il segno vive sul mercato».

[164] Cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 321 ss.; FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda*, Milano, 1982, p. 269 ss.; GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 86 ss.; CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, p. 468 ss.; e GIAN GUGLIELMETTI, *Considerazioni in tema di marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.

[165] Cfr. Cass. 18.10.1985, n. 5131, in *GADI*, 1985, p. 99; Cass. 20.11.1982, n. 6259, *ivi*, 1982, p. 88; Cass. 2.4.1986, n. 2024, *ivi*, 1986, p. 14; Cass. 8.2.1974, n. 384, *ivi*, 1974, p. 42. Recentemente la Cassazione (a partire dalla sentenza 27.3.1998, n. 3236, in *GADI*, 1998, p. 64) sembra essersi avvicinata alle posizioni della giurisprudenza di merito e di parte della dottrina, affermando che «non si può non riconoscere che marchio preusato e marchio registrato […] presentano differenze non di poco rilievo, perché la tutela del marchio registrato risulta più estesa ed intensa, secondo la *ratio* dell'ordinamento che intende favorire o incoraggiare la registrazione del marchio».

[166] Così riporta BONASI BENUCCI, *op. cit.*, p. 165.

In sintesi, rinviandosi ad altra sede la specifica trattazione dei profili differenziali tra marchio di fatto e marchio registrato[167], sulla base dell'analisi svolta da Casaburi[168], si può delineare un primo sommario quadro delle differenze e delle affinità rilevabili *ictu oculi* tra registrazione e uso.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti differenziali del marchio di fatto rispetto a quello registrato, può rilevarsi che:

1) si applicano ai soli marchi registrati tutte le norme che presuppongono la registrazione e, quindi, pressoché tutti gli istituti di cui agli artt. 147 ss. (dedicati all'acquisto e al mantenimento dei diritti di proprietà industriale e alle relative procedure)[169];

2) quanto ai modi di acquisto dei diritti sul marchio di fatto, l'art. 12 c.p.i. (in combinato disposto con l'art. 2 c.p.i.) pone la differenza tra marchio di fatto dotato di «notorietà non puramente locale» (o generale), al quale solo è conferita efficacia invalidante nei confronti del successivo segno registrato[170], e marchio di fatto munito di «notorietà puramente locale»[171];

3) ai marchi di fatto non è riferibile l'istituto della nullità, la quale, costituendo una nozione giuridico-formale, presuppone la registrazione, la cui natura, ai sensi dell'art. 2, co. 5 c.p.i., è di accertamento costitutivo[172].

---

[167] Cfr. cap. IV, par. 4, cap. VI, par. 2 e cap. VII, par. 2.

[168] Sul punto si veda CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i., cit.*, p. 393 ss.

[169] Così CASABURI, *op. ult. cit.*, p. 399.

[170] Sul punto VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «Codice», cit.*, p. 102 ss. rileva che «la notorietà, il valore di mercato non bastano a dar luogo alla tutela, ove la conoscenza del segno da parte del pubblico non sia accompagnata dalla consapevolezza del pubblico stesso che si tratti di un marchio, vale a dire di un segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa», individuando, così, il fondamento della tutela del marchio non registrato nella possibilità di confusione sull'origine.

[171] In tal senso sempre CASABURI, *op. cit.*, p. 400, il quale ritiene che «la notorietà puramente locale deve […] circoscriversi a marchi la cui conoscenza non abbia superato limiti territoriali effettivamente ristretti, anche come potenzialità espansive: già la conoscenza (che non è rinomanza) regionale consente di escludere una valutazione in termini di uso meramente locale».

[172] Così SPADA, *La nullità del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, II, p. 637.

Invece, per quanto concerne le norme del c.p.i. sui marchi registrati applicabili anche a quelli di fatto, può constatarsi che:

1) i marchi di fatto con notorietà non puramente locale (al pari di quelli aventi notorietà puramente locale, i quali, però, non sono in grado di invalidare i contrassegni posteriormente registrati) costituiscono, quali diritti di proprietà industriale non titolati, istituti omogenei ai marchi registrati, essendo sostanzialmente identica la normativa applicabile[173];

2) un marchio di fatto è tutelabile quando presenti tutti i requisiti richiesti per i marchi registrati, il che si traduce nella sicura applicabilità degli artt. 12 (sulla novità), 13 (sulla capacità distintiva) e 14 (sulla liceità)[174];

3) mentre sotto il profilo costitutivo i presupposti sono differenti (l'uso e la conseguente notorietà per il marchio di fatto; la registrazione per quello registrato), dal punto di vista della fattispecie estintiva possono trovare applicazione (seppur non interamente) le norme sull'estinzione del diritto sul marchio registrato per non uso, sulla volgarizzazione del segno e sul sopravvenuto contrasto con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume[175];

---

[173] In proposito CASABURI, *op. cit.*, p. 400, osserva che «il Codice, riconoscendo ai marchi di fatto (ed in generale ai diritti non titolati) una tutela più ampia che nella normativa abrogata, ha preso atto del carattere tutt'altro che marginale dei marchi di fatto. Questi non sono solo patrimonio (prezioso) delle imprese medio/piccole, restie alla registrazione, ma anche un potente strumento di innovazione e sviluppo. È, infatti, proprio la "sperimentazione", l'uso come marchio di fatto, che consente il "rodaggio" di nuove forme di comunicazione, che solo in un secondo momento […] possono accedere alla registrazione. […] Si tratta di uno strumento di grande utilità operativa, per la semplicità di adozione (l'uso), e per l'estrema duttilità che ne consente il continuo adeguamento alle esigenze del mercato e dell'impresa di riferimento. Il "fascino" del marchio di fatto è che aderisce alla realtà e ne segue […] l'evoluzione. La registrazione come marchio, pur offrendo un fondamentale vantaggio in termini di certezza, può allora rivelarsi, in molti casi, come inutile, o troppo precoce».

[174] CASABURI, *op. cit.*, p. 400, ritiene che l'applicazione della normativa citata sia integrale e, pertanto, «troveranno applicazione, per i marchi di fatto, anche le norme in materia di *secondary meaning* (art. 13, co. 3 c.p.i.), e, quindi, di rafforzamento della capacità distintiva». Inoltre, aggiunge l'Autore, «in difetto dei requisiti per la registrazione – allorché la eventuale registrazione sarebbe stata affetta da nullità (assoluta) – il giudice […] dovrà negare […] la tutela. D'altronde un marchio di fatto privo di capacità distintiva è un "non marchio", un segno privo della capacità comunicativa che deve caratterizzare i marchi, registrati o meno».

[175] In questo senso VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 323.

4) anche ai marchi di fatto sono applicabili gli artt. 7-10 c.p.i., che delineano i possibili "supporti" e riferimenti semantici e materiali di quello strumento di comunicazione che è il marchio[176];

5) nonostante la questione non sia pacifica né in dottrina, né in giurisprudenza, può, in parte, ritenersi superata la tradizionale ostilità all'applicazione, al marchio di fatto, dell'istituto della convalidazione di cui all'art. 28 c.p.i.[177];

6) il trasferimento del marchio di fatto avviene per atto *inter vivos* o *mortis causa* in modo non dissimile da quanto avviene per il marchio registrato (pur con la "cartolarizzazione" del diritto che consegue alla sola registrazione)[178];

7) quanto al contenuto del diritto, in netta controtendenza rispetto alla dottrina maggioritaria[179], Casaburi ritiene che il marchio di fatto dotato di notorietà non puramente locale sia assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 20 (diritti conferiti dalla registrazione) e 21 (limitazioni del diritto di marchio) c.p.i.[180].

---

[176] Così CASABURI, *op. cit.*, p. 400-401.

[177] In proposito SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, cit.*, p. 178, ritiene che «non si dovrà forse parlare di convalida, ma di inopponibilità del marchio anteriore, perché il pericolo di confusione è venuto meno. Il *favor*, che la legge dà al marchio registrato, […] rende più esigente la prova di un reale quinquennio di uso effettivo da parte del secondo soggetto. Mentre il marchio registrato ha una sfera naturale d'uso, rappresentata dal territorio nazionale, il marchio di fatto non ha una naturale sfera d'uso. Dunque, mentre la tolleranza dell'uso, da parte del titolare del marchio (o segno) anteriore, del marchio registrato successivo equivale ad una tolleranza sull'intero territorio nazionale, la tolleranza di un marchio di fatto successivo non vale necessariamente come tolleranza sull'intero territorio nazionale […], la tolleranza, da parte del titolare del segno anteriore, di un marchio di fatto, vale come tolleranza, ma solo nello spazio in cui il marchio di fatto è stato speso. Dunque, la convalida del marchio di fatto […] è legata all'uso cui esso è stato assoggettato nel quinquennio». *Contra* di recente cfr. Corte di Giustizia, 22.9.2011, C-482/09, *Budejovicky Budvar*, la quale, ritenendo che una delle condizioni perché decorra il termine quinquennale necessario ai fini della convalidazione è «la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato», sembra riservare l'istituto di cui all'art. 28 c.p.i. al solo marchio registrato.

[178] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 167.

[179] Fra i tanti v. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 317 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi, cit.*, p. 187 ss.; e CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 127 ss.

[180] In questo senso CASABURI, *op. cit.*, p. 401, il quale deduce che «il marchio di fatto non puramente locale anteriore, come toglie la novità alla registrazione altrui successiva, così deve godere dello stesso grado di tutela anti-contraffattoria riconosciuta ai marchi registrati».

Un'ultima notazione merita l'opinione dottrinale di Auteri[181], il quale, valorizzando il nesso funzionale tra uso e registrazione[182], attribuisce all'utilizzazione del contrassegno la qualifica di elemento costitutivo della fattispecie del marchio registrato[183], unitamente alla dichiarazione del privato resa all'atto del deposito ed alla pubblicità cui essa è sottoposta[184]: quindi, la nascita del diritto sul marchio registrato viene ricollegata ad una «fattispecie a formazione complessa» risultante da tre elementi, e cioè dalla dichiarazione del privato, dalla pubblicità di essa e dall'uso effettivo del segno[185].

---

[181] Cfr. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali», cit.*, p. 152 ss., il quale elabora questa sua posizione nell'ambito di una indagine avente, come fine ultimo, quello di valutare la liceità delle cd. importazioni parallele e quello di individuare il titolare del diritto di marchio nell'ordinamento italiano.

[182] Così AUTERI, *op. ult. cit.*, p. 164-165, il quale ritiene che «se si prescindesse dall'uso che segue la registrazione, bisognerebbe riconoscere che l'unico elemento su cui la tutela si fonda è la volontà del richiedente di appropriarsi del segno»: infatti, non pare che la semplice volontà di fare proprio il segno possa rappresentare un adeguato fondamento per la costituzione di diritti di esclusiva, dovendo, invece, ricercare quest'ultimo nella funzione distintiva del marchio, «mettendo in evidenza il nesso funzionale esistente fra registrazione e uso successivo».

[183] In questo senso AUTERI, *op. cit.*, p. 183, il quale afferma che «l'elemento decisivo per la determinazione della titolarità del diritto di marchio non è la registrazione, ma l'uso […] come fatto costitutivo del diritto».

[184] AUTERI, *op. cit.*, p. 158-159 e p. 181-182, distingue l'ipotesi in cui l'uso preceda la registrazione, nel qual caso «l'uso comporta già di per sé la nascita del diritto o, quanto meno, quando abbia dato luogo a notorietà non puramente locale del segno, ne consente la registrazione soltanto a favore del beneficiario della tutela fondata sull'uso. […] Il titolare del diritto sul marchio registrato non potrà essere persona diversa da chi aveva usato il marchio», da quella in cui la registrazione precede l'uso, evenienza nella quale «l'uso non contribuisce alla determinazione del beneficiario della tutela […]; la fattispecie costitutiva del diritto al marchio si perfeziona con l'adempimento delle formalità di deposito, e, di conseguenza, l'uso rileva come atto di esercizio di un diritto già esistente: condizione […] di conservazione del diritto (art. 42 l.m.), ma non elemento della fattispecie costitutiva. Il titolare del diritto viene individuato, quindi, sulla base delle risultanze del brevetto». Sicché, l'Autore rileva che «si profila una profonda differenza tra la fattispecie costitutiva del marchio registrato e quella del marchio di fatto. Mentre quest'ultima consta […] di un atto reale, […] nel caso di acquisto del diritto mediante registrazione non preceduta dall'uso, sarebbe inevitabile attribuire rilievo decisivo alla volontà manifestata nel brevetto o nella cd. dichiarazione di protezione», la quale «acquista valore […] in quanto seguita dalla pubblicità che rende conoscibile alla generalità l'adozione del segno. Gli effetti costitutivi si riallacciano, quindi, alla conoscibilità legale del deposito di un marchio conforme ai requisiti posti dalla legge».

[185] Così AUTERI, *op. cit.*, p. 182, il quale sostiene che «l'aver negato carattere negoziale al cd. brevetto e l'avere spostato l'attenzione sulla pubblicità, cui il deposito viene sottoposto, consente di […] armonizzare la registrazione con l'uso che […] fa parte della fattispecie costitutiva del marchio: non è alla volontà della P.A. e neppure a quella del privato che la legge riconnette la nascita del diritto, bensì ad una fattispecie complessa risultante dalla dichiarazione del privato e dalla pubblicità cui essa è sottoposta e

L'Autore, prendendo le mosse dall'osservazione che la tutela accordata dalla legge è identica per tutti i tipi di marchio, indipendentemente dal modo con cui nasce il diritto, ricostruisce la fattispecie costitutiva in modo unitario, individuandone il fondamento teorico nella funzione distintiva espletata dal marchio, la quale non può venir svolta in astratto, ma solo per mezzo dell'instaurazione, nella mente del consumatore, di un collegamento con un determinato bene o servizio, nesso che si realizza solamente con l'uso[186].

Tuttavia, secondo Mayr[187], la tesi di Auteri presenta numerose incongruenze: in primo luogo, perché quest'ultimo Autore, pur sostenendo che la soluzione da lui proposta troverebbe precise conferme nella disciplina positiva, in realtà indica, come unico referente legislativo, l'art. 22 l.m.[188] e fonda la propria argomentazione non sulla lettera della norma, ma sulla considerazione degli interessi ad essa sottostanti[189]; e in secondo luogo, perché la sua ricostruzione è smentita dal disposto dell'art. 42 l.m.

---

dall'uso effettivo del segno. Dichiarazione e pubblicità sono destinati a rendere conoscibile il marchio in attesa che esso venga usato».

[186] Così sempre AUTERI, *op. cit.*, p. 161, il quale rivaluta il rilievo dell'uso, facendo riferimento ad esso per stabilire chi sia il portatore dell'interesse in funzione del quale il segno viene concretamente operato e rendendo, così, possibile «ricostruire la fattispecie costitutiva del marchio in modo unitario, superando la bipartizione basata sul rapporto temporale tra uso e registrazione. […] Il marchio viene tutelato nella sua funzione distintiva di prodotti e, più precisamente, come mezzo assicurato all'imprenditore titolare per distinguere i suoi prodotti da quelli di diversa provenienza […]. Un segno assolve una funzione distintiva […] in quanto instaura effettivamente nella mente di chi lo percepisce un collegamento con un determinato oggetto. […] Un tale collegamento fra segno e oggetto […] si realizza, appunto, con l'uso».

[187] Cfr. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Padova, 1991, p. 72 ss. e p. 82 ss.

[188] AUTERI, *op. cit.*, p. 169, con riguardo al marchio registrato in vista di un uso successivo, ritiene che, in mancanza di un uso attuale, l'art. 22 l.m. «non può fare altro che fare riferimento all'intenzione di realizzare in prosieguo tale condizione. Ma è chiaro che la norma non eriga a requisito l'intenzione […], bensì l'uso e che solo il controllo sulla corrispondenza fra registrazione formale e interesse scaturente dall'uso viene rinviato ad un tempo successivo. […] Il significato dell'art. 22 consiste nello specificare in funzione di quale interesse possa essere ottenuta la registrazione e, insieme, a vantaggio di quale soggetto debba andare la tutela». L'art. 22 l.m., facendo riferimento all'intenzione del richiedente, «opera un rinvio al momento nel quale si potrà stabilire sulla base dell'uso se la legittimazione formale ottenuta con il brevetto corrisponda a quella sostanziale».

[189] MAYR, *op. cit.*, p. 86-87, critica l'idea di Auteri, ritenendo che è indubbio che l'art. 22 l.m. fondi «un collegamento tra la titolarità di un marchio e l'esercizio di un'impresa»; tuttavia, «l'affermazione che l'autore ne trae, e cioè che l'uso entri a far parte della fattispecie costitutiva del marchio registrato, viene ricavata non in forza di un preciso riferimento normativo, bensì in considerazione degli interessi per cui è posta la tutela». Sicché, «l'interpretazione di Auteri, in ultima analisi, non è fondata su argomentazioni desunte dalla lettera della norma, ma tende, invece, a rendere compatibile quest'ultima con una concezione precostituita del marchio».

(confluito nell'art. 24 c.p.i.), che non distingue tra mancato uso iniziale e cessazione ultraquinquennale di un uso già effettivamente intrapreso, ma commina la decadenza in maniera identica in ambedue i casi[190], avvalorando, così, l'idea, sostenuta da una parte consistente della dottrina[191] e della giurisprudenza[192], che la fattispecie costitutiva del marchio registrato sia integrata dal solo procedimento di registrazione e non anche dall'uso[193].

3.1. I nomi e i ritratti di persone nel marchio di fatto e il marchio non registrato che gode di rinomanza.

L'art. 8, co. 1 e 2 c.p.i. (ex art. 21, co. 1 e 2 l.m.) detta disposizioni in tema di registrazione come marchio del ritratto o del nome civile altrui[194], escludendo la

---

[190] AUTERI, *op. cit.*, p. 170-171, ritiene che la tesi secondo cui la decadenza opera, in ogni caso, *ex nunc* sarebbe vera solamente quando l'uso fosse stato intrapreso e poi cessato, perché, in tale ipotesi, la decadenza non potrebbe operare che per il futuro; invece, il caso della decadenza per mancato uso iniziale sarebbe diverso, dal momento che, essendo del tutto mancato l'uso, il marchio non avrebbe mai adempiuto la propria funzione distintiva e non si sarebbe mai realizzato alcun interesse dell'intestatario del contrassegno a distinguere i propri prodotti. Pertanto, in questa circostanza, la tutela preliminare accordata dalla registrazione perderebbe la propria ragion d'essere e la decadenza opererebbe *ex tunc* dato che nessun interesse giustificherebbe il mantenimento della tutela per il passato.

[191] Di questo avviso ARE, *Profili del marchio. Contributi ad una teoria generale*, Milano, 1974, p. 167; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 485 ss.; GIAN GUGLIELMETTI, *Il marchio: oggetto e contenuto, cit.*, p. 62 ss., i quali, attribuendo massimo rilievo alla registrazione del marchio, le attribuiscono natura di accertamento costitutivo, in quanto ne completa la fattispecie costitutiva e pone contemporaneamente in essere il diritto di esclusiva su di esso.

[192] Cfr. Trib. Milano 24.5.1976, in *GADI*, 1976, p, 482, secondo cui la fattispecie costitutiva del marchio consiste esclusivamente nella registrazione, «intesa come procedimento amministrativo che ha inizio con una domanda di concessione di brevetto e si conclude con la registrazione del marchio depositato», mentre «il non uso costituisce una causa di estinzione del diritto sul marchio nato con la registrazione»; e App. Milano 17.5.1974, *ivi*, 1974, p. 679, la quale rileva che «la decadenza non opera come condizione risolutiva dell'acquisto del diritto, ma spiega i suoi effetti *ex nunc*, dal momento, cioè, in cui la fattispecie estintiva si è verificata».

[193] In tal senso, MAYR, *op. cit.*, p. 83.

[194] L'art. 8, co. 1 c.p.i. stabilisce che: «I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado». Prosegue il co. 2 dell'art. 21 c.p.i., statuendo che: «I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

possibilità di adottare come marchio l'altrui effige senza il consenso della persona ritratta o (in caso di sua morte) dei suoi congiunti[195] e ammettendo la registrazione dei nomi di persona diversi da quelli del registrante[196], «purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi»[197] e con il

---

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha, tuttavia, la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta».

[195] MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 40 rileva che «il co. 1 dell'art. 21 l.m., a proposito della registrazione come marchio di un ritratto di persona, detta una regola più severa di quella relativa al nome civile: infatti, per ottenere la registrazione di un marchio siffatto, è indispensabile il preventivo consenso della persona ritratta. Il maggior rigore previsto per questa ipotesi […] si giustifica in ragione della più spiccata attitudine che l'uso del ritratto presenta a ledere l'altrui decoro e onore a causa della maggiore capacità identificatrice dell'immagine di una persona rispetto al nome».

[196] Particolarmente dibattuta in dottrina (cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 216-217) è la portata della norma speciale contenuta nell'art. 8, co. 1 c.p.i., in relazione all'art. 7 c.c., secondo il quale «la persona alla quale si contesti il diritto al'uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni». In proposito MANGINI, *op. ult. cit.*, p. 37, ritiene che «esiste una sostanziale coincidenza fra il disposto della legge speciale e quello più generale del codice, apparendo il primo un'applicazione, in un caso particolare e specifico, del secondo. In altri termini, l'uso di un nome altrui per distinguere dei prodotti […], qualora risulti lesivo del patrimonio morale (costituito da quel complesso di beni della personalità che si sostanziano nell'onore, fama, decoro, credito) di chi lo porta, realizza un'ipotesi concreta e particolare di pregiudizio, previsto in via generale nell'art. 7 c.c.». In senso diverso CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1962, I, p. 297 ss., il quale, rilevando la non perfetta coincidenza tra l'art. 21 l.m. e l'art. 7 c.c., ritiene che la prima norma sia più restrittiva rispetto alla piena tutela del nome sanzionata dalla seconda: in particolare, l'art. 21, riconoscendo la libera appropriabilità del nome come marchio, salvo il pregiudizio della fama, del credito e del decoro, restringe, per il caso della registrazione, la più ampia portata dell'art. 7 c.c., in cui è compresa la tutela connessa con la semplice confondibilità fra il portatore del nome e il produttore.
Anche la giurisprudenza (Trib. Milano 30.5.1974, in *GADI*, 1974, p. 737) ha marcato il confine tra le due disposizioni affermando che «l'art. 7 c.c. e l'art. 21 l.m. (ora art. 8 c.p.i.) hanno diverso contenuto precettivo e diverso ambito di applicazione. Mentre il primo vieta […] unicamente l'uso posto in essere a scopo di identificazione personale […[in relazione a qualsiasi tipo di pregiudizio […], il secondo dispone che l'imprenditore può scegliere liberamente un nome di persona diverso dal proprio come marchio del suo prodotto e prevede come rigorosa eccezione a questa regola il caso in cui l'uso di detto marchio sia tale da ledere la fama, il credito ed il decoro della persona che ha il diritto di portare tale nome».

[197]Contrariamente ad una posizione espressa in una parte della dottrina (SANTINI, *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Padova, 1960, p. 159 ss.) e della giurisprudenza (cfr. Cass. 1.2.1962, n. 201, in *Riv. Dir. Comm.*, 1962, II, p. 215 ss.; App. Milano 22.1.1960, in *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, p. 215 ss.) secondo cui dovrebbe ritenersi lesiva del decoro di una persona la semplice degradazione del suo nome dalla dignità di attributo della personalità alla modesta funzione di strumento di individuazione di prodotti, VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 216, escludendo che il solo fatto di usare l'altrui nome come segno distintivo di prodotti o servizi integri automaticamente una lesione del credito e del decoro del titolare del nome, ritiene che un simile pregiudizio si verifichi quando l'altrui nome venga a designare un prodotto di natura vile, volgare, poco decorosa, indecente o quando il contesto complessivo, in cui tale nome è inserito, sia costituito da raffigurazioni frivole o antiestetiche, o da motti o frasi non confacenti

riconoscimento, a favore dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), della facoltà di subordinare alla registrazione al consenso dei soggetti indicati al co. 1.

In dottrina si discute circa l'estendibilità anche al marchio di fatto della disciplina prevista dall'art. 8 c.p.i. per l'inserimento in un marchio di un nome o di un ritratto altrui: mentre alcuni Autori[198] negano tale possibilità, rigettando l'ipotesi di impiegare il nome altrui in un contrassegno non registrato in difetto del consenso del portatore di quel nome, un'altra parte della dottrina[199] ha osservato che, benché la norma contenga un duplice riferimento alla registrazione, che sembrerebbe manifestare la chiara intenzione da parte del legislatore di riferire tale articolo solamente alla fattispecie dell'uso del nome altrui quale marchio registrato, da essa emerge una *ratio* (cioè il principio della tendenziale libertà di appropriazione del nome altrui come marchio) estendibile anche al segno distintivo non registrato.

Un altro aspetto delicato riguardo il marchio di fatto assistito da rinomanza[200], questione che, al di là delle ardite letture sostanzialistiche dell'istituto facenti capo a La

---

alla personale dignità del titolare del nome, venendo, così, la personalità di quest'ultimo a porsi in contraddizione con i prodotti contraddistinti.

[198] Di questo avviso sono AULETTA, *Marchio. diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, cit.*, p. 31, CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 453-454; CAPIZZANO, *La tutela del diritto al nome civile, cit.*, p. 297 ss.; e FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 215.

[199] In particolare MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 36 ss., e GIAN. GUGLIELMETTI, *Rapporti tra nomi e marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, I, p. 292 ss.

[200] Per una rassegna delle opinioni dottrinali e giurisprudenziali (italiane e comunitarie) in merito al concetto di rinomanza v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 147-148. Senza approfondire diffusamente il tema, possono riprendersi le parole di SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 151-152, per definire la nozione in commento: «il concetto di rinomanza non si riferisce (soltanto) al marchio celebre o di alta rinomanza, bensì […] ad ogni ipotesi in cui la appropriazione di un marchio altrui possa determinare un indebito vantaggio per l'usurpatore od un pregiudizio per il titolare del marchio anteriore […]. In altre parole, il concetto di marchio che gode di rinomanza deve riferirsi […] a marchi sufficientemente noti perché possa trarsi vantaggio dal loro uso o recare pregiudizio al loro prestigio, anche utilizzandoli per prodotti non affini. […] L'estensione della sfera di rilevanza del marchio al di là del principio di specialità presuppone, insomma, una fattispecie complessa (registrazione, uso e acquisto di una certa rinomanza), distinta dalla ordinaria fattispecie costitutiva del […] marchio, consistente nella sola registrazione». In termini simili v. anche VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 202 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 108 ss., il quale parla di «marchio supernotorio»; e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 139-140, il quale ritiene che il marchio in questione costituisca una categoria aperta, i cui confini oscillano, su un ideale segmento, fra un massimo ed un minimo di rinomanza e, in particolare, «al polo estremo dello spettro troviamo quelli che la giurisprudenza in passato definiva come marchi celebri: tali erano quei segni noti a pressoché tutta la popolazione, ivi compresi quei soggetti che mai avessero consumato o usato il bene contraddistinto da

Villa[201], secondo una corrente dottrinale[202], ha una valenza meramente scolastica dal momento che appare difficilmente plausibile che il titolare di un marchio rinomato non provveda alla sua registrazione.

Seconda una prima corrente di pensiero, facente capo a Galli, la possibilità di attribuire al marchio di fatto che goda di rinomanza la medesima protezione merceologica ampliata riservata al marchio registrato viene prospettata sulla base di un duplice ordine di osservazioni[203]: da un lato, si rileva che, essendo venuto meno il

---

quel segno. […] All'estremo inferiore dello spettro vi potranno essere marchi largamente accreditati solo presso alcuni segmenti della popolazione», cioè i marchi semplicemente noti. Precisa ulteriormente LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 28, che, per la protezione del marchio celebre, «il requisito sostanziale è […] una condizione affermata e riconosciuta di rinomanza, qualità di cui il marchio deve godere nello Stato e, quindi, deve avere in modo non precario e in modo diffuso […]. Non basta la mera notorietà o la diffusione locale».
Per quanto riguarda la giurisprudenza italiana, vale la pena di ricordare, fra le tante, App. Milano 24.5.2002, in *GADI*, n. 4500, secondo cui «celebrità, rinomanza e notorietà sono connotati che ricorrono in un marchio solo ove questo sia conosciuto da una percentuale altissima di consumatori, tanto da costituire uno strumento di richiamo per gli stessi, o rappresenti un'attrattiva, o resti fissato nella coscienza sociale attraverso l'uso e la pubblicità tanto da assumere valore simbolico o suggestivo o da rendere immediato il richiamo al prodotto o servizio che contraddistingue», e Trib. Roma 25.10.2002, *ivi*, n. 4525, a detta della quale «per aversi un marchio celebre o rinomato è necessaria una consistente durata ed intensità della corrispondente campagna pubblicitaria ed è, inoltre, richiesto che esso sia conosciuto da tutti i consumatori di qualsiasi prodotto». Invece, per quanto riguarda la giurisprudenza comunitaria, è opportuno riportare quanto statuito nel *leading case* nel campo, costituito da Corte di Giustizia 14.9.1999, C-375/97, *General Motors*, secondo la quale, per poter applicare la disciplina del marchio che gode di rinomanza è sufficiente che il segno sia «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi» e, per accertare questo livello di conoscenza, «il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo; non è, tuttavia, richiesto che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito».

[201] Sul punto LA VILLA, *op. cit.*, p. 31-32, secondo il quale, in ossequio ad una lettura sostanzialistica dell'istituto che ne coglie le dinamiche effettive sottostanti, tale tipologia di contrassegno, in realtà, non è altro che un marchio di fatto, i cui effetti giuridici scaturiscono non da un elemento formale, qual è la registrazione, ma da fenomeni fattuali, che condizionano l'estensione dell'esclusiva e la tutela anti-contraffattoria: «il marchio celebre, a dispetto della ricostruzione legislativa italiana e comunitaria, è essenzialmente un marchio di fatto, non un marchio registrato, nel senso che il mutamento del tipo, da marchio comune a marchio celebre, con le importantissime conseguenze sul piano della estensione della esclusiva oltre il limite della specialità, è dovuto non ad un fatto formale, ma a un fenomeno di fatto. […] I due fenomeni di fatto che le ipotesi di contraffazione del marchio celebre evocano sono, quindi, la appropriazione di pregi per la usurpazione di rinomanza in senso proprio e lo sfruttamento parassitario della distintività nel contesto pubblicitario del marchio celebre, e sullo sfondo come regola di chiusura, sta la tutela contro la diluizione di distintività e contro lo svilimento del messaggio pubblicitario insito nel marchio, nelle ipotesi di pregiudizio indebito alla distintività e rinomanza del segno».

[202] Così VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «Codice», cit.*, p. 106.

[203] GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 221 ss., ritiene che «con riguardo al marchio di fatto, occorre fare riferimento ai principi stabiliti dalla disciplina del marchio

regime della cessione vincolata all'azienda anche con riguardo al marchio di fatto, non vi è più ragione di limitare la nozione di confusione di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. alla funzione di indicazione della provenienza imprenditoriale del bene; dall'altro, vi è un elemento testuale, costituito dall'art. 12, co. 1, lett. a) e b), in cui, in linea generale, i segni distintivi di fatto sono espressamente contemplati tra le anteriorità invalidanti rispetto agli altrui marchi posteriormente registrati[204], in relazione ai quali può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni[205].

Di diverso avviso è un altro orientamento dottrinale, riferibile soprattutto a Cartella, secondo il quale il marchio di fatto non può fruire della tutela ultramerceologica, pur se assistito da rinomanza[206]: a detta dell'Autore, la funzione di indicazione dell'origine imprenditoriale del bene non può ritenersi superata dall'eliminazione del regime della cessione vincolata, dal momento che essa perpetua la propria presenza in numerose disposizioni del Codice (come, per es., gli artt. 12, co. 1, lett. a), b), c) e d) e 20, co. 1, lett. a) e b) c.p.i.) e, inoltre, pare che la tutela del marchio rinomato debba considerarsi «un caso particolare», dato che i presupposti di cui all'art. 12, co. 1, lett. e) c.p.i. (cioè, la rinomanza ed il fatto che dall'uso del marchio successivo senza giusto motivo si tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero si rechi loro pregiudizio) sono diversi da quelli previsti dall'art. 12, co. 1, lett. a),

---

registrato […] l'utilizzo di fatto del marchio che importi una sua notorietà di carattere generale e che […] abbia i caratteri della rinomanza, comporta il riconoscimento in favore del preutente del diritto […] di vietare ai terzi il posteriore utilizzo del segno, anche per prodotti non affini».

[204] Sempre GALLI, *op. ult. cit.*, p. 223, afferma che «poiché il potere invalidante "speciale" attribuito al marchio che gode di rinomanza dall'art. 12, co. 1, lett. f) (ora lett. e)) c.p.i. non esprimerebbe una regola diversa da quella di cui alle disposizioni precedenti dello stesso articolo, ma vi rientrerebbe come un caso particolare […], la circostanza che tale disposizione faccia espresso riferimento ai soli marchi registrati non può essere considerata decisiva per escludere i segni di fatto dal suo ambito».

[205] In proposito VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 246-247, ritiene che la nozione di «rischio di associazione» comprende, «oltre all'ipotesi che il pubblico sia indotto a ritenere che i prodotti del contraffattore provengano, in realtà, dall'impresa del titolare del segno, anche quella che esso possa pensare che provengano da un'impresa in qualche modo legata a quella del titolare da rapporti di gruppi o contrattuali». Sul punto, si veda anche, a livello comunitario, Corte di Giustizia 11.11.1997, C-251/95, *Sabel vs Puma*, la quale statuisce che «la nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione».

[206] Cfr. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 135 ss.

b), c) e d) c.p.i. per i marchi cd. "normali" (cioè il rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni)[207].

In questa prospettiva, ad ulteriore riprova della tesi dell'esclusione del marchio di fatto dalla tutela ultramerceologica, l'Autore afferma che non è possibile dedurre un simile regime di proteggibilità ampliata né dall'art. 8, co. 3 c.p.i.[208], relativo ai segni notori, che concettualmente si distinguono dai marchi rinomati[209], né dall'art. 12, co. 1, lett. f) c.p.i., inerente ad un marchio notoriamente conosciuto straniero, che ha, alla sua base, una registrazione nel cd. «Paese d'origine»[210]; inoltre, l'attribuzione di una tutela

[207] In tal senso CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 136-137, e VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati, cit.*, p. 11, il quale nega la possibilità di estendere ai marchi non registrati le fattispecie di tutela dei marchi registrati che prescindono dalla confondibilità, non potendosi ritenere che «la tutela del marchio in assenza di confondibilità sia la norma e come, al contrario, essa debba ritenersi eccezionale».

[208] L'art. 8, co. 3 c.p.i. stabilisce che: «Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazione e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi». Osserva CARTELLA, *op. cit.*, p. 37, che «nonostante il sistema sia tendenzialmente orientato a focalizzare nell'imprenditore (attuale o potenziale) il soggetto legittimato a registrare il marchio e ad esserne titolare, tuttavia, l'istituto della registrazione e l'accesso alla titolarità del marchio registrato è aperto anche a chi imprenditore non è», come nel caso dei titolari di nomi notori in favore dei quali l'art. 8, co. 3 c.p.i. predispone una «riserva di registrazione».

[209] In tal senso cfr. RICOLFI, *op. cit.*, p. 97, il quale ricorda che questa disposizione costruisce una riserva sul valore pubblicitario e di *merchandising* a favore di quei nomi personali e denominazioni accreditati sul mercato in seguito ad una «utilizzazione primaria» diversa dall'impiego in funzione distintiva ed «è primariamente volta ad istituire una tutela rafforzata sul piano del diritto al nome e all'identificazione e non su quello della protezione alla stregua del diritto dei marchi». In senso analogo anche VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 155 ss., il quale ribadisce come la norma in questione salvaguardi il valore pubblicitario incorporato dal segno, mirando a reprimere ogni forma di agganciamento parassitario alla notorietà di esso, e OLIVIERI, *Nomi, ritratti ed emblemi altrui*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 213 ss., il quale afferma che «l'esistenza di un diaframma tra le due figure (cioè segni notori e marchi celebri) […] è attestata dall'uso […] dell'aggettivo "notorio" per qualificare i nomi "civili" in luogo del riferimento alla "rinomanza", che viceversa caratterizza i segni celebri registrati ed utilizzati come marchio. La diversa terminologia riflette e sottintende una possibile discrasia tra le due nozioni. […] Il marchio "rinomato" gode di "buona fama", tant'è che lo si protegge anche contro l'altrui "infangamento"; il segno notorio no. […] La notorietà, insomma, prescinde […] da giudizi di valore; la rinomanza no. […] Diverso appare, nei due casi, l'ambito di tutela riconosciuto dalla legge all'avente diritto sotto il profilo merceologico. Mentre il marchio celebre rimane, comunque, soggetto, anche se in misura notevolmente affievolita, al principio di specialità, […] nulla di tutto ciò viene richiesto […] all'artefice della notorietà civile del segno, il quale avrà, pertanto, diritto di registrare il proprio nome come marchio […] per qualsiasi categoria di prodotti e/o servizi».

[210] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 138-139, il quale aggiunge che «è la registrazione a giustificare la protezione ultramerceologica e ciò pare sufficiente per non consentirne una applicazione analogica al marchio di fatto rinomante, per così dire, "domestico", nel suo rapporto con altrui successivi marchi registrati».

ultramerceologica al marchio di fatto avrebbe rilevanti conseguenze anche sul piano comunitario dal momento che un preuso non puramente locale di un marchio al quale fosse attribuita la qualifica di rinomanza, sarebbe suscettibile di invalidare il successivo marchio comunitario registrato per prodotti non affini, nonostante la rinomanza del segno anteriore influenzi un ambito territoriale circoscritto rispetto al territorio comunitario[211].

3.2. Il marchio di forma di fatto, il marchio collettivo non registrato e il marchio difensivo.

Una problematica particolare riguarda il trattamento riservato alla forma distintiva tutelabile con l'azione di imitazione servile, che parte della dottrina[212] annovera, assieme all'immagine e alla reputazione commerciale, ai titoli delle opere dell'ingegno e alle testate di stampa, tra i segni distintivi in senso lato.

Fra le entità idonee ad essere registrate come marchi ai sensi dell'art. 7 c.p.i. figura «la forma del prodotto o della confezione di esso», ammettendosi, così, la registrabilità dei cd. segni distintivi tridimensionali, costituiti dalla forma esteriore del bene stesso[213]. Tuttavia, dopo averne riconosciuto la proteggibilità, il c.p.i. circonda di cautele i cd. marchi di forma[214], stabilendo, all'art. 9 c.p.i., che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio «i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (cd. forma necessaria), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (cd. forma funzionale), o dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto (cd. forma ornamentale)»[215].

---

[211] Sul punto CARTELLA, *op. cit.*, p. 139.

[212] In tal senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 21.

[213] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 59-60.

[214] Così RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 62.

[215] In particolare, SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 81, afferma che «la "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" è la forma naturale o standardizzata e, quindi priva di capacità distintiva; la "forma necessaria per ottenere un risultato tecnico" è la forma funzionale, dettata da ragioni di utilità tecnica, e quindi, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo

La privativa in questione, per la sua particolare natura, rappresenta una zona di confine e di sovrapposizione tra le diverse discipline preposte alla tutela dell'aspetto esteriore del prodotto e, in particolare, con la disciplina del diritto d'autore, dei modelli di utilità, dei brevetti per invenzione, dei marchi d'impresa e con le norme repressive della concorrenza sleale (dal punto di vista dell'imitazione servile di cui all'art. 2598, n. 1 c.c.)[216].

In relazione ai marchi di forma, si pone un'esigenza di interpretazione sistematica, mirante a rendere compatibili, da un lato, il sistema brevettuale e la disciplina delle innovazioni tecniche, suscettibili, mediante la brevettazione come invenzioni o come modelli di utilità, di una tutela temporalmente limitata, il cui scopo ultimo è la caduta in pubblico dominio dell'innovazione stessa a beneficio della collettività[217], e, dall'altro, la protezione potenzialmente perpetua garantita al contrassegno tridimensionale dalla registrazione come marchio di forma ai sensi dell'art. 7 c.p.i. e dall'azione contro l'imitazione servile[218]: pertanto, per evitare che una forma possa sottrarsi a tale caduta in pubblico dominio con il ricorso alla registrazione come marchio tridimensionale o alla protezione accordata dall'art. 2598 , n. 1 c.c., il quale stabilisce che «compie atti di concorrenza sleale […] chiunque imita servilmente i prodotti di un concorrente», si ritiene che le forme suscettibili di costituire oggetto di protezione brevettuale non

---

le regole proprie dei brevetti per invenzione o per modello di utilità; la "forma che dà valore sostanziale al prodotto" è la forma il cui pregio incide sostanzialmente sul valore del prodotto».

[216] Cfr. LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina*, in *Il Dir. Ind.*, 2002, III, p. 213 ss.

[217] Come affermano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 61, «il sistema brevettuale ha, in generale, l'obiettivo di stimolare una ricerca capace di apportare al patrimonio collettivo innovazioni di carattere tecnico. Questa incentivazione si ottiene con la attribuzione all'autore della innovazione di un diritto esclusivo allo sfruttamento di essa; diritto, tuttavia, necessariamente limitato nel tempo dato che lo scopo del sistema è quello di acquisire al patrimonio culturale collettivo le innovazioni. […] La previsione di un diritto esclusivo perpetuo sull'innovazione tecnica […] impedirebbe […] la caduta in pubblico dominio di essa», configurandosi, quindi, i limiti temporali come una caratteristica essenziale del sistema brevettuale.

[218] In tal senso LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina, ult. cit.*, p. 213; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 60 ss. e 166 ss.; e VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, I, p. 322-323.

possano giovarsi della tutela prevista dal c.p.i. per i marchi di forma, né di quella repressiva della concorrenza sleale per imitazione servile[219].

Un analogo problema di compatibilità tra la protezione potenzialmente perpetua del marchio e quella approntata dal divieto di imitazione servile di cui all'art. 2598, n. 1 c.c., da un lato, e la tutela temporanea garantita dalla registrazione per disegno e modello, dall'altro, si presenta anche con riferimento alle cd. forme ornamentali[220].

Infatti, queste ultime, se è vero che possono essere registrate come disegno o modello «a condizione che siano nuove e abbiano carattere individuale»[221] (art. 31 c.p.i.), tuttavia, ai sensi dell'art. 9 c.p.i., sono escluse dalla registrazione come marchio ove conferiscano un «valore sostanziale al prodotto», cioè quando il carattere ornamentale della forma ecceda la normalità di un aspetto gradevole del bene, incrementandone, così, il valore attrattivo e influenzando le scelte di acquisto del consumatore[222]: pertanto, pur potendosi ammettere il cumulo tra la registrazione come disegno o modello e la tutela concorrenziale/registrazione come marchio (nell'ipotesi in cui il carattere individuale della forma attinga il livello della distintività)[223], la forma dotata di un valore ornamentale significativo potrà accedere alla registrazione come modello ai sensi degli artt. 31 ss. c.p.i.[224], ma le è preclusa sia la tutela concorrenziale ex

---

[219] Così LIUZZO, *op. cit.*, p. 213, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 62-63.

[220] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 170-171.

[221] Il requisito del carattere individuale è definito dall'art. 33 c.p.i., rubricato, per l'appunto, *«Carattere individuale»*, il quale stabilisce che: «Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione». Come osserva LIUZZO, *op. cit.*, p. 215, il D.Lgs. 2.2.2001, n. 95 ha eliminato il precedente riferimento allo «speciale ornamento» contenuto nell'art. 5 della legge modelli, «locuzione, che dava spesso adito a giudizi soggettivi, quali sono inevitabilmente quelli sulla bellezza di un bene», essendo ora sufficiente solo l'accertamento della sussistenza del «carattere individuale» in capo alla forma in questione.

[222] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 170-171; SENA, *op. cit.*, p. 82-83; e LIUZZO, *op. cit.*, p. 214-215.

[223] In tal senso SENA, *op. cit.*, p. 83.

[224] LIUZZO, *op. cit.*, p. 214, afferma che «sono registrabili come modello solo quelle forme che, nella valutazione del pubblico (cioè riscontro obiettivo, di mercato), conferiscono al prodotto un pregio estetico che, in quanto tale, costituisce un incentivo all'acquisto», consentendone, invece, la registrazione come marchio «quando il suo carattere ornamentale non superi il gradiente minimo necessario a rendere tale forma registrabile come modello».

art. 2598, n. 1 c.c., sia la registrazione come marchio, trattandosi di un elemento, dotato di un certo pregio ornamentale, che influisce sostanzialmente sulle decisioni di acquisto del consumatore[225].

Quanto ai rapporti tra la tutela dei marchi di forma e l'imitazione servile, la dottrina non appare uniforme sul punto. Infatti, secondo alcuni Autori[226], sia l'una, che l'altra fattispecie, concernendo entrambe la tutela dell'aspetto esteriore del prodotto, riguardano un'ipotesi di imitazione confusoria con la differenza che, quando si tratti di marchi di forma registrati, la tutela di essi sarà più incisiva[227]: secondo questa linea di pensiero, il rapporto fra marchi di forma registrati e imitazione servile sarebbe lo stesso intercorrente tra marchi "normali" registrati e marchi di fatto, concludendosi che le forme protette contro l'imitazione servile altro non sono se non marchi di forma di fatto, la cui protezione è individuabile nella normale tutela concorrenziale confusoria[228].

Invece, altra parte della dottrina[229] giudica discutibile l'orientamento giurisprudenziale[230] secondo cui la forma di un prodotto potrebbe essere protetta tramite il ricorso al divieto di imitazione servile di cui all'art. 2598, n. 1 c.c. entro limiti più ampi di quelli entro i quali ne è consentita la registrazione come marchio[231]: in particolare, si osserva che la forma distintiva tutelabile con l'azione repressiva

---

[225] Sul punto VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 534, e VANZETTI, *op. cit.*, p. 330-331.

[226] In particolare, LIUZZO, *op. cit.*, p. 213 ss.; DI CATALDO, *op. cit.*, p. 85; e VANZETTI, *op. cit.*, p. 319 ss.

[227] Testualmente, VANZETTI, *op. cit.*, p. 323: «sia l'una, sia l'altra fattispecie riguardano l'ipotesi di una imitazione confusoria: con la sola differenza che quando si tratti di marchi di forma registrati, la tutela di essi sarà più incisiva di quel tanto che la legge marchi offre di più in fatto di tutela, appunto, rispetto alla disciplina generale della concorrenza sleale».

[228] Così LIUZZO, *op. cit.*, p. 213, e VANZETTI, *op. cit.*, p. 323. In termini simili anche DI CATALDO, *op. cit.*, p. 85, il quale ritiene che «il divieto di imitazione servile viene così a costituire la regola di protezione di un marchio di forma usato in regime di fatto (cioè, non registrato)».

[229] In particolare CARTELLA, *op. cit.*, p. 22-23, e RICOLFI, *op. cit.*, p. 189.

[230] Cfr. App. Milano 18.7.1995, in *GADI*, 1995, n. 3334, cd. caso *«Burberry»*.

[231] Sul punto RICOLFI, *op. cit.*, p. 189, ritiene che, seguendo l'impostazione riportata nel testo, «sarebbe sufficiente che la forma di un prodotto abbia assunto valenza distintiva presso il pubblico, perché l'impresa che successivamente intendesse adottare quella medesima forma sia gravata dall'onere di apportarvi «varianti innocue». […] In questo modo, però, la forma del prodotto risulta protetta alla stregua di un marchio di fatto; e, contro le coordinate sistematiche che governano la materia, finisce […] per fruire di una tutela che non sarebbe stata conseguibile attraverso la registrazione».

dell'imitazione servile non è considerata tra i «segni distintivi diversi dal marchio registrato» di cui all'art. 2 c.p.i., né di essa vi è menzione in alcuna delle norme del Codice, non potendo, quindi, tale forma costituire un bene della proprietà industriale alla stregua di un segno distintivo non registrato[232].

Una questione ulteriore riguarda la possibilità di tutela del marchio collettivo di fatto, la cui configurabilità è molto dibattuta in dottrina.

Infatti, alcuni Autori[233] propendono per l'inammissibilità di tale figura sulla base delle diversità strutturali e funzionali fra marchio individuale e collettivo, sostenendo che, mentre la tutela del primo è fondata sull'interesse esclusivo e personale di un soggetto privato (cioè l'imprenditore), alla base della protezione del secondo, invece, vi sarebbe l'interesse di un ente o di una associazione. Inoltre, sempre secondo questa linea di pensiero, la funzione stessa del marchio collettivo, imponendo agli utenti associati un regolamento d'uso indicante l'origine, la natura e la qualità dei prodotti o servizi contrassegnati e stabilendo gli opportuni controlli per l'osservanza di esso (mirando, così, ad offrire al pubblico un'adeguata garanzia circa le citate caratteristiche), escluderebbe radicalmente l'ipotesi che il mero uso possa far sorgere il diritto sul marchio collettivo, dal momento che tale forma di sorveglianza amministrativa richiederebbe il necessario adempimento delle formalità della registrazione[234].

Secondo un altro orientamento dottrinale[235], invece, non pare accettabile escludere a priori la possibilità di tutela dell'uso di fatto di un marchio collettivo per il solo motivo

---

[232] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 22 ss., il quale, non ritenendo probante il fatto che l'art. 7 c.p.i., nell'elencare le possibili entità oggetto di registrazione quali marchio, vi annovera la forma del prodotto o della confezione, rileva che «l'art. 2 individua i beni oggetto della proprietà industriale, mentre l'art. 7 ha per oggetto l'individuazione dei segni che possono costituire oggetto di marchio […]. L'assunzione della forma del prodotto o della confezione tra gli enti possibile oggetto di marchio non significa, dunque, che la forma del prodotto o della confezione sia […] oggetto di un diritto di proprietà industriale non titolato […] costituito dal marchio di fatto».

[233] In particolare ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 526, e, soprattutto, FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 273-274, secondo il quale «i marchi collettivi possono esistere soltanto allo stato di registrazione».

[234] Così FERRARA, *op. cit.*, p. 273.

[235] In particolare, MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 59; AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Milano, 1977, p. 93 ss.; e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 253, il quale non esclude che, una volta costituitasi una associazione, il cui statuto autorizzi i propri associati

che la registrazione avrebbe «natura più marcatamente attributiva o costitutiva»[236] rispetto al marchio individuale: infatti, secondo le voci dottrinali aderenti a tale indirizzo, non sembra che vi siano valide ragioni che si oppongano al riconoscimento della tutela di un marchio collettivo adottato di fatto e senza registrazione, alle medesime condizioni e nei limiti in cui è riconosciuta la tutelabilità di un marchio individuale non registrato[237].

Un'ultima questione riguarda l'eventuale applicabilità anche al marchio di fatto dell'art. 24, co. 4 c.p.i. relativo all'istituto del marchio difensivo: quest'ultimo si struttura attorno alla fattispecie del marchio (registrato) non usato (difensivo), che non decade per non uso «se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili, tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi»[238]. Dal momento che tale figura è impostata su un sistema nel quale tanto il marchio difeso, quanto quello difensivo sono marchi registrati, la dottrina (in particolare, Cartella)[239] deduce che:

1) il marchio di fatto non può essere difeso da marchi difensivi non registrati;

---

ad apporre sui loro prodotti un marchio collettivo attestante una certa qualità o proprietà di cui tale ente sia espressione, «questo marchio, non registrato, non possa essere considerato e trattato come un marchio di fatto».

[236] L'espressione appartiene a FERRARA, *op. cit.*, p. 273.

[237] Così AMMENDOLA, *op. cit.*, p. 94, e MANGINI, *op. cit.*, p. 59, il quale puntualizza che «l'interesse dei consumatori alla tutela della fiducia che essi ripongono sull'origine e sulla qualità dei prodotti contrassegnati da un certo marchio collettivo, riceve di fatto protezione dal corrispondente interesse a conservare la reputazione dei prodotti contraddistinti, che hanno tutti gli utenti del marchio, aderenti alla categoria o associazione, cui è affidato il compito di controllare il rispetto delle condizioni e delle regole statutarie, alle quali l'uso del marchio collettivo è sottoposto». Sul punto si veda anche PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Napoli, 1967, p. 55, il quale ritiene che la tutela del marchio collettivo di fatto non può ricercarsi nelle disposizioni che disciplinano il marchio collettivo, ma unicamente nella più generale normativa predisposta al fine di reprimere ogni forma di concorrenza sleale: «Se imprenditori, non appartenenti all'associazione che per prima ha concesso in uso ai suoi aderenti un determinato marchio collettivo di fatto, usurpano tale contrassegno, si verifica una ipotesi alla quale non potrebbe non applicarsi il divieto di usare segni «legittimamente usati da altri» di cui all'art. 2598, n. 1c.c., poiché da nulla risulta che tale divieto debba limitarsi all'uso abusivo di segni individuali».

[238] Come rilevano SENA, *op. cit.*, p. 197, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 255, l'art. 24, co. 4 c.p.i. esclude l'onere di utilizzazione per quei marchi che il titolare di un contrassegno effettivamente usato abbia registrato per allargarne la sfera di protezione: si tratta, cioè, di marchi simili a quello cd. principale, che da esso si discostano per qualche elemento e, disponendosi idealmente intorno ad esso, con la loro presenza impediscono che altri soggetti gli si avvicinino.

[239] Cfr. CARTELLA, *Marchi di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 529-530.

2) non sono configurabili marchi difensivi di fatto perché il marchio difensivo è un contrassegno che non viene usato;
3) non sono configurabili marchi difensivi di fatto perché il marchio difensivo è un contrassegno che si presenta come necessariamente registrato.

4. L'analisi dei profili differenziali tra marchio di fatto e marchio registrato dal punto di vista della fattispecie costitutiva e della tutela.

Giunti a questo punto, è opportuno ora procedere all'evidenziazione delle differenze di disciplina (alcune delle quali, in parte, sono state già trattate, mentre altre verranno approfondite nel prosieguo del discorso[240]) tra marchio registrato e marchio di fatto sul piano della fattispecie costitutiva e della tutela[241], constatando come la protezione del

[240] Per quanto riguarda l'analisi dei profili differenziali tra le due figure di marchio dal punto di vista della fattispecie costitutiva e della tutela, si vedano in generale i capp. IV e V.

[241] Un sintetico quadro riassuntivo è tratteggiato da MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 77 ss., il quale ritiene che «l'intera normativa […] appare rivolta a dettare la disciplina del solo marchio registrato. Si può dire, anzi, che le norme si occupino del marchio di fatto […] soltanto per definirne i limiti in contrapposto a quella del marchio registrato e che, nel nostro ordinamento, marchio registrato e marchio di fatto sono sistemati su piani legislativi differenti […] pur manifestando l'intenzione di non negare al marchio di fatto cittadinanza nel nostro sistema».
In particolare, l'Autore così sintetizza i tratti differenziali più importanti:
1) l'utente di un marchio di fatto non gode della presunzione di valida appartenenza del marchio, riconosciuta, invece, a favore del registrante, con le non trascurabili conseguenze in merito all'onere della prova;
2) la tutela del marchio di fatto dipende dall'uso; ne deriva che l'utente non può usufruire, al contrario del depositante di una serie di vantaggi, quali disporre di un ambito di tutela esteso automaticamente a tutto il territorio nazionale, godere di una tutela estesa a tutte le specie di merci per cui il marchio fu registrato, comprese quelle per le quali esso non sia mai stato utilizzato, e poter adottare marchi protettivi o di difesa;
3) la norma eccezionale di cui all'art. 48 l.m. (ora art. 28 c.p.i.), che prevede la convalidazione del marchio invalido, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di conflitto tra marchio di fatto e marchio posteriormente registrato e opera solamente a favore di quest'ultimo;
4) il marchio di fatto gode di una tutela penale meno intensa del marchio registrato;
5) l'assenza della registrazione preclude una più sicura ed articolata tutela internazionale del marchio.
Quanto ai tratti comuni, l'Autore ritiene che «le affinità […] debbono essere riconosciute in considerazione della comune e naturale funzione distintiva svolta da entrambi i tipi di marchio, mentre le differenze appaiono, invece, frutto di una precisa […] scelta legislativa». Nello specifico, tali punti di contatto sono così riassumibili:
1) è ammissibile, allo stesso modo di un marchio registrato, l'esistenza di un marchio collettivo di fatto;
2) un regime sostanzialmente identico vige con riguardo alla decadenza per volgarizzazione;
3) sono applicabili anche al marchio di fatto le norme sul trasferimento del marchio, salve le conseguenze derivanti dalla impossibilità di procedere alla trascrizione degli atti relativi presso l'UIBM;

marchio non registrato presenti un contenuto minore di quella accordata al marchio registrato e come risulti preferibile seguire la via della registrazione piuttosto che affidarsi alla incerta e precaria tutela riconosciuta ai segni distintivi di fatto[242].

Per quanto riguarda i requisiti di tutelabilità del marchio non registrato, si è già detto che esso deve presentare tutti i requisiti di validità richiesti per la corrispondente figura registrata, dovendo, così, possedere novità, capacità distintiva, liceità e verità (rispettivamente, artt. 12, 13 e 14 c.p.i.)[243]. In particolare, ricapitolando concetti già espressi[244], può dirsi che:

1) per quanto riguarda la novità, mentre il marchio registrato, non potendo venir invalidato dal semplice preuso di un identico segno distintivo di portata puramente locale, può essere neutralizzato solo da diritti titolati o non titolati dotati di notorietà non puramente locale, il marchio di fatto è soggetto ad una regola più severa dal momento che la sua novità è pregiudicata non soltanto dalle circostanze invalidanti valevoli per il marchio registrato, ma anche dal precedente uso locale da parte del terzo nel medesimo ambito territoriale; inoltre, per quanto concerne gli effetti della carenza di novità, mentre la mancanza di novità, di per sé, non impedisce la nascita del diritto sul marchio registrato, la carenza di novità derivante dalla preesistenza di un altrui segno distintivo si traduce nella impossibilità del sorgere stesso di un marchio di fatto[245];

2) per quanto riguarda la capacità distintiva, mentre per il marchio registrato è sufficiente il possesso della cd. «astratta idoneità distintiva» (cioè basta la semplice constatazione dell'assenza degli impedimenti indicati dall'art. 13 c.p.i., secondo il quale risultano intrinsecamente privi di tale requisito i contrassegni in sé mancanti di carattere distintivo o i segni di uso comune o consistenti esclusivamente in una denominazione generica o in una indicazione descrittiva), per il marchio di fatto è indispensabile l'accertamento della cd. «concreta idoneità distintiva» (cioè è necessario constatare che

---

4) è possibile adottare un nome o ritratto altrui anche come marchio di fatto.

[242] Così CARTELLA, *Marchi di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 308.

[243] In tal senso CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i., cit.*, p. 400.

[244] Si rinvia a quanto detto nel cap. IV, parr. 2 ss.

[245]Cfr. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 43 ss.

esso venga percepito dal pubblico come segno distintivo, indicante la provenienza imprenditoriale di un determinato prodotto o servizio)[246];

3) per quanto riguarda la liceità, è necessario approfondire ulteriormente il discorso rispetto a quanto già detto[247].

In primo luogo, un marchio registrato, se ha ad oggetto un segno contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, è nullo perché intrinsecamente illecito, altrimenti risulta valido; di esso, tuttavia, non può essere fatto un uso illecito ai sensi dell'art. 21, co. 2 c.p.i.: in tal caso, infatti, la fattispecie costitutiva si perfeziona comunque (dal momento che l'uso illecito di un marchio registrato ad oggetto lecito non incide sulla validità della registrazione), ma l'ordinamento, ai sensi degli artt. 14, co. 2, lett. a) e 26, co. 1, lett. b) c.p.i., prevede la sanzione della decadenza[248]. Pertanto, mentre l'uso illecito del marchio registrato si ripercuote solo sull'efficacia del segno, la medesima forma di utilizzazione, se applicata ad un segno distintivo di fatto, impedisce *ab origine* la valida costituzione di un diritto esclusivo su di esso[249].

In secondo luogo, mentre per un marchio registrato basta la liceità del segno ai fini della valida registrazione (operando la successiva illiceità quale causa di decadenza), per quello di fatto il presupposto della fattispecie costitutiva è rappresentato dalla circostanza che sia lecito non solo il segno in sé considerato, ma anche la modalità d'uso e l'attività in cui tale contrassegno viene impiegato; sicché, un marchio di fatto non potrà sorgere se il segno è lecito, ma illecito è l'uso che ne viene fatto o illecita è l'attività in cui tale utilizzazione avviene[250].

---

[246] Sul punto RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 188, e SIRONI, *La "percezione" del pubblico interessato, cit.*, p. 131.

[247] Cfr. cap. IV, par. 2.3.

[248] Precisano VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 291, che vi è una differenza fra la fattispecie dell'art. 21, co. 2 c.p.i. e quella dell'art. 14, co. 2, lett. a) c.p.i., nel senso che «la prima concernerebbe un uso ingannevole del marchio che non determina la "trasformazione" di esso in marchio in sé ingannevole, mentre la seconda riguarderebbe l'ipotesi in cui un uso ingannevole abbia in qualche modo definitivamente ed irreversibilmente reso decettivo il marchio».

[249] Così, CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 319.

[250] In questo senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 320, il quale ritiene che «anche l'uso lecito di un marchio lecito, che, tuttavia, avvenga nell'ambito di una attività illecita, impedisce il sorgere di un marchio di fatto», a tal proposito indicando, come esempi di quest'ultima situazione, l'uso su prodotti la cui vendita è vietata (App. Firenze 16.51957, *Giur. tosc.*,

Come si è già visto[251], le due tipologie di marchio in questione differiscono anche per il fatto costitutivo[252]: mentre la nascita del marchio registrato è legata all'atto formale della registrazione[253], i cui effetti decorrono dalla data di deposito della domanda ex art. 15, co. 2 c.p.i., il marchio di fatto scaturisce dall'operatività pratica e dalla realtà di fatto e la sua fattispecie costitutiva, nonostante sul punto vi siano forti divergenze in dottrina e giurisprudenza[254], si impernia su due elementi fondamentali, cioè l'uso e la notorietà[255].

Per quanto riguarda il rilievo dell'uso nelle due figure in analisi, è da notarsi che, mentre per il marchio registrato, il cui diritto sorge, come detto, dalla registrazione, l'uso costituisce una condizione per il mantenimento del diritto, il quale in caso di mancata utilizzazione decade ai sensi dell'art. 24, co. 1 c.p.i.[256], per il marchio di fatto

---

1957, p. 497), l'uso nell'ambito di una attività svolta senza le prescritte autorizzazioni amministrative (Trib. Bologna 13.4.1972, in *GADI*, 1972, p. 743; App. Roma, 14.5.1979, *ivi*, 1979, p. 555), l'uso nell'ambito di una attività penalmente illecita e l'uso nell'ambito di una impresa illecita (come per es. quella di cui all'art. 416 bis c.p.).

[251] Cfr. cap. IV, par. 3.

[252] Sul punto v. R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa, cit.*, p. 273, il quale afferma che «la fattispecie costitutiva del marchio è a tipo alternativo, potendo un marchio sorgere da uso o da deposito (registrazione), il che dà luogo a due tipi di marchio, quello non registrato e quello registrato»; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 41, secondo cui «fatti costitutivi del diritto di marchio sono, alternativamente, l'uso e la registrazione».

[253] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 231, puntualizzano che «il diritto di esclusiva sul marchio è conferito dalla registrazione. Gli effetti di questa, tuttavia, decorrono dalla data di deposito della domanda. I diritti medesimi durano dieci anni a decorrere dalla stessa data, ma la registrazione può essere rinnovata alla scadenza, anche più volte, dallo stesso titolare […]. I diritti di esclusiva in questione riguardano […] soltanto i prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed i prodotti o servizi a questi affini», delimitando, così, l'estensione in senso merceologico del diritto. Per quanto riguarda la natura giuridica della registrazione, una corrente dottrinale amministrativistica risalente a VIGNOCCHI, *Gli accertamenti costitutivi del diritto amministrativo*, Milano, 1950, p. 168 ss., inquadra le registrazioni in tema di privative industriale tra gli «atti di accertamento costitutivo», cioè atti che «in virtù di una speciale destinazione di carattere permanente ad esso affidata dall'ordinamento giuridico, pur senza venir meno alle sue caratteristiche intrinseche di mero atto a carattere ricognitivo, è elevato al grado di requisito stabile e necessario per la valida formazione del nucleo costitutivo di una fattispecie».

[254] In merito alle nozioni di uso e notorietà si rinvia al cap. V e, con riferimento al ruolo costitutivo dei due elementi e ai loro reciproci rapporti e con riguardo agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla questione, si veda in particolare il cap. V, par. 1.

[255] Così, CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 310.

[256] Sul punto DI CATALDO, *op. cit.*, p. 46, ad opinione del quale «il diritto sul marchio registrato si estingue per decadenza se manca l'uso», che, quindi, «opera (non come fatto costitutivo del diritto, ma) come condizione di sopravvivenza del diritto». *Contra* AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e*

l'uso, cioè la spendita del segno nel territorio dello Stato, assurge al rango di elemento costituivo del contrassegno stesso[257]: in particolare, perché un segno distintivo di fatto sorga, occorre che si realizzi un collegamento mnemonico tra marchio – pubblico – prodotto/servizio (o fonte di provenienza) ingenerato attraverso l'uso (quantitativamente apprezzabile) del segno sul mercato[258].

Inoltre, il marchio di fatto, a differenza di quello registrato, manca di un momento genetico inequivocabilmente determinabile: infatti, mentre il marchio registrato presenta un riferimento ben preciso segnato dalla data del deposito della domanda, per quello di fatto simile nesso temporale rimane incerto[259]. Siccome la fattispecie costitutiva di quest'ultimo si perfeziona allorché si sia creato il collegamento mentale marchio – pubblico – prodotto/servizio, l'istante perfezionativo del diritto sul contrassegno sarà difficile da collocare con precisione nel flusso spazio-temporale del processo di acquisizione di valenza distintiva: la fattispecie non si perfezionerà nel momento iniziale del primo uso, ma occorrerà un certo lasso di tempo, più o meno lungo in funzione delle numerose variabili del caso concreto (quali per es. l'utilizzo o l'assenza di pubblicità, i quantitativi immessi sul mercato, la continuità dell'uso, la maggiore o minore originalità del marchio, il livello culturale del pubblico e la tipologia di prodotto), prima che il suddetto collegamento si sia realizzato[260].

Un altro profilo differenziale attiene alle forme di utilizzazione del marchio riservate al titolare di esso dall'art. 20, co. 2 c.p.i.[261], norma che, tra le facoltà in essa contemplate, attribuisce all'intestatario di un contrassegno registrato il diritto di vietare

---

circolazione di prodotti «originali», cit., p. 166, che, invece, abbraccia l'idea che l'uso abbia un ruolo costitutivo anche in rapporto al diritto sul marchio registrato.

[257] Sull'argomento si rinvia al cap. V, parr. 2 ss.

[258] In tal senso, CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 311.

[259] Così R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 279.

[260] In tal senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 318-319.

[261] L'art. 20, co. 2 c.p.i. stabilisce che: «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».

ai terzi di esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso, dal momento che la produzione nello Stato, pur se destinata all'esportazione, è considerata una forma di uso del marchio altrui registrato e, pertanto, costituisce contraffazione di esso[262]. Invece, per il marchio non registrato, poiché il fatto costitutivo del diritto ha alla base la creazione di un collegamento segno distintivo – pubblico – prodotto/servizio sul territorio dello Stato, simile nesso non si realizza nel caso in cui il contrassegno di fatto sia apposto su merci destinate all'esportazione; sicché, può dirsi che l'apposizione del segno distintivo su prodotti esclusivamente destinati all'esportazione non dà vita ad un marchio di fatto[263].

Come si avrà modo di analizzare più avanti[264], i poli attorno ai quali ruota la fattispecie costitutiva del marchio di fatto sono l'uso e la notorietà[265] e, dall'analisi del tenore letterale dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. (in cui sono confluiti i vecchi artt. 9 e 17, co. 1, lett. b) l.m.), emerge una ulteriore differenza rispetto al marchio registrato, il quale, al momento della sua nascita per effetto della registrazione, sorge con pienezza di esclusività, valendo ad invalidare (salvo convalidazione) il successivo marchio uguale o simile. Invece, il contenuto e l'estensione del *ius excludendi* proprio di un marchio di fatto sono condizionati dall'esistenza o meno del requisito della notorietà e dal tipo di notorietà conseguita (locale o generale): infatti, l'uso assistito da notorietà locale (al contrario di quello munito di notorietà generale) non consente di opporsi ad un successivo marchio registrato, ma rende, invece, possibile tale opposizione, nell'ambito territoriale della notorietà locale, nei confronti del successivo marchio di fatto di un terzo, mentre si dubita che l'uso di fatto locale non assistito da alcuna notorietà possa

---

[262] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 311, il quale precisa che «se un marchio è registrato, esso è considerato usato, sol che si produca quanto recante il marchio, nel territorio dello Stato, anche se poi la produzione viene esportata e nel territorio dello Stato non vi è circolazione del prodotto/servizio recante il marchio»..

[263] In tal senso CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 312.

[264] Cfr. cap. V, par. 1.

[265] Testualmente CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 313, il quale afferma che «l'uso è presupposto costitutivo del diritto sul marchio di fatto, ma solo la notorietà non puramente locale (e quindi generale) è presupposto costitutivo della sua tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile».

essere opposto al successivo marchio di fatto di un terzo[266]. Pertanto, diversamente dal titolare del marchio registrato, che può opporsi ai sensi dell'art. 20 c.p.i. ad un successivo contrassegno registrato o anche solo di fatto, uguale o simile, a prescindere dall'ambito territoriale in cui tale marchio registrato è usato, riguardo al marchio di fatto assume rilievo, in relazione ad un successivo marchio registrato, solo il cd. «uso generale» del segno distintivo di fatto, dotato, quindi, di «notorietà non puramente locale»[267].

Un'altra importante differenza tra marchio registrato e marchio di fatto riguarda l'ambito territoriale e merceologico di protezione: in particolare, per quanto attiene al profilo territoriale, mentre la registrazione concede un diritto esclusivo di utilizzazione per l'intero territorio nazionale, anche se l'uso effettivo è geograficamente limitato, il titolare di un marchio non registrato, viceversa, gode di un diritto di esclusiva nella sola zona della conseguita notorietà, circoscritta al territorio nel quale il contrassegno è effettivamente usato[268]: pertanto, si può affermare che, al contrario del marchio registrato, che è protetto su tutto il territorio nazionale (a prescindere dalla sua utilizzazione, con il solo limite della decadenza per non uso), l'accertamento della sfera di uso/notorietà sul piano territoriale è indispensabile per determinare l'ambito di tutela del marchio di fatto[269]. Invece, per quanto concerne il profilo merceologico, mentre quest'ultimo ha un ambito di tutela limitato alla sfera dei prodotti o servizi affini a

---

[266] In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 190 ss., e CARTELLA, *op. cit.*, p. 313-314, il quale rileva che «l'art. 9 l.m. consente la continuazione dell'uso del marchio di fatto in caso di uso precedente «che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale» […] mostrando che un diritto può esistere anche in caso di uso senza notorietà e che la notorietà puramente locale nulla aggiunge sul piano della tutela, verso un successivo marchio registrato di terzi, all'ipotesi di uso senza notorietà» e che «l'art. 17, co. 1, lett. b) l.m. consente di reagire contro l'altrui successiva registrazione di un marchio uguale o simile solo in caso di notorietà non puramente locale (e quindi generale) operando come causa di nullità, per difetto di novità, del successivo marchio registrato».

[267] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 316, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 187 ss.

[268] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 50, il quale puntualizza che «lo specifico interesse […] protetto dalla registrazione è quello all'espansione dell'attività d'impresa. Infatti, la registrazione consente di precostituire il diritto di marchio prima del lancio del prodotto per il quale esso è stato creato […] e consente al titolare di passare da un'attività territorialmente limitata all'intero mercato nazionale, senza il rischio di incontrare, nelle regioni che saranno successivamente raggiunte, altrui diritti di esclusiva sullo stesso segno».

[269] In questi termini CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 318.

quelli per i quali esso è stato usato, il marchio registrato è salvaguardato in relazione ai beni indicati nella dichiarazione di protezione a prescindere dal fatto che sia usato su tutti o su alcuni di essi, comprendendo anche i prodotti affini alla classe merceologica per la quale il contrassegno è stato depositato[270].

Come più volte osservato precedentemente[271], un'altra distinzione, tradizionalmente di origine giurisprudenziale, concerne il tipo di tutela riservata alle due tipologie di marchio, cioè l'azione reale di contraffazione per quello registrato e l'azione personale di concorrenza sleale per quello non registrato[272].

In particolare, nonostante vi fosse una certa tendenza giurisprudenziale[273] ad abbracciare una prospettiva unificante la tutela delle due tipologie di marchio ritenendosi che la protezione del marchio di fatto avesse la stessa funzione e struttura del sistema di tutela di quello registrato (pur offrendo al segno una protezione meno ricca e intensa)[274], nella giurisprudenza maggioritaria[275] e in parte della dottrina[276] si è

---

[270] Cfr. CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 332, e DI CATALDO, *op. cit.*, p. 50-51.

[271] Per quanto riguarda la contrapposizione tra carattere reale dell'azione di contraffazione e natura personale dell'azione di concorrenza sleale e in merito alle posizioni dottrinali e giurisprudenziali espresse in proposito, si rinvia a quanto riferito nel cap. II, parr. 1 e 4.2.

[272] Un utile riepilogo dei diversi orientamenti sul tema è svolto da CARTELLA, *op. cit.*, p. 21; MANGINI, *op. cit.*, p. 81 ss.; e da DI CATALDO, *op. cit.*, p. 49 ss.

[273] Cfr. Cass. 20.11.1982, n. 6259, in *Giust. Civ.*, 1983, I, n. 2440; Cass. 18.10. 1985, n. 5131, in *GADI*, 1985, p. 99; Cass. 2.4.1982, n. 2024, *ivi*, 1982, p. 276; Trib. Verona 16.7.2007, *ivi*, 2007, p. 895; App. Bologna 30.9.1999, *ivi*, 1999, p. 399; Trib. Napoli 5.11.1998, *ivi*, 1998, p. 939; Trib. Milano 24.2.1994, *ivi*, 1994, p. 325; App. Milano 22.2.1983, *ivi*, 1983, p. 487.

[274] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 49-50.

[275] In questo senso v. Cass. 29.7.1963, n. 2130, in *Giust. Civ.*, 1963, I, p. 2004; Cass. 7.5.1963, n. 1109, *ivi*, 1963, I, p. 1543; Cass. 25.5.1965, n. 1033, in *Giust. Civ. Mass.*, 1965, I, p. 540; Cass. 18.10.1966, n. 2514, in *Riv. Dir. Ind.*, 1967, II, p. 165; App. Milano, 22.9.1972, in *GADI*, 169/1; App. Milano 22.5.1973, *ivi*, 333/5; Trib. Torino 8.6.1974, *ivi*, 568/5; Trib. Torino 22.7.1974, *ivi*, 603/4; App. Roma 9.6.1975, *ivi*, 906/1; Trib. Napoli 31.3.1979, *ivi*, 1178/3; Trib. Roma 31.8.1979, *ivi*, 1209/6-7; Trib. Torino 17.10.1983, *ivi*, 1691/7; App. Bologna 20.3.1984, *ivi*, 1758/4; Cass. 18.10.1985, n. 5131, *ivi*, 1848/2; Cass. 22.2.1986, n. 1080, *ivi*, 1985/1-2-4; App. Bari, 4.12.1986, *ivi*, 2090/4; Trib. Torino 11.6.1987, *ivi*, 2258/7: Trib. Milano 15.10.1987, *ivi*, 2203/2; Trib. Roma 15.11.1988, *ivi*, 2350/4; App. Torino 10.10.1991, *ivi*, 2706/4; Trib. Udine 31.5.1993, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, p. 3 ss.; App. Milano, 11.7.1995, in *GADI*, 3429/1; App. Milano, 28.10.1997, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 128; Cass. 25.9.1998, n. 9617, in *GADI*, 3736; Cass. 19.5.1999, n. 4841, *ivi*, 1999, 3874/2; Cass. 17.6.1999, n. 13592, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, II, p. 85; Trib. Milano, 30.12.1999, *ivi*, 2001, II, p. 265; Trib. Bologna, 21.7.2000, in *GADI*, 4230/4; Trib. Milano 7.10.2002, *ivi*, 4523/2; Trib. Torino 20.12.2002, *ivi*, 4537/2.

[276] In particolare SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 53 ss., secondo cui l'azione di contraffazione di marchio presenta un carattere reale, funzionale alla tutela di un

sostenuto che, a differenza dell'azione di concorrenza sleale, che tutela il marchio di fatto e che ha carattere personale, l'azione posta a salvaguardia del marchio registrato, in caso di sua violazione per mezzo di usurpazione o contraffazione, si connota per essere uno strumento processuale a carattere reale, esperibile indipendentemente dall'esistenza di una relazione di concorrenza tra i prodotti e dal pericolo di una loro confusione[277].

D'altro canto, contro questo orientamento si è schierata una autorevole corrente dottrinale[278], che, valorizzando la funzione d'origine imprenditoriale del marchio e rigettando la tralatizia contrapposizione tra l'azione reale di contraffazione (implicante la sola confondibilità astratta tra segni) e l'azione personale di concorrenza sleale (presupponente, invece, anche la concreta confondibilità tra prodotti o servizi), ritengono che tale impostazione non abbia alcun fondamento normativo[279]: secondo queste voci dottrinali, sia la contraffazione di marchio, sia la concorrenza sleale esigono la confondibilità tra i prodotti o tra le attività imprenditoriali, cioè l'identità o l'affinità merceologica tra i prodotti delle imprese in conflitto[280]. In tal modo, nessuna delle due fattispecie in questione può ritenersi completa in presenza della sola identità o

diritto assoluto su di un bene immateriale; sicché, l'unica condizione richiesta per la sua esperibilità consiste nel fatto che i segni in conflitto siano, in sé considerati, tra loro confondibili, a prescindere da un effettivo rischio di confusione per il pubblico. Invece, a detta dell'Autore, l'azione di concorrenza sleale, a carattere personale, presuppone l'accertamento in concreto della confondibilità dei prodotti del titolare del marchio e dell'asserito contraffattore, verificando l'effettiva sussistenza di un pericolo di confusione tra i beni in questione.

[277] In questo senso si esprime CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, *cit.*, p. 330-331; per la giurisprudenza v. App. Milano 22.9.1971, in *GADI*, 1972, p. 1171; App. Roma 9.6.1975, ivi, 1975, p. 127; Cass. 8.6.1964, n. 1410, in *Giust. Civ. Rep.*, 1964, p. 1.

[278] In particolare RICOLFI, *op. cit.*, p. 122, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 243 ss., i quali obiettano che, alla luce della funzione di indicazione di provenienza attribuita al marchio, il criterio della valutazione della confondibilità in astratto non pare congruo: gli Autori citati, infatti, ritengono che la tutela della funzione distintiva sia strettamente connessa al fatto che il pubblico possa ricondurre i prodotti o i servizi recanti i segni confliggenti ad una medesima fonte di origine imprenditoriale, deducendosi che anche la valutazione della confondibilità tra marchi debba essere condotta tenendo in considerazione anche le modalità d'uso del marchio, che possono influire sul giudizio della platea dei consumatori.

[279] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 48, il quale, riferendosi all'orientamento giurisprudenziale maggioritario riferito nel testo, afferma che le affermazioni contenute in queste pronunce «non hanno alcun riferimento nei testi di legge vigenti. […] Dire che la contraffazione di marchio presuppone la mera confondibilità tra i segni, e non richiede anche la confondibilità tra i prodotti, equivale, infatti, a negare ogni limite merceologico all'estensione del diritto di marchio; idea oggi assolutamente inaccettabile».

[280] In questo senso sia RICOLFI, *op. cit.*, p. 122, sia DI CATALDO, *op. cit.*, p. 49.

confondibilità tra i segni e, così, sotto questo aspetto (cioè dal punto di vista strutturale e funzionale), il diritto sul marchio registrato (protetto con l'azione di contraffazione) e quello sul marchio di fatto (tutelato con l'azione di concorrenza sleale confusoria) risultano identici, pur permanendo la diversa intensità della rispettiva tutela[281].

In chiusura, ulteriori profili differenziali possono rinvenirsi sul piano della sicurezza giuridica delle vicende traslative riguardanti il marchio, i cui relativi negozi giuridici, se concernono un contrassegno registrato, possono essere trascritti all'UIBM con i correlativi effetti quanto all'opponibilità nei confronti di terzi (mentre tale possibilità non esiste per il marchio di fatto, il quale, proprio in quanto non registrato, non è soggetto all'istituto della trascrizione)[282].

Infine, altre differenze di carattere sostanziale riguardano le liste di protezione e i marchi protettivi (che ampliano l'ambito di estensione del diritto di marchio), di cui può giovarsi il solo titolare di un marchio registrato, il divieto di soppressione del marchio di cui all'art. 20, co. 3 c.p.i. e il beneficio della protezione temporanea di cui all'art. 18 c.p.i., che la dottrina[283] giudica entrambi inapplicabili al marchio di fatto, e la misura di protezione relativa alla sospensione dell'immissione in libera pratica di merci contraffatte, la quale, presupponendo necessariamente la protezione di un segno distintivo registrato, non è ritenuta applicabile al contrassegno di fatto[284]. Controversa, invece, è l'applicazione anche al marchio non registrato dell'istituto della convalidazione di cui all'art. 28 c.p.i.[285].

---

[281] Di questo avviso è sempre DI CATALDO, *op. cit.*, p. 49. In senso critico, invece, v. CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 331, il quale ritiene che l'impostazione riferita nel testo, «anziché limitare la protezione in relazione ai soli prodotti confondibili, ne implica necessariamente una estensione al di là di questo ambito. Una estensione, cioè, a tutti i prodotti che a causa della loro vicinanza merceologica a quelli per i quali il titolare ha adottato il marchio, o, comunque, a causa della loro riconducibilità alla sua attività di impresa, possono dal consumatore ragionevolmente ritenersi provenienti dal titolare stesso».

[282] In tal senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 335.

[283] Così sempre CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 335.

[284] Sul punto cfr. CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 335-336; DI CATALDO, *op. cit.*, p. 54; e CASABURI, *op. cit.*, p. 400-401.

[285] Per la trattazione del problema si rinvia al cap. V, parr. 6 e 6.1. In proposito, può riportarsi l'analisi del problema svolta da TESTA, *Convalida del marchio di fatto*, in *Il Dir. Ind.*, V, 2005, p. 493-494, la quale così riassume le posizioni contrapposte sul tema: «La tesi che ritiene applicabile l'istituto della convalida anche al marchio di fatto parte dalla considerazione che l'art. 2, co. 4 c.p.i. dichiara che «sono protetti,

5. Il trasferimento del marchio di fatto.

In base alle regole generali consacrate negli artt. 2573 c.c. e 23 c.p.i., il marchio può essere liberamente trasferito, per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato, tramite cessione o licenza[286], essendosi superato il principio (vigente prima della novella del 1992) della cedibilità vincolata al trasferimento della azienda o di un suo ramo[287].

Infatti, in base alla attuale normativa, modificata dal D.Lgs. 4.12.1992, n. 480[288], il marchio non solo può costituire oggetto di libera cessione indipendentemente dal

---

ricorrendone i presupposti di legge, anche i segni distintivi diversi dal marchio registrato», e dunque anche i marchi di fatto, i quali […] sono assimilati al marchio registrato. A tale considerazione si aggiunge […] che l'art. 28 c.p.i. è suscettibile di interpretazione analogica in quanto espressione di un principio generale, presente […] in ambito industrialistico, che attribuisce rilevanza alla consapevole tolleranza di una certa situazione da parte del titolare del diritto anteriore. Questa tesi è, peraltro, estremamente isolata in giurisprudenza dove è sostenuta solo da App. Milano, 12.7.2006 (in *Riv. Dir. Ind*, 2008, II, p. 171) […]. La tesi opposta prende, invece, le mosse dalla formulazione letterale della norma, nonché dalla considerazione che solo un atto giuridico invalido (quale la registrazione di un marchio nullo perché privo di novità, in quanto anticipato da altro contrassegno) è suscettibile di convalida, istituto che non si applica alle situazioni di fatto; rileva, inoltre, che l'estensione analogica dell'istituto della convalida del marchio di fatto non trova riscontro in una norma comunitaria. Questa tesi è maggioritaria in giurisprudenza […], secondo la quale la norma in questione ha carattere eccezionale, e quindi non è suscettibile di interpretazione analogica, operando solo a favore del marchio registrato».

[286] RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 169-170, osserva che «il diritto di marchio, come ogni altro diritto di contenuto patrimoniale, può essere contrattualmente attribuito dal suo titolare ad altro soggetto. […] Il trasferimento si può produrre in forza di una serie di atti assai diversi fra di loro dal punto di vista causale (vendita, donazione, conferimento in proprietà, assegnazione in proprietà ad un socio in fase di scioglimento della società […], acquisto *iure haeriditario*, legato, fusione, scissione) e lo stesso vale per la licenza, che può trarre origine, oltre che da contratti riconducibili al tipo dell'affitto o dell'usufrutto, anche, ad es., da conferimenti in godimento in società».

[287] Come osservano VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 271, «fino al 1992, la legge prevedeva che il marchio non potesse essere trasferito se non con l'azienda o con il ramo particolare di essa rilevante ai fini della qualificazione del prodotto contraddistinto»; la ragione sottostante a questo regime va rinvenuta nella preoccupazione del legislatore di «assicurare che il messaggio comunicato al pubblico dai singoli marchi corrisponda costantemente a verità» dal momento che «l'eventualità che il marchio stesso si stacchi dall'impresa originaria per inserirsi in un'impresa diversa dà luogo ad una situazione critica, nella quale il rischio di inganno del pubblico si rende particolarmente attuale».

[288] RICOLFI, *op. cit.*, p. 171-172, constata come la novellazione dell'art. 15 l.m. (ora art. 23 c.p.i.) si inserisca nel panorama della ridefinizione delle funzioni giuridicamente protette operata dal D.Lgs. 4.12.1992, n. 480: «conseguenza diretta della tutela dei valori pubblicitari insiti nel segno e del parallelo ampliamento della nozione di funzione distintiva è stata la eliminazione dei limiti che in precedenza erano

trasferimento dell'impresa, essendosi proceduto all'eliminazione del cd. vincolo aziendale, ma può anche essere concesso in godimento a terzi per mezzo di licenza[289], in base alla quale, differentemente dalla cessione, con cui il cedente si spoglia definitivamente della proprietà del contrassegno a favore del cessionario, il licenziante, mantenendo in capo a sé la titolarità del segno, ne attribuisce l'uso al licenziatario[290]. Dal momento che, in entrambi i casi, si verifica un distacco tra il marchio e l'impresa cui originariamente era pertinente, per impedire che possa determinarsi un rischio di lesione per l'interesse dei consumatori a non essere ingannati su elementi del bene determinanti per la sua scelta, la legge (artt. 2573 c.c. e 23, co. 4 c.p.i.) impone che «dal trasferimento o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico»[291].

---

stati posti alla circolazione del segno. Il titolare del marchio […] non è più tenuto al rispetto del vincolo aziendale, che condizionava la validità dell'atto alla simultanea attribuzione all'avente causa del marchio di cespiti aziendali sufficienti a mettere l'acquirente in condizione di offrire beni di caratteristiche equivalenti alla produzione in precedenza accredita sul mercato».

[289] Così SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 165-166.

[290] In tal senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 170 e p. 176 ss., il quale fornisce un breve quadro dei vari tipi di licenza esistenti: infatti, a tenore dell'art. 23, co. 2 c.p.i., la licenza può essere esclusiva o non esclusiva, per la totalità o per una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, e per la totalità o per una parte del territorio dello Stato o della Comunità. In particolare, la licenza esclusiva per la totalità dei prodotti e del territorio attribuisce al licenziatario la facoltà di usare il marchio per prodotti o servizi della sua impresa con esclusione di analoga utilizzazione da parte del titolare e di altri eventuali licenziatari. Anche la licenza parziale, che costituisce la base del cd. *merchandising*, fondato, per l'appunto, su una pluralità di licenza di questo tipo, ciascuna esclusiva per certi beni, presenta un carattere di esclusività in relazione ai prodotti o ai servizi ai quali essa è riferita. Infine, la licenza non esclusiva consente l'utilizzazione contemporanea del marchio da parte del titolare o di uno o più licenziatari, in modo da determinare una interferenza territoriale e merceologica fra gli stessi segni usati da diversi imprenditori: infatti, in caso di licenza non esclusiva, vi saranno due o più imprenditori differenti che immetteranno sul mercato con lo stesso marchio gli stessi prodotti, sicché, potendo questa situazione potenzialmente creare un rischio di inganno per il pubblico, l'ammissibilità di tale tipo di licenza è condizionata al fatto che «il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere beni o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari» (art. 20, co. 2 c.p.i.), statuendo, così, un obbligo di uniformità produttiva e qualitativa in capo al licenziatario. In questo senso v. anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 273-274, e SENA, *op. cit.*, p. 171 ss.

[291] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 277-278, ritengono che «la cessione e la licenza di un marchio […] sia legittima solo ove ogni inganno del pubblico circa la costante origine imprenditoriale del prodotto sia escluso. E ciò potrà ottenersi non solo quando il marchio venga ceduto con l'azienda, come un tempo era prescritto, ma anche quando il pubblico venga adeguatamente avvertito dell'avvenuta cessione del marchio. […] Si dovrà, dunque, ritenere che, per evitare l'inganno del pubblico, […] la cessione stessa debba essere alternativamente accompagnata da quella dell'azienda, ovvero da una congrua informazione del pubblico sulla circostanza che la cessione riguarda soltanto il marchio isolatamente considerato (e che, pertanto, non si può più confidare nel suo messaggio sull'origine dei prodotti o servizi)».

Per quanto riguarda la trasferibilità del marchio di fatto, la dottrina, per lungo tempo, non ha espresso soluzioni univoche[292]: infatti, mentre una parte di essa[293] negava la possibilità di configurare il contrassegno non registrato come l'oggetto di un contratto con effetti traslativi sulla base dell'impossibilità di adempiere le formalità di trascrizione prescritte dal previgente art. 49 l.m. (ora art. 138 c.p.i.), un'altra corrente dottrinale[294], che ha finito per prevalere divenendo, così, dominante, reputa che il marchio di fatto può legittimamente essere trasferito per atto *inter vivos* o *mortis causa* in modo non dissimile da quanto avviene per il marchio registrato (pur senza essere assoggettato agli oneri formali della trascrizione prescritti per quest'ultimo).

Secondo questa linea di pensiero, confermata anche dalla giurisprudenza[295], si ritiene che l'adempimento di una formalità estrinseca, richiesta per rendere il trasferimento opponibile ai terzi e per stabilire la priorità fra più acquirenti del marchio dal medesimo dante causa, non può avere rilevanza sull'efficacia intrinseca dell'atto traslativo nei rapporti interni tra le parti[296]: l'impossibilità di trascrivere tale negozio ha come unica conseguenza quella di rendere il trasferimento del marchio di fatto inopponibile ai terzi che abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sul contrassegno, non potendo il segno non registrato usufruire del regime pubblicitario predisposto unicamente per gli atti di disposizione concernenti marchi registrati[297]. Inoltre, in caso di concorso fra più acquirenti del medesimo marchio di fatto dallo stesso titolare, non potendosi stabilire chi fra di essi abbia maturato un diritto di priorità in base alla data di trascrizione, il

---

[292] Per una rassegna sul tema v. MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 64 ss.

[293] In particolare R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa, cit.*, p. 375-376, il quale ritiene che la cessione e la licenza presuppongono necessariamente un marchio registrato, risultando inapplicabili alla corrispondente figura non registrata.

[294] Specialmente CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i., cit.*, p. 401; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 189; MARASA', *La circolazione del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 112; e MANGINI, *In tema di trasferimento di marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1964, II, p. 339 ss.

[295] Cfr. Trib. Milano 10.12.1992, in *GADI*, 1992, p. 256; App. Firenze 1.10.1979, *ivi*, 1979, p. 740; Cass. 20.11.1982, n. 6259, in *Giust. Civ.*, 1983, I, p. 2440.

[296] In questi termini MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 65.

[297] Così MANGINI, *In tema di trasferimento di marchio non registrato, cit.*, p. 341.

conflitto sarà risolto in favore di colui che per primo ha proseguito nell'utilizzazione del marchio trasferito[298].

Da ultimo, come corollario della riconosciuta ammissibilità del trasferimento del marchio non registrato, parte della dottrina[299] ne deduce la possibilità di cd. «successione nel preuso», in base alla quale l'avente causa nella cessione di tale contrassegno può avvalersi del preuso dipendente dal fatto del cedente, congiungendo il proprio uso del marchio a quello precedente in virtù dell'acquisto a titolo derivativo.

[298] In tal senso MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 66.

[299] In particolare MANGINI, *op. ult. cit.*, p. 65, e CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 39, il quale, ritenendo che «non sembra preclusa la possibilità che del marchio di fatto, nato attraverso l'uso fattone da un imprenditore, ad un certo momento della sua vita, divenga titolare un non imprenditore», afferma che il diritto sul marchio di fatto può venir perpetuato in forza dell'uso esplicato da un terzo imprenditore sulla base di accordi contrattuali con il titolare. *Contra* R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 211, e parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Torino 11.9.1978, in *GADI*, 1978, p. 498; Trib. Brescia 21.6.1957, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, II, p. 225 ss.), la quale si esprimeva nel senso di negare, per es., la validità della licenza tra un terzo licenziatario che utilizza il marchio e il concedente del diritto d'uso, ritenendosi che non possa giovare, ai fini dell'acquisto del diritto, l'uso attuato dal licenziatario stesso. In senso conforme al testo la restante giurisprudenza (cfr. Cass. 11.3.1975, n. 897, in *GADI*, 1975 n. 681; App. Firenze 1.10.1979, *ivi*, 1979, p. 740; Trib. Napoli 10.2.1979, *ivi*, 1979, p. 344), secondo la quale «il cessionario di un marchio non registrato può avvalersi dell'uso anteriore fatto dal cedente ai fini del computo dell'anteriorità».

Nota bibliografica

AGHINA G., *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Giuffrè, Milano, 1971.

AMMENDOLA M., *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1977.

ARE M., *Profili del marchio. Contributi ad una teoria generale*, Giuffrè, Milano, 1974.

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

AULETTA G.-MANGINI V., *Marchio. diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977.

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

BONASI BENUCCI E., *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.

CAPIZZANO E., *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1962, I, p. 297 ss.

CARTELLA M., *Marchi di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 308 ss.

ID., *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

CASABURI G., *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, VI, p. 393 ss.

CASANOVA M., *Impresa e azienda*, Utet, Torino, 1974.

CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Utet, Torino, 1972.

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

EISENFŰHR G.-SCHENNEN D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns, Köln, 2010.

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

FERRARA F. Jn., *Teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982.

FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, Torino, 1988.

FEZER K. H., *Markenrecht*, Beck, München, 2001.

FLORIDIA G., *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 13 ss.

ID., *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

FRANCESCHELLI R., *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, I p. 5 ss.

ID., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

FRANCESCHELLI V., *Spunti e richiami in tema di marchio di fatto con riferimento alla sentenza Cass. 8 febbraio 1974, n. 348*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, p. 107 ss.

ID., *Considerazioni sui marchi di fatto e sui rapporti di fatto in generale; giustificazione e motivi di uno studio unitario*, in *Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 411 ss.

ID., *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale*, Giuffrè, Milano, 1984.

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

GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948.

GUGLIELMETTI GIAN., *Considerazioni in tema di marchio di fatto,* in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.

ID., *Rapporti tra nomi e marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, I, p. 292 ss.

ID., *Il marchio: oggetto e* contenuto, Giuffrè, Milano, 1968.

LA VILLA G., *Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 286 ss.

ID., *Introduzione ai marchi di impresa*, Giappichelli, Torino, 1996.

LEONELLI F.-PEDERZINI P.-COSTA P.L.-CORONA S., *Commento alla legge sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2002.

LIUZZO L., *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina*, in *Il Dir. Ind.*, 2002, III, p. 213 ss.

MAYR C.E., *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Cedam, Padova, 1991.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

ID., *In tema di trasferimento di marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1964, II, p. 339 ss.

MANSANI L., *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I, p. 19 ss.

MARASA' G., *La circolazione del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

MARTINI A., *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 313 ss.

OLIVIERI G., *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *Il "secondary meaning"*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *Nomi, ritratti ed emblemi altrui*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Gaippichelli, Torino, 1998.

PETTITI D., *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Morano, Napoli, 1967.

RAVA' T., *Diritto industriale*, Utet, Torino, 1981.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

ID., in AA.VV., *Diritto industriale. proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

ROTONDI M., *Diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1965.

SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, Padova, 1960.

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

SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

SIRONI G.E., *La «percezione» del pubblico interessato*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, II, p. 121 ss.

SORDELLI L., *Marchio e «secondary meaning»*, Giuffrè, Milano, 1979.

SPADA P., *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1993, II, p. 435 ss.

ID., *La nullità del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, II, p. 613 ss.

ID., *Il giudizio di nullità e di decadenza*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giapichelli, Torino, 1998.

SPOLIDORO M.S., *La registrazione e il rinnovo*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

STELLA RICHTER M., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

TESTA P., *Convalida del marchio di fatto*, in *Il Dir. Ind.*, V, 2005, p. 493 ss.

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alla eleggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, V ed., Padova, 2012.

VANZETTI A., *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, p. 385 ss.

ID., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, p. 15 ss.

ID., voce *Marchio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXII, Roma, 1988.

ID., *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, I, p. 319 ss.

ID., *I segni distintivi non registrati nel progetto di «Codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.

ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.

VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, VII ed., Milano, 2012.

VANZETTI A.-GALLI C., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 2001.

VIGNOCCHI G., *Gli accertamenti costitutivi del diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1950.

VON MŰLENDAHL A.-OHLGART D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Beck, München, 1998.

CAPITOLO V: LA TUTELA DEL MARCHIO DI FATTO E GLI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE COSTITUTIVA: L'USO E LA NOTORIETA'.

1. La fattispecie costitutiva tra uso e notorietà.

Come si è già avuto modo di dire[1], la disciplina applicabile al marchio non registrato ruota attorno agli artt. 2569, co. 2 e 2571 c.c. e agli artt. 12, co. 1, lett. a) e 28 c.p.i., essenzialmente volti a regolare il conflitto tra un anteriore marchio di fatto e un posteriore marchio registrato[2]. Nonostante nessuna di queste disposizioni si occupi espressamente della fattispecie costitutiva (e la riprova di ciò risiede nel fatto che tali norme si limitano a determinare l'incidenza del contrassegno di fatto sul diritto derivante da quello successivamente registrato), la dottrina e la giurisprudenza, in parte facendo riferimento proprio a questi frammentari indici testuali e in parte valorizzando il divieto di concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598, n. 1 c.c., hanno cercato di ricostruire *a contrario* la disciplina del marchio non registrato individuandone i due principali elementi nell'uso e nella notorietà[3].

Pertanto, i poli sui quali si incardina la fattispecie costitutiva del marchio di fatto sono, da un lato, l'uso e, dall'altro, la notorietà[4], la quale, però, deve essere «qualificata» dalla percezione della natura distintiva del segno da parte del pubblico[5]. In

---

[1] Cfr. cap. II, par. 4.

[2] Per una ricostruzione del panorama legislativo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 10.2.2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale (c.p.i.), e delle innovazioni normative apportate da quest'ultimo v. CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, VI, p. 393 ss.

[3] Per una approfondita analisi di tali concetti si veda CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, p. 51 ss. (per l'uso) e p. 87 ss. (per la notorietà).

[4] Così CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 60. In termini simili anche BOZZOLA, *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 358, il quale ritiene che «i presupposti costitutivi relativi alla tutela del marchio di fatto nei confronti di un successivo marchio registrato identico o simile […] sono stati individuati nell'uso del segno, nella notorietà del segno e nell'estensione generale, ovvero non limitata ad un ambito meramente locale, dell'uso del segno».

[5] Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 41-42, secondo i quali «sarà necessario […] che il segno stesso sia percepito come tale dal pubblico, vale a dire come segno che distingue i prodotti e le attività provenienti da un determinato imprenditore da quelli di

proposito, è necessario svolgere una premessa di carattere sistematico volta a separare il piano della fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio non registrato da quello relativo all'efficacia invalidante nei confronti di un contrassegno successivamente registrato: infatti, se è vero che l'uso e la notorietà «qualificata» (che può essere tanto locale, quanto generale) rappresentano i presupposti costitutivi del marchio di fatto[6], solo la «notorietà non puramente locale» si erge a fattore fondamentale per la sua tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile[7].

In quest'ottica, va interpretato il disposto dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. (che riunisce le previgenti norme contenute negli artt. 9 e 17, co. 1, lett. b) l.m.), il quale permette al preutente di reagire contro l'altrui successiva registrazione di un contrassegno eguale o similare solo in caso di «notorietà non puramente locale» (o generale) operando come causa di nullità, per difetto di novità, del successivo marchio registrato (al contrario della notorietà locale, che, invece, si limita a determinare l'ambito territoriale di protezione del marchio di fatto verso i segni non registrati di terzi e di conservazione del diritto di usarlo in caso di altrui successiva registrazione), e gli consente di proseguire l'uso del proprio marchio di fatto, ove questo «non importi notorietà o importi notorietà puramente locale» (e, in questo caso, non toglie la novità al marchio successivamente registrato)[8].

---

provenienza diversa. Si può definire una notorietà cui faccia seguito la percezione della natura distintiva del segno da parte del pubblico, come «notorietà qualificata», la quale diventa sinonimo di capacità distintiva».

[6] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. ult. cit.*, p. 186 ss.

[7] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 62. Analogamente anche RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 187, secondo cui «il fatto costitutivo della protezione del segno non registrato va individuato nella notorietà del segno conseguente al suo uso. In assenza del dato formale della registrazione, viene qui in considerazione un fatto giuridico di ordine sostanziale». In senso conforme anche la giurisprudenza più recente, che, condividendo questa opinione, afferma che «il preuso di carattere generale richiede una diffusione sistematica postulando la legge un *quid pluris* rispetto al naturale effetto di conoscenza indotto dall'uso» (cfr. Trib. Modena 25.1.2001, in *GADI*, 2001, p. 563; Trib. Torino, 29.10.2000, *ivi*, 2000, p. 1138; Trib. Cagliari 30.3.2000, *ivi*, 2000, p. 899) e che «la diffusione del segno sul mercato sia tale da renderlo conosciuto ad una larga parte dei consumatori» (cfr. Trib. Torino 19.12.2002, in *GADI*, 2003, p. 658; Trib. Roma 29.10.2001, *ivi*, 2001, p. 1040).

[8] In tal senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 313.

Perciò, risulta indispensabile tenere distinto l'elemento dell'uso da quello della notorietà[9]: infatti, alla stregua dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., una volta ammesso che può sussistere un marchio di fatto privo di notorietà, quest'ultima, ove non puramente locale, perfeziona, nei confronti del marchio successivamente registrato, un diritto di uso esclusivo del contrassegno medesimo; invece, la notorietà, ove puramente locale, determina l'ambito territoriale della protezione del marchio di fatto nei confronti dei segni non registrati di terzi, nonché lo spazio geografico nel quale il preutente conserva il diritto di continuare l'uso in caso di altrui successiva registrazione dello stesso segno[10].

A differenza del marchio registrato, la cui nascita è legata all'atto formale della registrazione (art. 15 c.p.i.), il marchio di fatto affonda le proprie radici nell'operatività pratica e nella realtà fattuale, cioè nella circostanza che si realizzi, per mezzo dell'uso, un determinato collegamento mnemonico tra marchio - pubblico – prodotto/servizio: è, quindi, evidente che la fattispecie costitutiva del marchio di fatto presenta confini dubbi e controversi, il che rende più incerta la posizione di chi si affida a segni distintivi di fatto piuttosto che alla registrazione di essi[11].

In particolare, è possibile individuare una variegata molteplicità di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in merito al ruolo giocato dall'uso e dalla notorietà per ciò che concerne il sorgere del marchio di fatto[12].

---

[9] Di questo avviso è anche la giurisprudenza (fra tutte v. Trib. Roma 16.1.2002, in *GADI*, 2002, n. 4400) alla quale si richiama MARTINI, *op. cit.*, p. 318, quando distingue «l'elemento dell'uso, parte fondamentale della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, dal distinto e diverso requisito della notorietà, qualificazione dell'uso, la cui intensità (locale o ultralocale) si riverbera sugli effetti giuridici ricollegati dall'ordinamento all'uso del marchio non registrato».

[10] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 89. Analogamente anche MARTINI, *op. cit.*, p. 317-318, il quale, con riferimento alle norme della previgente legge marchi, assevera che la notorietà «se assente o di livello locale, consentiva la continuazione del preuso nonostante la registrazione di marchio identico per i medesimi prodotti (art. 9 l.m.; si tratta, quindi, del caso dell'uso del marchio di fatto privo del tutto di notorietà ovvero dotato di notorietà meramente locale), se «ultralocale» comportava ex art. 17, co. 1, lett. b) l.m. la possibilità di far dichiarare la nullità del marchio registrato posteriormente».

[11] In tal senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 310-311 e p. 313.

[12] Per una rassegna sul punto v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, p. 81-82, e PARDOLESI, *Il marchio non registrato*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, (a cura di Resta), Torino, 2011, p. 210 ss., il quale, così, riassume il quadro delle

Secondo una prima linea di pensiero facente capo specialmente alla dottrina tradizionale (*in primis* Casanova e Ascarelli)[13] e confermata anche da una parte della giurisprudenza[14], il semplice uso è sufficiente per completare la fattispecie costitutiva del marchio non registrato[15] e la notorietà rappresenta una mera modalità dell'uso, di cui costituisce una automatica conseguenza, nel senso che quest'ultimo deve essere notorio, cioè pubblico[16]. Seguendo questo orientamento, si ritiene che il presupposto unico e

---

varie tesi dottrinali e giurisprudenziali sull'argomento: «dalle posizioni di chi guarda alla notorietà come una semplice modalità dell'uso […] si passa a quella (minoritaria) in forza della quale l'acquisto del diritto sul marchio non registrato non dipenderebbe dall'uso, ma dalla notorietà che il segno abbia acquistato, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico […]. Nell'ottica giurisprudenziale le posizioni risultano ancora più variegate: […] all'orientamento in forza del quale il semplice uso del marchio di fatto sia sufficiente per completare la fattispecie costitutiva […] si contrappongono, per un verso, quello che enfatizza il ruolo della notorietà […] e, per l'altro, quello che guarda a quest'ultima come sinonimo di valenza distintiva del segno a livello di pubblico».

[13] Cfr. rispettivamente CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, p. 488, e ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 464 ss. In termini simili v. anche GIAN. GUGLIELMETTI, *Il marchio: oggetto e contenuto*, Milano, 1968, p. 59 ss.; PASTERIS, *Lezioni di diritto industriale*, Torino, 1970, p. 96; RAVA', *Diritto industriale*, Torino, 1981, p. 109, i quali rinvengono il fatto costitutivo del diritto nella priorità d'uso del segno e reputano idonea a fondare un limitato diritto di preuso anche una utilizzazione minima del segno circoscritta a livello locale, e, più recentemente, SPOLIDORO, *Il preuso del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 49, il quale, trattando del diritto di proseguire nell'uso del proprio marchio di cui al previgente art. 9 l.m., sembra ammettere la possibilità che il diritto sul marchio di fatto prescinda dalla notorietà acquisita e parla di «uso dal quale può anche non essere derivata notorietà», proponendo l'esempio di un «marchietto posto sul fondo di una bottiglia o su un tappo» o, comunque, facendo riferimento ad «altre fattispecie in cui il segno è stato "realmente" usato, ma non ha acquisito alcun valore di mercato». In termini parzialmente conformi, anche MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 15-16, il quale si sofferma sui parametri da cui dedurre che il marchio è stato oggetto di un uso notorio, da intendersi come conoscenza effettiva del contrassegno da parte del pubblico, senza compiere alcun esplicito accenno alla possibilità che l'uso del contrassegno debba raggiungere un livello minimo di notorietà: infatti, l'Autore, dopo aver affermato che «presupposto della tutela del marchio non registrato è l'uso effettivo, non la mera adozione, uso da cui deve risultare l'intenzione di utilizzare il segno come marchio per determinati prodotti della propria impresa», ritiene, comunque, indispensabile, ai fini del perfezionamento della fattispecie costitutiva, una diffusa conoscenza del segno in una cerchia più o meno vasta di consumatori per mezzo della creazione, nella mente del pubblico di «quell'associazione ideale tra segno distintivo e prodotto contrassegnato, indice dell'acquisita notorietà del marchio non registrato».

[14] Cfr. Cass. 20.11.1982, n. 6259, in *GADI*, n. 1476; Cass. 18.10.1985, n. 5131, *ivi*, n. 1848; Trib. Roma 11.5.1982, *ivi*, n. 1552.

[15] Testualmente ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 464, il quale aggiunge che «perché si costituisca il bene immateriale "marchio" non è sufficiente la mera esistenza del segno […], ma la sua brevettazione o il suo uso. […] Non sembra possa seriamente dubitarsi che […] anche il semplice uso è sufficiente per completare […] la fattispecie costitutiva del bene e l'acquisto di un diritto assoluto da parte di quegli che, attraverso l'adozione, completa la fattispecie costitutiva del bene e insieme lo oggettivizza e lo delimita nella sua funzione distintiva».

[16] Così AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e importazione di prodotti «originali»*, Milano, 1973, p. 178.

imprescindibile, al fine di riconoscere la protezione del marchio di fatto, sia rappresentato dall'uso effettivo e continuato del segno sul mercato[17] (attuato anche attraverso la pubblicità[18]), che ne condiziona il percorso di "caricamento" di valenza distintiva e di apprendimento e diffusione presso il pubblico[19]: infatti, affinché possa instaurarsi il collegamento mnemonico tra marchio – pubblico – prodotto/servizio, non basta che il bene contraddistinto venga diffuso in quantitativi minimali o sporadicamente[20], essendo, invece, indispensabile che si crei la "consuetudine", quantitativamente apprezzabile, del marchio sul mercato, venendosi, così, ad imprimere nella mente della platea dei consumatori[21].

Tuttavia, in contrapposizione alla suddetta tendenza dottrinale e giurisprudenziale volta a svalutare la notorietà, equiparandola alla conoscenza derivante dall'uso del segno nell'ambito dell'esercizio di un'attività commerciale[22] e finendo, così, per appiattirla sull'aspetto dell'uso, considerandola alla stregua di una semplice modalità di estrinsecazione di esso[23], parte della dottrina[24] ha osservato che per il sorgere del

---

[17] Per un maggiore approfondimento del requisito dell'uso v. cap. V, parr. 2 ss.

[18] Di questa opinione sono MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 317, secondo il quale «l'uso idoneo ad integrare la fattispecie costitutiva del marchio di fatto, vale a dire l'attività posta in essere dall'imprenditore che comporta la necessaria associazione tra segno distintivo e prodotto, come proveniente da una determinata fonte, sembrerebbe essere anche attuato attraverso la pubblicità»; e MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, p. 16, il quale aggiunge che «è frequente l'ipotesi di prodotti la cui messa in vendita è preceduta da un intenso ed efficace *battage* pubblicitario, tale da rendere noto al pubblico il nome dei prodotti ancor prima che un solo esemplare di essi sia stato, in realtà, venduto. Lo smercio dei prodotti, in tal caso, non v'è stato e, tuttavia, non si può negare che sia avvenuta un'effettiva utilizzazione del marchio, con conseguente acquisto di notorietà e perdita di novità».

[19] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 311.

[20] In questo senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 86.

[21] In proposito CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 311.

[22] Cfr. Trib. Bari 29.4.1974, in *GADI*, 1974, n. 549, in cui trapela in modo evidente la equivalenza tra uso e notorietà: «il preuso del marchio non registrato deve essere accertato con esclusivo riferimento alla vendita effettiva del prodotto, in quanto la sua tutela trova la propria giustificazione nella notorietà acquisita dal marchio di fatto attraverso la conoscenza effettiva da parte del pubblico del prodotto contraddistinto con quel determinato marchio ed è circoscritta nei limiti (luogo di smercio e quantità venduta), in cui il preutente se ne è valso».

[23] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 87, e BOZZOLA, *op. cit.*, p. 359-360.

marchio non registrato non è sufficiente il mero uso, occorrendo, a tal proposito, che esso abbia acquisito presso il pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo[25].

Secondo questa seconda corrente di pensiero, che si presenta alquanto articolata a livello tanto dottrinale[26], quanto giurisprudenziale[27], può dirsi che fonte del fatto costitutivo del diritto sul marchio di fatto è la notorietà[28]: in questa prospettiva, rispetto al marchio registrato, che, in virtù della registrazione, non richiede alcuna notorietà ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, il marchio di fatto sorge solo quando il segno ha acquistato presso il pubblico una concreta idoneità distintiva ovvero sia effettivamente e apprezzabilmente conosciuto dallo stesso[29].

---

[24] Sul punto si vedano VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 317 ss.; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 15 ss.; e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 84 ss.

[25] In tal senso VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 103, il quale rileva che «ci si è resi […] presto conto che la mera considerazione dell'uso non è sufficiente ad integrare la fattispecie, dato che la tutela del diritto sul segno è condizionata […] alla presenza di una possibilità di confusione del pubblico, la quale presuppone che il segno protetto sia almeno in qualche misura noto al pubblico stesso. L'attenzione va, dunque, spostata nell'individuazione della fattispecie costitutiva […] dall'uso alla notorietà sul mercato del segno, o più precisamente ad un uso qualificato dall'essere (stato) idoneo a provocare una simile notorietà».

[26] In particolare DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 42 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 84 ss. e p. 187 ss.; VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 103 ss.; CORRADO, *Segni distintivi. Ditta, insegna, marchio*, Milano, 1975, p. 266; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, 1988, p. 273 ss.; AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e importazione di prodotti «originali», cit.*, p. 177-178. Una posizione più articolata è assunta da VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 41-42 e p. 188-189, i quali, dopo aver affermato che «la fattispecie costitutiva del diritto consisterà nell'uso del segno», aggiungono che è necessario anche il «raggiungimento della notorietà "qualificata"».

[27] Cfr. Cass. 2.4.1982, n. 2024, in *Foro it.*, Rep. 1982, n. 13; Cass. 20.11.1982, n. 6259, in *GADI*, n. 1476; Cass. 11.3.1975, n. 897, *ivi*, n. 681; Cass. 8.2.1974, n. 348, *ivi*, n. 468.

[28] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 312.

[29] Sempre CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 313-314, secondo il quale, mentre il marchio registrato, «quando nasce per effetto della registrazione, sorge con pienezza di valore esclusivo […], il marchio di fatto, invece, […] può nascere men che perfetto, dato che il contenuto e l'estensione del *ius excludendi* sono condizionati dall'esistenza o meno del requisito della notorietà e dal tipo di notorietà conseguita. […] Riguardo al marchio registrato non si parla di notorietà, perché il diritto sorge con la registrazione; il marchio registrato è protetto anche se non gode di notorietà: lo è […] anche se nessuno lo conosce», mentre «perché il marchio di fatto possa essere opposto ad un successivo segno distintivo, occorre, invece, la notorietà», che, a detta dell'Autore, equivale a «fama acquisita», a «pubblicamente noto», a «ben conosciuto», a «notissimo». Un'opinione particolare fa capo a SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 101, i quali ritengono che il collegamento tra il marchio e il prodotto/servizio contrassegnato avviene in due modi, o «per effetto della creazione di una convenzione sociale o per effetto della registrazione»: «il segno è marchio di fatto quando si è creato un avviamento, un valore di mercato (*Verkehrsgeltung*), e cioè quando

Come osserva Di Cataldo[30], questa tesi non si pone in insanabile contrasto con quella tradizionale sopra riportata, in quanto la notorietà è normalmente una naturale conseguenza dell'uso e, pertanto, dove c'è uso (inteso come circolazione del prodotto marcato, o come presenza del marchio nella pubblicità) di solito c'è anche notorietà: difatti, come possono verificarsi fattispecie di uso senza notorietà[31], così possono sussistere ipotesi di notorietà del segno in Italia senza che ce ne sia stato un uso (neanche pubblicitario), come nel caso di cui all'art. 6 bis CUP relativo al marchio straniero apposto su prodotti non importati, né pubblicizzati in Italia, ma, tuttavia, noto al pubblico italiano in virtù di introduzioni non commerciali di prodotti marcati o in forza della presenza di merci recanti il contrassegno in riviste, film, *serial* televisivi stranieri diffusi in Italia o per effetto della mobilità transfrontaliera del pubblico[32].

Nello specifico, in dottrina si segnalano le opinioni espresse da Vanzetti e da Di Cataldo[33], secondo i quali l'acquisto del diritto sul marchio non registrato dipende non dall'uso, ma dalla notorietà che il segno ha acquistato, intesa come conoscenza effettiva del contrassegno da parte del pubblico[34]: in tale ottica, la cd. «notorietà qualificata», cioè la cd. «notorietà di mercato» (la *Verkehrsgeltung* tedesca), derivante dalla concreta

---

il pubblico sa riconoscere i prodotti di un'impresa dal segno, e vede nel segno un complesso di valori e di informazioni che ricollegano il prodotto alla fonte di origine».

[30] Cfr. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 43.

[31] Ne è testimone il disposto della seconda parte dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., secondo il quale «l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha il diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso».

[32] Sul punto, MANGINI, *op. cit.*, p. 16-17, osserva che «in un'epoca in cui il commercio si avvale delle più efficaci e assillanti tecniche pubblicitarie mediante impiego dei più penetranti e moderni strumenti di diffusione (i cd. *mass media*) […] non è più concepibile ritenere che la necessaria associazione tra segno distintivo e prodotto, come proveniente da una determinata fonte, si realizzi nella sola ipotesi di vendita effettiva. Urterebbe, invero, contro i fini stessi di tutta la disciplina della concorrenza il consentire la libera appropriabilità di un marchio già assurto a notorietà in conseguenza di un deciso e fortunato sforzo pubblicitario, fondandosi sull'argomentazione che il prodotto contraddistinto non è stato ancora messo in commercio e, pertanto, non si è verificato un uso effettivo del contrassegno».

[33] In particolare VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 41-42 e p. 188-189; VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss.; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 41 ss.

[34] Testualmente DI CATALDO, *op. cit.*, p. 43. In termini analoghi anche CORRADO, *Segni distintivi. Ditta, insegna, marchio, cit.*, p. 266, secondo il quale «presupposti della tutela del marchio non registrato sono l'utilizzazione effettiva e la notorietà di tale utilizzazione».

presenza del segno sul mercato e dall'uso di esso cui faccia seguito la percezione della sua natura distintiva da parte del pubblico interessato, diviene l'elemento essenziale della fattispecie costitutiva[35]. Il mero uso, quindi, o un uso sporadico o occasionale o un uso per quantitativi limitatissimi di prodotti e non accompagnato da pubblicità non bastano ad integrare gli estremi acquisitivi di un contrassegno non registrato dal momento che un rischio di confusione per il pubblico (costituito dalla cerchia dei consumatori finali dei beni, variabile a seconda della natura dei prodotti o servizi contraddistinti[36]), che funge da parametro intorno al quale delimitare la tutela del marchio di fatto[37], può determinarsi solo quando all'uso sia conseguita una certa notorietà del segno e, pertanto, sarà necessario che quest'ultimo sia percepito dal pubblico come segno distintivo, designante l'origine imprenditoriale di determinati prodotti o servizi o di certe attività commerciali come provenienti da un altrettanto identificato imprenditore, distinguendoli da quelli di provenienza diversa[38].

---

[35] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 41-42, e VANZETTI, *op. cit.*, p. 104-105, il quale afferma che, nel diritto germanico, il legislatore tedesco ha provveduto ad equiparare la disciplina dei marchi di fatto a quella dei marchi registrati, stabilendo al § 4, n. 2 del *Markengesetz* che la tutela del marchio nasce (anche) «attraverso l'uso di un segno nei rapporti di mercato, nella misura in cui il segno abbia acquistato sul mercato validità (*Verkehrsgeltung*) come marchio (*als Marke*) nell'ambito delle cerchie mercantili interessate». Prosegue l'Autore osservando che «se, infatti, l'espressione *Verkehrsgeltung* non è in sé molto più significativa della nostra «notorietà» […], quando ad essa si aggiunge «*als Marke*» si dice […] una cosa molto importante […]. La notorietà, il valore di mercato, cioè, non bastano a dar luogo alla tutela, ove la conoscenza del segno da parte del pubblico in cui consistono non sia accompagnata dalla consapevolezza del pubblico stesso che si tratta di un marchio, vale a dire di un segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa».

[36] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 41-42 affermano che «la cerchia dei soggetti ai quali bisognerà fare riferimento per stabilire se il segno sia percepito come tale dal pubblico, sarà […] quella dei consumatori finali del prodotto o degli utenti del servizio. Ciò comporterà che la cerchia in questione vari a seconda della natura dei prodotti o servizi contrassegnati; nel senso che per quelli di largo consumo dovrà farsi riferimento ad una cerchia più ampia, mentre per prodotti o servizi specialistici, il riferimento sarà […] ad una cerchia quantitativamente limitata».

[37] Osserva VANZETTI, *op. cit.*, p. 104 ss., che la notorietà di mercato «va desunta dalla esplicita limitazione della tutela stessa alla possibilità di confusione […] che […] non può certo in concreto prodursi quando taluno adotti un segno eguale o simile ad un segno bensì anteriore, ma che nessuno conosce».

[38] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 41 e p. 189. In termini simili anche VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, p. 86 ss., per il quale l'associazione tra marchio e prodotto, come proveniente da un determinato nucleo produttivo, è necessaria affinché il segno possa svolgere la propria funzione giuridicamente protetta, che sarebbe «quella di identificare un prodotto […] dagli altri analoghi presenti sul mercato, come proveniente da una costante fonte produttiva, che può anche restare ignota al consumatore»; e OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, I, p. 201 ss., il quale, valorizzando la funzione distintiva

Merita una notazione anche l'opinione di Cartella[39], il quale, evidenziando l'autonomizzazione della notorietà rispetto all'uso ai fini della fattispecie costitutiva (il che, a detta dell'Autore, consente di anticipare l'insorgenza del diritto sul marchio di fatto al momento dell'attuazione delle iniziative pubblicitarie prodromiche all'immissione del prodotto sul mercato[40]), ritiene che, perché sorga un marchio di fatto, non sia sufficiente il mero dato dell'uso, essendo necessario che esso sia divenuto concretamente distintivo a livello di pubblico[41]: secondo questo filone di pensiero, notorietà non significa effettiva conoscenza del prodotto marcato da parte di un settore apprezzabile di pubblico, bensì mera conoscibilità del marchio (e non anche del prodotto)[42].

In giurisprudenza, invece, le posizioni sono estremamente variegate[43]: ad un orientamento che reputa sufficiente il semplice uso del contrassegno di fatto ai fini del perfezionamento della sua fattispecie costitutiva[44] se ne affiancano altri due, l'uno che

---

del marchio, ritiene che esso «distingue il prodotto, ma non lo distingue né nelle sue caratteristiche oggettive […], né nell'appartenenza al soggetto dei diversi esemplari in cui il prodotto si realizza. Lo distingue nella sua provenienza e, quindi, nel suo collegamento con l'azienda».

[39] Cfr. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 51 ss. e p. 87 ss.

[40] In termini simili anche MANGINI, *op. cit.*, p. 16, il quale ritiene che in caso di smercio di prodotti preceduto da una intensa attività pubblicitaria «non si può negare che sia avvenuta un'effettiva utilizzazione del marchio, con conseguente acquisto di notorietà e perdita di novità».

[41] In tal senso, CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 58.

[42] Così, CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 89.

[43] Per una rassegna delle posizioni giurisprudenziali sul tema v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 61-62, e MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato, cit.*, p. 319-320.

[44] Si vedano, in particolare, Trib. Napoli 5.5.2005 (ord.), in *Foro it.*, 2005, I, p. 2200, secondo cui il presupposto della tutela del marchio di fatto è «l'uso effettivo e non la mera adozione, da cui deve risultare l'intenzione di adoperare il segno come marchio per determinati prodotti della propria impresa, attraverso un impiego concreto, consistente nello smercio del bene contrassegnato, indispensabile per rendere conosciuto il marchio in una cerchia più o meno larga di consumatori, in quanto soltanto in seguito ad un'effettiva immissione sul mercato si realizzerebbe nella mente del pubblico, quell'associazione tra segno distintivo e prodotto, indice dell'acquisita notorietà del segno non registrato»; Cass. 8.2.1974, n. 348, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, p. 112, che pone l'accento sul fatto che «il semplice uso di un marchio, invero, è sufficiente […] a determinare l'acquisto di un diritto assoluto da parte di colui che, attraverso l'adozione del marchio stesso, lo oggettivizza delimitandolo nella sua funzione distintiva»; Trib. Bergamo 25.3.1997, in *GADI*, 1997, n. 3656, il quale sottolinea che «la tutela del marchio di fatto trova fondamento nella sua utilizzazione effettiva»; e App. Bologna 29.11.2001, *ivi*, n. 4383, nella quale si afferma che «*in primis*, chi richiede la tutela per un marchio non registrato deve provare non soltanto di averlo usato, ma anche che l'uso abbia provocato la notorietà del marchio stesso

enfatizza il ruolo della notorietà, quale elemento perfezionativo del diritto esclusivo sul marchio di fatto, nonché presupposto per la sua tutela nei confronti del marchio posteriormente registrato[45], e l'altro teso a concepire la notorietà come sinonimo di valenza distintiva del segno a livello di pubblico[46]. Inoltre, non mancano neppure decisioni che contrappongono la notorietà, intesa quale presupposto per conseguire l'esclusiva verso l'altrui marchio successivo, e l'uso, concepito come elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva del marchio non registrato[47], richiamando la notorietà per evidenziare che la sfera di rilevanza di quest'ultimo può essere più ampia di quella tracciata dal mero ambito territoriale dell'uso, venendo, così, a coincidere con quella della raggiunta notorietà[48].

---

prima dell'uso o della registrazione dello stesso marchio o di un marchio confondibile da parte di altri; in secondo, deve provare anche che al momento della registrazione o dell'uso del secondo marchio, il primo era ancora usato e/o conosciuto dal pubblico».

[45] Cfr. App. Catanzaro 15.12.1989, in *GADI*, n. 2459, secondo cui «i presupposti di tutela del marchio non registrato sono l'utilizzazione effettiva e […] la notorietà di tale utilizzazione»; Trib. Milano 2.10.1986, *ivi*, n. 2138, per il quale «al fine di acquistare il diritto all'uso esclusivo del marchio di fatto, non è necessario l'uso generale di quest'ultimo, ma la notorietà generale». Un'impostazione simile è presente anche in CORRADO, *op. cit.*, p. 266, il quale ritiene che «i marchi non registrati devono essere distinti in due categorie, quelli con notorietà generale e quelli con notorietà meramente locale. I primi possono essere registrati solo dall'utente, il quale solo può acquistare, dunque, il diritto esclusivo di utilizzazione».

[46] Così Trib. Forlì 8.2.1999, in *GADI*, n. 3980; Trib. Reggio Emilia 27.8.2002, *ivi*, n. 4520; Cass. 1.4.1994, n. 3224, *ivi*, n. 3023, sentenze secondo le quali «la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distintiva che esso, in concreto, assolve per effetto della notorietà». Si veda anche Trib. Udine 31.5.1993, *ivi*, n. 3059, che sottolinea come «per invocare la tutela del cd. marchio di fatto, non è sufficiente dimostrare l'uso anteriore di un certo segno, ma occorre provare una conoscenza effettiva del marchio non registrato da parte del pubblico dei consumatori interessati».

[47] In particolare in Trib. Torino 21.12.2004, in *Le Sez. Spec. Prop. Ind. Int.*, 2004, II, p. 492-493, l'elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva del marchio di fatto è individuato non nell'uso, bensì unicamente nella notorietà: «l'acquisto del diritto sul marchio non registrato dipende non dal mero uso del medesimo, ma dalla notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. La notorietà derivante dal preuso deve avere carattere particolarmente intenso: solo una diffusione del marchio sul mercato così estesa da far risultare il segno conosciuto ad una larga parte dei consumatori può valere a togliere la novità ad un marchio sospetto di nullità. Per invocare la tutela del cd. marchio di fatto, non è sufficiente dimostrare l'uso anteriore di un certo segno, ma occorre provare una conoscenza effettiva del marchio non registrato da parte del pubblico dei consumatori interessati». In senso analogo v. anche App. Genova 26.3.1994, in *GADI*, n. 3116, secondo cui «la tutela del marchio non registrato trova la sua giustificazione nella notorietà acquisita attraverso la conoscenza da parte del pubblico del prodotto contraddistinto con quel determinato marchio, ed è circoscritta nei limiti (luogo di smercio e quantità venduta) in cui il preutente se ne è valso».

[48] Cfr. Trib. Torino 29.8.2000, in *GADI*, n. 4179, secondo cui «l'uso di fatto di un marchio non può essere considerato come motivo invalidante della registrazione di un marchio identico da parte di un altro soggetto […] ove il marchio di fatto non risulti avere acquisito, prima del deposito del marchio

Come si evince dall'analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali suesposti, sebbene, da un punto di vista materiale, sia innegabile che tra uso e notorietà vi può essere un legame anche molto stretto, occorre sottolineare come essi siano due elementi ben distinti tra loro, che non necessariamente coincidono[49] poiché, come può esservi un uso senza notorietà (per es. «l'uso precedente del segno che non importi notorietà di esso» ex art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.)[50], così può verificarsi una notorietà in assenza di uso del segno distintivo (per es. una notorietà che "sopravvive" ad un uso non più attuale o avente un ambito di influenza più ampio o più ristretto rispetto a quello in cui si esplica l'uso)[51]: infatti, in dottrina[52] e in giurisprudenza[53] si sottolinea come l'equiparazione dell'uso del segno alla sua notorietà sia del tutto incoerente con la *ratio* della norma, essendo netta la differenziazione tra uso e notorietà[54].

---

successivo, particolare notorietà; questo preuso, tuttavia, comporta la facoltà di continuare ad usare il proprio marchio»; Trib. Milano 5.5.1975, *ivi*, n. 722, il quale sentenzia che «al fine di acquisire il diritto all'uso esclusivo del marchio di fatto, non è necessario l'uso generale di quest'ultimo, ma la sua notorietà generale; perciò, anche una limitata commercializzazione, purché accompagnata da una intensa attività pubblicitaria, è presupposto sufficiente della tutela».

[49] In questi termini CASANOVA, *op. cit.*, p. 489 ss., e AUTERI, *op. cit.*, p. 178, il quale, con riguardo al previgente art. 17 l.m., secondo il quale sono sprovvisti di efficacia distruttiva della novità del contrassegno posteriormente registrato i marchi il cui uso non abbia importato notorietà o ne abbia importato notorietà solamente locale, osserva che «si tratta di due ipotesi chiaramente tenute distinte dalla legge. La prima presuppone che ci possa essere un uso che non importi notorietà neanche locale e, quindi, impone all'interprete una distinzione fra il semplice uso e l'uso che dà luogo a notorietà. Se ne dovrebbe argomentare che l'uso che fa sorgere il diritto sul marchio non registrato deve essere un uso qualificato o addirittura che fatto costitutivo del diritto non è l'uso, ma la notorietà».

[50] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 43-44.

[51] In questo senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 88.

[52] In particolare MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Padova, 1991, p. 77 ss.

[53] Cfr. Trib. Roma, 29.10.2001, in *Giur. it.*, 2002, n. 1445, la quale statuisce che «la notorietà, derivante da preuso, deve avere carattere particolarmente intenso: solo una diffusione del marchio sul mercato così estesa da far risultare il segno conosciuto ad una larga parte dei consumatori può valere a togliere novità ad un marchio sospetto di nullità». In senso conforme v. anche Trib. Modena 25.1.2001, in *GADI*, 2001, n. 4260; Trib. Torino 19.12.2002, *ivi*, 2003, n. 4538; e Trib. Roma 16.1.2002, *ivi*, 2002, n. 4400, in cui si stabilisce che «perché sia idoneo a togliere la novità ad una registrazione successiva di un marchio confondibile, l'uso di un segno deve accompagnarsi alla sua generale notorietà, che va esclusa ove il segno risulti essere stato usato in relazione all'organizzazione di due manifestazioni, di cui una sola tenutasi in Italia».

[54] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 188, i quali rimarcano che «uso e notorietà sono concetti contrapposti e distinti»: infatti, nella seconda parte dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. «si ipotizza […] un uso del marchio che non ne importi notorietà», contemplando specificamente, accanto ad esso, «anche il caso

In conclusione, vi può essere un nesso tra uso e notorietà, nel senso che quest'ultima può essere prodotta dall'utilizzazione del contrassegno (sicché quando c'è l'uso ad esso si accompagna la notorietà); tuttavia, si tratta di un nesso che è solo eventuale e non necessario[55].

2. L'uso: i profili generali.

Si è già detto[56] che uso e registrazione non solo rilevano nel momento genetico del marchio, ma anche in quello funzionale condizionandosi e influenzandosi reciprocamente[57]: infatti, mentre il sorgere del marchio registrato è collegato all'adempimento delle formalità della registrazione, il marchio di fatto viene ad esistenza attraverso il suo uso da parte di un imprenditore che impieghi il segno come marchio per determinati beni provenienti dalla propria impresa[58].

Parimenti, si è già esposto[59] anche come l'uso costituisca (assieme alla notorietà) un fondamentale pilastro della fattispecie costitutiva del marchio non registrato in virtù del fatto che quest'ultimo scaturisce dall'operatività pratica e dalla realtà fattuale e dalla circostanza che si realizzi un certo collegamento mnemonico tra marchio – pubblico – prodotto/servizio proprio per mezzo dell'effettiva utilizzazione del segno[60]: difatti, oltre

---

di un uso che comporti notorietà locale». Osservano gli Autori che «entrambe queste ipotesi non danno luogo alla nullità del marchio successivamente registrato».

[55] In tal senso DI CATALDO, *op. cit.*, p. 43, il quale constata che l'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. non solo contempla l'ipotesi di un uso che non produce alcuna notorietà del marchio di fatto, ma altresì possono darsi casi di notorietà in Italia di un marchio straniero non usato in Italia, perché i prodotti non vi vengono importati, né vi sono pubblicizzati, ma tuttavia vi sono noti al pubblico italiano «vuoi per introduzioni non commerciali di prodotti marcati (prodotti acquistati all'estero e introdotti in Italia come oggetti di uso personale), vuoi per la presenza di prodotti marcati in riviste, *film*, *serial* televisivi esteri diffusi in Italia» o per effetto della mobilità del pubblico dei consumatori.

[56] Cfr. cap. IV, par. 3.

[57] Così R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa, cit.*, p. 331-332

[58] In tal senso MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato, cit.*, p. 316.

[59] Cfr. cap. V, par. 1.

[60] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 310-311.

a porsi come elemento costitutivo di tale tipologia di contrassegno e a fungere da presupposto per il mantenimento al diritto su di esso, l'uso, da cui solitamente scaturisce anche la notorietà, che, come si è visto, alcuni Autori[61] considerano come una naturale conseguenza dell'uso, provvede anche a determinare l'ambito territoriale e merceologico della sua tutela[62].

Rinviandosi al prosieguo del discorso la trattazione di dettaglio delle sue caratteristiche ontologiche e delle manifestazioni estrinseche in cui esso si esteriorizza[63], può dirsi che l'uso del marchio, in linea generale, consiste nell'impiego del nome, della parola, della figura, del segno o della forma prescelta a designare, individuare e distinguere i prodotti o i servizi di un determinato genere merceologico[64] e, più specificamente, si concretizza nella apposizione del segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione e nella successiva immissione sul mercato del bene recante il marchio[65]. In particolare, si è evidenziato come l'uso rilevante ai fini della nascita del

---

[61] In particolare DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 43, il quale ritiene che «la notorietà è, normalmente, una naturale conseguenza dell'uso e, pertanto, dove c'è l'uso (inteso come circostanza del prodotto marcato, o come presenza del marchio nella pubblicità), c'è, di solito, notorietà»; e CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 62-63, secondo il quale «la notorietà […] è pur sempre un effetto dell'uso».

[62] Sul punto v. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 42-43, il quale precisa che «per i marchi non registrati non basta accertare l'uso, dovendosi anche accertare la sua estensione territoriale. Se l'uso si svolge sull'intero territorio nazionale (cd. uso generalizzato), l'ambito territoriale di protezione coincide con l'intero territorio dello Stato; se, invece, l'uso si svolge in un ambito più limitato (cd. uso locale), la protezione del marchio sarà garantita solo per questo stesso ambito». In termini simili anche ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 465, il quale distingue l'uso generale da quello locale: «col primo si completa la fattispecie costitutiva del marchio in un ambito nazionale (essendo perciò preclusa per altro la brevettazione del segno come marchio); col secondo questo completamento ha luogo solo in un ambito territorialmente limitato (e perciò non è preclusa la altrui brevettazione del segno come marchio, salvo, però, il rispetto del preuso nell'ambito locale».

[63] Cfr. cap. V, parr. 2.1 e 2.2.

[64] Così R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 334-335, il quale precisa che «le modalità di tale impiego saranno quelle che la tecnica produttiva e l'indole del segno suggeriscono o consentono» dal momento che non è sempre possibile instaurare un collegamento materiale diretto con la cosa designata, il che avviene quando essa è inidonea a recare su di sé il segno distintivo (come nel caso dei servizi, dove l'utilizzazione del marchio si estrinsecherà nella apposizione sulle carte dell'impresa o sugli strumenti o sui mezzi attraverso i quali il servizio viene prestato).

[65] Testualmente VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 265, il quale, con riferimento all'art. 20, co. 2 c.p.i., rileva come il legislatore abbia adottato una nozione assai ampia di "uso del marchio": in particolare, «sono considerate uso del marchio la mera apposizione del segno sui prodotti o sulle loro confezioni, a prescindere dalla loro messa in commercio nel territorio dello Stato; l'offerta in commercio e la detenzione a fini commerciali di prodotti; nonché, infine, l'importazione di

marchio di fatto deve essere, oltre che intenzionale e continuo, anche non precario, né sperimentale, occasionale o casuale, non bastando la mera scelta di esso o la sua creazione, bensì occorrendo un impiego effettivo consistente nella spendita del segno sul territorio dello Stato (anche solo a livello pubblicitario[66]) e nello smercio del prodotto contrassegnato[67], indispensabile per rendere conosciuto il marchio in una cerchia più o meno ampia di consumatori in quanto soltanto in seguito ad una effettiva immissione sul mercato si realizza nella mente del pubblico quell'associazione tra il segno distintivo e il prodotto, indice dell'acquisita notorietà del contrassegno non registrato[68].

Come osserva Cartella[69], le norme del Codice civile e del Codice della proprietà industriale non definiscono espressamente le caratteristiche quantitative e qualitative rilevanti dell'uso. All'uso del marchio si fa riferimento con riguardo al marchio registrato nell'art. 13 c.p.i. (a proposito del segno descrittivo che può divenire oggetto di registrazione come marchio quando, prima della relativa domanda, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo) e nell'art. 24 c.p.i. (che sanziona con la decadenza il marchio registrato del quale non venga fatto un «uso effettivo»); tuttavia, come si osserverà di seguito, l'uso necessario al perfezionamento del diritto sul marchio di fatto non corrisponde né a quello di cui si fa menzione nell'art.

---

prodotti contraddistinti dal segno, a prescindere dalla loro destinazione ad essere messi in commercio nel nostro Paese, e l'esportazione di simili prodotti».

[66] Per quanto riguarda la disamina dell'uso pubblicitario si rinvia al cap. V, par. 2.2.

[67] In questi termini v. CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 310 ss.; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 15 ss.; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 42 ss., il quale ritiene che «si ha uso con l'apposizione del marchio su determinati prodotti e con la loro successiva messa in vendita; occorrerà, peraltro, che si tratti di un quantitativo di prodotti che assuma una certa consistenza, da valutare in relazione alle dimensioni del mercato di quel dato prodotto. Non è necessario che la realizzazione del prodotto venga effettuata in Italia: è sufficiente la circolazione, in Italia, di un prodotto marcato realizzato all'estero; tuttavia, non basteranno […] atti di importazione sporadici o isolati».

[68] Cfr. Trib. Napoli 5.5.2005, in *Foro it.*, 2005, I, n. 2200, che ribadisce la necessità che l'uso sia effettivo, continuato e intenzionale.

[69] Si veda CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 62 ss.

13 c.p.i., né a quello volto alla neutralizzazione della decadenza per non uso di cui all'art. 24 c.p.i.[70].

Per quanto riguarda il primo aspetto, si può evidenziare che l'uso del marchio di fatto attiene ad un segno in relazione al quale non si è ancora instaurato alcun collegamento mnemonico con il pubblico, essendo solo astrattamente dotato di valenza distintiva (supponendo, in tesi, che il contrassegno ne sia già intrinsecamente dotato): infatti, l'uso a tal fine richiesto deve essere idoneo ad imprimere il segno nella mente del pubblico, consentendone la memorizzazione e permettendo l'espletamento di una concreta funzione distintiva per mezzo della identificazione di un determinato prodotto o servizio[71]. Invece, l'uso che attribuisce capacità distintiva ad un segno che ne è originariamente privo (per es. un'indicazione descrittiva o una indicazione generica) afferisce ad un segno che presenta già un valore denominante generico[72]; sicché, in questo caso, l'uso richiesto deve presentare una intensità e una durata tale da costruire un nuovo e ulteriore significato cd. «secondario» accanto a quello ordinario e generico del termine[73].

In sintesi, quindi, mentre nel primo caso l'uso deve assolvere un compito creativo, consistente nel dare concretezza ad una distintività che, di per sé, sussiste solo in termini astratti, nel secondo caso, invece, l'uso deve realizzare una funzione distruttiva

---

[70] In tal senso sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 63 e p. 65.

[71] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 56 ss. e p. 63-64.

[72] CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 319, mette in risalto il fatto che, nonostante per la fattispecie costitutiva del marchio registrato l'uso possa considerarsi «quasi sempre perfettamente irrilevante», vi è una importante eccezione a questa regola, cioè il caso «dell'uso che genera il *secondary meaning* di un segno privo di potere distintivo, prima della sua registrazione come marchio […] ovvero prima che ne sia fatta valere l'invalidità per carenza di potere distintivo».

[73] In questo senso v. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, il quale afferma che «un segno originariamente generico […] e perciò del tutto privo di capacità distintiva […] può, con l'uso che ne venga fatto in modo intenso e per un congruo periodo di tempo sempre in relazione al prodotto di un determinato imprenditore, […] diventare […] un segno specifico del prodotto […] di quel determinato imprenditore; acquistare, cioè, nella percezione del pubblico, un nuovo e ulteriore significato»; e OLIVIERI, *Il "secondary meaning"*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 204-205, precisa come l'uso del segno «debba avvenire in funzione di marchio e, dunque, con modalità tali da rendere evidente, agli occhi del pubblico, la finalità distintiva sottesa all'impiego della denominazione generica, dell'indicazione descrittiva o della parola di uso comune in relazione ad un determinato prodotto».

dell'univocità del significato descrittivo del segno per innescarne il processo di cd. «secondarizzazione»[74].

Inoltre, è da notare che, mentre la fattispecie costitutiva del marchio di fatto può perfezionarsi a livello anche solo locale, quella dell'acquisizione di valenza distintiva di cui all'art. 13 c.p.i., essendo preordinata alla registrazione, deve verificarsi a livello nazionale, non essendo plausibile che una denominazione generica o un'indicazione descrittiva acquisti una simile valenza distintiva su scala solamente locale[75].

Per quanto riguarda il secondo profilo in questione, la differenza tra l'uso del marchio di fatto e quello idoneo a neutralizzare la decadenza per non uso ai sensi dell'art. 24 c.p.i.[76] si rileva già sul piano dell'interpretazione giurisprudenziale dal momento che si ha l'impressione che i giudici valutino la consistenza dell'uso come fatto impeditivo della decadenza del diritto sul marchio registrato con minore severità di quella impiegata per ponderare la sufficienza dell'uso come fatto costitutivo del diritto sul marchio non registrato[77].

Infatti, secondo questo orientamento giurisprudenziale[78], ad evitare la decadenza basta un uso meno intenso di quello necessario ai fini dell'acquisto del diritto sul

---

[74] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 64; e OLIVIERI, *op. cit.*, p. 206, il quale differenzia la distintività necessaria ai fini dell'acquisto del *secondary meaning*, da intendersi come «un sufficiente grado di diffusione del segno sul mercato», da quella rilevante ai fini del preuso, da concepirsi come «conoscenza effettiva del marchio presso una parte non insignificante dei consumatori di un determinato prodotto».

[75] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 64, il quale puntualizza che mentre «non sembra prospettabile […] l'ipotesi di una denominazione generica che acquisisca su scala locale valenza distintiva», al contrario «la fattispecie del marchio di fatto può manifestarsi […] anche soltanto a livello locale e […] sarebbe eccessivo legare la fattispecie costitutiva del marchio di fatto ai severi parametri alla stregua dei quali viene condotta l'analisi circa l'acquisizione del valore distintivo di una parola generica».

[76] L'art. 24 c.p.i., al co. 1, stabilisce che: «A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di un uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo».

[77] Testualmente DI CATALDO, *op. cit.*, p. 47.

[78] Cfr. Trib. Milano 24.2.2000, in *GADI*, n. 4141, il quale ha ritenuto idonee ad escludere la decadenza modalità d'uso del marchio sostanzialmente irrisorie («la diffusione di 10-15 copie al mese in poche importanti rivendite sul territorio nazionale (Milano e Roma) integra un uso del marchio […] che non può essere considerato sporadico, momentaneo, irregolare, bensì, se pur modesto, continuo e costante»); e, soprattutto, Cass. 17.10.1977, n. 4434, *ivi*, n. 903.

contrassegno non registrato, ritenendosi che tale forma di utilizzazione possa essere discontinua e non generalizzata, pur dovendo configurarsi come effettiva, e cioè non meramente simbolica[79]. In questi termini si sono espressi non solo la prevalente dottrina[80], la quale ha particolarmente sottolineato la necessità di richiedere la sussistenza di un uso apprezzabile e non meramente volto a eludere la decadenza mediante forme di utilizzazione del contrassegno sporadiche o simboliche, ma anche la giurisprudenza comunitaria, la quale ha inteso l'«uso effettivo» di cui all'art. 24, co. 1 c.p.i. nel senso di «uso non simbolico, ossia non finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio, bensì conforme alla funzione essenziale del marchio che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine delle merci interessate»[81].

In conclusione, dunque, la maggiore rigorosità dei criteri adoperati dalla giurisprudenza nella valutazione dell'uso nell'ipotesi suesposta si può giustificare con il fatto che, mentre l'uso richiesto per il perfezionamento della fattispecie costitutiva del marchio di fatto mira a radicare il marchio nella mente del pubblico, nel caso dell'art. 24 c.p.i. tale uso deve essere valutato in maniera meno stringente (nella prospettiva di un tendenziale *favor* per la tutela del marchio registrato) e in un'ottica sanzionatoria nei

[79] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 47.

[80] In particolare, VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 222, i quali sostengono che, per evitare la decadenza, si richiede «un uso non meramente simbolico, o per quantitativi di prodotto irrilevanti, o sporadico […] del marchio»; SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, p. 297 ss., secondo il quale «vi è uso effettivo del marchio ogni volta che il titolare l'abbia adoperato in modo tale che esso abbia acquisito notorietà, anche solo locale o presso un pubblico di esperti, come segno distintivo»; ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto* industriale, in *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2001, p. 116, secondo cui «ad evitare la decadenza occorre un uso effettivo del segno: e tale non può considerarsi un uso così circoscritto sul piano quantitativo e temporale […] da risultare simbolico o del tutto sporadico o comunque inidoneo a radicare una presenza concorrenziale sul mercato dei beni da esso contraddistinti»; e BELLOMUNNO, *L'uso effettivo del marchio secondo la Corte di Giustizia*, in *Il Dir. Ind.*, 2004, I, p. 41 ss., la quale ritiene che «il significato di «uso effettivo» […] è da ricercarsi in relazione alla funzione distintiva del marchio. Funzione principe del marchio è certamente quella di consentire ai consumatori di collegare correttamente un certo prodotto o servizio […] ad una determinata impresa, evitando la confusione con i prodotti o servizi provenienti da un'altra impresa. […] Perché il marchio è destinato a svolgere la propria funzione sul mercato, l'uso effettivo (cioè l'uso richiesto ad evitarne la decadenza) presuppone anzitutto che esso sia utilizzato sul mercato e non solo all'interno dell'impresa», ribadendo, così, la necessità di un uso capace di avere influenza sul mercato, non rimanendo confinato ad un ambito puramente interno all'azienda. In termini simili v. anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 282 ss., e FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 186-187.

[81] Cfr. Corte di Giustizia 11.3.2003, C- 40/01, *Ansul*, riportata in *Il Dir. Ind.*, 2004, I, p. 41 ss.

confronti del titolare che mostra di non avere interesse alla conservazione dell'esclusiva sul segno distintivo, che viene, così, a risultare privo di una giustificazione economico-sociale[82].

2.1. I requisiti dimensionali, quantitativi e qualitativi dell'uso.

Una volta analizzata la nozione di uso nei suoi tratti generali, è ora necessario procedere alla disamina delle caratteristiche dell'uso del marchio non registrato necessarie ai fini del perfezionamento della fattispecie costitutiva.

Preliminarmente, è indispensabile ribadire che perché un marchio di fatto possa sorgere, occorre che si realizzi (per mezzo dell'uso) un collegamento mnemonico tra marchio – pubblico – prodotto/servizio, ingenerato dalla "consuetudine" quantitativamente apprezzabile del marchio sul mercato e del pubblico dei consumatori con il segno medesimo, non essendo possibile l'instaurazione di un simile nesso quando la merce marcata viene diffusa in quantitativi minimali o sporadici[83]. Inoltre, per quanto riguarda il periodo necessario affinché il segno distintivo consegua notorietà (generale o anche soltanto locale) per mezzo dell'uso di esso, è richiesto un lasso temporale sufficiente a determinare tale "agganciamento" psichico tra marchio e prodotto nella

[82] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 66, il quale aggiunge che «nel caso di marchio registrato l'immissione sul mercato di un apprezzabile quantitativo di prodotto, una sola volta all'anno ed ogni anno in località diverse, verrà presumibilmente ritenuto idoneo ad evitare la decadenza; nel caso del marchio non registrato, quella stessa immissione del prodotto sul mercato è destinata a rimanere priva di effetto giuridico; infatti, il fatto che il pubblico destinatario di ciascuna immissione sia sempre diverso, comporta che il marchio non venga memorizzato […]. In altre parole, esso neanche arriva alla fase iniziale della sua vita che è costituita dalla acquisizione di una concreta valenza distintiva». In termini simili anche CAVANI, *Commento generale della riforma*, in GHIDINI, *La riforma della legge marchi*, Padova 1995, p. 40 ss., mentre una posizione particolare in merito al concetto di «onere di utilizzazione» è assunta da MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa, cit.*, p. 134, il quale, sottolineando come l'impiego del segno che debba trovare «una precisa giustificazione economica», ritiene che l'onere di utilizzazione del marchio «corrisponda ad un'apprezzabile esigenza di contraddistinguere le proprie merci od i propri servizi sul mercato». Pertanto, a detta dell'Autore, «un marchio potrà così dirsi adeguatamente […] usato solo in quanto il suo impiego sia […] idoneo a modificare la situazione di mercato in cui opera il titolare, e cioè sia almeno potenzialmente adatto ad incidere sulla sfera economica dei concorrenti». *Contra* quest'ultima ricostruzione v. SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 299.

[83] In questo senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 311.

mente dei consumatori, associazione che, per l'appunto, crea in favore dell'utente la priorità d'uso[84].

Considerata la necessità, durante la fase costitutiva, di creare il suddetto collegamento tra il marchio di fatto e il pubblico, si è rilevato come l'uso rilevante ai fini della nascita di tale contrassegno debba essere, oltre che intenzionale e continuo, anche non precario, né sperimentale, occasionale o casuale[85]. A tal proposito, si ritiene che non sia sufficiente la sua mera scelta o creazione[86], ma occorra un impiego effettivo, consistente nella messa in commercio del prodotto contrassegnato, indispensabile per rendere conosciuto il marchio in una cerchia più o meno vasta di consumatori[87]: difatti, soltanto in seguito all'effettivo smercio del bene marcato può realizzarsi, nella mente del pubblico, l'associazione ideale tra il segno distintivo e il prodotto stesso, che funge da indice dell'acquisita notorietà del marchio non registrato[88], sottolineandosi (soprattutto in giurisprudenza[89]) la necessità di una utilizzazione effettiva e di un

---

[84] MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 18, precisa che «tale periodo è variabile in ciascun singolo caso, dipendendo dall'intensità e dalla misura dello sforzo utilizzato dall'imprenditore per conseguire una rapida affermazione del marchio e dall'intrinseca capacità distintiva e suggestiva del marchio».

[85] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 16.

[86] *Contra* FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 230, il quale sostiene che il fatto costitutivo del diritto al marchio sia la sua creazione, che può estrinsecarsi sia nell'uso effettivo di esso come contrassegno della merce, sia nel deposito della domanda diretta ad ottenere la registrazione.

[87] Cfr. in giurisprudenza App. Milano 4.2.1992, in *GADI*, n. 2797, secondo cui «un episodio isolato di vendita e per un quantitativo di prodotti non è sufficiente di per sé a dimostrare il preuso di un marchio in una certa zona»; mentre in dottrina v. SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 50, il quale ritiene che «il preuso […], al momento dell'altrui successiva registrazione, deve essere attuale»; BOZZOLA, *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto, cit.*, p. 358, secondo il quale «in merito al presupposto dell'uso del segno, si ritiene che esso debba essere continuo, in modo da permettere un collegamento mnemonico con il pubblico e il prodotto contraddistinto. Viene considerato irrilevante, conseguentemente, l'uso del segno saltuario o sporadico»; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 189, il quale, a proposito del preuso che non comporti notorietà, parla di «uso sporadico o per quantitativi limitatissimi di prodotti e non accompagnato da pubblicità»; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 42, il quale fa riferimento a «un quantitativo di prodotti che assuma una certa consistenza, da valutare in relazione alle dimensioni del mercato di quel dato prodotto», non bastando «atti di importazione sporadici o isolati».

[88] In tal senso MANGINI, *op. cit.*, p. 16.

[89] Della necessità di una «utilizzazione concreta ed effettiva, perdurante ed ininterrotta» parlano Trib. Milano 15.9.1983, in *GADI*, n. 1737; App. Catania 15.12.1989, *ivi*, n. 2459; e Trib. Bari 29.4.1974, *ivi*, n. 549.

impiego concreto del segno[90] da cui deve risultare l'intenzione di adoperarlo come marchio per determinati prodotti della propria impresa[91]. Può, dunque, dirsi che le modalità d'uso non sono atte a perfezionare la fattispecie costitutiva del marchio di fatto, tutte le volte in cui esse si rivelino inidonee a conseguire l'allacciamento tra il segno distintivo e il prodotto[92].

A tal fine, particolare rilevanza assume il concetto di «uso effettivo», nozione che, pur assumendo una centralità preponderante nel quadro della disciplina della decadenza per non uso di cui all'art. 24, co. 1 c.p.i., svolge un ruolo di assoluta importanza anche nell'ambito della fattispecie costitutiva del marchio di fatto[93]. Nello specifico, l'uso può definirsi effettivo quando non sia meramente simbolico, sporadico o fittizio o quando non si estrinsechi in immissioni commerciali di quantitativi di prodotti irrilevanti o irrisorie[94]: quindi, l'impiego del segno deve rispondere ad un requisito di ragionevole effettività, estrinsecandosi in una reale e sostanziale utilizzazione di esso, la cui

---

[90] CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 67-68, si premura di rendere coerente la necessità di un «impiego effettivo» o di una «utilizzazione effettiva» del segno con la previsione di cui all'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., che contempla un uso del segno che non importa notorietà e che, quindi, sconta anche prospettive d'uso assai modeste. *Contra* LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa*, Torino, 1996, p. 7, il quale argomenta che l'uso senza notorietà accederebbe ad ipotesi di incipienza del fenomeno, laddove non siano maturate le condizioni per un autentico acquisto di distintività.

[91] Cfr. Trib. Napoli 5.5.2005 (ord.), in *Foro it.*, 2005, I, n. 2200.

[92] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 68, il quale, procedendo ad un parallelismo con l'uso necessario a neutralizzare la decadenza del marchio registrato di cui all'art. 24, co. 1 c.p.i., ritiene che «tutte le volte in cui l'uso assume quelle caratteristiche che producono l'estinzione per decadenza del marchio registrato, esso è inidoneo a perfezionare la fattispecie costitutiva del marchio di fatto», aggiungendo che «l'uso discontinuo, che […] consente di mantenere al marchio registrato l'idoneità distintiva […], non permette, invece, al marchio di fatto di raggiungere la concreta idoneità distintiva».

[93] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 67-68.

[94] In dottrina v. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 283; SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione, cit.*, p. 298-299, secondo il quale «conta solamente che l'uso […] possa dirsi effettivo, cioè suscettibile di dare notorietà al marchio»; e SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, cit.*, p. 170-171, il quale distingue tre tipi di uso: l'uso simulato, l'uso occasionale e l'uso effettivo. In giurisprudenza, invece, cfr. Trib. Perugia 11.9.1999, in *GADI*, 1999, n. 4026, secondo cui l'uso effettivo «non può essere meramente simbolico, dovendo rispondere ad un ragionevole requisito di effettività».

ampiezza varia in ragione della natura del prodotto o del servizio e delle caratteristiche del mercato di riferimento[95].

Pertanto, riepilogando i profili quantitativi e dimensionali dell'uso sul piano del fatto costitutivo del diritto sul marchio non registrato, può osservarsi che l'occasionalità, la discontinuità o la sporadicità di esso sono irrilevanti, così come l'attuazione di limitate campionature per fini di sondaggio del mercato, l'immissione in commercio di quantitativi non significativi di prodotti recanti il marchio e l'episodica vendita della merce in misura limitata[96].

In particolare, secondo la prevalente dottrina[97], occorre un uso di rilevante intensità, che coinvolga un quantitativo di prodotti di una certa consistenza da valutare in relazione alle dimensioni del mercato delle merce in questione[98]: il volume dei prodotti su cui il marchio è stato apposto non deve essere irrilevante e la durata dell'impiego non deve essere istantanea e neppure sporadica, richiedendosi, in taluni Stati europei, anche un determinato tasso di affermazione commerciale (la *reputation* in Gran Bretagna e la *Verkehrsgeltung* in Germania)[99]. Altra parte della dottrina[100], invece, focalizza la propria attenzione più sulla sistematicità e sulla continuità dell'immissione in commercio del prodotto che sul *quantum* di essa, mettendo in secondo piano il riferimento alle dimensioni del mercato e valorizzando, piuttosto, l'avvenuto "allacciamento" della merce recante il contrassegno con il pubblico di riferimento[101].

---

[95] Così BELLOMUNNO, *L'uso effettivo del marchio secondo la Corte di Giustizia, cit.*, p. 42-43, e LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 122-123.

[96] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 311; mentre in giurisprudenza cfr. App. Bologna 16.2.1974, in *GADI*, 1974, n. 407, e App. Catanzaro 15.12.1989, *ivi*, 1990, n. 648, che rimarca l'esigenza della «continuità» dell'uso.

[97] In particolare DI CATALDO, *op. cit.*, p. 42 ss.

[98] In questi termini anche MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa, cit.*, p. 93, secondo il quale «il presupposto di tutela del marchio di fatto è dato da un uso di una certa intensità, che non viene […] raggiunto dalla vendita di minime quantità di prodotto».

[99] Testualmente RICOLFI, *op. cit.*, p. 86.

[100] In particolare CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 73 ss.

[101] Così sempre CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 74-75, il quale reputa che «il riferimento alle dimensioni del mercato del prodotto finisce per palesarsi quale elemento sfuggente e di difficile determinazione» dal momento che «l'ordinamento prevede l'ipotesi dell'uso del segno distintivo che non conduce a notorietà neppure locale, così suggerendo che fattispecie di questo tipo si collegano ad ipotesi di uso del marchio

Il profilo qualitativo dell'uso, invece, si estrinseca prevalentemente nella modalità dell'uso materiale del marchio sul prodotto o in connessione con un servizio e nell'utilizzazione pubblicitaria[102]; tuttavia, mentre la prima è pacificamente considerata idonea ai fini del perfezionamento della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, non altrettanto può dirsi per la seconda forma di utilizzazione in questione, la cui attitudine costitutiva è molto discussa[103].

Per quanto riguarda l'uso materiale del marchio sul prodotto (o in connessione con un servizio), sia in giurisprudenza[104] che in dottrina[105] si ritiene necessaria la vendita effettiva del prodotto contraddistinto, cioè la sua concreta immissione sul mercato seguita dall'impiego effettivo ed attuale del segno, essendo, quindi, indispensabile che le attività prodromiche alla diffusione della merce recante il marchio abbiano sbocco, entro un ragionevole lasso di tempo, sul mercato di consumo[106].

A tal proposito è particolarmente dibattuta la questione se l'uso del marchio a livello di fase intermediaria (senza che la relativa immissione del prodotto abbia raggiunto il pubblico finale) possa perfezionare il diritto del preutente di impedire ad altri l'impiego del medesimo segno e di continuare a farne uso nel caso in cui tale contrassegno sia stato registrato da parte di un terzo[107]. Un orientamento giurisprudenziale[108], sulla base

---

ridotte ai minimi termini quantitativi». Siccome il preuso può anche essere puramente locale, «il riferimento alle dimensioni del mercato è parametro inattuabile». Inoltre, aggiunge l'Autore che «anche vendite limitate […], purché sufficientemente protratte nel tempo ed insistenti in un medesimo mercato, possono valere a creare l'allacciamento del marchio di fatto con il pubblico di riferimento».

[102] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 69-70.

[103] Sul punto v. cap. V, par. 2.2.

[104] Cfr. Trib. Bari, 29.4.1974, in *GADI*, 1974, n. 549, e Trib. Napoli 5.11.1998 (ord.), *ivi*, n. 3841.

[105] In particolare RICOLFI, *op. cit.*, p. 86, che ritiene necessaria una «consistente presenza di mercato».

[106] In questi termini, Lodo 23.3.1992, *GADI*, n. 2831, p. 529-530. CARTELLA, *op. cit.*, p. 70, precisa che per «mercato di sbocco» non deve intendersi il mercato del consumatore finale, bensì quello (più ampio) della clientela del prodotto (come nel caso in cui il prodotto sia veicolato attraverso intermediari commerciali prima di pervenire al dettaglio finale).

[107] Per una panoramica delle opinioni giurisprudenziali e dottrinali sul tema v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 71 ss.

[108] Sul punto Lodo 23.3.1992, *GADI*, n. 2831, p. 529-530, secondo il quale le attività di diffusione a livello di operatore intermediario integrano «i connotati del preuso laddove […] prodromiche» e seguite da uno «sbocco, in un ragionevole intervallo di tempo, sul mercato del consumo».

della considerazione secondo cui l'immissione in commercio non necessariamente significa che il prodotto abbia raggiunto il mercato del consumo, ritiene che l'uso del marchio a livello di intermediari è suscettibile di perfezionare una fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto di portata ristretta, in quanto limitata ai soli intermediari commerciali, dal momento che tale diffusione preluderebbe alla successiva distribuzione sul più ampio mercato del consumo. Di avviso contrario, però, è parte della dottrina[109], la quale conclude che la fattispecie costitutiva del marchio di fatto, seppur diffuso sul piano intermedio presso i distributori o i grossisti, non si è ancora perfezionata a livello di clientela finale[110]: infatti, secondo questa linea di pensiero dottrinale, se un marchio viene diffuso di fatto a livello di intermediario commerciale, ma non ha ancora raggiunto il pubblico cui il prodotto contrassegno è destinato e, in questa fase, il medesimo segno viene registrato da un terzo, il preutente può continuare a fare uso del contrassegno, che, però, resta "cristallizzato" nel momento dell'altrui registrazione sul piano mediano dell'intermediazione commerciale, privando, così, il marchio di fatto della possibilità di trovare sbocco sul mercato finale, salvo prova della malafede del registrante[111].

Da ultimo, relativamente alle svariate forme che l'uso del marchio di fatto può assumere, può aggiungersi che la fattispecie costitutiva di quest'ultimo si perfeziona quando il contrassegno abbia assunto valenza identificativa del prodotto presso il pubblico dei consumatori, non essendo necessario che esso sia impresso sul prodotto,

---

[109] In particolare CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 71 ss., e AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Milano, 1977, p. 66 ss.

[110] In questi termini anche MANGINI, *op. cit.*, p. 18: «non si potrà […] dire che vi sia stato un uso effettivo nel caso in cui si sia svolto un mero lavoro preparatorio alla divulgazione del marchio e all'immissione in commercio del prodotto, tale, comunque, da non aver raggiunto la futura clientela. Così spesso non sarà sufficiente che il marchio sia già noto nell'ambiente dei rivenditori all'ingrosso o al dettaglio, mentre è ancora ignorato dalla cerchia dei finali consumatori cui i prodotti sono destinati». A tal proposito, secondo Cass. 14.7.1987, n. 6128, in *GADI*, n. 2101, «la prova dell'uso del marchio presso i rivenditori costituisce una delle più convincenti dimostrazioni dell'introduzione del prodotto nella rete commerciale»: pertanto, nella giurisprudenza di legittimità, la pubblicità del marchio presso gli intermediari commerciali viene valorizzata ai fini probatori della introduzione del prodotto sul mercato in funzione della «determinazione dell'ampiezza e dell'intensità dell'uso».

[111] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 73.

ben potendo figurare sul materiale cartaceo destinato ad indicarne il prezzo o sulle schede tecniche o sui suoi contenitori[112].

Infine, è da sottolineare il fatto che l'uso del marchio effettuato all'estero risulta irrilevante, a meno che tale utilizzazione abbia prodotto una «assoluta rinomanza»[113] in Italia (il che si traduce nel conseguimento da parte del marchio straniero di notorietà nello Stato ai sensi dell'art. 6 bis CUP)[114]; e parimenti, come già si è osservato[115], anche l'impiego di un contrassegno di fatto per marcare in Italia prodotti destinati esclusivamente all'esportazione non è suscettibile di completare l'*iter* perfezionativo dell'acquisto del diritto sul marchio di fatto, il quale presuppone la creazione di un collegamento segno distintivo – pubblico –prodotto/servizio sul territorio dello Stato, il che, evidentemente, non può realizzarsi nel caso in cui il segno sia apposto esclusivamente su merci destinate ad essere esportate[116].

2.2. L'uso pubblicitario.

[112] Cfr. Trib. Firenze 31.1.2000, in *GADI*, n. 4131, la quale rileva che, nei casi riportati nel testo, si tratta pur sempre di forme di utilizzazione del segno in funzione identificativa del prodotto.

[113] Di «assoluta rinomanza» parla Trib. Milano 28.9.1972, in *GADI*, n. 172.

[114] In questi termini DI CATALDO, *op. cit.*, p. 43, il quale ricorda il caso del «marchio straniero apposto su prodotti non importati in Italia e non fatto oggetto di pubblicità in Italia, ma tuttavia noto al pubblico italiano». In senso conforme anche R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 272, e RICOLFI, *op. cit.*, p. 81.

[115] Cfr. cap. IV, par. 4.

[116] In giurisprudenza Trib. Modena 4.2.1972, in *GADI*, n. 72, mentre in dottrina v. CARTELLA, *op. cit.*, p. 77, il quale in proposito evidenzia un profilo differenziale con il marchio registrato: infatti, «l'art. 20, co. 1 c.p.i. attribuisce al titolare del marchio registrato il diritto di vietare ai terzi di esportare prodotti contraddistinti dal segno. Da tale norma viene derivato il principio secondo cui la produzione nello Stato costituisce contraffazione di marchio registrato, pur se destinata all'esportazione. Se ne deve allora trarre anche che la produzione per l'esportazione è considerata una forma d'uso del marchio (altrui) registrato e che […] il marchio registrato è considerato usato, sol che si produca quanto recante il marchio, nel territorio dello Stato, anche se poi la produzione viene esportata e nel territorio dello Stato non vi è circolazione del prodotto così marcato. Non è così per il marchio di fatto: il fatto costitutivo del diritto ha alla base […] la creazione di un collegamento "segno distintivo – pubblico - prodotto", sul territorio dello Stato; ma questo collegamento non si può realizzare nel caso in cui il segno sia apposto su prodotti destinati all'esportazione e, quindi, che non vengono in contatto con il mercato interno».

Un ulteriore profilo della tematica dell'impiego del marchio di fatto concerne l'uso pubblicitario, cioè l'impiego del segno «ai fini della pubblicità»[117] (locuzione presente nella seconda parte dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.): infatti, si profila alquanto controverso il rilievo dell'uso pubblicitario del contrassegno ai fini dell'acquisto della tutela, discutendosi in merito all'interrogativo se l'utilizzazione pubblicitaria costituisca una forma d'uso del marchio e se essa, da sola (cioè non accompagnata dall'uso effettivo del marchio in funzione distintiva), sia sufficiente per integrare la fattispecie costitutiva[118].

In linea generale, alla luce degli orientamenti maggioritari espressi in dottrina e giurisprudenza (e di seguito riportati), la pubblicità è considerata come una valida forma di estrinsecazione dell'uso (purché qualificato dalla notorietà, come messo in rilievo da numerose pronunce giudiziali[119]), potendo, quindi, il marchio di fatto prendere vita in conseguenza della sua utilizzazione pubblicitaria[120]. Tuttavia, dal momento che, come si è appena accennato, il punto è tutt'altro che pacifico in dottrina e in giurisprudenza, è possibile individuare due filoni interpretativi contrapposti (l'uno che, ai fini del perfezionamento della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, reputa sufficiente la semplice pubblicità, l'altro che ritiene necessario l'uso del marchio in stretta

[117] Così R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 336.

[118] Per una approfondita disamina della problematica v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 77 ss., e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 82.

[119] In proposito si vedano App. Firenze 12.7.1984, in *Riv. Dir. Ind.*, 1984, II, p. 168 ss., secondo cui «anche l'utilizzazione del marchio di fatto ai fini pubblicitari è uno strumento di diffusione atto a creare la notorietà»; App. Milano 9.1.2000 (ord.), *ivi*, 2001, II, p. 113, la quale afferma che «l'impiego pubblicitario è senz'altro idoneo ad attribuire notorietà al marchio e a concretizzare un preuso dello stesso tale da escludere la novità di un segno successivo, essendo rilevante a questo fine la conoscenza che il pubblico ha del marchio e del prodotto che esso contraddistingue»; e Trib. Roma 1.7.1985, *ivi*, 1988, II, p. 82 ss., per il quale «la pubblicità da sola, in linea di principio, disgiunta dall'uso effettivo sul territorio nazionale, non può ritenersi distruttiva della novità del marchio brevettato in epoca successiva, a meno che non possa, nel caso concreto, ravvisarsi una circolazione diffusa del mezzo pubblicitario nell'ambito qualitativo dei consumatori interessati ai prodotti reclamizzati».

[120] In questi termini MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato, cit.*, p. 318, e CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 312. In questi termini anche DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 42, il quale afferma che «esiste uso del marchio anche quando, pur in assenza di effettiva messa in vendita del prodotto marcato, esista, però, un'utilizzazione pubblicitaria del marchio ([…] di una certa consistenza, da rapportare alle abitudini del settore in ordine alla pubblicità)».

connessione con il prodotto o il servizio contraddistinto)[121], pur dovendosi, da subito, stemperare la rigorosità di tale bipartizione, che si presenta meno netta di quanto possa apparire, modulandosi in una serie articolata di posizioni diversamente sfumate tra loro.

Secondo la prima corrente di pensiero, la spendita pubblicitaria del contrassegno consente di dar vita ad un marchio di fatto già nella fase organizzativa e, quindi, ancor prima del lancio del prodotto sul mercato: pertanto, anziché attendere che la circolazione commerciale del prodotto abbia "caricato" il segno di concreta valenza distintiva, la merce viene immessa nel traffico mercantile munita di un marchio che già concretamente presenta una propria distintività in ragione della precedente reclamizzazione pubblicitaria[122].

In tale ottica, parte della dottrina[123], conferendo alla notorietà un autonomo rilievo costitutivo rispetto all'uso e, quindi, scindendo nettamente i due elementi, reputa che il diritto sul marchio di fatto possa perfezionarsi prima dell'immissione in commercio del prodotto ove il segno abbia già attinto la soglia delle notorietà, sulla base della considerazione per cui la pervasività delle moderne tecniche pubblicitarie e la risonanza degli strumenti di diffusione mediatica non consentono più di ritenere che l'associazione mnemonica tra il segno distintivo e il bene, come proveniente da una determinata fonte imprenditoriale, possa realizzarsi unicamente nell'ipotesi di vendita effettiva[124].

La seconda delle correnti di pensiero in esame, invece, presenta un elevato grado di articolazione interna dal momento che, se, da un lato, conta un considerevole numero di opinioni dottrinali[125] e di pronunce giudiziali[126], le quali, facendo leva sul concreto uso

---

[121] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 78.

[122] In questi termini CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 77-78.

[123] In particolare MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 15 ss., e GIAN. GUGLIEMETTI, *Precisazioni sulla nozione di uso di fatto del marchio*, in *Temi*, 1956, p. 386 ss.

[124] MANGINI, *op. cit.*, p. 16-17, sostiene che «urterebbe […] contro i fini stessi di tutta la disciplina della concorrenza il consentire la libera appropriabilità di un marchio già assurto a notorietà in conseguenza di un deciso e fortunato sforzo pubblicitario, fondandosi sull'argomentazione che il prodotto contraddistinto non è stato ancora messo in commercio e, pertanto, non si è verificato un uso effettivo del contrassegno».

[125] In particolare FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda,* Milano, 1982, p. 230; ASCARELLI, *Teoria dei beni immateriali e della concorrenza, cit.*, p. 465; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa, cit.*, p. 279; V. FRANCESCHELLI, *Spunti e richiami in tema di marchio di fatto con riferimento alla*

del marchio per contrassegnare la merce, sposano l'idea secondo cui solo la vendita effettiva del prodotto è in grado di integrare il diritto sul marchio registrato, dall'altro emergono in larga quantità anche decisioni giurisprudenziali[127] e tesi dottrinali[128] che considerano uso e pubblicità come fattori concorrenti nel perfezionamento della fattispecie costitutiva.

Ritenendo pacifico l'assunto per cui l'utilizzazione del marchio nella pubblicità costituisce un uso in senso proprio del marchio[129] (e, così, pervenendo sostanzialmente al medesimo risultato pratico prefigurato dalla prima tesi qui analizzata), alcuni Autori

---

sentenza Cass. 8 febbraio 1974 n. 348, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, p. 107 ss.; e AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno, cit.*, p. 63 ss., il quale, in posizione di netta critica nei confronti di Mangini, così afferma: «Non mi sembra accettabile la tesi volta ad identificare l'uso del marchio […] con la semplice notorietà dello stesso presso il pubblico dei potenziali consumatori. […] Secondo tale tesi, si riconosce che il semplice lavoro preparatorio alla divulgazione del marchio e all'immissione del prodotto in commercio […] non può essere considerato come uso effettivo del contrassegno, così come inidonea […] appare la conoscenza del marchio stesso acquistata a livello dei rivenditori all'ingrosso o al dettaglio. Tuttavia, si sostiene che la conoscenza del marchio da parte del pubblico dei potenziali consumatori […] è […] idonea a far sorgere a favore del titolare il diritto di preuso. Questa ipotesi di notorietà avulsa dalla disponibilità effettiva del prodotto stesso si realizzerebbe quando la messa in vendita dei prodotti è preceduta da una campagna pubblicitaria che "presenta" al pubblico il nuovo prodotto». Confutando la tesi di Mangini mediante l'argomentazione critica secondo cui essa «pone sullo stesso piano la conoscenza indotta e teorica, ottenuta attraverso la apprensione del messaggio propagandistico, e quella effettiva e pratica, realizzantesi attraverso l'approccio diretto e sperimentale», l'Autore afferma che «l'interesse della collettività relativo al marchio […] sorge solo con l'uso effettivo del prodotto (e dunque del segno) e si intensifica in funzione […] della quantità consumata […]. L'esigenza della costanza della relazione segno-prodotto non si pone anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, essendo condizionata dalla possibilità di valutazione qualitativa delle proprietà del prodotto offerto in relazione al prezzo. Tale possibilità non ha evidentemente modo di realizzarsi qualora la relazione fra il marchio e il prodotto si instauri attraverso una conoscenza puramente teorica e, per di più, indotta, come è quella che si ottiene con i normali veicoli pubblicitari».

[126] Cfr. Cass. 17.1.1958, n. 91, *Foro it.*, 1958, n. 20; e Cass. 8.2.1974, n. 348, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, p. 105, che si riferisce alla necessità dell'effettivo smercio in contrapposizione al caso in cui il marchio sia stato solamente inventato, ideato o prescelto.

[127] Fra le tante cfr. Trib. Milano 5.5.1975, in *GADI*, n. 722, secondo cui «anche una limitata commercializzazione purché accompagnata da una intensa attività pubblicitaria è presupposto sufficiente della tutela del marchio di fatto».

[128] In particolare CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 489, il quale parla di «uso del marchio come contrassegno di merci o di prodotti e come strumento pubblicitario»; ROVELLI, *La concorrenza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale*, Torino, 1967, p. 233, il quale ricorda che «di regola l'associazione tra segno distintivo e prodotto si realizza mediante la vendita effettiva del prodotto, ma non si può escludere che una campagna pubblicitaria possa […] far conoscere il prodotto ed il segno […] ancor prima dell'effettiva vendita»; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 42; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 322.

[129] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 234.

aderenti a questo orientamento (e, in particolare, Cartella[130]) attribuiscono alla pubblicità un ruolo perfezionativo della fattispecie costitutiva del diritto sul marchio non registrato e ritengono che essa assuma rilievo solo se accompagnata dalla effettiva collocazione del prodotto sul mercato, contribuendo in modo decisivo al processo di "caricamento" di valenza distintiva del segno[131]: la pubblicità, quindi, viene ritenuta idonea a costituire il collegamento mnemonico segno distintivo – pubblico – prodotto/servizio, dal momento che le tecniche pubblicitarie posseggono spesso un impatto divulgativo assai più efficace della concreta circolazione del prodotto sul mercato[132], giustificandosi, in tal modo, l'intervento dell'ordinamento a tutela degli investimenti pubblicitari e promozionali effettuati sul marchio[133].

Una posizione mediana è, invece, assunta da una parte della giurisprudenza[134] e da alcune voci dottrinali[135] secondo cui, muovendo dall'assunto che la tutela del marchio di fatto si basa sul presupposto che esso attui un concreto allacciamento del prodotto al

---

[130] Cfr. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 80 ss.

[131] In questi termini CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 80-81 e p. 84-85, secondo il quale «la connessione "pubblicità-uso" emerge in almeno due disposizioni, sia attribuendo al titolare del marchio (registrato) il diritto di farne uso esclusivo «nella pubblicità» (art. 20, co. 1 c.p.i.), sia attribuendo al titolare del preuso il diritto di continuarlo «anche ai fini della pubblicità» nonostante l'altrui registrazione (art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.».

[132] Sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 81, ritenendo non contestabile il fatto che «la pubblicità sia idonea a costruire il collegamento "pubblico-segno-prodotto"», afferma che «le tecniche pubblicitarie pongono a disposizione forme attuative anche più efficienti della concreta circolazione del prodotto sul mercato. […] Il marchio, in quanto apposto al prodotto, può venire a contatto con il pubblico solo nel momento in cui l'acquirente decide di compiere un atto di acquisto di un dato bene […]; ben diverso è l'effetto divulgativo se il marchio è recato da uno striscione stradale; in tal caso, il marchio cade potenzialmente nella percezione di chiunque transiti per quella strada: di un pubblico, quindi, […] composto anche da soggetti non potenziali acquirenti del prodotto».

[133] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 122, e in senso conforme anche CARTELLA, *op. cit.*, p. 85, il quale evidenzia come «il sistema di tutela dei segni distintivi mira a proteggerne anche i valori suggestivi, che sono primariamente il frutto degli investimenti pubblicitari».

[134] Cfr. Trib. Catania 25.1.1997, in *GADI*, n. 917; Trib. Torino 6.10.1980, *ivi*, n. 1342; e Lodo 23.3.1993, *ivi*, n. 2813, il quale ammette la rilevanza delle attività pubblicitarie «laddove le attività prodromiche abbiano sbocco, in un ragionevole intervallo di tempo, sul mercato del consumo».

[135] In particolare, CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972, p. 225, secondo cui «l'utilizzazione del contrassegno potrà avvenire anche attraverso il suo uso a fini pubblicitari. In tal modo, riteniamo che costituisca utilizzazione effettiva del marchio quella attuata a fini pubblicitari dall'inizio della produzione o dalla predisposizione dei mezzi per la realizzazione dei servizi alla loro effettiva immissione sul mercato».

consumatore, l'uso pubblicitario presenta una valenza costitutiva a patto che sussista un collegamento tra la pubblicità e i beni da contrassegnare ancorché non ancora posti in commercio o, per lo meno, un inizio di produzione o di predisposizione dei mezzi strumentali alla realizzazione del prodotto stesso[136]. Si tratta di una posizione di compromesso tra quella che nega e quella che attribuisce una autonoma rilevanza alla pubblicità[137] siccome il prodotto può anche non esistere quando la *reclame* pubblicitaria viene attuata e, ciò nonostante, il marchio di fatto viene ad esistenza comunque, purché successivamente il bene sia reso disponibile al commercio, anticipando, così, il perfezionamento del diritto al momento in cui il segno distintivo viene divulgato tra il pubblico in funzione preparatoria del suo lancio nel traffico commerciale[138].

3. La notorietà: i profili generali.

[136] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 83, il quale afferma che, secondo questo orientamento, «la pubblicità ha valenza costitutiva, purché sussista almeno la prospettiva prossima dell'immissione del prodotto sul mercato e, quindi, purché la pubblicità si collochi in un'ottica prodromica alla commercializzazione». In giurisprudenza cfr. Trib. Milano 28.9.1972, in *GADI*, n. 172, che si richiama allo «svolgimento di un'attività pubblicitaria tale da portare il marchio a conoscenza dei consumatori prima della effettiva immissione dei prodotti sul mercato».

[137] Come osserva CARTELLA, *op. cit.*, p. 82, «se […] la pubblicità può perfezionare la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto, altra e diversa questione è se tale effetto richieda l'esistenza del prodotto o, quantomeno, la sua prossima disponibilità ai fini della immissione sul mercato». Sul punto, in relazione al marchio registrato, le opinioni sono divergenti: se alcuni (cfr. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione, cit.*, p. 298; GIAN GUGLIELMETTI, *Il marchio: oggetto e contenuto, cit.*, p. 59; FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 266; ASCARELLI, *Teoria dei beni immateriali e della concorrenza, cit.*, p. 509; RAVA', *Diritto industriale, cit.*, p. 141; LA VILLA, *Introduzione ai marchi di impresa, cit.*, p. 123) ritengono che anche la mera pubblicità, disancorata da una reale produzione, valga a costituire uso del marchio, altri (cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 234, secondo cui «costituisce uso in senso proprio del marchio anche l'inserimento di esso nella pubblicità, purché in correlazione con un prodotto o con un servizio»; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 109, il quale afferma che non può dirsi effettivo l'uso pubblicitario «salvo che esso […] si riferisca ad un prodotto disponibile sul mercato o quantomeno in fase di apprestamento»; AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno, cit.*, p. 71, il quale ritiene che «non pare sufficiente ad evitare la decadenza una pubblicità fine a se stessa, fatta per un prodotto inesistente […], ma occorre che l'attività pubblicitaria si riferisca ad una produzione reale»; MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa, cit.*, p. 155) reputano che il requisito dell'effettività dell'uso comporti la concreta esistenza del prodotto o la sua prossima immissione commerciale.

[138] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 83-84, evidenzia la necessità di una stretta relazione temporale tra l'attività pubblicitaria e la materiale immissione del prodotto sul mercato, avendo di mira lo scopo di non attribuire alla pubblicità valore costitutivo del diritto di marchio a prescindere dalle successive vicende circolatorie del prodotto, distinguendo, così, la pubblicità mera da quella anticipatoria della fase operativa destinata a mettere il prodotto a disposizione del mercato.

Come si è precedentemente detto[139], per il sorgere del diritto sul marchio di fatto non è sufficiente il mero uso del segno dal momento che è necessario che esso abbia acquisito presso il pubblico di riferimento la qualità di segno distintivo[140]: pertanto, il perfezionamento della fattispecie costitutiva del marchio non registrato necessita, oltre che dell'uso, anche della notorietà (che normalmente deriva proprio dall'utilizzazione di esso), consistente nel fatto che il segno abbia acquistato una concreta idoneità distintiva e sia apprezzabilmente ed effettivamente conosciuto dal pubblico dei consumatori[141].

Tralasciando una certa tendenza giurisprudenziale[142] che considera la notorietà come una semplice aspetto dell'uso e che, quindi, adotta un approccio indifferenziante tra i due elementi in questione, è opportuno, invece, rimarcare come uso e notorietà debbano essere tenuti distinti[143]: il nesso esistente tra uso e notorietà, che si estrinseca nel fatto che, in presenza dell'uso del prodotto, solitamente ad esso si accompagna anche la notorietà del segno apposto sul bene medesimo, è solamente eventuale (e non necessario), dal momento che non solo l'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. contempla l'ipotesi che si verifichi un uso che non produce alcuna notorietà, ma possono darsi anche casi in

---

[139] Cfr. cap. V, par. 1.

[140] In tal senso VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 103 ss., secondo cui «la mera considerazione dell'uso non è sufficiente ad integrare la fattispecie, dato che la tutela del diritto sul segno è condizionata […] alla presenza di una possibilità di confusione del pubblico, la quale presuppone che il segno protetto sia almeno in qualche misura noto al pubblico». Secondo l'Autore, la notorietà di mercato (la cd. *Verkehrsgeltung* tedesca) si configura come un elemento essenziale della fattispecie acquisitiva del marchio non registrato, che, pur non essendo espressamente menzionato nella legge, si ricava implicitamente dalla limitazione della sua tutela alla possibilità di una concreta confusione sull'origine imprenditoriale del prodotto marcato; tuttavia, «la notorietà […] non basta a dar luogo alla tutela, ove la conoscenza del segno da parte del pubblico […] non sia accompagnata dalla consapevolezza del pubblico stesso che si tratta di un marchio, vale a dire di un segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa».

[141] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 312. Cfr. in giurisprudenza Cass. 2.4.1982, n. 2024, in *Foro it.*, Rep. 1982, n. 13; Cass. 20.11.1982, n. 6259, in *GADI*, n. 1476; Cass. 11.3.1975, n. 897, *ivi*, n. 681; Cass. 8.2.1974, n. 348, *ivi*, n. 468.

[142] Cfr. Cass. 17.1.1958, n. 91, *Riv. Prop. Int. Ind.*, 1958, p. 206, e Trib. Bari 29.4.1974, in *GADI*, n. 549, che, equiparando uso e notorietà, afferma che «il preuso del marchio non registrato deve essere accertato con esclusivo riferimento alla vendita effettiva del prodotto, in quanto la sua tutela trova la propria giustificazione nella notorietà acquisita dal marchio di fatto attraverso la conoscenza effettiva da parte del pubblico, del prodotto contraddistinto con quel determinato marchio ed è circoscritta nei limiti (luogo di smercio e quantità venduta) in cui il preutente se ne è valso».

[143] In questi termini MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato, cit.*, p. 317 ss.

cui un marchio straniero acquisisca notorietà in Italia (per effetto di introduzioni non commerciali o in virtù della mobilità del pubblico o in forza della presenza dei beni marcati in riviste, film o serie televisive diffuse in Italia) nonostante non vi sia usato poiché i prodotti da esso contraddistinti non vi vengono importati, né pubblicizzati[144].

Dunque, uso e notorietà non necessariamente coincidono[145] dato che così come può esservi un uso senza notorietà (ex art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., il quale parla di «uso precedente del segno che non importi notorietà di esso»), parimenti può verificarsi una notorietà senza uso dal momento che può esservi uno sfalsamento tra l'ambito dell'utilizzazione materiale del segno e quello della notorietà raggiunta (come nel caso delle esposizioni fieristiche)[146]. Inoltre, a tal proposito, bisogna ricordare che la notorietà del marchio di fatto anteriore, per avere effetti distruttivi sulla novità del contrassegno successivo, deve essere attuale al momento del deposito della domanda di registrazione di quest'ultimo e, pertanto, può verificarsi l'ipotesi di una notorietà che perduri (con tutta la sua carica invalidante) ad un uso che non è più attuale[147].

Precisata ulteriormente la distinzione esistente tra i due elementi costitutivi del marchio di fatto, è indispensabile ora procedere alla definizione della nozione di notorietà[148], requisito che era già presente all'art. 75 del R.D. 13.9.1934, n. 1602, in

---

[144] Così si esprime DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 43.

[145] In tal senso AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e importazione di prodotti «originali», cit.*, p. 178, il quale ritiene che «si tratta di due ipotesi chiaramente tenute distinte dalla legge», la quale, presupponendo che ci possa essere un uso che non comporti notorietà neppure locale, impone di distinguere il semplice uso da quello che dà luogo a notorietà.

[146] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 88.

[147] In questo senso VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 189; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 86; e SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 50, secondo il quale «il preuso […], al momento dell'altrui successiva registrazione, deve essere attuale». In senso conforme anche App. Milano 5.11.1971, in *GADI*, n. 41, secondo la quale «la notorietà del preuso è considerata dall'art. 17 n. 2 l.m. (ora art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.) come ostativa della valida registrazione dello stesso segno da parte di altri qualora ancora sussista alla data della domanda di brevetto».

[148] CARTELLA, *op. cit.*, p. 89, ritiene che «secondo il diverso rigore con cui viene costruita la nozione di notorietà, per un verso varia il contenuto del potere di opposizione all'altrui successivo marchio registrato e, per un altro verso, è suscettibile di essere diversamente individuato sia l'ambito territoriale in cui il titolare del marchio di fatto può escludere successivi utenti di segni di fatto uguali o simili, sia eventualmente l'ambito territoriale nel quale egli può continuare nell'esercizio del preuso nonostante l'altrui successiva registrazione di marchio».

materia di *"Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio"* ed era interpretato nel senso che il segno dovesse essere effettivamente conosciuto da una parte non insignificante del pubblico, diffuso largamente e da tempo noto come segno distintivo delle merci di un determinato commerciante[149].

A livello puramente lessicale, nel significato comunemente riportato dai vocabolari, il termine «notorietà» equivale a «fama acquisita», a «pubblicamente noto», a «ben conosciuto» e a «notissimo»[150]: dunque, tale concetto, pur presentandosi alquanto elastico nei suoi contorni definitori, indica chiaramente qualcosa di più della mera conoscenza, designando, pertanto, ciò che ha fama, che è ben conosciuto e che è molto noto[151] e collocandosi ad un livello superiore e più qualificato della astratta valenza distintiva[152].

---

[149] In questi termini FAGGELLA, in *Atti dell'assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, sess. III, vol. I, Roma, 1942, p. 46, e GHIRON, *Registrazione e diffusione del marchio*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1937, II, p. 47.

[150] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 314.

[151] CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 89-90, osservando che l'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. contiene il riferimento sia al «segno già noto», che a quello dotato di «notorietà» o a quello che «non importi notorietà», si chiede se il termine «noto» esprima un grado di conoscenza inferiore a quello denotato dal termine «notorietà». A tal proposito l'Autore rileva che «l'art. 12, co. 1, lett. b) (ora divenuta lett. a)) c.p.i. dice che il segno sprovvisto di notorietà non puramente locale non invalida il successivo marchio registrato ed, al contempo, afferma che l'invalidazione viene prodotta da un segno già noto […] che […] parrebbe essere caratterizzato da un inferiore grado di conoscenza. Se la nozione di notorietà viene collocata ad un livello della conoscenza più elevato di quello riservato alla nozione di noto, si giunge all'assurdo per cui un marchio sprovvisto di notorietà non puramente locale, ma che, tuttavia, raggiunge la soglia del noto in ambito non puramente locale, «non toglie la novità» al marchio successivo in contrasto con la prima parte della disposizione dell'art. 12, co. 1, lett. b) (attuale lett. a)) c.p.i.». L'Autore conclude, pertanto, ritenendo che «la soluzione più convincente non sia quella di attribuire a «noto» e «notorietà» la stessa funzione, di esprimere un grado di conoscenza, bensì quella di conferire alla locuzione «segno già noto come marchio» […] quale segno invalidante, la funzione di contrapporsi alla locuzione «marchio già da altri registrato», che si legge alle lettere d) ed e) (attuali c) e d)) dell'art. 12 c.p.i.», nell'ottica di strutturare la disposizione sulla base di due tipologie di segni invalidanti anteriori, cioè quelli noti in quanto usati e quelli registrati (a prescindere dal fatto che siano noti per effetto dell'uso) e attribuendo, così, a «noto» il significato di «conosciuto». In tal modo «la notorietà diventa la misura del grado di conoscenza che rende il marchio «già noto» (cioè di fatto) rilevante al fine di invalidare il successivo marchio registrato».

[152] Cfr. Trib. Torino 29.8.2000, in *GADI*, m. 4179, che si riferisce ad un preuso assistito da «particolare notorietà», e Trib. Roma 29.10.2001, *ivi*, n. 4313, che richiede una «diffusione del segno sul mercato così estesa da renderlo conosciuto ad una larga parte dei consumatori».

Secondo un'opinione dottrinale facente capo a Ricolfi[153], è possibile individuare tre accezioni del termine «noto» o «notorietà»: oltre alla «notorietà puramente locale» di cui alla seconda parte dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., e ai segni notori di cui all'art. 8, co. 3 c.p.i., emergono la «notorietà minimale» del marchio di fatto, la cui efficacia distruttiva della novità di un marchio successivamente registrato è subordinata alla circostanza che tale contrassegno non registrato soddisfi determinati requisiti di dimensione quantitativa e territoriale[154], la «notorietà intermedia» del marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP[155] e la «notorietà massimale» del marchio che gode di rinomanza, che affonda le proprie radici nella categoria dei cd. marchi celebri.

Alla luce del disposto dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., l'attuale sistema distingue tre tipologie di preuso (cioè, quello non assistito da notorietà, quello munito di notorietà puramente locale e, infine, quello dotato di notorietà non puramente locale o generale)[156], rendendo, così, manifesta la frattura tra uso e notorietà e attribuendo

---

[153] Si veda RICOLFI, *op. cit.*, p. 85-86.

[154] In proposito RICOLFI, *op. cit.*, p. 86, ritiene che occorra un uso del marchio di una certa intensità: difatti, il volume dei prodotti su cui il marchio è apposto non deve essere irrilevante e la durata dell'impiego non deve essere istantanea e neppure sporadica.

[155] Sul punto, CARTELLA, *op. cit.*, p. 90 e p. 92, osserva che, ove il disposto dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. statuisce che «si considera altresì noto il marchio […] notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6 bis CUP, «il termine "noto" assume inequivocabilmente la valenza di "conosciuto" e […], potendo la notorietà nello Stato esser frutto di fattori che prescindono dall'uso del marchio nello Stato, tale marchio notoriamente conosciuto in tanto può assumere valenza invalidante nell'ordinamento interno, in quanto sia equiparato […] al marchio "noto" (e cioè, conosciuto in quanto usato)». In merito alla collocazione della notorietà del preuso ad un livello "minimale" rispetto a quello "intermedio" della notorietà di cui all'art. 6 bis CUP, prosegue l'Autore affermando che «la notorietà di cui all'art. 6 bis CUP è concepita come «notorietà acquisita nello Stato», mentre quella relativa al marchio di fatto usato nello Stato […] può essere "locale" oppure "non puramente locale". La differenza, dunque, sta nel riferimento della notorietà allo Stato, in un caso, ed al suo aggancio al non essere puramente locale, nell'altro caso». Tuttavia, «mentre per produrre gli effetti invalidanti di cui all'art. 12 c.p.i. la notorietà del marchio di cui all'art. 6 bis CUP deve connotarsi per un'estensione tendenzialmente sovrapponibile al territorio dello Stato, nel caso del marchio di fatto nazionale tale tendenziale sovrapponibilità non è necessaria, essendo sufficiente che il preuso sia apprezzabilmente più diffuso, territorialmente, rispetto a quello […] locale», profilandosi, così, una differenza qualitativa tra le due notorietà dal punto di vista del grado di conoscenza del contrassegno di fatto tra il pubblico; il che, secondo l'Autore, non appare ragionevole dal momento che «non si comprenderebbe […] perché al marchio straniero sia attribuito rilievo invalidante solo se notorio su pressoché tutto il territorio dello Stato, mentre al marchio italiano tale rilievo sia attribuito se fornito di notorietà su una parte soltanto, pur se cospicua, del territorio nazionale».

[156] In tal senso CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 91.

valenza invalidante nei confronti del contrassegno successivamente registrato al solo marchio preusato che abbia conseguito una notorietà che esorbita i limiti della semplice localizzazione territoriale, negandola, al contempo, al preuso che non importi notorietà o che comporti notorietà puramente locale[157].

Come si avrà modo di analizzare più avanti[158], la notorietà funge da criterio solutore del conflitto tra un marchio di fatto e un marchio successivamente registrato[159]: infatti, la notorietà non puramente locale costituisce il fattore decisivo ai fini dell'invalidazione del successivo marchio registrato, che, quale effetto di tale notorietà, viene considerato privo di novità e insuscettibile di dispiegare valenza distintiva[160]. Al contrario, questo

---

[157] Sul punto VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 103-104, afferma che «la legge enuncia […] un collegamento fra uso e notorietà, conferendo rilievo giuridico solo all'uso che comporti notorietà, nelle norme che attribuiscono o negano rilievo sul marchio registrato ai segni preusati a seconda che abbiano […] conseguito o meno notorietà e dell'ambito di questa». Nota l'Autore che, tuttavia, in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano 20.9.1990, in *GADI*, 1990, p. 724; Trib. Roma 17.5.1986, *ivi*, 1986, p. 502; Trib. Milano 2.2.1981, *ivi*, 1981, p. 178; Trib. Milano 2.10.1986, *ivi*, 1986, p. 279; Trib. Milano 5.5.1975, *ivi*, 1975, p. 388), «la considerazione della notorietà è restata prevalentemente limitata […] alla distinzione fra preuso con notorietà generale o locale (rare le decisioni relative alla terza ipotesi di legge, quella del preuso che non comporta notorietà): […] l'accento viene posto soprattutto sulla localizzazione dell'uso, piuttosto che su quella della notorietà». In termini simili anche VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 78-79, che conferma la distinzione tra preuso che non importi notorietà o che importi notorietà puramente locale, da un lato, e preuso che importi notorietà generale, dall'altro, sottolineando come «il primo tipo di preuso presenti qualche difficoltà di individuazione, perché, se è abbastanza chiaro che cosa si voglia dire riferendosi ad un preuso con notorietà puramente locale, non lo è altrettanto il significato di preuso che non importi notorietà»; e SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 49-50, il quale sottolinea come la *ratio* della norma contenuta nel previgente art. 9 l.m. (confluito nell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.) consenta al preutente di «continuare ad usare il marchio negli stessi limiti territoriali e quantitativi precedentemente raggiunti, senza aumenti ed estensioni» e, inoltre, gli imponga di «mantenersi nell'ambito di un comportamento corretto» senza avvantaggiarsi dell'avviamento «creatosi o in via di crearsi attorno al marchio registrato dal successivo utilizzatore».

[158] Cfr. cap. V, parr. 5 e 5.1.

[159] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 92-93, il quale aggiunge che «la notorietà generale […], ma anche quella locale, potrebbe essere assunta a fondamento del conflitto tra due successivi marchi di fatto, almeno il secondo dei quali di rilevanza soltanto locale».

[160] In tal senso sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 92. In senso analogo v. anche la giurisprudenza e, in particolare, Trib. Torino, 19.12.2002, in *GADI*, 2003, n. 4535, secondo cui «al fine di dimostrare la mancanza di novità di un marchio, non è sufficiente provare un qualsivoglia uso anteriore di un segno uguale, bensì un uso continuato nel tempo tale da comportare una notorietà diffusa del segno stesso. È pacificamente accertato il principio in base al quale, affinché il preuso sia idoneo a togliere il requisito della novità del marchio, e quindi a determinare l'invalidità, occorre che lo stesso sia notorio, generale e diffuso. […] Chi invochi la tutela di un marchio di fatto deve fornire idonea prova che esso sia stato utilizzato in maniera generalizzata sul territorio nazionale, così da poter essere considerato quale segno distintivo individuante il collegamento prodotto/impresa»; e Trib. Roma 16.1.2002 (ord.), *ivi*, 2002, n. 4400, il quale ritiene che «perché sia idoneo a togliere novità ad una registrazione successiva di un

risultato non si produce nel caso di marchio di fatto assistito da notorietà locale (e, secondo taluni Autori[161], anche nell'ipotesi di preuso generale, ma non assistito da notorietà) in virtù del fatto che il posteriore marchio registrato, caratterizzandosi per il possesso di una efficacia territoriale di livello nazionale, permane nuovo e atto a svolgere la propria funzione individuante anche al di fuori dell'ambito eventualmente locale del proprio uso[162].

Anticipando alcuni concetti che verranno sviluppati in seguito[163], è necessario premettere che la valutazione in ordine alla notorietà si scinde in due momenti tra loro interconnessi[164]: il primo attiene al profilo quantitativo ed è funzionale ad accertare se il segno possa dirsi o meno dotato di notorietà, mentre il secondo concerne l'aspetto territoriale e, una volta appurata l'esistenza della notorietà in capo al contrassegno, è indirizzato a stabilire se essa sia locale o non puramente locale[165].

Dal punto di vista quantitativo[166], essendo scarsamente praticabile il ricorso allo strumento delle indagini demoscopiche per provare il conseguimento di notorietà da

---

marchio confondibile, l'uso di un segno deve accompagnarsi alla sua generale notorietà, che va esclusa ove il segno risulti essere stato usato solo in relazione all'organizzazione di due manifestazioni, di cui una sola tenutasi in Italia».

[161] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 93, e LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 7, il quale, configurando la notorietà come un «secondo gradino di distintività, su una scala di valori che parte dal semplice uso, passa alla notorietà puramente locale, giunge alla notorietà generale», ritiene indubitabile che «un uso possa sussistere senza che siano maturate, proprio per l'incipienza del fenomeno, le condizioni per un […] compiuto acquisto di distintività e, quindi, di notorietà, cioè di consapevolezza da parte del consumatore che il marchio distingue quel prodotto e non altri». L'impostazione di quest'ultimo Autore si basa sull'assimilazione tra notorietà e concreta assunzione di valenza distintiva da parte del segno, evento che, tuttavia, a detta di altra parte della dottrina (in particolare CARTELLA, *op. cit.*, p. 91) segna soltanto la nascita del marchio di fatto, non comportandone automaticamente la notorietà, che, secondo tale ultima linea di pensiero, non può essere omologata al concetto di conoscenza effettiva del prodotto contraddistinto, corrispondente alla sua materiale diffusione.

[162] In questo senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 92-93.

[163] Cfr. in particolare cap. V, parr. 3.1, 3.2 e 3.3.

[164] A tal proposito si è già detto che, per RICOLFI, *op. cit.*, p. 87, il marchio deve «soddisfare certi requisiti di dimensione sia quantitativa, che territoriale».

[165] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 94.

[166] Per una compiuta analisi del profilo quantitativo (con riferimento ai fattori dimensionali e alla forza espansiva della notorietà del marchio non registrato) v. cap. V, par. 3.2.

parte del segno distintivo di fatto[167], si adotta una valutazione di carattere sintetico, in cui convergono cumulativamente dati estremamente eterogenei tra loro, espressivi più del concreto uso del marchio che del suo grado di effettiva conoscenza presso il pubblico: in particolare, i fattori dimensionali sono influenzati dalla platea dei consumatori cui il bene è indirizzato e dalla tipologia e collocazione del prodotto sul mercato[168], potendo la notorietà essere conseguenza dell'uso del marchio nelle operazioni di vendita e di commercializzazione ovvero della pubblicità di cui è fatto oggetto il prodotto contraddistinto[169].

Dal punto di vista territoriale[170], la questione si pone in termini di «notorietà puramente locale» o di «notorietà non puramente locale» (o generale): in particolare, all'analisi del profilo territoriale dell'uso e della conseguente notorietà si agganciano tre differenti tematiche, e cioè quella della definizione dell'ambito geografico in cui il titolare del contrassegno di fatto ha il diritto di continuare nel proprio uso, quella della individuazione dello spazio territoriale in cui egli può impedire la circolazione di segni distintivi confondibili e concorrenti facenti capo a terzi e quella inerente alla possibilità

---

[167] In proposito CARTELLA, *op. cit.*, p. 94, il quale reputa «poco verosimile attendersi che la notorietà venga provata attraverso un'indagine demoscopica, sia perché difficilmente chi non affronta i costi della procedura di registrazione è disposto ad accollarsi quello, ben più oneroso, di una tale indagine; sia perché essa offre la rappresentazione di una situazione attuale, mentre la realtà del contenzioso […] si innesta per lo più su situazioni ormai "invecchiate" dove occorre provare che il marchio godeva di notorietà già anni addietro; sia perché non è raro che l'indagine demoscopica venga ritenuta non idonea sul piano probatorio». Sulla rilevanza probatoria delle indagini demoscopiche cfr. cap. VII, par. 3.1.

[168] Sempre secondo CARTELLA, *op. cit.*, p. 95, «un marchio di fatto può assurgere ad un grado di conoscenza qualificabile come notorietà, pur essendo sconosciuto alla più parte del pubblico, se tale notorietà sussiste a livello di quella parte, anche quantitativamente ridotta, di pubblico cui il prodotto recante il marchio è destinato, come è il caso del prodotto cd. di nicchia, costoso o di lusso». Pertanto, secondo questa linea interpretativa, la valutazione della notorietà varia non solo in relazione al carattere elitario o comune del bene contraddistinto, ma anche al campione di pubblico (specifico nel primo caso, generale nel secondo) cui ragguagliare la notorietà.

[169] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 96, secondo il quale «non è solo il livello […] della clientela ad influenzare la valutazione degli effetti della pubblicità sulla notorietà. Incidono anche la natura del prodotto e la qualità professionale o non professionale del marchio: si può pensare, ad es., che in relazione ai beni durevoli e di costo elevato vi sia una maggiore attenzione da parte del pubblico […] e che riguardo a certi beni di consumo essa sia, invece, inferiore».

[170] Per una approfondita analisi dell'aspetto territoriale della notorietà v. cap. V, par. 3.3.; mentre per la disamina della portata dei diritti del preutente in caso di conflitto con un successivo registrante il medesimo marchio v. cap. V, parr. 5 e 5.1.

di opporre il proprio precedente preuso al successivo registrante il medesimo marchio[171].

In linea generale, in proposito, può dirsi che, sul piano della notorietà territoriale, il conflitto tra marchio di fatto e marchio registrato viene risolto in base al principio per cui il secondo non è valido quando il primo è notorio in un ambito non puramente locale, cioè quando il segno distintivo in questione non risulta più nuovo su una vasta parte del territorio nazionale e quando i due contrassegni si sovrappongano in larga parte del territorio nazionale generando, così, una situazione di potenziale confondibilità[172].

La notorietà si presenta in termini ulteriormente diversi quando viene ragguagliata non all'ambito territoriale, ma al profilo dimensionale e alla qualificazione della clientela cui è rivolto il prodotto contrassegnato[173]: la cerchia dei soggetti a cui fare riferimento per determinare la notorietà del segno è quella dei consumatori finali del prodotto, variabile a seconda della natura dei prodotti o servizi contraddistinti; sicché, il *quantum* di notorietà richiesto sarà più elevato per le merci di largo consumo (dovendo accertarsi una loro considerevole diffusione tra il pubblico), mentre risulterà più limitato per i beni di carattere specialistico[174].

In particolare, se un prodotto è destinato alla fruizione da parte di utilizzatori professionali, il marchio di fatto ivi apposto può rimanere ignoto al pubblico indifferenziato, ma godere di notorietà generale presso tale cerchia specialistica: in tal caso, il marchio successivamente registrato risulta privo di novità se riferito alla clientela di settore destinataria del contrassegno non registrato, in virtù delle particolari caratteristiche del prodotto che ne confinano la diffusione ad un ristretto ambito di pubblico, mentre mantiene il requisito della novità in relazione alla restante parte della

---

[171] Così PARDOLESI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 214.

[172] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 97, il quale precisa che, mentre «una notorietà locale coinvolge un pubblico limitato e, perciò, non priva il marchio successivo della novità, […] la notorietà non puramente locale coinvolge un ben più ampio pubblico, di talché il marchio successivo non appare più nuovo e la sovrapposizione dei prodotti genera […] confondibilità».

[173] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 97, e SIRONI, *La "percezione" del pubblico interessato*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, II, p. 121 ss.

[174] Sul punto VANZETTI, *op. cit.*, p. 106.

potenziale clientela[175]. Nel caso del marchio registrato, invece, questa problematica non si pone dal momento che esso, in quanto dotato di valenza generale ed estesa all'intero territorio nazionale, invalida il successivo segno distintivo non con riferimento alla notorietà posseduta tra la clientela a cui il bene è destinato, bensì in funzione della identità o affinità merceologica dei prodotti o servizi in questione, prescindendo, quindi, dall'indagine circa il *quantum* di notorietà (necessaria, invece, per il marchio di fatto)[176].

3.1. La percezione del pubblico: l'acquisto di concreta idoneità distintiva.

Come si è già precedentemente evidenziato[177], un profilo differenziale tra marchio di fatto e marchio registrato concerne il momento genetico[178]: difatti, mentre il marchio registrato, la cui nascita è legata all'atto formale della registrazione (ex art. 2, co. 1 e 3 c.p.i.) e i cui effetti decorrono dalla data di deposito della domanda (ai sensi dell'art. 15, co. 2 c.p.i.), deve rispondere ad un requisito di astratta attitudine distintiva a prescindere dall'uso effettivo di esso[179], la genesi del marchio di fatto si presenta ben più complessa

[175] Così sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 97-98.

[176] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 98, il quale precisa che «mentre il marchio di fatto […] nasce in relazione ad una specifica clientela dello specifico e concreto prodotto, il marchio registrato viene concepito come segno distintivo di un prodotto […] destinato alla generale clientela di quel genere merceologico», sicché il titolare di un contrassegno registrato può anche utilizzarlo tra una clientela ristretta senza condurlo a notorietà e, ciò nonostante, esso non perde la propria valenza generale.

[177] Cfr. cap. IV, par. 4.

[178] In tal senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 308 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 82-83; e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 188.

[179] Sul punto FRANZOSI, *Il marchio. La fattispecie. Portata del diritto*, Milano, 1983, p. 22, sulla base della considerazione che il marchio registrato deve in sé essere atto a distinguere, non avendo l'uso rilevanza alcuna ai fini della costituzione del diritto sul contrassegno, ritiene che «il segno diventa interpersonale per effetto dell'uso» e che questa interpersonalità «è un fatto sostanziale, che produce effetti quando il fatto si sia verificato».

dal momento che quest'ultimo sorge solo a seguito dell'acquisto della concreta idoneità distintiva nella percezione del pubblico dei consumatori[180].

In altre parole, al contrario del marchio registrato, il cui momento genetico è precisamente individuato nella data di deposito della domanda di registrazione, per il marchio di fatto tale riferimento rimane incerto poiché la fattispecie costitutiva si perfeziona allorquando si sia creato il collegamento mnemonico marchio – pubblico – prodotto/servizio, che difficilmente si instaura all'atto della prima utilizzazione del segno[181]. A tal proposito è, invece, indispensabile la consuetudine, temporalmente e quantitativamente apprezzabile, del mercato e del pubblico dei consumatori con il contrassegno medesimo, occorrendo un certo lasso temporale, più o meno lungo in funzione di una pluralità di fattori (per es. l'utilizzo o l'assenza di pubblicità, i quantitativi di merce immessi in commercio, la continuità dell'uso, il grado di

[180] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 56 ss., il quale precisa che «perché sorga un marchio di fatto non è […] sufficiente il mero dato dell'uso; occorre che esso sia divenuto, a livello di pubblico, distintivo. […] Laddove relativamente al marchio registrato è sufficiente la astratta idoneità distintiva del segno, il marchio di fatto sorge solo quando tale astratta idoneità si converte in concreta idoneità distintiva»; e SIRONI, *La "percezione" del pubblico interessato, cit.*, p. 128, il quale, valorizzando la percezione del segno da parte del pubblico come elemento indicativo dell'origine imprenditoriale del prodotto o servizio, ritiene che «l'acquisto di capacità distintiva […] consiste propriamente nel fatto che un determinato segno, all'inizio non percepito come marchio, ad un certo punto, grazie all'uso di cui è stato oggetto e, quindi, al fatto che il consumatore si è abituato a vedere utilizzato il segno in relazione ad un determinato prodotto o servizio, inizia a essere avvertito come un segno distintivo. Quindi, tra capacità distintiva intrinseca e capacità distintiva acquisita con l'uso non esiste alcuna differenza "qualitativa", consistendo entrambe nell'idoneità del segno a fungere da marchio, ma solo in relazione al modo in cui questa capacità distintiva si manifesta, in un caso grazie all'idoneità in sé del segno a distinguere, nell'altro caso a seguito di un'attività del titolare che carichi il segno di un messaggio distintivo che il segno in sé non possiede». Inoltre, prosegue l'Autore affermando che, mentre «per stabilire se vi via capacità distintiva intrinseca occorre valutare se esista una idoneità a distinguere a prescindere dall'uso del segno, […] per determinare se vi sia un acquisto di capacità distintiva con l'uso non si può prescindere da una dimostrazione di come il segno […] è in concreto percepito dal pubblico interessato».
In termini simili è schierata anche la giurisprudenza: Cass. 22.6.1981, n. 4071, in *GADI*, n. 1376 ritiene che «l'uso di fatto di un marchio non registrato gode della tutela legale […] se il marchio stesso abbia carattere distintivo e possieda tutti i requisiti di novità ed originalità propri del marchio registrato», mentre Cass. 2.4.1982, n. 2024, *ivi*, n. 1467, e Cass. 20.11.1982, n. 6259, *ivi*, n. 1476, affermano che «il semplice uso del marchio non registrato è sufficiente per completare la fattispecie costitutiva del bene e l'acquisto di un diritto assoluto da parte di chi, attraverso l'uso, oggettivizza e delimita il marchio stesso nella sua funzione distintiva, quando sussistano i requisiti della liceità e della novità».

[181] Così R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa, cit.*, p. 279, e CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 318.

originalità del marchio, il livello culturale del pubblico e la tipologia del prodotto)[182], prima che il suddetto nesso giunga a compimento[183].

Come si evince da quanto detto, nel processo di "caricamento" di distintività in capo al segno assume un ruolo determinante la «percezione del pubblico interessato»[184], concetto strettamente legato alla funzione distintiva adempiuta dal marchio[185]: difatti, alla luce di alcune importanti pronunce della Corte di Giustizia[186], il carattere distintivo, definito come la capacità del contrassegno di svolgere questa funzione individuante agli occhi dei consumatori, viene inscindibilmente connesso con la circostanza che il segno venga percepito dal pubblico come indicativo dell'origine imprenditoriale del bene contraddistinto e sia idoneo a collegare, nella mente della platea dei fruitori di esso, il prodotto o il servizio alla sua fonte di provenienza[187].

---

[182] CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 57-58, ritiene che il collegamento mnemonico marchio – pubblico – prodotto/servizio costituisce «il frutto, maturato a seguito di un lasso temporale variabile secondo le circostanze concrete, di una pluralità di fattori, che possono essere […] individuati nella tipologia del segno […] e, quindi, nel diverso processo di suo "apprendimento", nella originalità o debolezza, nella presenza o meno di segni uguali o simili in altri settori merceologici, nella durata dell'uso e nella sua intensità e modalità […], la coincidenza o meno del segno con la ditta o l'insegna del titolare, le caratteristiche del pubblico di riferimento. Possono, inoltre, rilevare la diversa visibilità del marchio sul prodotto; il suo essere "isolato" oppure "disperso" nell'ambito di un più complesso insieme di parole, disegni ed altro; la presenza o meno di un "rumore di fondo" generato dalla compresenza sul prodotto di altri segni distintivi […]. Altro fattore […] è il grado di probabilità che l'agganciamento con il pubblico si verifichi: così, diversa è la situazione quando il contatto con il segno è la conseguenza di una volontaria condotta del pubblico, quale può essere lo sfogliare un catalogo, oppure quando il "contatto" vede il pubblico nel ruolo di soggetto passivo, come può avvenire […] in occasione di sponsorizzazioni».

[183] In questi termini CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 318-319.

[184] Per una approfondita analisi del concetto di «percezione del pubblico interessato» v. SIRONI, *op. cit.*, p. 121 ss.

[185] In tal senso VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss., secondo il quale «si riconosce la capacità distintiva di un segno solo quando si possa ritenere che esso sia […] percepito dalla cerchia interessata, come marchio, vale a dire come indice della provenienza del prodotto o del servizio da un'impresa determinata».

[186] Cfr. Corte di Giustizia 16.9.2004, C-329/02, *Sat 1*, e Corte di Giustizia 29.4.2004, C-486/01 e C-472/01, *Procter&Gamble*.

[187] Così SIRONI, *op. cit.*, p. 122 e p. 128.

In particolare, la giurisprudenza comunitaria[188], assumendo come punto di riferimento la percezione dei consumatori, ritiene che l'acquisto di carattere distintivo si perfeziona quando una «quota significativa del pubblico di riferimento identifichi, grazie al marchio, i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una impresa determinata»[189]. Pertanto, sulla scia degli orientamenti comunitari relativi al nesso esistente tra capacità distintiva e percezione del pubblico, può dirsi che l'acquisto della concreta idoneità distintiva (requisito che per il marchio di fatto sembra quasi fondersi con quello della notorietà necessaria per il perfezionamento di un diritto esclusivo su di esso[190]) viene sostanzialmente a coincidere con l'impressione che il pubblico interessato[191] ha del segno e con il sorgere di una possibilità di confusione sull'origine imprenditoriale dei beni contrassegnati[192].

---

[188] Cfr. T-16/02, 3.12.2003, *Audi AG*; Corte di Giustizia16.9.2004, C-329/02, *Sat 1, cit.*; e Corte di Giustizia 4.5.1999, C-108/97 e C-109/97, *Windusurfing Chiemsee*.

[189] In merito al concetto di «frazione significativa», SIRONI, *op. cit.*, p. 129-130, ritiene che la formula in parola «non sembra richiedere che si tratti della maggioranza dei consumatori e forse neanche di una percentuale particolarmente elevata», aggiungendo, tuttavia, che «una frazione esigua o poco rappresentativa non può essere considerata sufficiente». Del resto, in ragione dell'inevitabile margine di approssimazione scontato dalla nozione in commento, il carattere «significativo» della frazione del pubblico interessato «dovrebbe, in linea di massima, ritenersi esistente quando la porzione di pubblico nel quale si è determinata la percezione del segno come marchio sia da ritenersi sufficientemente "rappresentativa"». In termini simili anche VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati, cit.*, p. 10, il quale rileva che, al contrario della giurisprudenza e della dottrina tedesche (in particolare, BGH *Dimple, GRUR*, 1985, p. 550 ss.; BGH *Avon, WRP*, 1991, p. 568 ss.; e INGERL-ROHNKE, *Markengesetz*, München, 2003, p. 78 ss.), le quali condizionano il conseguimento della capacità distintiva al raggiungimento di determinate percentuali di conoscenza presso il pubblico (facendo spesso ricorso alle indagini demoscopiche, ai fini della prova dell'acquisto di carattere distintivo da parte del segno), la giurisprudenza comunitaria, respingendo questa tipologia di metro e affermando che «le circostanze in cui la condizione collegata all'acquisizione di un carattere distintivo a seguito dell'uso può essere considerata soddisfatta, non possono essere accertate unicamente sulla base di dati generali e astratti, come ad es. percentuali determinate» (cfr. T-16/02, 3.12.2003, *Audi AG*, punto 51), ripiega su prove di tipo indiziario: in proposito, Corte di Giustizia 4.5.1999, C-108/97 e C-109/97, *Windusurfing Chiemsee, cit.*, punto 53, stabilisce che, ai fini dell'acquisizione del carattere distintivo, «occorre tenere conto di fattori quali, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio e l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo. […] La prova del carattere distintivo acquisito può, in particolare, risultare da dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali, così come da sondaggi d'opinione».

[190] In tal senso VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 105 ss.

[191] SIRONI, *op. cit.*, p. 132, identifica il pubblico interessato nell'insieme dei consumatori a cui i prodotti o i servizi contraddistinti sono destinati, aggiungendo che «la percezione del pubblico è influenzata dal suo grado di esperienza e specializzazione. Così, in relazione a beni di consumo corrente, si dovrà far riferimento al modo in cui il segno è percepito da un consumatore medio non particolarmente qualificato. Mentre per prodotti o servizi destinati ad un pubblico specialistico, […] si dovrà tenere conto, ad es., di

A proposito di questa acquisita valenza distintiva in capo al marchio di fatto, parte della dottrina (in particolare Vanzetti)[193] parla di «notorietà qualificata», proprio per indicare che la mera notorietà non è sufficiente ai fini del perfezionamento del diritto sul contrassegno medesimo dal momento che essa deve, per l'appunto, essere "qualificata" dalla concomitante percezione del segno come marchio[194]: pertanto, la semplice notorietà non basta a dar luogo alla tutela, ove la conoscenza del segno non sia accompagnata dalla consapevolezza del pubblico che si tratta di un marchio, cioè di un segno distintivo dell'origine imprenditoriale di determinati beni[195]. In tale ottica, quindi, il mero uso non vale a completare la fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio non registrato, dato che una possibilità di confusione, che costituisce il limite della tutela di tale contrassegno[196], può determinarsi solo quando all'uso sia conseguita una certa notorietà del segno[197], il che si verifica nel momento in cui esso sia percepito dal

---

significati descrittivi noti in quell'ambiente specialistico». All'interno della cerchia dei fruitori del bene così individuata, si dovrà, prima, prendere come parametro di riferimento il «consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» (cfr. Corte di Giustizia 4.5.1999, C-108/97 e C-109/97, *Windusurfing Chiemsee, cit.*; Corte di Giustizia 22.6.1999, C-383/99, *Lloyd*; Corte di Giustizia 18.6.2002, C-299/99, *Philips*; e Corte di Giustizia 7.7.2005, C-353/03, *Nestlè vs Mars*) e, poi, stabilire se una frazione significativa di tale parametro percepisce il segno come marchio.

[192] Così VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 105-106, e SIRONI, *op. cit.*, p. 131, il quale, una volta appurato che «il sorgere del diritto sul marchio non registrato si identifica con il sorgere di una possibilità di confusione sull'origine» e che «questa possibilità si verifica solo quando il segno venga percepito come marchio da parte del consumatore (e si parla, al riguardo, di notorietà "qualificata", appunto per indicare che una mera notorietà non basta, se essa non è "qualificata" dalla concomitante percezione del segno come marchio)», ritiene che la circostanza che l'acquisita percezione della natura distintiva del segno (quindi, come indicatore di una certa fonte di provenienza imprenditoriale) viene a collimare con la fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio non registrato.

[193] In particolare VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 41-42 e p. 188-189; VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati, cit.*, p. 7 ss., e ID., *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss.

[194] Così SIRONI, *op. cit.*, p. 131.

[195] In tal senso VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 105.

[196] VANZETTI, *op. ult. cit.*, p. 104 afferma che una «possibilità di confusione […] non può in concreto prodursi quando taluno adotti un segno uguale o simile ad un segno bensì anteriore, ma che nessuno conosce».

[197] In merito alla prova della notorietà, VANZETTI, *op. cit.*, p. 108, rileva che, trattandosi di elementi meramente fattuali, la prova sarà particolarmente difficoltosa, dovendo far «riferimento alle peculiarità concrete della singola fattispecie»: in proposito, l'Autore enumera una serie di indizi idonei a dar luogo ad una notorietà "qualificata" di un segno distintivo dell'impresa, quali, ad es., «la rilevanza quantitativa […] della presenza del prodotto o servizio nel mercato, la durata di questa presenza, l'ambito territoriale

pubblico nella sua funzione distintiva, cioè come elemento che distingue i prodotti e le attività di un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa[198].

Seguendo questa linea di pensiero tesa a identificare carattere distintivo e notorietà[199], in contrapposizione ad alcune voci dottrinali che mirano, invece, a discernere i due elementi[200], anche la giurisprudenza[201] ha ascritto la notorietà ad elemento fondamentale della fattispecie costitutiva del marchio di fatto, puntualizzando che essa, ove «non puramente locale», costituisce il presupposto alla stregua del quale è possibile invalidare l'altrui successiva registrazione di marchio. Consolidato l'assunto per cui la notorietà si identifica con la conoscenza effettiva del segno da parte del pubblico dei consumatori interessati[202], al fine di dimostrare la mancanza di novità di un

---

di essa, la pubblicità […], di cui il prodotto o servizio siano stati oggetto. Il tutto in relazione […] con la […] forza o debolezza del segno».

[198] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 41.

[199] Anche LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 7, fa coincidere l'acquisto di distintività con la notorietà, sostenendo che la lettera dei previgenti artt. 9 e 17 l.m. «sembra configurare la notorietà come un secondo gradino di distintività, su una scala di valori che parte dal semplice uso, passa alla notorietà puramente locale, giunge alla notorietà generale».

[200] In particolare v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 59-60, secondo il quale «sembra corretto tenere distinti i due aspetti: infatti, se il segno non raggiunge la soglia di distintività, è inevitabile concludere che non potrà conseguire notorietà, neppure locale; mentre, per altro verso, il sistema normativo conferma la differenza […] tra distintività intesa quale percezione come segno distintivo, e notorietà, allorché ammette, con l'art. 12, co. 1, lett. b) (ora lett. a)) c.p.i., l'esistenza di un marchio di fatto sprovvisto di notorietà».

[201] Cfr. Trib. Milano 5.5.1975, in *GADI*, n. 722, la quale osserva che «al fine di acquisire il diritto all'uso esclusivo del marchio di fatto non è necessario l'uso generale di quest'ultimo (in contrapposto ad un uso locale), ma la sua notorietà generale dato che è quest'ultima (in contrapposizione alla notorietà puramente locale oppure alla esclusione di notorietà) che toglie novità ai marchi posteriori rendendo invalide le relative registrazioni»; App. Genova 26.3.1994, *ivi*, 3116, secondo cui la protezione del marchio di fatto «trova la sua giustificazione nella notorietà acquisita attraverso la conoscenza da parte del pubblico del prodotto contraddistinto con quel marchio»; e Trib. Udine 31.5.1993, *ivi*, n. 3059, il quale, riferendosi alla memorizzazione del marchio da parte del pubblico quale fatto costitutivo del diritto, afferma che «per invocare la tutela del cd. marchio di fatto, non è sufficiente dimostrare l'uso di un certo segno, ma occorre provare una conoscenza effettiva del marchio non registrato da parte del pubblico dei consumatori interessati».

[202] Sul punto BOZZOLA, *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto, cit.*, p. 362, ritiene che tale conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori potrebbe essere accertata sia tramite lo strumento delle indagini demoscopiche (soluzione che, però, si scontrerebbe con la prassi delle corti italiane, da sempre scettiche nella valutazione della rilevanza probatoria di tale mezzo di prova), sia per mezzo della fissazione di soglie percentuali di conoscenza effettiva, come avviene nell'ordinamento tedesco in relazione al marchio rinomato e al marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP, in ordine ai quali il BGH ritiene necessaria una percentuale, rispettivamente, del 33% e dell'80%

marchio successivamente registrato, si ritiene insufficiente la prova di un qualsivoglia uso anteriore di un contrassegno uguale, essendo, invece, indispensabile la prova di una utilizzazione perdurante nel tempo tale da comportare una notorietà diffusa e generale del segno medesimo[203]. Pertanto, in conclusione, può dirsi che, perché sia idoneo a togliere novità alla registrazione successiva di un marchio confondibile, l'uso di un segno deve necessariamente accompagnarsi alla sua generale notorietà, che deve, quindi, caratterizzarsi per essere «non puramente locale»[204].

3.2. Il profilo quantitativo: i fattori dimensionali e la forza espansiva del marchio di fatto.

Esaurito il discorso relativo al nesso che lega la percezione del pubblico alla concreta capacità distintiva del marchio di fatto, è necessario ora esaminare i fattori dimensionali e la loro rilevanza e interazione nella formulazione del giudizio sul profilo quantitativo della notorietà, scindendo gli elementi di valutazione diretti da quelli indiretti[205].

Cominciando l'analisi proprio da questi ultimi, che attengono alla "considerazione" che il mercato riserva al marchio, si può rilevare che, oltre agli *house organs*, la cui esistenza e circolazione all'interno dell'azienda sono, tuttavia, ritenute scarsamente probanti[206], convincenti elementi di giudizio possono trarsi dal fatto che terzi citino il

---

della cerchia di consumatori interessati. In senso conforme anche SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, cit.*, p. 128 ss.

[203] Cfr. Trib. Torino 19.12.2002, in *GADI*, n. 4535.

[204] Cfr. Trib. Roma 16.1.2002 (ord.), in *GADI*, n. 4400.

[205] Sul punto CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 105-106, il quale evidenzia come il giudizio in merito al *quantum* di notorietà di cui è provvisto il marchio è frutto della combinazione di una molteplicità di elementi e di una pluralità di evidenze empiriche.

[206] In questo senso CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 105, il quale ritiene che gli *house organs* non assicurano che i prodotti recanti il marchio di fatto vengano effettivamente smerciati sul territorio, né che essi siano pubblicizzati sul periodico. *Contra* App. Bologna 28.6.2002, in *GADI*, n. 4505.

marchio su mezzi di elevata diffusione (compresi i siti web e internet)[207] oppure dalla circostanza che il contrassegno sia menzionato dai concorrenti[208].

Più complesso (soprattutto alla luce della copiosa giurisprudenza sul tema) si presenta il panorama dei fattori, che incidono in via diretta nella valutazione quantitativa della notorietà[209].

Il primo elemento è costituito dalla commercializzazione e dalla vendita del prodotto[210] in relazione ai quali vengono in rilievo le modalità di organizzazione della vendita del bene e la localizzazione dei relativi punti di smercio (con riferimento anche alla loro importanza)[211], l'uso del segno mediante l'esportazione dei prodotti all'estero parallelamente alla sua utilizzazione sul territorio nazionale[212], nonché la risalenza nel tempo della diffusione del marchio[213]. Possono, invece, "deflazionare" il profilo in analisi altri elementi costituiti dalla compresenza, sul medesimo mercato, di marchi uguali o simili e utilizzati da terzi per prodotti diversi, dalla circolazione di analoghi

---

[207] Cfr. App. Milano 13.10.1989, in *GADI*, n. 2453, e Trib. Cagliari 30.3.2000 (ord.), *ivi*, n. 4150.

[208] Cfr. Trib. Roma 25.2.1988 (ord.), in *GADI*, n. 2299.

[209] Per una rassegna completa dell'argomento v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 99 ss.

[210] Così RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 86; mentre CARTELLA, *op. cit.*, p. 99, aggiunge che «non pare utile assumere in considerazione i dati quantitativi della produzione» dato che «se è pur vero che tendenzialmente ad una maggior produzione […] fa seguito una vendita più consistente, tuttavia nulla assicura che l'intero *output* produttivo trovi collocazione sul mercato».

[211] Cfr. App. Milano 13.10.1989, in *GADI*, n. 2453, *cit.*, la quale sottolinea che le modalità organizzative della vendita, tanto più sono capillari, quanto più si prestano ad una circolazione "polverizzata" del marchio, e App. Milano 8.5.2001, *ivi*, n. 4349, secondo cui bisogna tenere conto del fatto che il punto di vendita sia ubicato nell'area centrale di una città o in una zona di elevato passaggio del pubblico o in località mondane, inferendo un maggior volume commerciale dal fatto che anche chi non abbia acquistato il bene marcato possa essere entrato in contatto visivo con il marchio.

[212] Cfr. Trib. Roma 29.10.2001, in *GADI*, n. 4313; Trib. Torino 16.9.1987, *ivi*, n. 2198; e App. Bologna 28.6.1982, *ivi*, n. 4505, *cit.*, secondo le quali, mentre è irrilevante l'uso del segno mediante esportazione all'estero in assenza di utilizzazione in Italia, esso, se accompagnato ad un parallelo impiego sul territorio nazionale, concorre tra gli indici di notorietà del marchio di fatto dal momento che l'espansione all'estero, solitamente, è successiva all'avvenuto consolidamento sul mercato interno.

[213] Cfr. App. Bologna 28.6.1982, in *GADI*, n. 4505, *cit.*; App. Milano 13.10.1989, *ivi*, n. 2453, *cit.*; e App. Milano 19.9.1989, *ivi*, n. 2446. Sul punto MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 18, osserva che: «Quanto al periodo necessario perché il segno consegua notorietà generale, o soltanto locale […] sarà richiesto il periodo di tempo sufficiente a determinare nella mente dei consumatori quell'agganciamento che crea in favore dell'utente la priorità d'uso».

segni distintivi (che può ostacolare il processo di univoca riferibilità del segno ad una precisa fonte imprenditoriale) o dal *trend* negativo di diffusione del prodotto[214].

Il secondo elemento è rappresentato dalla pubblicità[215], concetto che si lega inscindibilmente a quello di notorietà dal momento che in giurisprudenza si è osservato che una limitata commercializzazione non produce notorietà se non è accompagnata da un'intensa attività pubblicitaria, che può condurre il segno distintivo a diventare estremamente noto o, comunque, ben conosciuto presso il pubblico[216].

---

[214] Cfr. App. Milano 19.9.1989, *ivi*, n. 2446, *cit.*

[215] Per un riepilogo della tematica relativa al rapporto tra l'uso pubblicitario e la notorietà (argomento già trattato nel cap. V, par. 2.2) v. CRUGNOLA, *Brevi cenni sulla notorietà del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1984, II, p. 172-173. In particolare, secondo la giurisprudenza prevalente (tra le tante Cass. 10.10.1953, n. 3303, in *Giust. Civ.*, 1953, n. 3189; e Cass. 8.2.1974, n. 348, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, p. 105 ss.) e parte della dottrina (v. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 464), la notorietà del marchio non registrato deriva dalla conoscenza effettiva, da parte del pubblico dei consumatori, del prodotto contrassegnato con quel determinato marchio, occorrendo a tal fine l'effettivo smercio del prodotto.
Alcuni Autori (v. GIAN. GUGLIELMETTI, *Precisazioni sulla nozione di uso di fatto del marchio, cit.*, p. 386; ID., *Il marchio: oggetto e contenuto, cit.*, p. 59; e MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 16 ss.) ritengono, invece, che il marchio non registrato possa acquistare notorietà ancor prima della vendita effettiva del prodotto attraverso la sua utilizzazione pubblicitaria, ingenerando, così, quella connessione tra marchio e prodotto, la cui conoscenza da parte del pubblico attribuisce notorietà al contrassegno di fatto. Dello stesso avviso è anche ROVELLI, *La concorrenza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale, cit.*, p. 233 ss., secondo il quale, dal momento che l'uso effettivo del marchio presuppone un'attività imprenditoriale in esercizio, deve considerarsi tale anche quella pubblicitaria volta ad introdurre una nuova impresa sul mercato.
Altri Autori (AMMENDOLA, *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno, cit.*, p. 62 ss.), invece, escludono che l'uso pubblicitario del marchio non registrato sia sufficiente per l'acquisto della notorietà del segno sulla base del fatto che l'istituto del preuso del marchio trova la sua giustificazione nell'interesse della collettività alla costanza della relazione "marchio-prodotto", esigenza che sorge solo con l'uso effettivo del prodotto (e, quindi, del segno) e che non si pone anteriormente all'immissione del bene sul mercato. Nella medesima scia di pensiero si pongono anche R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 273 ss., secondo il quale l'uso pubblicitario del marchio di fatto non vale a completare la fattispecie costitutiva del segno, ma può fondare pretese di danno ai sensi degli artt. 2043 o 2598 c.c., CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi, cit.*, p. 224 ss., il quale esclude che costituisca utilizzazione effettiva del marchio non registrato quella attuata a fini pubblicitari quando il prodotto da contrassegnare ancora non esista, perché «non può aversi contrassegno senza oggetto da identificare».

[216] Cfr. App. Firenze 9.1.1984, in *Riv. Dir. Ind.*, 1984, II, p. 168 ss., secondo la quale «anche l'utilizzazione del marchio di fatto a fini pubblicitari è uno strumento di diffusione atto a creare la notorietà»; Trib. Milano 5.5.1975, in *GADI*, n. 722; App. Milano 1.1.2000, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, II, p. 113 ss., la quale stabilisce che «l'impiego pubblicitario è senz'altro idoneo ad attribuire notorietà al marchio e a concretizzare un preuso dello stesso tale da escludere la novità di un segno successivo, essendo rilevante a questo fine la conoscenza che il pubblico ha del marchio e del prodotto che esso contraddistingue»; e Trib. Roma 1.7.1985, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, II, p. 82 ss., secondo cui «la pubblicità da sola, in linea di principio, disgiunta dall'uso effettivo sul territorio nazionale, non può ritenersi distruttiva della novità del marchio brevettato in epoca successiva, a meno che non possa, nel caso concreto, ravvisarsi una circolazione diffusa del mezzo pubblicitario nell'ambito […] dei consumatori interessati ai prodotti reclamizzati».

La pubblicità può essere fonte e causa della notorietà e gli effetti di essa variano a seconda dei casi[217]; sicché, l'esistenza di iniziative pubblicitarie non costituisce, di per sé, un fatto idoneo a generare automaticamente la notorietà del segno, che, invece, è conseguenza delle caratteristiche concrete del fenomeno pubblicitario, quali il tipo di mezzo utilizzato, la sua diffusione territoriale, la sua durata, la sua eventuale reiterazione e l'occasione in cui esso è attuato[218]. Inoltre, i parametri rilevanti ai fini della valutazione della pubblicità differiscono non solo a seconda che si tratti di riconoscere al marchio di fatto notorietà locale o non puramente locale, ma anche in funzione del genere merceologico a cui appartiene il prodotto recante il marchio e delle caratteristiche del pubblico di riferimento[219].

Un discorso a parte merita la rilevanza pubblicitaria dell'esposizione in fiera del prodotto recante il marchio[220], di cui è molto dibattuta non solo l'efficacia perfezionativa della fattispecie del marchio non registrato, ma anche l'idoneità ad attribuire a quest'ultimo una notorietà non puramente locale. Contrariamente ad alcune

---

[217] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 314-315: «Alcuni giorni di pubblicità con *spot* su una rete televisiva nazionale valgono a creare notorietà: infatti, il pubblico che assiste alla trasmissione televisiva è – nolente – sottoposto allo *spot* e, quindi, anche al "contatto" con il marchio pubblicizzato ed è un pubblico quantitativamente assai numeroso e territorialmente diffuso». Invece, in merito all'interrogativo circa l'idoneità a generare notorietà della pubblicità effettuata tramite un sito internet, se «a prima vista si sarebbe portati a dare una risposta positiva perché internet è diffuso a livello nazionale e mondiale e milioni sono i "navigatori", […] una tal risposta non è affatto scontata […]: quel sito internet in cui viene pubblicizzato il marchio di fatto potrebbe, infatti, anche non esser mai "visitato" da alcuno».

[218] In tal senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 101-102, il quale osserva che è diversa l'efficacia di fenomeni pubblicitari quali, ad es., la collocazione in vetrina del prodotto recante il marchio, la distribuzione di *depliant* effettuata sulla pubblica via, la collocazione di striscioni pubblicitari, la pubblicità su mezzi di stampa, la trasmissione di *spot* televisivi o l'esibizione del contrassegno in manifestazioni sponsorizzate.

[219] Sul punto v. Trib. Torino 6.10.1980, in *GADI*, n. 1342, la quale prende in considerazione «la pubblicazione di inserti pubblicitari […] anche se avvenuta su riviste a tiratura non molto rilevante, quando i prodotti […] sono destinati ad una cerchia molto limitata di pubblico, […] che costituisce proprio il genere di persone che vengono raggiunte da quelle riviste».

[220] Cfr. App. Milano 11.12.1981, in *GADI*, n. 1451, secondo cui «la presenza di una ditta commerciale in una fiera campionaria […] e l'esposizione degli oggetti che tale ditta produce o è in procinto di produrre, rappresenta la forma più ampia ed incisiva di un'attività di commercio. […] La funzione intrinseca della fiera, infatti, sta proprio nella reclamizzazione più vasta e qualificata dei prodotti offerti al consumo, nonché delle capacità produttive […] dell'impresa […] e tale offerta coinvolge non solo il commerciante grossista […] ma anche il singolo consumatore finale, che […] è in grado, proprio attraverso il raffronto tra le imprese concorrenti, di orientare in seguito le proprie scelte di consumo».

sparute decisioni secondo le quali l'esposizione di un prodotto in fiera vale ad attribuire notorietà generale al marchio di fatto[221], la dottrina[222] e la giurisprudenza maggioritaria[223] adottano un approccio più cauto, teso a valutare il rilievo pubblicitario delle manifestazioni fieristiche caso per caso: infatti, a causa del clima convulso e caotico della fiera e della presenza di una pluralità di merci in competizione reciproca, è facilmente ipotizzabile che il pubblico non dedichi particolare attenzione al marchio apposto su tali beni, che finisce così per "disperdersi" e svanire nel ricordo dei consumatori nelle cui menti esso non riesce, pertanto, ad imprimersi durevolmente[224].

Un profilo ulteriore riguarda la questione (controversa sia in dottrina, che in giurisprudenza) se, nel determinare l'ambito della notorietà del marchio di fatto, si debba tenere conto della forza espansiva del segno, vale a dire degli sviluppi potenziali e razionalmente prevedibili dell'attività commerciale dell'imprenditore[225].

In particolare, secondo un primo orientamento[226], ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale della notorietà del marchio non registrato, occorre tener conto

---

[221] Cfr. Trib. Milano 14.11.1996, sent. n. 11450, *Sodalco c. Wipes Convert Int.*, inedita.

[222] In particolare CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 104-105.

[223] Cfr. Trib. Roma 16.1.2002 (ord.), in *GADI*, n. 4400; e Trib. Perugia 5.10.2000 (ord.), *ivi*, n. 4183.

[224] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 104-105, il quale ritiene giustificata l'adozione di soluzioni più articolate e non aprioristiche in merito all'attribuzione di valenza costitutiva della notorietà alle fiere, a seconda della localizzazione, della vocazione territoriale (locale, nazionale o internazionale) della manifestazione o della prossimità temporale dell'attività di vendita e alla luce del fatto che la partecipazione sia ripetuta nel tempo o avvenga a più fiere diverse, tenute in località differenti.

[225] CARTELLA, *La ditta*, Milano, 1996, p. 287 ss., osserva che tale questione è particolarmente dibattuta in relazione alla protezione della ditta (con particolare riferimento alla nozione di luogo di esercizio dell'impresa a cui si riferisce l'art. 2564 c.c.). Ad un orientamento che individua l'ambito spaziale della ditta nell'intera zona raggiunta dall'impresa nello svolgimento delle sue operazioni di approvvigionamento, produzione e vendita (v. in dottrina VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 325 ss.; e in giurisprudenza Cass. 23.2.1953, n. 132, in *Foro Pad.*, 1953, II, p. 33; App. Milano 26.6.1973, in *GADI*, n. 359; e App. Milano 14.3.1972, *ivi*, n. 88), se ne contrappone un altro a detta del quale tale spazio territoriale coincide con il mercato di sbocco, definito anche come zona di potenziale e futura espansione dell'attività d'impresa e delimitabile in modo razionalmente prevedibile alla stregua di elementi concreti (Cass. 14.3.1973, n. 719, in *GADI*, n. 249; App. Bari 28.2.1974, *ivi*, n. 525; Trib. Roma 2.10.1981, *ivi*, n. 1433) oppure, in termini astratti, sulla base delle dimensioni dell'impresa (Cass. 15.6.1989, n. 2881, in *GADI*, n. 2370; Trib. Milano 8.7.1981, *ivi*, n. 1506; e Trib. Milano 28.7.1973, *ivi*, n. 362).

[226] In questo senso GRECO, *I diritti sui beni immateriali*, Torino, 1948, p. 76; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa, cit.*, p. 277; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 19 ss.; ROVELLI, *La concorrenza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale, cit.*, p. 234; e CRUGNOLA, *Brevi cenni sulla notorietà del marchio non registrato, cit.*, p. 170.

della naturale forza espansiva del contrassegno, vuoi in termini generali[227], vuoi in parallelo con il trattamento riservato alla ditta[228], in ragione del fatto che gli investimenti compiuti dall'imprenditore per imporre sul mercato un determinato marchio si trasformano in capacità di espansione di esso e in potenza commerciale, creando aspettative di crescente popolarità intorno al segno distintivo medesimo[229]. In quest'ottica, si ritiene che, poiché la ditta e il marchio di fatto godono di un trattamento omogeneo da parte dell'art. 12 c.p.i. ai fini invalidanti del contrassegno successivamente registrato e dal momento che la ditta viene protetta anche nella sfera del mercato potenziale (cd. mercato di sbocco)[230], anche al marchio non registrato deve essere riservata una protezione analoga[231].

---

[227] Cfr. Trib. Milano 16.12.1954, in *Temi*, 1956, p. 386 secondo cui «l'uso e la notorietà sono locali solo quando rimangono circoscritti ad una zona relativamente esigua del territorio nazionale […], ma non quando si estendono a più regioni: infatti, il criterio rigidamente quantitativo dello spazio va contemperato con quello logico della forza espansiva del marchio». Nel medesimo senso v. anche Lodo 23.3.1972, in *GADI*, n. 2813, secondo cui «nel valutare l'ambito di notorietà del marchio di fatto occorre tenere conto della naturale forza di penetrazione del marchio e, pertanto, della sua cd. "naturale area di espansione"».

[228] Cfr. Trib. Torino 14.2.1976, in *GADI*, n. 810, la quale afferma che se il marchio di fatto «è uguale alla ditta, il concetto di luogo di esercizio dell'impresa non deve essere inteso in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre tener conto della zona territoriale nella quale l'impresa opera attualmente, ma anche della attività potenziali in fase di espansione o di sviluppo, purché concretamente avviate».

[229] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 19, il quale parla di «naturale forza espansiva del marchio» e di «naturale area di espansione».

[230] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 334-335, definiscono il «mercato di sbocco» come «l'intera zona territoriale raggiunta dalle operazioni di ogni tipo (produttive, di approvvigionamento, di vendita, promozionali) dell'imprenditore». Con riferimento alla ditta, gli Autori optano per una interpretazione della locuzione in analisi identificandola con la «sfera di notorietà attuale», schierandosi, così, contro quella parte della giurisprudenza secondo la quale «l'ambito di protezione va esteso anche ad un "mercato di sbocco potenziale", cioè non solo alla zona in cui l'impresa attualmente opera, ma anche alle "zone raggiungibili in seguito agli sviluppi potenziali dell'azienda, razionalmente prevedibili in base a elementi concreti».

[231] All'interno del filone che valorizza la tutelabilità del marchio anche nella zona geografica perimetrata dal mercato di sbocco, le soluzioni giurisprudenziali sono estremamente variegate: Trib. Padova 3.11.1984, in *GADI*, n. 1808, amplia l'ambito territoriale oltre quello dove l'impresa ha sede e svolge le proprie attività commerciali, osservando che essa «per le sue caratteristiche è idonea ad operare su un ambito ben più vasto di quello meramente regionale»; mentre Trib. Roma 23. 11. 1973, *ivi*, n. 418, ritiene che «non si può limitare la sfera territoriale rilevante dell'operatore pubblicitario alla sola città in cui ha sede» sulla base del presupposto che egli fruisca di un bacino di utenza territorialmente ampio e che le campagne pubblicitarie da lui effettuate esorbitino l'ambito meramente locale.

Di avviso contrario è un'altra corrente di pensiero dottrinale[232] e giurisprudenziale[233] la quale ritiene che la sfera territoriale della tutela coincida con quella della notorietà «qualificata» conseguita dal marchio, escludendo, quindi, che tale protezione possa estendersi ad un ambito geografico o merceologico non attualmente, ma solo potenzialmente raggiungibile dall'impresa del titolare e non ancora raggiunto dalla sua notorietà (come, viceversa, si è affermato in tema di ditta, parlando di «mercato di sbocco potenziale»)[234].

In proposito si osserva che, se si riconoscesse al marchio di fatto una tutela paragonabile a quella della ditta, cioè una protezione estesa sino ai limiti del mercato di sbocco (a garanzia, quindi, della futura espansione del contrassegno sul mercato), verrebbe riconosciuto ad esso un trattamento di *favor* che non avrebbe alcuna ragionevole giustificazione e che, anzi, urterebbe con il regime preferenziale tradizionalmente accordato all'omologa figura registrata: infatti, in caso di conflitto con un marchio successivamente registrato, l'invalidazione di quest'ultimo dipende dall'evenienza che al precedente marchio di fatto venga riconosciuta una notorietà non puramente locale e, quindi, anche dalla circostanza che si ritenga o meno tutelabile tale tipologia di contrassegno pure nella zona di sviluppo potenziale[235]. In tal caso, il riconoscimento, in capo al segno non registrato, della tutela degli sviluppi potenziali si traduce nel suo consolidamento in un ambito più vasto della sua effettiva e attuale

[232] In particolare CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 109 ss.

[233] Cfr. Trib. Firenze 29.4.1958, in *Temi*, 1958, p. 313; App. Bologna 25.11.1993, in *GADI*, n. 3086; Trib. Milano 8.2.1979, *ivi*, n. 1165; e Trib. Milano 6.11.1978, *ivi*, n. 1093.

[234] Così VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 107-108.

[235] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 110-111, il quale rileva che «se il marchio di fatto coincide con la ditta […] diviene problematico discernere tra notorietà accedente alla ditta e notorietà accedente al marchio», mentre la questione diventa ancora più spinosa «quando il marchio di fatto non "ripete" la ditta, sicché la notorietà può presentarsi in prospettiva divergente […] quando l'ambito della ditta è più ampio di quello riferibile al marchio». Continua l'Autore affermando che «il fatto che il marchio registrato attribuisce protezione sull'intero territorio nazionale […] a prescindere da qualsivoglia uso del segno […] mostra la precisa scelta legislativa di individuare proprio nella registrazione lo strumento per la tutela dello sviluppo potenziale del marchio sul piano territoriale. […] Quando il segno è passibile di registrazione, ma non è registrato e si misura in un conflitto con un segno registrato, non gli può essere riconosciuta una zona di potenziale sviluppo».

notorietà con il risultato di pregiudicare il marchio registrato nelle sue future dinamiche evolutive ed espansive[236].

3.3. Il profilo territoriale: la notorietà locale e non puramente locale.

Un altro aspetto della disciplina del marchio di fatto da prendere in considerazione concerne il profilo territoriale della notorietà[237], a cui si agganciano tre tematiche che, pur venendo brevemente elencate di seguito, verranno poi approfonditamente esaminate nel prosieguo del discorso[238]:

1) la delimitazione della zona geografica in cui il titolare del marchio non registrato gode del diritto di continuare nel proprio uso ai sensi degli artt. 2571 c.c. e 12, co. 1, lett. a) c.p.i.[239];

2) l'individuazione dell'ambito territoriale in cui egli può impedire la circolazione di segni confondibili e concorrenti appartenenti a terzi[240];

3) la definizione dei limiti entro cui il titolare di un anteriore contrassegno di fatto può opporre il proprio preuso alla successiva registrazione di un marchio nazionale o comunitario da parte di un terzo[241].

---

[236] In questi termini sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 111-112, il quale reputa che «quando il marchio di fatto è diverso dalla ditta, sembra dunque più corretto escludere una protezione avanzata rispetto all'ambito nel quale può essere riscontrata la notorietà».

[237] Sul punto v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 112 ss.

[238] Cfr. cap. V, parr. 5 e 5.1.

[239] In particolare SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 49-50.

[240] Cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 78 ss.,

[241] Su quest'ultima tematica CARTELLA, *op. cit.*, p. 112-113, e RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 107, osservano come la soluzione si articoli diversamente a seconda che il marchio successivamente registrato sia nazionale o comunitario. Nel primo caso, ai sensi dell'art. 175 c.p.i., il titolare del contrassegno di fatto, come ogni altro «interessato», può indirizzare all'UIBM osservazioni scritte con i motivi per i quali il marchio domandato dovrebbe essere escluso dalla registrazione e solo in un secondo momento può proporre l'azione di nullità ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. a) c.p.i.: infatti, secondo la nostra legge, la mancanza di novità del marchio posteriormente registrato non è rilevabile nel procedimento di registrazione, ma può essere fatta valere in sede contenziosa dai soggetti legittimati ex art. 122, co. 2 c.p.i. Nel secondo caso, invece, il preutente può inviare all'UAMI osservazioni scritte ai sensi dell'art. 40 RMC, presentare una opposizione alla registrazione del marchio comunitario ex art. 42 RMC e proporre un'azione di nullità in base all'art. 53

In linea generale, la problematica in analisi concerne l'estensione territoriale che la notorietà del marchio di fatto deve possedere per essere considerata ultralocale e per determinare, da un lato, la nullità per difetto di novità del marchio registrato in epoca posteriore e, dall'altro, la sfera di tutela e il potere invalidante del marchio anteriormente preusato[242]. Poiché l'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. stabilisce che l'uso precedente del segno che non comporta notorietà o importa notorietà puramente locale non toglie la novità al marchio successivamente registrato e, quindi, non è di ostacolo alla relativa registrazione e posto che il preuso, ove non puramente locale, può condurre all'invalidazione del posteriore altrui marchio registrato ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. a) e 25, co. 1, lett. a) c.p.i. (salvo la convalidazione di cui all'art. 28 c.p.i.), può dirsi che le questioni sopra evidenziate possono ricondursi alla più ampia tematica dei rapporti intercorrenti tra segni distintivi registrati e non registrati in conflitto tra loro (o anche tra segni distintivi confliggenti entrambi non registrati) e, in particolare, alla definizione dei limiti entro cui un marchio anteriormente usato in via di fatto può esplicare una efficacia invalidante nei confronti di un altro marchio successivamente registrato da terzi[243].

Sin dalla Legge marchi (R.D. 21.6.1942, n. 929) e, in particolare, già alla luce di quanto stabilito dalla lettera degli artt. 17 e 48 l.m., ora trasfusi, rispettivamente, negli artt. 12 e 28 c.p.i.[244], il profilo territoriale della notorietà viene bipartito in «notorietà

RMC: difatti, in sede comunitaria, l'impedimento relativo può essere fatto valere già in sede di opposizione dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 42, § 1, lett. c) RMC (cioè «i titolari dei marchi anteriori»).

[242] In tal senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 315-316; e MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato, cit.*, p. 320.

[243] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 113.

[244] Sul punto FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 269 ss., il quale, interpretando il sintagma «segno già conosciuto» di cui all'art. 48 l.m. come contrassegno che non importa notorietà puramente locale, ritiene che «se la notorietà è diffusa nel ramo di affari oltre un ambito puramente locale, la protezione del marchio si estende a tutto il territorio nazionale ed è vietato ad altri di adottarlo e di registrarlo»; e CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 113-114, il quale, raffrontando la previgente normativa con quella di recente promulgazione, constata che «la notorietà che non avesse travalicato quella puramente locale non toglieva la novità al successivo marchio registrato, come già diceva il testo originario dell'art. 17, co. 2 l.m. e come afferma ora l'art. 12, co. 1, lett. b) (attuale lett. a)) c.p.i.»; inoltre, «il testo originario della legge marchi del 1942 all'art. 48 regolava la convalidazione del marchio registrato nell'ottica del conflitto con l'altrui precedente segno distintivo «già conosciuto alla data della domanda»; la formulazione è poi mutata con la riforma del 1992 poiché nell'art. 48 l.m. il tema della convalidazione è stato riscritto nell'ottica del conflitto con un «diritto di preuso che importi notorietà non puramente

puramente locale» e «notorietà non puramente locale»[245]. Tuttavia, dal momento che nel testo legislativo mancano precisi criteri che consentano di definire quando la notorietà possa considerarsi generale o meramente locale[246], la definizione di tali concetti si presenta tutt'altro che agevole e non vi è concordia di opinioni dottrinali e giurisprudenziali sul significato da attribuire alle locuzioni «notorietà non puramente locale» e «notorietà puramente locale»[247].

In particolare, tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza, quando si riferiscono a fattispecie connotate da notorietà non puramente locale o generale, impiegano termini alquanto generici per definire tale concetto: come la dottrina parla di «preuso generale e diffuso»[248], di «marchio generalmente noto»[249], di «notorietà generale»[250] o di «notorietà nazionale»[251], così la giurisprudenza ricorre ad espressioni similari, quali «generale notorietà»[252], «carattere particolarmente intenso della notorietà per la

---

locale» e di «notorietà non puramente locale» parla anche l'art. 28 c.p.i., che attualmente regola la convalidazione».

[245] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 113. In tal senso anche ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 465, che distingue l'uso generale da quello locale: «col primo si completa la fattispecie costitutiva del marchio in un ambito nazionale (essendo, perciò, preclusa per altro la brevettazione del segno come marchio); col secondo questo completamento ha luogo solo in un ambito territorialmente limitato (e perciò non è preclusa la altrui brevettazione del segno come marchio, salvo però, il rispetto del preuso nell'ambito locale nel quale ha avuto luogo)».

[246] In tal senso, MARTINI, *op. cit.*, p. 320, e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 323, secondo cui «con l'estensione nazionale della maggior parte dei mezzi pubblicitari da un lato, e con l'accrescersi della mobilità delle persone dall'altro, diviene sempre più difficile ipotizzare una notorietà meramente locale dei marchi».

[247] Per una rassegna degli orientamenti inerenti al tema presenti in dottrina e in giurisprudenza v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 114 ss., e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 84.

[248] In tal senso ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1965, p. 159.

[249] Cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 466.

[250] In questi termini ROVELLI, *La concorrenza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale, cit.*, p. 214, e MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 14 e p. 19.

[251] Così AULETTA-MANGINI, *Marchio. diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, Bologna-Roma, 1977, p. 105, e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 87.

[252] Cfr. Trib. Milano 5.5.1975, in *GADI*, n. 722; Trib. Milano 16.9.1982, *ivi*, n. 1566; Trib. Roma 25.2.1988 (ord.), *ivi*, n. 2299; Trib. Cagliari 30.3.2000 (ord.), *ivi*, n. 4150; Trib. Roma 16.1.2002 (ord.), *ivi*, n. 4400.

diffusione del marchio sul mercato così estesa da far risultare il segno conosciuto a una larga parte dei consumatori»[253] o «notorietà diffusa»[254].

Tuttavia, se esiste una certa uniformità di giudizio in merito alla nozione generale e astratta di «notorietà non puramente locale», lo stesso non può dirsi circa il contenuto da attribuire ad essa dal momento che, pur parendo indiscusso il principio per cui, al fine di determinare l'ampiezza del preuso, l'utilizzazione del marchio deve essere considerata in tutti i suoi aspetti (quali la durata della commercializzazione, la quantità dei prodotti diffusi con il contrassegno medesimo e l'uso degli strumenti pubblicitari)[255], ad un orientamento dottrinale particolarmente elastico nel riconoscimento del connotato della notorietà generale se ne contrappone un altro ben più rigoroso di matrice giurisprudenziale[256].

Più specificamente, in dottrina, con l'eccezione di Cartella[257], il quale ritiene che la diffusione regionale non produca uso (e, quindi, notorietà) generale (a meno che l'espansione territoriale del contrassegno coinvolga un numero assai elevato di regioni), la maggioranza degli Autori non considera una condizione indefettibile il fatto che la notorietà posseduta dal marchio di fatto coincida con lo spazio definito dal territorio nazionale[258], mostrando, così, una certa tendenza ad attribuire caratteristiche di

---

[253] Cfr. Trib. Roma 29.10.2001, in *GADI*, n. 4313.

[254] Cfr. Trib. Torino 19.12.2002, in *GADI*, n. 4535.

[255] Cfr. Cass. 14.7.1987, n. 6128, in *GADI*, n. 2101.

[256] Sul punto v. PARDOLESI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 215-216.

[257] CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 317-318, argomenta la propria posizione partendo dal presupposto che «il marchio di fatto, se considerato di notorietà generale, invalida per difetto di novità il successivo marchio registrato; invalida, dunque, un segno distintivo che, *ex lege*, ha valenza generale sull'intero territorio nazionale: […] questa invalidazione ha una giustificazione in quanto l'ambito "coperto" dal marchio di fatto sia il più possibile prossimo a quello che il legislatore assegna al marchio registrato». In senso conforme v. anche Trib. Modena 4.2.1972, in *GADI*, n. 464, secondo cui «il preuso inficia la validità del marchio registrato solo quando sia talmente notorio, generale e diffuso da estinguere il potere individualizzante di quest'ultimo».

[258] In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 188-189, il quale così afferma: «Si tende a considerare sussistente il requisito della notorietà "qualificata" e, perciò, idonea a determinare la nullità della registrazione successiva, in ogni ipotesi in cui risulti un preuso anche modesto, ma diffuso a tutto il territorio nazionale. […] La notorietà generale è, infatti, definita negativamente dal concetto di notorietà puramente locale che […] non può evidentemente applicarsi ad una notorietà ad es. pluriregionale». In senso conforme anche SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 116 ss., il quale definisce come generale, oltre a quella «estesa a tutto il territorio nazionale»,

generalità all'uso/notorietà che coinvolga uno spazio geografico anche ristretto, identificabile con riferimento ad un ambito regionale o appena ultraregionale e confinando l'uso/notorietà locale all'ipotesi in cui l'area "influenzata" dal marchio è talmente ristretta da rimanere avulsa dal mercato nazionale[259]. In questa prospettiva si collocano sia la corrente di pensiero che, avvalendosi di formulazioni generiche, mette in risalto come la notorietà locale di un marchio non registrato si verifichi quando essa «non superi una certa soglia territoriale»[260], sia l'indirizzo che, facendo leva su enunciazioni più specifiche, ritiene che la notorietà non puramente locale sia individuabile «non solo quando le vendite si siano svolte nell'ambito di più regioni, ma anche quando esse si siano svolte nell'ambito completo di una sola regione»[261], oppure «quando l'uso e la notorietà raggiungono un'intera regione o anche più popolose province»[262], e persino «quando la conoscenza del marchio non abbia superato limiti territoriali piuttosto ristretti, sia pure comprendenti una intera regione»[263].

---

anche la notorietà insistente su «una parte rilevante di esso»; e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 107, il quale ritiene sussistente un «preuso generale (contrapposto a quello locale) anche in presenza di una notorietà ad es. regionale, e comunque bensì quantitativamente importante e diffusa, ma che può escludere larghe porzioni del territorio nazionale».

[259] In questi termini DI CATALDO, *op. cit.*, p. 43-44, il quale ritiene che «per i marchi non registrati, non basta accertare l'uso, dovendosi anche accertare la sua estensione territoriale. Se l'uso si svolge sull'intero territorio nazionale (cd. uso generalizzato), l'ambito territoriale di protezione coincide con l'intero territorio dello Stato; se, invece, l'uso si svolge in un ambito più limitato (cd. uso locale), la protezione del marchio sarà garantita solo per questo stesso ambito. Occorrerà, quindi, individuare i limiti territoriali del mercato in cui è stato usato il marchio, e poi valutare se tale zona è talmente ristretta da poter rimanere avulsa dal mercato nazionale».

[260] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 87.

[261] Testualmente DI CATALDO, *op. cit.*, p. 44, il quale aggiunge che «si dovrebbe considerare uso locale solo quello che vede la circolazione e/o la pubblicità del prodotto marcato svolgersi in poche città».

[262] Così SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 50, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 188-189, i quali ritengono sufficiente la notorietà regionale, nonché quella maturata in «un ambito provinciale».

[263] In tal senso GRECO, *I diritti sui beni immateriali, cit.*, p. 76; CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi, cit.*, p. 226; e MANGINI, *op. cit.*, p. 19, i quali, partendo dalla definizione di «notorietà puramente locale», definiscono *a contrario* quella «non puramente locale». In particolare, questi Autori ritengono che possa configurarsi una notorietà puramente locale quando la conoscenza del marchio non abbia superato limiti territoriali particolarmente ristretti, ritenendo che una notorietà localizzata in più zone distanziate tra loro costituisce già indice di un processo di espansione in atto, che esorbita da un solo e specifico luogo. In questo senso anche CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 435, il quale assevera che «per aversi un marchio localizzato, occorre che puramente locale sia non soltanto l'uso del marchio come contrassegno di merci o di prodotti e come strumento pubblicitario, ma anche, e soprattutto, la sua notorietà».

Una analoga diversità di opinioni sussiste anche con riferimento alla definizione dei limiti della notorietà locale[264]: in proposito, ad una corrente dottrinale secondo cui tale tipologia di notorietà si configura unicamente nei ristretti limiti della località o addirittura del luogo di produzione del prodotto[265], si contrappone un altro filone interpretativo a detta del quale il preuso è locale se il marchio risulta diffuso in una zona esigua del territorio nazionale comprendente una porzione di regione, ritenendosi, pertanto, che l'ipotesi in cui il marchio sia conosciuto in più zone distanziate del territorio nazionale esuli da una notorietà puramente locale[266]. Inoltre, in aggiunta e in antitesi a queste opinioni, si contrappone ancora il pensiero di chi reputa che, per aversi un marchio localizzato, occorra che siano puramente locali sia l'uso del marchio che la sua notorietà[267], e di chi considera generale anche un uso locale, ma nazionalmente noto[268].

Invece, la giurisprudenza, nonostante si collochi su una posizione più rigorosa di quella tenuta dalla dottrina, presenta una copiosa varietà di filoni di pensiero al proprio interno e, in linea di massima, non sembra richiedere che la sfera della notorietà generale coincida necessariamente con l'intero territorio nazionale[269], ritenendo sufficiente la sua presenza in un ambito ultraregionale e, in particolare, quando le

---

[264] Per una rassegna delle opinioni dottrinali sul tema v. CRUGNOLA, *Brevi cenni sulla notorietà del marchio non registrato, cit.*, p. 170-171.

[265] Di questo avviso è FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 270 ss. e in senso conforme è anche Trib. Casale Monferrato 4.2.1953, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 176 ss.

[266] In tal senso ROVELLI, *La concorrenza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale, cit.*, p. 234; GRECO, *I diritti sui beni immateriali, cit.*, p. 76; e MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 19. In giurisprudenza v. Trib. Milano 16.12.1954, in *Temi*, 1956, p. 386, e Trib. Catania 25.1.1977, in *GADI*, n. 917. *Contra* Trib. Vigevano 11.7.1973, in *GADI*, n. 368, che ha negato il riconoscimento di una notorietà puramente locale ad un marchio la cui diffusione abbia carattere regionale e non meramente provinciale.

[267] Così CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 489 ss.

[268] In questi termini ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 465, e CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi, cit.*, p. 226.

[269] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 119, il quale mette in guardia in ordine alla prospettiva fuorviante ingenerata da locuzioni quali «assoluta notorietà» o «notorietà mondiale […] testimoniata da pubblicazioni su testate di tutto il mondo […] di intensità tale da costituire autonoma ragione di invalidazione del marchio successivo» (cfr. Cass. 10.9.2002, n. 13168, in *GADI*, n. 4337): «si tratta di espressioni che non hanno quale scopo di parametrare i requisiti della notorietà del preuso invalidante il successivo marchio di fatto, ma che, più semplicemente, hanno funzione meramente descrittiva della fattispecie portata all'esame del giudice».

regioni influenzate da tale notorietà si presentino in numero apprezzabile[270]. Nello specifico, accanto ad una quantità esigua di decisioni volte a ribadire l'esigenza di una «efficacia non puramente locale»[271], si stagliano altre pronunce che conducono una diffusa disamina del profilo territoriale dell'uso/notorietà[272]: pur non mancando sentenze che attribuiscono rilevanza generale al marchio di fatto diffuso in una sola regione[273] o in relazione al quale risultano «stabili sconfinamenti ultraregionali»[274], l'orientamento prevalente sembra negare rilevanza generale alla notorietà confinata ad un numero limitato di regioni tanto nell'ipotesi in cui queste ultime siano contigue[275], quanto in quella in cui tale contiguità risulti assente, benché la diffusione del prodotto sia accompagnata dalla distribuzione di materiale pubblicitario destinato ai punti di vendita al dettaglio[276]. In proposito, quindi, viene considerato di carattere locale il preuso regionale o «avvenuto in una parte della regione»[277], sia che il marchio vi fosse

[270] Cfr. Trib. Milano 3.2.2005, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 356 ss., il quale si riferisce a quattro/cinque regioni, essendo i prodotti venduti «per ingenti quantitativi […] in cinque regioni italiane particolarmente rilevanti» e risultando il marchio "speso" su un «catalogo redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese […] realizzato per una diffusione internazionale». In merito a questa sentenza MARTINI, *op. cit.*, p. 320-321, constata che «è stata ritenuta integrata la notorietà generale dalla diffusione del marchio in un'area corrispondente a cinque regioni aventi un particolare rilievo nel settore industriale in cui operava l'utilizzatore del marchio di fatto». In senso analogo v. anche Trib. Bologna 11.8.1999 (ord.), in *Giur. Comm.*, 2001, II, p. 397 ss., in cui è stato ritenuto sufficiente per integrare la notorietà generale invalidante il marchio successivamente registrato la diffusione del segno distintivo di fatto in un ambito coincidente con quasi l'intero Nord Italia. Un caso particolare è, invece, preso in analisi da Trib. Milano 2.4.2001, in *GADI*, n. 4279, che ha negato la possibilità di configurare un preuso assistito da notorietà generale per mezzo della sommatoria delle aree in cui è maturata localmente la notorietà di tre diversi segni distintivi: «Tre segni distintivi di fatto, ciascuno dei quali è stato usato in un diverso ambito territoriale di rilievo meramente locale, non sono idonei, nemmeno se considerati congiuntamente, a privare di novità un successivo marchio avente ad oggetto un segno simile, registrato per prodotti dello stesso genere».

[271] Cfr. Trib. Torino 8.6.1974, in *GADI*, n. 568; App. Milano 17.5.1974, *ivi*, n. 552; e Cass. 3.12.1974, n. 3938, *ivi*, n. 482, che ritiene non locale la notorietà diffusa «su tutto il territorio dello Stato».

[272] Cfr. App. Milano 29.10.1985, in *GADI*, n. 1959.

[273] Cfr. Trib. Vigevano 11.7.1973, in *GADI*, n. 368.

[274] Cfr. Trib. Roma 23.1.1989, in *GADI*, n. 2395.

[275] Cfr. Trib. Roma 17.5.1986, in *GADI*, n. 2041.

[276] Cfr. Trib. Catania 25.1.1977, in *GADI*, n. 917, e Trib. Milano 2.2.1981, in *GADI*, n. 1489, le quali constatano che il profilo quantitativo, pur dovendo rilevare al mero fine della valutazione circa il requisito della notorietà, finisce per incidere sul giudizio relativo all'estensione territoriale di essa, sicché una debole diffusione indica la scarsa propensione a travalicare l'ambito geografico da questa segnato.

[277] Cfr. Trib. Catania 30.6.1989, in *GADI*, n. 2430.

reclamizzato, sia che vi fosse «non adeguatamente pubblicizzato»[278], nonché quello estrinsecatosi a livello di «zona d'influenza» di una città[279] o su base municipale[280] o in manifestazioni d'uso ancor più ridotte[281].

Effettuando un breve quadro riepilogativo degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, sulle orme di quanto scritto da Cartella[282], può dirsi che:

1) da un lato, la dottrina prevalente ritiene che l'uso di fatto possa definirsi generale quando il marchio sia utilizzato almeno in una pluralità di regioni ovvero nell'ambito completo di una sola regione o delle più popolose province[283];

2) dall'altro, la giurisprudenza maggioritaria è di diverso avviso, ritenendo locale l'uso del marchio di fatto in una sola regione o in una parte di essa[284], in una città[285], in un quotidiano di ampia diffusione regionale entro un lasso temporalmente circoscritto[286] e in alcune regioni non contigue in cui i quantitativi di prodotto diffusi erano relativamente limitati[287].

Da ultimo, è necessario approfondire i criteri alla stregua dei quali accertare se il marchio sia assistito da notorietà non puramente locale, tenendo presente che, secondo parte della dottrina[288], l'ambito territoriale nel quale un marchio di fatto può venire considerato usato o notorio deve essere valutato con particolare rigore in virtù del fatto

---

[278] Cfr. Trib. Torino 7.5.2001 (ord.), in *GADI*, n. 4287.

[279] Cfr. Trib. Torino 8.6.1974, in *GADI*, n. 568, *cit.*

[280] Cfr. Trib. Ferrara 13.2.1990, in *GADI*, n. 2512; Trib. Milano 20.9.1990, *ivi*, n. 2567; e Lodo 23.3.1992, *ivi*, n. 2813.

[281] Cfr. Trib. Cagliari 30.3.2000 (ord.), in *GADI*, n. 4150.

[282] Si veda CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 316.

[283] Fra le numerose opinioni in proposito (come si è già detto) v. SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 50; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 44; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 40-41 e p. 188-189.

[284] Cfr. Trib. Catania 25.1.1977, in *GADI*, n. 917, *cit.*

[285] Cfr. Lodo 23.3.1992, *GADI*, n. 2831, *cit.*

[286] Cfr. Trib. Catania 30.6.1989, in *GADI*, n. 2430, *cit.*

[287] Cfr. Trib. Milano 2.2.1981, in *GADI*, n. 1489, *cit.*, che si riferisce allo smercio di circa 360.000 unità di merce in Piemonte, Lombardia e Sicilia, e Trib. Roma 17.5.1986, *ivi*, n. 2041, *cit.*

[288] In tal senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 317.

che il trattamento di tale contrassegno deve presentare un contenuto differente e meno favorevole rispetto a quello riservato al marchio registrato (stante l'evidente preferenza dell'ordinamento per il sistema incardinato sulla registrazione).

In termini generali, si è evidenziato come, per l'integrazione del preuso qualificato dalla notorietà, costitutivo del marchio di fatto, sia necessario dimostrare che l'utilizzazione di tale contrassegno ha avuto diffusione in un ambito significativo del territorio nazionale, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo di tempo in modo da acquisire una funzione distintiva e da divenire, quindi, conosciuto presso il pubblico dei consumatori venuti in contatto con il segno medesimo[289].

Pertanto, nel determinare il carattere generale o meno dell'uso/notorietà si dovranno tenere presenti non solo l'area di vendita e di pubblicizzazione[290], ma anche tutte le altre circostanze del caso concreto che possono fungere da indici di notorietà[291] e, in particolare, la diffusione mediatica e i mezzi pubblicitari (quali, ad es., le esposizioni fieristiche, i quotidiani e le comunicazioni a mezzo stampa, internet e gli spot pubblicitari) attraverso cui il marchio viene presentato e lanciato sul mercato[292]. Inoltre,

---

[289] In dottrina v. MARTINI, *op. cit.*, p. 321, mentre per la giurisprudenza cfr. Trib. Torino 9.1.2004 (ord.), in *Giur. comm.*, 2005, II, p. 879.

[290] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 316.

[291] Cfr. Trib. Torino 16.9.1987, in *GADI*, n. 727, la quale ha ritenuto che la diffusione di un catalogo e di un listino prezzi recanti un marchio in Piemonte, Liguria e Veneto e il relativo smercio dei prodotti contrassegnati in tali regioni, nonché il fatto che tale catalogo fosse redatto in quattro lingue costituissero «indici di una notorietà del marchio stesso, sufficiente […] a determinare la non registrabilità per carenza del requisito della novità della domanda di registrazione avente per oggetto lo stesso marchio, depositata successivamente da terzi».

[292] Sul punto CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 120-121 osserva che «vi sono […] mezzi in relazione ai quali v'è una diffusa tendenza ad attribuire automaticamente la capacità di generare notorietà non puramente locale, che è […] frutto di una sovraestimazione dei loro effetti comunicazionali sul mercato e di una non sufficiente riflessione sul fatto che, prima di giungere a notorietà, il marchio deve aver già superato il passaggio dell'avvenuta sua memorizzazione da parte del pubblico e che […] quel pubblico che lo ha memorizzato deve assumere una dimensione, quantitativa e territoriale, apprezzabile». In proposito, l'Autore afferma che «un caso di sovrastima è quello […] dell'esposizione del prodotto marcato in fiera, allorché si ritenga per sé idonea ad attribuire notorietà generale al marchio. […] L'esposizione in fiera potrebbe rivelarsi del tutto inadeguata a perfezionare una notorietà non puramente locale, qualora essa fosse aperta ai soli operatori professionali» dal momento che il marchio risulterebbe notorio solo nei confronti di questi ultimi e non varrebbe a costituire una esclusiva a livello del pubblico dei consumatori finali presso i quali, invece, esso è destinato a rimanere ignoto. Continua sempre l'Autore in commento, sostenendo che «anche nel caso dei *media* occorre non cadere in sovrastima. Una pubblicità […] su un quotidiano […] "a diffusione nazionale" non ha sempre il medesimo effetto. Per un verso, la notorietà potrà dipendere dalle dimensioni del comunicato pubblicitario, dal numero delle sue ripetizioni, dalla pagina in cui è inserito, dal giorno in

affinché una determinata zona geografica possa considerarsi adeguatamente "coperta" dal marchio di fatto, è necessario che il prodotto o il servizio contrassegnati siano diffusi con una apprezzabile ampiezza e omogeneità in tale ambito territoriale, il che non si verifica nell'eventualità in cui l'uso si dispieghi in più luoghi sparsi e distanti tra loro[293]: infatti, in tal caso, la copertura avviene "a macchia di leopardo" dal momento che sussistono tante sfere locali, isolate tra loro, all'interno della medesima regione senza che la diffusione del contrassegno sia omogenea e commisurata al suddetto ambito territoriale[294].

4. La tutela merceologica del marchio non registrato.

L'accertamento della sfera di uso/notorietà del marchio di fatto riveste un ruolo di primo piano sul piano sia territoriale, che merceologico dal momento che ne determina l'ambito di tutela[295]: infatti, quanto più largamente e intensamente diffuso è l'uso

---

cui è pubblicato; e, per un altro verso, il suo carattere non puramente locale dipenderà dal profilo territoriale della "diffusione" del quotidiano e dal profilo quantitativo di tale diffusione nelle varie parti del territorio nazionale. […] Allo stesso modo, ancorché *internet* sia un sistema di comunicazione mondiale […] non può affatto essere dato per scontato che la pubblicità di un marchio di fatto in un sito *web* valga, per se stessa, a generare una notorietà non puramente locale. […] Per converso, si giungerebbe in modo più convincente a concludere nel senso della notorietà non puramente locale di un marchio di fatto che sia stato oggetto per alcuni giorni di *spot* pubblicitari, nell'ambito di un programma televisivo in "prima serata" di una rete televisiva nazionale; qui, infatti, il contatto con il marchio non dipende dalla ricerca da parte del pubblico poiché questo, assistendo alla trasmissione televisiva, è, nolente, sottoposto allo *spot* e, così, anche alla percezione del marchio ed è […] un pubblico quantitativamente numeroso e territorialmente diffuso».

[293] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 317.

[294] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 122, il quale puntualizza che «la non adiacenza, pur essendo tendenzialmente valutabile quale elemento negativo, in talune circostanze potrebbe, invece, essere indice di notorietà non puramente locale, quando i rispettivi ambiti territoriali siano ampi: così, la notorietà accertata in sei regioni non confinanti potrebbe essere valutata come indicativa di una influenza del marchio anche nelle regioni interposte. Per converso, se la notorietà sussiste in zone limitate, distanti tra loro, disomogeneamente allocate nel territorio, […] al marchio di fatto non può essere attribuita una notorietà parametrata a tale intero territorio. […] Un uso localizzato e "sparso" in più zone del territorio potrebbe, in alcuni casi, essere suscettibile di valutazione ai fini della notorietà non puramente locale […] quale conseguenza della mobilità del pubblico».

[295] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 318.

generatore di notorietà e, quindi, quanto più è spiccata la notorietà «qualificata», tanto più ampia sarà la tutela del segno di fatto territorialmente e merceologicamente[296].

In linea generale può dirsi che, per quanto riguarda l'ambito territoriale della protezione, il marchio di fatto è tutelato nella sola zona geografica della conseguita notorietà (al contrario del marchio registrato, che è salvaguardato nell'intero territorio nazionale); invece, quanto al profilo merceologico, in primo luogo, è necessario puntualizzare che la tutela ultramerceologica è riservata solamente ai marchi (registrati) che godono di rinomanza[297], come si ricava dalla lettera dell'art. 12 c.p.i., che rende l'anteriore marchio di fatto distruttivo della novità del contrassegno successivo in relazione al solo caso dei «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 i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni» (art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.), mentre, con riguardo all'anteriore marchio rinomato si fa riferimento a «prodotti o servizi anche non affini» (art. 12, co. 1, lett. e) c.p.i)[298].

Oltre alla differenza di regime attinente all'ambito territoriale della protezione, di cui si tratterà più avanti[299], e alla disciplina dell'istituto del marchio difensivo, a cui si è già accennato in precedenza[300], un ulteriore ed evidente profilo differenziale rispetto al

---

[296] In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 321-322.

[297] *Contra* GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 221 ss., e CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i., cit.*, p. 401, i quali ritengono possibile configurare un marchio non registrato che goda di rinomanza. Sul punto si rinvia a quanto detto nel cap. IV, par. 3.1.

[298] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 330.

[299] Cfr. cap. V, parr. 5 e 5.1.

[300] Cfr. cap. IV, par. 4. In tale sede, basta ricordare quanto detto da CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 329-330, il quale osserva che «l'istituto del marchio difensivo si struttura attorno alla fattispecie marchio (registrato) non usato (difensivo), che non decade se il registrante sia titolare di […] altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione»; e MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 32, il quale evidenzia, come carattere differenziale fra marchio registrato e di fatto, «l'impossibilità per il titolare di un marchio di fatto di servirsi dei cd. marchi protettivi o di difesa. […] Tali segni distintivi, […] registrati non in vista di una futura utilizzazione, ma all'unico fine di impedire eventuali imitazioni […], ricevono tutela rispetto agli stessi prodotti coperti da marchio principale, indipendentemente da un loro impiego effettivo, sfuggendo alla decadenza per non uso triennale (ora quinquennale)».

marchio registrato emerge sul piano merceologico[301]: difatti, mentre il marchio non registrato ha un ambito di tutela limitato alla sfera dei prodotti o servizi affini a quelli per i quali esso è utilizzato, quello registrato è protetto in relazione ai beni indicati nella dichiarazione di protezione, a prescindere dal fatto che sia usato su tutti o su alcuni di essi (salva l'operatività della decadenza, che può essere totale o parziale ai sensi dell'art. 27 c.p.i.[302]), e comprende anche i prodotti affini alla classe merceologica per la quale il contrassegno è stato registrato[303].

In particolare, con riferimento alla tutela merceologica del marchio registrato[304], secondo il disposto dell'art. 15, co. 3 c.p.i., dal quale (in combinato disposto con l'art. 2569, co. 1 c.c.[305]) emerge il principio di specialità o relatività della tutela[306], la

---

[301] In tal senso CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 332.

[302] CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 127, constata che «una volta che il marchio è stato registrato, esso deve essere usato a pena di decadenza e se esso non è usato «per una parte dei prodotti o servizi per i quali […] è registrato, la decadenza […] riguarda solo questa parte dei prodotti o servizi» (art. 27 c.p.i.). Tuttavia, è opinione generalmente condivisa che l'uso del marchio in relazione ad alcuni prodotti (o servizi) oggetto della registrazione escluda la decadenza anche riguardo ai prodotti (o servizi) ad essi affini».

[303] Così DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 50-51, e CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 134, il quale evidenzia il fatto che, nel caso del marchio registrato, «l'erogazione della protezione si fonda sul dato formale dell'elencazione formulata nella dichiarazione di protezione. Nell'ambito delle singole classi vi sono, o possono esservi, prodotti o servizi poco affini e prodotti o servizi che affini non sono affatto. […] La protezione del marchio registrato che rivendichi tali prodotti o servizi viene […] ancorata […] a prodotti o servizi poco affini od affatto affini e, per effetto della sua estensione anche ai prodotti o servizi affini appartenenti ad altre classi, si applica anche a questi ultimi. Ne segue […] un ambito di protezione merceologicamente più ampio di quello attingibile dal marchio di fatto, in relazione al quale la valutazione dell'affinità viene, invece, costruita a partire dal prodotto o servizio […] sul quale concretamente il marchio viene usato».

[304] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 127.

[305] L'art. 2569, co. 1 c.p.i. così recita: «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».

[306] Come afferma DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 27, il quale rinviene la motivazione giuridica del cd. principio di specialità o relatività della tutela nell'assenza di un concreto interesse del titolare del marchio ad una tutela assoluta, merceologicamente illimitata, «il diritto di uso esclusivo del titolare del marchio non si estende a qualunque settore merceologico, a qualunque prodotto o servizio». Sul punto VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 256, rileva che «alla confondibilità fra segni […] deve aggiungersi l'identità o l'affinità fra i prodotti o servizi contrassegnati. La mera confondibilità fra segni, infatti, non è in linea di principio sufficiente ad integrare un'ipotesi di violazione del diritto di marchio» e, in tale ottica, si inserisce il cd. principio di specialità o relatività della tutela del marchio, il quale «è coerente alla funzione distintiva di esso ed alla conseguente limitazione della tutela alla effettiva possibilità di confusione fra il pubblico».

registrazione «esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini» e, ai sensi dell'art. 20 c.p.i., attribuisce un diritto di utilizzazione esclusiva del marchio molto ampio, che si traduce nella possibilità di vietare ai terzi l'uso di «un segno identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato»[307] o di «un segno identico o simile 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»[308].

Alla luce del dettato normativo, si evince che la registrazione del marchio opera come una sorta di "prenotazione" o riserva di futura espansione merceologica, ampliandone la tutela anche al di là degli sviluppi potenzialmente prevedibili dell'attività commerciale del titolare[309]; invece, con riguardo al marchio di fatto, poiché

---

[307] Come osserva RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 124 ss., si tratta del caso dei cd. «identici-identici», che si produce quando venga usato un segno (successivo) identico al marchio anteriore per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato: in tal caso, il primo marchio toglie la novità a quello successivo, il quale, a sua volta, costituisce contraffazione del primo a prescindere dall'accertamento di un rischio di confusione, che si ritiene sussistente *in re ipsa* dal momento che sia i segni, che i generi merceologici in questioni sono del tutto identici. Sul punto, VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 238-239, riecheggiando Corte di Giustizia 20.3.2003, C-291/00, *Ltj Diffusion*, annotano che «si ha identità quando il secondo segno riproduce senza modifiche tutti gli elementi del marchio o, al più, presenta differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio».

[308] Nota RICOLFI, *op. cit.*, p. 128-129, che si tratta del conflitto tra un marchio registrato anteriore e un segno successivo, identico o simile, per beni identici o affini, che costituisce il modello-base dell'azione di contraffazione: in particolare, «perché l'adozione del «segno» successivo costituisca contraffazione del marchio registrato anteriore debbono verificarsi alcune condizioni. La simultanea presenza del marchio anteriore e del segno successivo deve […] determinare «un rischio di confusione per il pubblico»; tale effetto deve, a sua volta, essere la risultante del concorrere di due fattori, l'identità o la somiglianza fra i segni e l'identità o l'affinità fra i prodotti e servizi. È, inoltre, sancito che il rischio di confusione per il pubblico possa consistere anche in un rischio di associazione fra i segni». Per valutare la sussistenza di un'ipotesi di contraffazione, è necessario procedere tanto per il marchio registrato, quanto per quello che non lo è, ad un duplice e distinto raffronto: l'uno fra segni (il marchio anteriore e il segno successivo), l'altro fra i settori merceologici in cui i due contrassegni vengono impiegati.

[309] In tal senso, VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 35, che considera la registrazione come «una sorta di "dote" del marchio», e DI CATALDO, *op. cit.*, p. 50, secondo il quale, con riferimento sia al profilo territoriale, che a quello merceologico, «la registrazione consente di precostituire il diritto di marchio prima del lancio del prodotto […] e consente al titolare di passare da un'attività territorialmente limitata all'intero mercato nazionale, senza il rischio di incontrare, nelle regioni che saranno successivamente raggiunte, altrui diritti di esclusiva sullo stesso segno». In giurisprudenza cfr. Cass. 9.12.1974, n. 4107, in *GADI*, n. 487, secondo cui «il marchio copre i prodotti per i quali è concesso e la categoria di quelli affini all'industria del titolare», e Trib. Torino 14.5.1977, in *GADI*, n. 942, la quale

la sua fattispecie costitutiva dipende dal duplice concorso dell'uso e della conseguente notorietà, un simile effetto "prenotativo" non è possibile proprio in virtù del fatto che tale segno nasce in relazione al prodotto in funzione del quale è usato[310].

La definizione dell'ampiezza della protezione merceologica del marchio di fatto si presenta come una questione non del tutto pacifica, soprattutto alla luce di un orientamento giurisprudenziale[311] (risalente agli anni '70), che, fornendo un'interpretazione restrittiva sul punto, confina la tutela del marchio non registrato al solo prodotto o servizio per il quale esso è stato effettivamente impiegato, escludendo, pertanto, l'estensione della protezione anche ai beni affini. Tuttavia, la dottrina[312] e la prevalente giurisprudenza[313], non ritenendo condivisibile questa linea di pensiero, sostengono che la tutela del marchio di fatto non copre soltanto i beni in relazione ai quali esso è stato realmente utilizzato, ma si estende anche alla sfera dei prodotti o

---

si esprime in termini simili con riferimento alla maggiore ampiezza dell'ambito di protezione del marchio registrato che «si estende anche a tutti i prodotti della stessa classe merceologica ed a quelli affini inclusi in classe diversa».

[310] MANGINI, *op. cit.*, p. 27, ritiene che il diritto sul marchio registrato è limitato al genere di prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione; sicché, «ponendo in relazione tale regola col principio che la tutela del marchio di fatto è determinata dall'uso, ne deriva che, in assenza di registrazione, il marchio non sarà protetto che rispetto al genere o ai generi di beni sui quali sia stato effettivamente apposto e di fatto usato».

[311] Cfr. Trib. Rimini 25.6.1978, in *GADI*, n. 1055, la quale stabilisce che «il marchio di fatto non può riferirsi se non al prodotto per cui è stato effettivamente usato»; App. Roma 14.6.1979, *ivi*, n. 1194; e più recentemente App. Milano 3.7.1992, *ivi*, n. 2842, secondo la quale «il marchio non registrato non può attribuire all'utente una tutela giuridica che vada al di là dei limiti specifici entro i quali quell'uso si è concretamente esplicato».

[312] In particolare CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 332; CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi, cit.*, p. 227; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 322, il quale afferma che «il diritto di esclusiva sul marchio non registrato […] si estenderà […] anche ai prodotti affini a quelli per i quali il marchio è stato usato, dovendosi intendere per affini i prodotti che, in concreto, il pubblico potrebbe ritenere provenienti dallo stesso imprenditore»; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 95, secondo cui «il titolare del marchio registrato ha il diritto di uso esclusivo del segno per la classe merceologica […] indicata nella domanda di registrazione e per i prodotti affini; il titolare del marchio non registrato ha il diritto di uso esclusivo del segno per i prodotti che già commercia sotto quel marchio e per i prodotti affini»; e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 190, il quale sostiene che «la protezione è […] commisurata […] ai soli beni per cui esso è effettivamente usato ed a quelli affini, non essendo ipotizzabile un'estensione ad ulteriori classi in ragione della registrazione».

[313] Cfr. Cass. 26.81969, n. 3029, in *Foro it.*, 1969, n. 30, e Cass. 22.11.1976, n. 4384, in *GADI*, n. 797.

servizi ad essi affini, il cui ambito oggettivo di protezione spazia dalla «specie dei prodotti oggetto del marchio»[314] al «commercio di generi uguali o simili»[315].

Quindi, può dirsi che, sotto il profilo dell'ampiezza merceologica della protezione, deve farsi riferimento al livello di notorietà «qualificata» conseguito dal segno, di modo che il fondamento della tutela rimanga pur sempre ancorato alla possibilità di confusione sull'origine imprenditoriale del bene marcato: sicché, quanto più alto sarà tale grado di notorietà, tanto più risulterà probabile che anche prodotti diversi da quelli contrassegnati dal segno di fatto siano dal pubblico ricondotti al titolare di esso e, perciò, tanto più la tutela potrà estendersi a livelli sempre meno vicini di affinità[316].

4.1. Il giudizio di confondibilità e di affinità merceologica.

Un ulteriore aspetto, meritevole di una apposita e analitica trattazione, concerne il giudizio di confondibilità e di affinità merceologica, che segna il confine del diritto di marchio, determinandone la funzione e il contenuto, consistente nell'attribuzione al titolare dell'uso esclusivo del segno e nel correlativo potere di vietare ai terzi l'adozione e l'utilizzazione di un contrassegno identico o con esso confondibile[317]: a tal proposito, la violazione dell'altrui diritto di marchio si verificherà con l'adozione di un marchio

[314] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 27 ss., il quale afferma: «L'opinione giurisprudenziale […] secondo cui la tutela del brevetto non copre soltanto il genere dei prodotti per cui è stato richiesto, ma si estende a tutta la categoria dei prodotti affini, cioè a quei prodotti che si trovino fra loro in rapporto di concorrenza […] può essere agevolmente estesa all'ipotesi del marchio di fatto. […] La tutela del marchio non registrato appare […] più circoscritta, essendo condizionata […] dall'uso effettivo. La sfera d'azione di un marchio di fatto rispetto ai prodotti sarà necessariamente limitata alla specie dei prodotti – e ai prodotti affini – che siano stati effettivamente fabbricati e smerciati con quel contrassegno, senza alcuna possibilità di estensione a prodotti o categorie per cui non sia stato usato».

[315] Cfr. Trib. Genova 21.5.1974, in *GADI*, n. 554.

[316] In questi termini VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 106-107.

[317] In questo senso SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 53.

uguale o simile (e, pertanto, confondibile) per contrassegnare prodotti di genere identico o affine (o, nel caso del marchio che goda di rinomanza, anche di genere non affine)[318].

Senza addentrarsi nell'esame analitico della tematica del giudizio di confondibilità, ma limitandosi a fornire le sue coordinate generali[319], in linea di massima, bisogna premettere che si ha contraffazione[320] non solo quando esiste un «rischio di confusione per il pubblico»[321], ma anche quando si verifica un «rischio di associazione fra

---

[318] Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 264, il quale precisa la distinzione tra usurpazione e contraffazione in senso stretto, riservando all'adozione di un marchio identico la prima espressione e a quella di un contrassegno simile la seconda. Come osserva DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 95, nell'esercizio del suo *ius excludendi*, il titolare può vietare ai terzi l'uso del marchio che possa qualificarsi come contraffattorio ai sensi dell'art. 20, co. 2, c.p.i. (che definisce le possibile modalità di estrinsecazione dell'uso del marchio): in particolare, «costituiscono violazione del diritto di marchio […] la mera apposizione del marchio da parte di terzi su prodotti dello stesso genere; la messa in commercio, l'offerta e la detenzione a fini commerciali in Italia da parte di terzi di prodotti recanti il marchio, anche se realizzati e/o marcati all'estero; la produzione in Italia di beni contrassegnati dal marchio, anche se destinati all'esportazione; l'uso del marchio nella pubblicità».

[319] Per una panoramica sul giudizio di confondibilità v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 142 ss.

[320] RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 124, rileva una certa «specularità fra le ipotesi di conflitto fra segni distintivi […] per verificare la validità di una registrazione di un marchio ed i casi di contraffazione. […] I criteri impiegati per risolvere il conflitto sono gli stessi: ad es., la nozione di confondibilità impiegata per stabilire quando l'uso di un marchio anteriore possa privare di novità un segno successivo è la stessa cui si ricorre per stabilire quando l'uso del segno successivo costituisce contraffazione del marchio registrato anteriore».

[321] Per quanto riguarda il concetto in commento, un contributo fondamentale è fornito da VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 104-105, e ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati, cit.*, p. 9, il quale evidenzia il legame inscindibile tra capacità distintiva e rischio di confusione: difatti, considerando quella distintiva o d'origine imprenditoriale come la funzione "principale" del marchio e circoscrivendo, quindi, la tutela del segno nei limiti della possibilità di confusione, l'Autore definisce la capacità distintiva quale «indispensabile presupposto perché di confondibilità possa parlarsi» e stabilisce che ogni discorso in proposito deve necessariamente ruotare attorno a tre nuclei tematici. In primo luogo, «nella ricostruzione della capacità distintiva di un segno devono considerarsi congiuntamente una serie di elementi […]: quello della distanza semantica del segno medesimo dai prodotti o servizi per i quali è stato registrato; quello della notorietà acquisita dal segno medesimo; quello delle capacità percettive dello specifico pubblico ("cerchia interessata") al quale i prodotti o servizi sono destinati». In secondo luogo, tale ricostruzione deve avvenire «non solo con riferimento al momento della (domanda di) registrazione, bensì anche a momenti anteriori e […] successivi», tenendo, perciò, presente la variabilità della capacità distintiva e dell'intensità (forza o debolezza) di essa nel tempo. In terzo luogo, emerge il «ruolo "forte" del concetto di percezione del pubblico quale punto di riferimento di ogni discorso in tema di capacità distintiva e, perciò, di confondibilità. Ciò nel senso che si riconosce la capacità distintiva di un segno solo quando si possa ritenere che esso sia, appunto, percepito dalla cerchia interessata, come marchio, vale a dire come indice della provenienza del prodotto o del servizio da un'impresa determinata». In termini simili si esprime anche SIRONI, *La "percezione" del pubblico interessato, cit.*, p. 133 ss., il quale ribadisce che «la percezione del consumatore svolge, nella giurisprudenza comunitaria, un ruolo fondamentale anche sul versante della valutazione circa l'esistenza di un rischio di confusione, sia ai fini del giudizio di novità, sia ai fini del giudizio di contraffazione»; e SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà*

segni»[322]: mentre la prima espressione allude alla possibilità che la presenza del marchio altrui sul prodotto di un terzo faccia credere al consumatore che i beni contraddistinti provengano dalla medesima fonte d'origine imprenditoriale[323], la seconda si riferisce a

---

industriale, cit., p. 128 ss., il quale, dopo aver affermato che «il rischio di confusione […] dipende dal grado di attenzione del pubblico e, quindi, dal tipo di clientela», indica (sulla scia di Corte di Giustizia, 23.10.2003, C-408/01, *Adidas vs. Fitnessworld*) una lista di fattori da tenere presenti nel valutare la possibilità di confusione, tra i quali, ad es., la forza del marchio imitato, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto, la vicinanza merceologica dei prodotti, la probabilità che il titolare del primo segno espanda l'attività nel mercato del titolare del secondo segno, la buona o mala fede di quest'ultimo e il grado di attenzione dei consumatori dei prodotti contrassegnati dai marchi in questione.
Sul punto, v. anche SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 208-209, il quale, nell'ambito della contrapposizione tra «confondibilità in astratto» e «confondibilità in concreto», collega il rischio di confusione a quella che è tradizionalmente considerata la funzione giuridicamente protetta del marchio, cioè quella distintiva: «se tale è, infatti, la funzione giuridicamente protetta[…], il legislatore interverrà con una normativa non limitata a vietare esclusivamente l'evento dannoso, cioè la confusione in concreto, potendosi considerare lesivo […] anche un contegno che dia luogo ad un semplice rischio di confusione; e la registrazione e l'uso di segni confondibili è indubbiamente per sé un fattore di rischio. […] Non sempre la norma deve rifarsi ad un pericolo effettivo, da accertarsi in concreto; il legislatore può, infatti, spostare la soglia di intervento, precostituendo una difesa anticipata, e vietare un comportamento che, a priori e in astratto, egli ritiene possa determinare una situazione di pericolo. In altre parole, la normativa vieta un atto che potrebbe determinare la confusione, senza tuttavia limitare il divieto alle ipotesi nella quali la confusione si realizza in concreto o il rischio di confusione è effettivo, ma riferendosi, in astratto, ad una fattispecie nella quale il pericolo è presunto».

[322] Come rilevano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 246-247, il rischio di confusione può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni: alla luce delle pronunce della giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia, 29.9.1998, causa C-39/97, *Canon*; e Corte di Giustizia, 22.6.1999, C-383/99, *Lloyd*) e delle elucubrazioni della prevalente dottrina (cfr. VANZETTI- GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 30 ss.; LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 286 ss.; RICOLFI, *op. cit.*, p. 132 ss.; FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi, cit.*, p. 159 ss.; e OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva, cit.*, p. 16 ss.) partendo dalla contrapposizione tra confusione in senso stretto (cioè il vero e proprio «rischio di confusione», che si verifica quando il pubblico può cadere in errore circa l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati, ritenendo che i segni in conflitto appartengano al medesimo titolare) (*confusion in strict sense* o cd. *Verwechslungsgefahr im engeren Sinne*) e confusione in senso lato (che sussiste quando il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro) (*confusion in a wide sense* o cd. *Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne*), il rischio di confusione viene ampliato sino a comprendere, oltre all'ipotesi che il pubblico sia indotto a ritenere che i prodotti del contraffattore provengano, in realtà, dall'impresa del titolare del segno, anche quella in cui il consumatore, pur rendendosi conto che i contrassegni in conflitto, appartengono a imprenditori diversi, sia indotto a pensare che tra le due imprese sussistano legami contrattuali o di gruppo.

[323] Sul punto VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 239-240, affermano che «il marchio, coerentemente alla sua funzione distintiva, è tutelato solo nei limiti della possibilità di confusione […], che, per verificarsi, abbisogna del concorso di due elementi, e precisamente di una identità o somiglianza fra i segni da un lato, e di una identità o affinità fra i prodotti contrassegnati dall'altro. Il rischio di confusione […] concerne […] l'origine dei prodotti o servizi e non consiste in una mera confondibilità fra segni o fra prodotti. Ciò è coerente con la funzione del marchio, che […] è ancora prevalentemente funzione di indicazione d'origine».

ipotesi in cui il pubblico sia indotto a credere che i prodotti recanti i marchi confondibili provengano da due imprenditori differenti, tra i quali, però, intercorrano rapporti contrattuali o di gruppo[324].

Il rischio di confusione, come osserva la giurisprudenza comunitaria[325], «deve essere valutato globalmente, tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, attraverso una valutazione che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, ed in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, cosicché un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, o viceversa».

In particolare, il giudizio relativo all'accertamento di tale rischio, intorno al quale si è sviluppata l'annosa disputa dottrinale e giurisprudenziale relativa alla distinzione tra cd. «confondibilità in astratto» propria dell'azione di contraffazione del marchio registrato e cd. «confondibilità in concreto» pertinente all'azione di concorrenza sleale a difesa di un marchio non registrato[326], si scinde in due raffronti, l'uno fra segni, l'altro fra settori

---

[324] In proposito OLIVIERI, *op. cit.*, p. 19-20, il quale sottolinea come la locuzione «rischio di associazione» si presti ad una duplice interpretazione: secondo un primo filone di pensiero dottrinale (GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela, cit.*, p. 163 ss.) e giurisprudenziale (facente capo alla Corte di Giustizia del Benelux), l'espressione in questione viene intesa in un senso ampio, comprensivo del semplice richiamo alla memoria del pubblico del marchio imitato e del mero agganciamento non confusorio, facendo, così, rientrare nell'ambito di applicazione della norma «qualunque collegamento tra il segno imitante e il marchio imitato, anche se tale associazione non riguarda la provenienza dei prodotti o dei servizi contrassegnati da una stessa fonte»; secondo un altro orientamento emerso sia in dottrina (v. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 247; VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 30 ss.; RICOLFI, *op. cit.*, p. 130 ss.; e MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, p. 133 ss.), che nella giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 11.11.1997, C-251/97, *Puma vs Sabel*, confermata in seguito da Corte di Giustizia, 29.9.1998, *Canon, cit.*), la nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa a quella di rischio di confusione, ma serve a precisarne l'estensione e la portata, escludendo, quindi, che possa trattarsi di una associazione di carattere non confusorio e ancorando, così, la nozione in commento alla funzione distintiva espletata dal marchio.

[325] Cfr. Corte di Giustizia, 29.9.1998, *Canon, cit.*; e Corte di Giustizia, 22.6.1999, *Lloyd, cit.*

[326] Sul punto si vedano le contrapposte opinioni di SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 53 ss., e ID., *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 58 ss., e di VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss., e ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati, cit.*, p. 7 ss. In particolare, mentre SENA propende per la conduzione del giudizio di confondibilità in astratto a prescindere dalle modalità di utilizzazione del marchio, cioè privilegiando le risultanze documentali del registro e la certezza giuridica derivante dalla registrazione, VANZETTI, facendo riferimento alle concrete modalità d'uso del segno, alle caratteristiche specifiche dei prodotti o servizi contraddistinti e alla eventuale presenza di altri elementi (cd. *disclaimers*), condiziona la protezione di tale contrassegno al verificarsi di un rischio

merceologici, che, seppur distinti tra loro, si configurano come strettamente interdipendenti dal momento che il ricorrere di una situazione confusoria deve costituire l'effetto congiunto di entrambi i fattori in questione[327].

Per quanto riguarda la cd. confondibilità tra segni, il relativo accertamento va effettuato alla stregua del parametro costituito dal consumatore medio del settore[328] nel

---

effettivo di confusione sull'origine imprenditoriale del bene marcato. Tuttavia, come rilevano FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 16-17, e SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti, cit.*, p. 201 ss., l'orientamento della giurisprudenza nazionale, che evoca la distinzione fra confondibilità in astratto propria del giudizio di contraffazione del marchio registrato e confondibilità in concreto propria del giudizio di concorrenza sleale, è stato sicuramente ripudiato dalla Corte di Giustizia, la quale, nelle citate sentenze *Canon* e *Lloyd*, ha sposato la tesi della confondibilità in concreto e, facendo riferimento alla fonte d'origine imprenditoriale come criterio per l'accertamento della confondibilità, ritiene che la presenza di elementi concretamente idonei ad escludere un simile collegamento sia sufficiente anche a neutralizzare il rischio di confusione.
Invece, in merito alla contrapposizione tra carattere reale dell'azione di contraffazione del marchio registrato e natura personale dell'azione di concorrenza sleale a garanzia di un marchio di fatto, si rinvia a quanto già detto nel cap. II, parr. 1 e 4.2, e nel cap. IV, par. 4, riportando, a titolo riepilogativo, il pensiero di DI CATALDO, *op. cit.*, p. 48-49: «L'azione di contraffazione del marchio (sia registrato che non registrato) avrebbe carattere reale, in quanto si avrebbe contraffazione in presenza della sola confondibilità tra i segni; l'azione di concorrenza sleale (esperibile unitamente all'azione di contraffazione ed in funzione "integrativa" […]) avrebbe, invece, carattere personale, in quanto si avrebbe illecito concorrenziale solo in presenza della confondibilità tra i prodotti». Come osserva l'Autore, «in realtà, queste affermazioni […] non hanno alcun riferimento ai testi di legge vigenti. […] Dire che la contraffazione di marchio presuppone la mera confondibilità tra i segni e non richiede anche la confondibilità tra i prodotti, equivale, infatti, a negare ogni limite merceologico all'estensione del diritto di marchio. […] Sia la contraffazione di marchio, sia la concorrenza sleale esigono, invece, sicuramente la confondibilità tra i prodotti (o tra le attività), e cioè l'identità o affinità merceologica tra i prodotti delle due imprese; nessuna delle due fattispecie è completa in presenza della sola identità (o confondibilità) tra i segni».

[327] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 128-129. In termini simili DI CATALDO, *op. cit.*, p. 96, secondo il quale «confondibilità tra segni e affinità fra prodotti non sono due giudizi interdipendenti tra loro, […] ma sono solo strumenti per l'accertamento della confondibilità tra le imprese», e FAZZINI, *op. cit.*, p. 160-161, secondo il quale è necessario «scindere il giudizio sulla violazione del diritto esclusivo in due momenti. Un primo momento riguarderebbe la valutazione dell'identità/similarità dei segni e dell'identità/affinità dei prodotti o servizi a confronto, mentre il secondo momento consisterebbe nella determinazione dell'esistenza di un rischio di confusione».

[328] Come afferma la giurisprudenza italiana (fra le tante v. Cass. 13.2.1980, n. 1043, in *GADI*, n. 1252; App. Milano 3.7.1990, *ivi*, n. 2554; Trib. Milano 17.4.1986, *ivi*, n. 2034; e Trib. Roma 23.1.2004, *ivi*, n. 771), «nel giudizio di confondibilità tra marchi è necessario riferirsi al punto di vista e alla normale intelligenza, diligenza e avvedutezza delle persone alle quali il prodotto è destinato», dovendosi tenere conto anche del livello di cultura della cerchia di pubblico interessata; inoltre, «non bisogna prendere come punto di riferimento la capacità di giudizio di consumatori particolarmente accorti, né di quelli eccessivamente distratti o sprovveduti, ma occorre piuttosto immedesimarsi nei consumatori di livello medio». In termini simili si esprime anche la giurisprudenza comunitaria (cfr. in particolare Corte di Giustizia 29.4.2004, C-486/01 e C- 472/01, *Procter&Gamble*), la quale afferma che «il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione […] delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori medi […] normalmente informati e ragionevolmente avveduti». Sul punto DI

quale il contrassegno è impiegato, tenendo presente che la comparazione non deve essere svolta fra due segni considerati entrambi presenti, ma tra il marchio del preteso contraffattore e il ricordo di quello dell'attore in giudizio[329]. Inoltre, il raffronto fra i segni deve avere ad oggetto non i singoli elementi di cui essi sono composti, isolatamente considerati, ma l'impressione d'insieme che essi producono a livello grafico, fonetico e ideologico[330]: pertanto, come spesso ribadisce la giurisprudenza sia italiana[331] che comunitaria[332], il confronto tra i due marchi, in cui gioca un ruolo determinante la valutazione del grado di distintività dei segni in conflitto[333], deve

---

CATALDO, *op. cit.*, p. 97, puntualizza che «l'accertamento della confondibilità tra segni va fatto tenendo presente il consumatore medio di quel determinato tipo di prodotto; pertanto, ove si tratti di prodotti costosi e destinati ad una clientela qualificata ed attenta […] si dovrà esigere […] un maggior grado di «vicinanza» tra i due segni, di quello che, invece, sarà sufficiente ove i prodotti marcati siano destinati ad una clientela indifferenziata […] e, perciò, più distratta».

[329] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 97-98, il quale precisa che «il fatto che, al momento del confronto, uno dei due marchi sia presente solo nel ricordo, importa […] l'impossibilità di dare rilievo a differenze tra i due marchi, che, pur essendo percepibili quando i due marchi sono presenti entrambi, non siano, però, così nette da potersi imprimere nella memoria; in altri termini, condurre il confronto tra un segno e il ricordo dell'altro impone di ritenere confusorie ipotesi che, viceversa, potrebbero essere valutate come non confusorie qualora il confronto si realizzasse tra due segni entrambi presenti».

[330] In tal senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 130.

[331] Cfr. fra le tante Cass. 12. 1.1984, n. 241, in *GADI*, n. 1705, e Cass. 13.4.1989, n. 1779, *ivi*, n. 2368.

[332] Cfr. in particolare Corte di Giustizia, 29.9.1998, *Canon, cit.*, secondo cui «per determinare il carattere distintivo dei marchi ed il suo grado, occorre procedere ad una valutazione globale, ai fini della quale bisogna prendere in considerazione le particolari qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio o di altre associazioni professionali». Quindi, «il rischio di confusione tra un marchio e un altro segno distintivo deve essere oggetto di una valutazione globale […] condotta in considerazione […] degli elementi distintivi e dominanti dei marchi»; sicché, «il rischio di confusione è tanto più elevato, quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore».

[333] Sul punto, per la giurisprudenza cfr. App. Bologna 11.4.1980, in *GADI*, n. 1300; Trib. Roma 20.5.1980, *ivi*, n. 1314; e App. Milano 22.12.1987, *ivi*, n. 2222; mentre, per la dottrina, v. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 99-100, secondo il quale l'accertamento della confondibilità tra i due segni esige un confronto suddiviso in due fasi distinte, cioè «una fase di analisi, nella quale vanno evidenziate […] somiglianze e diversità, ed una fase di sintesi, in cui il giudice assegna un "peso" diverso a ciascuna delle somiglianze o dissomiglianze»: il criterio in base al quale varia la rilevanza di queste ultime «è quello della maggiore o minore capacità distintiva dell'elemento che si considera. E così, se due marchi hanno in comune solo elementi dotati di scarsa o nessuna capacità distintiva, mentre sono diversi gli elementi caratterizzanti, si dovrà concludere per la non confondibilità; al contrario, se entrambi presentano uno stesso nucleo caratterizzante, eventuali differenze, concernenti elementi privi di capacità distintiva, non riusciranno ad evitare una valutazione di confondibilità». In termini simili anche SIRONI, *op. cit.*, p. 134-135.

svolgersi in via unitaria e sintetica (mediante un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi salienti) e non analitica (attraverso una minuziosa disamina di ogni singolo elemento del contrassegno)[334], dovendo, quindi, il giudice esprimere un giudizio «impressionistico», «a colpo d'occhio», senza procedere ad un controllo particolareggiato delle differenze e delle analogie tra i segni in questione[335].

Tuttavia, la mera confondibilità tra segni non è sufficiente ad integrare un'ipotesi di violazione del diritto di marchio, dovendo ad essa aggiungersi la cd. confondibilità fra prodotti, per il cui accertamento assume un rilievo fondamentale il concetto di «affinità»[336]. Secondo un'impostazione tradizionale di matrice giurisprudenziale[337], si considerano affini tra loro i prodotti o i servizi che, per la loro intrinseca natura, per la loro destinazione alla stessa clientela e per la soddisfazione dei medesimi bisogni, sono ricollegabili a quelli contrassegnati dal marchio[338]; tuttavia, parte della dottrina ha

---

[334] In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 247-248.

[335] Testualmente DI CATALDO, *op. cit.*, p. 99.

[336] Una esaustiva disamina del concetto di «affinità» tra prodotti è svolta da DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 102 ss., e ID., *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 27 ss.: in particolare, scartata l'ipotesi di impiegare a tal fine la tabella C allegata alla Legge marchi, poi sostituita dalla classificazione internazionale dei prodotti o dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza del 1957 (trattandosi di classificazioni merceologiche aventi scopi meramente fiscali), nonché quella di considerare (come aveva fatto una parte della giurisprudenza: cfr. Cass. 13.2.1978, n. 659, in *GADI*, n. 998; e App. Milano 24.1.1989, *ivi*, n. 2396) quale prova dell'esistenza o dell'inesistenza della affinità tra prodotti il fatto che fossero collocati nella medesima o in una diversa classe (dal momento che l'inserimento del bene in una categoria piuttosto che in un'altra risulta privo di rilievo ai fini della valutazione dell'affinità merceologica, atteso il carattere meramente fiscale di tale classificazione), la giurisprudenza tradizionale si è consolidata nel senso che l'affinità merceologica debba essere accertata prendendo in considerazione tre indici:
1) la natura intrinseca dei beni;
2) la destinazione al soddisfacimento dei medesimi bisogni;
3) la destinazione alla stessa clientela.

[337] Cfr., tra le tante, Cass. 28.6.1972, n. 2230, in *GADI*, n. 13; Cass. 18.2.1972, n. 442, *ivi*, n. 4; Cass. 2.3.1987, n. 2169, *ivi*, n. 2232; Cass. 22.1.1993, n. 782, *ivi*, n. 3017; e Trib. Roma 9.2.1990, *ivi*, n. 2510.

[338] Come osserva DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 103, seguendo questo indirizzo giurisprudenziale, risulta esservi affinità merceologica quando il consumatore medio può ragionevolmente ritenere i prodotti marcati provenienti dalla medesima impresa, cioè quando il pubblico può razionalmente ritenere, vedendo un certo marchio su un bene diverso da quello su cui il contrassegno è stato fino ad allora apposto dal titolare, che vi sia stata una espansione dell'attività del titolare del marchio (cfr. anche Trib. Roma 30.9.1980, in *GADI*, n. 1340; e Trib. Roma 27.6.1982, *ivi*, n. 1557). Di avviso analogo è anche OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, p. 11-12 e p. 21 ss., il quale sottolinea il rapporto di complementarietà intercorrente tra la valutazione del rischio di confusione relativa ai segni e quella inerente ai settori merceologici in questione e, inoltre, evidenzia come la notorietà e l'affermazione commerciale del segno

superato questo orientamento, ricostruendo la nozione di affinità in coerenza con la funzione di indicazione d'origine imprenditoriale del marchio e intendendola, quindi, come tutela contro la possibilità di confusione circa la fonte di provenienza del bene contrassegnato: in quest'ottica, vanno considerati tra loro affini i prodotti che possano ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla medesima impresa e, pertanto, i tre elementi summenzionati assumono rilievo come meri indici di una possibilità di confusione circa l'origine dei prodotti, e non come fattori esclusivi sui quali fondare il giudizio di affinità[339].

Quanto detto in generale per i marchi registrati vale, in linea di principio, anche per quelli non registrati con la precisazione che, con riferimento a questi ultimi (per i quali non si pone un problema di «confondibilità in astratto»), l'esistenza di un rischio di confusione deve essere apprezzato con un criterio di giudizio che postula il costante ancoraggio alla percezione che il pubblico ha del segno, nonché la massima aderenza alle circostanze che accompagnano l'utilizzazione di esso da parte del suo titolare[340].

Un primo quesito attiene alla possibilità di ampliamento della protezione merceologica del marchio di fatto anche ai prodotti in relazione ai quali l'uso non sia

---

costituiscano un fattore imprescindibile nella determinazione del suo ambito merceologico: difatti, «ad un aumento della notorietà del marchio corrisponde, di regola, una maggiore propensione dei consumatori a collegare tra di loro produzioni diverse contraddistinte dal medesimo segno e, dunque, un più elevato rischio di confusione per il pubblico». In questi termini v. anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 257 ss., e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 29, i quali evidenziano che «secondo la formula che ha avuto lunga fortuna in giurisprudenza […] dovrebbero considerarsi fra loro affini quei prodotti che, per la loro intrinseca natura, per la loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni, sono ricollegabili al prodotto coperto dal marchio; mentre, secondo una diversa opinione, […] vanno considerati fra loro affini i prodotti che […] possano ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla medesima impresa».

[339] Sul punto VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 257 ss., secondo i quali: «da un concetto che si fondava sull'intrinseca natura dei prodotti recanti lo stesso marchio o marchi simili e sulla loro destinazione alla stessa clientela e alla soddisfazione degli stessi bisogni, si è passati, dunque, ad un concetto […] che attribuisce all'espressione un significato coerente alla funzione di indicazione d'origine del marchio», tenendo in dovuta considerazione «lo specifico contesto socio-culturale in cui i prodotti si inseriscono, nonché la prassi di mercato […] e gli specifici convincimenti del pubblico»; sicché, «ogniqualvolta due prodotti si trovino […] in un rapporto tale da rendere possibile che il pubblico istituisca fra loro un collegamento quanto all'origine […] quei prodotti potranno definirsi affini».

[340] Cfr. Trib. Milano 8.2.1979, in *GADI*, n. 1165, il quale aggiunge che «i prodotti dovranno essere dichiarati confondibili solo in quanto tali possano apparire ai consumatori nella realtà concreta entro il quale il loro convincimento si forma». In dottrina assumono una posizione analoga VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 106, e SIRONI, *op. cit.*, p. 131.

ancora stato esteso dal titolare[341]. Secondo una prima corrente di pensiero, che risponde negativamente a tale interrogativo, il preutente non può fruire di una tutela giuridica che va al di là dei limiti specifici entro cui l'uso si è concretamente esplicato: in tale prospettiva, l'ambito di tutela merceologica del marchio di fatto viene rigorosamente circoscritto al perimetro di effettività e attualità della sua utilizzazione, non essendovi alcuna ragionevole motivazione per tutelarlo nell'ambito del mercato potenziale ove non ha acquistato concreta valenza distintiva[342]. Invece, un diverso orientamento, che valorizza la «naturale forza espansiva del marchio»[343], sostiene che la protezione merceologica del marchio di fatto non può essere circoscritta ai soli beni in relazione ai quale avviene l'uso di esso, ma, in considerazione dei presumibili sviluppi commerciali, si estende ai prodotti affini o succedanei purché rientranti nella potenziale e logica area di espansione dell'attività imprenditoriale del titolare medesimo[344].

Una questione strettamente connessa a quella appena esaminata concerne il giudizio di affinità merceologica cui è assoggettato il marchio non registrato: in particolare, ci si chiede se tale valutazione debba essere svolta secondo un criterio maggiormente rigoroso e, quindi, riduttivo dell'area di affinità in ossequio al principio secondo cui il marchio di fatto deve beneficiare di un livello di protezione minore di quello garantito all'omologa figura registrata[345]. Sul punto, la prevalente dottrina[346] ritiene che non vi

---

[341] Sul punto CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 130 ss.

[342] Cfr. App. Milano 3.7.1992, in *GADI*, n. 2842, secondo la quale la protezione merceologica del marchio di fatto trova «la propria ragion d'essere […] nella situazione di fatto storicamente venutasi a determinare», che presuppone un uso del marchio caratterizzato da «connotati riscontrabili […] che logicamente assai poco si conciliano […] con una ipotetica tutela del marchio in funzione di un suo ipotizzabile futuro uso per contrassegnare prodotti diversi da quelli cui attualmente esso si riferisce». In senso analogo v. anche App. Roma 14.5.1979, *ivi*, n. 555; e Trib. Rimini 25.5.1978, *ivi*, n. 395.

[343] Tale concetto è sviluppato in particolare da MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 33-34, il quale, affermando che «un imprenditore, come tende ad espandere territorialmente la propria attività industriale o commerciale in zone sempre più vaste del mercato, così pure è portato ad estendere la sua attività a beni sempre nuovi e diversi», fa rilucere l'interesse del titolare del marchio a preservare una eventuale e futura espansione della propria attività, limitatamente, però, ai beni affini o succedanei di quelli per i quali il marchio sia stato usato, rientranti, quindi, nella «potenziale o naturale e logica area di espansione dell'attività originaria» del titolare del segno.

[344] Cfr. per la giurisprudenza Cass. 22.11.1976, n. 4384, in *GADI*, n. 797; mentre in dottrina, oltre a MANGINI, *op. cit.*, p. 19, v. anche CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 131-132, e CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi, cit.*, p. 227 ss.

[345] Così CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 132.

siano ragionevoli motivi per rendere maggiormente severo e, quindi, per discriminare il giudizio in ordine all'estensione merceologica del marchio di fatto rispetto a quello registrato e, pertanto, tende a dare risposta negativa al quesito in analisi, pur riconoscendo che l'ambito di tutela merceologica del marchio registrato (il quale riceve protezione in relazione ai prodotti o servizi indicati nella formale dichiarazione di protezione) è più ampio di quello attingibile dal contrassegno di fatto, in relazione al quale la valutazione di affinità viene costruita a partire dal bene su cui il marchio viene concretamente impiegato[347].

5. La tutela territoriale del marchio non registrato: il conflitto tra un marchio di fatto anteriore e un marchio registrato posteriore.

La definizione del profilo territoriale della notorietà è funzionale all'individuazione dell'ambito spaziale in cui il titolare del marchio di fatto gode del diritto di proseguire nell'uso del contrassegno medesimo e di impedire la circolazione di segni distintivi

[346] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 133, il quale, partendo dall'assunto che l'estensione della tutela del marchio ai prodotti affini non è una conseguenza dell'atto formale della registrazione, ma deriva dalla funzione distintiva espletata dal segno distintivo (sia registrato, che non registrato), rileva che «il giudizio di affinità, essendo una componente della valutazione del rischio di confusione, è suscettibile di un qualche grado di variabilità, posto che il giudizio sul rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che vengono in considerazione»; sicché, un simile legame tra gli elementi rilevanti nel caso di specie «può avere per effetto che l'essere la notorietà non puramente locale o l'uso generalizzato sul territorio, incidano sulla valutazione di affinità, ampliandone la sfera», e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 106-107, il quale ritiene che «sotto il profilo dell'ampiezza merceologica della protezione, […] dovrà farsi riferimento al grado di notorietà «qualificata» raggiunto dal segno, nel senso che tanto più alto sarà questo grado, tanto più probabile sarà che anche prodotti diversi da quelli per i quali il segno è usato siano dal pubblico ricondotti al titolare di esso, e perciò tanto più la tutela potrà estendersi a livelli sempre meno vicini di affinità».

[347] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 134, e ID., *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 332, il quale, oltre a puntualizzare che «la nozione di affinità applicata ai marchi di fatto finisce per definire in concreto un ambito più limitato di quello che viene riconosciuto ai marchi registrati», evidenzia un ulteriore profilo differenziale con riferimento al parametro del «consumatore medio»: difatti, «il marchio registrato estende l'esclusiva sull'intero territorio nazionale, sicché la "medietà" dovrà essere riferita al pubblico dell'intero territorio nazionale; nel caso del marchio di fatto, la tutela può anche essere solo locale, sicché, in tale ipotesi, la "medietà" sarà quella del pubblico che si trova in quel determinato territorio».

concorrenti e confondibili, potendo opporre il proprio preuso al successivo depositante un marchio registrato[348].

A tal proposito, l'accertamento della sfera di uso/notorietà del marchio non registrato risulta di fondamentale importanza ai fini della determinazione del suo ambito di tutela, emergendo, sotto tale aspetto, un profilo differenziale rispetto alla disciplina del marchio registrato: infatti, mentre quest'ultimo risulta protetto sull'intero territorio nazionale a prescindere dall'uso effettivo di esso, che può essere geograficamente circoscritto o, addirittura, assente (salvo il limite della decadenza ex art. 24, co. 1 c.p.i.)[349], il marchio di fatto è tutelato nel solo ambito territoriale della conseguita notorietà[350] e, pertanto, il titolare di esso fruisce di un diritto di esclusiva limitato alla zona geografica in cui l'uso di esso è concretamente avvenuto[351].

Come si è già avuto modo di rilevare[352], per quanto attiene al potere invalidante del marchio non registrato, il profilo territoriale della notorietà risulta bipartito in «notorietà puramente locale» e «notorietà non puramente locale o generale»[353] dal momento che, in base alla normativa vigente, chi ha preusato il marchio in un ambito meramente locale, ha il diritto di continuare ad utilizzare il contrassegno nei limiti della precedente

---

[348] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 112.

[349] In proposito DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 50, il quale afferma che «lo specifico interesse […] protetto dalla registrazione è quello all'espansione dell'attività d'impresa. Infatti, la registrazione consente di precostituire il diritto di marchio prima del lancio del prodotto […] e consente al titolare di passare da un'attività territorialmente limitata all'intero mercato nazionale, senza il rischio di incontrare, nelle regioni che saranno successivamente raggiunte, altrui diritti di esclusiva sullo stesso segno».

[350] In questi termini VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 107, secondo il quale «per quanto concerne l'ambito territoriale della notorietà, esso dovrebbe coincidere con quello della notorietà "qualificata"».

[351] Sul punto CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 318, il quale così si esprime: «La differenza di disciplina rispetto al marchio registrato è evidente: questo è protetto sull'intero territorio nazionale, a prescindere dalla sfera di utilizzazione […]. Nel caso del marchio di fatto assisteremo, invece, per lo più, ad una fase iniziale, quella dell'avvio dell'uso/notorietà, in cui non è ancora definibile un ambito territoriale rilevante e, dopo, alla definizione di questo e, poi ancora, ad un progressivo ampliamento di tale ambito, il quale potrebbe anche essere connotato dalla caratteristica dell'instabilità durante la vita del marchio di fatto (rischio che non corre, invece, il marchio registrato), seguendone le fasi di crescita e di espansione così come quelle di contrazione territoriale dell'uso/notorietà».

[352] Cfr. cap. V, par. 3.3.

[353] In tal senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 113, e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 78.

diffusione geograficamente ristretta, mentre, qualora il preuso sia qualificato dalla notorietà generale, il segno distintivo uguale o simile registrato successivamente risulta inficiato da nullità per mancanza del requisito della novità[354].

In particolare, la disciplina legislativa che regolamenta l'ipotesi in cui sorga un conflitto fra chi abbia usato un determinato segno come marchio (senza, però, procedere alla sua registrazione) e chi abbia successivamente registrato un contrassegno uguale o simile per beni identici o affini, si ricava dal combinato disposto degli artt. 2571 c.c. e 12, co. 1, lett. a) e 28, co. 1 c.p.i.[355], i cui contenuti normativi sono analiticamente enucleati di seguito.

L'art. 2571 c.c. dispone che «chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso». In virtù di questa disposizione (unitamente a quanto prescritto nella seconda parte dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.), la prosecuzione dell'uso del preutente, dopo l'altrui registrazione di un segno uguale o simile per prodotti identici o affini, deve mantenersi negli stessi limiti territoriali e quantitativi

---

[354] Così PARDOLESI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 220-221; VANZETTI, voce *Marchio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXII, Roma, 1988, p. 16-17; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 188-189. In termini simili si esprimono CRUGNOLA, *Brevi cenni sulla notorietà del marchio non registrato, cit.*, p. 168-169, il quale rileva che «il conflitto tra l'utente di un marchio non registrato (o di fatto) e il titolare di un marchio registrato trova una diversa soluzione a seconda che il marchio preusato goda di notorietà generale o puramente locale. Nel primo caso, infatti, poiché il marchio successivamente depositato manca del requisito della novità (art. 17, co. 1, lett. b) l.m.), il brevetto è nullo (art. 47, co. 1, lett. a) l.m.) e il preutente può sempre farne dichiarare la nullità, fornendo la prova del suo preuso ai sensi dell'art. 58 l.m. […] Nella seconda ipotesi, invece, il brevetto è valido, ma il preutente conserva il diritto di continuare nell'uso del marchio anche ai fini della pubblicità, nei limiti della precedente diffusione locale ai sensi degli artt. 2571 c.c. e 9 l.m.»; e MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato, cit.*, p. 322-323, il quale constata che «gli artt. 2571 c.c. e 9 e 17, co. 1, lett. b) l.m. disciplinavano l'ipotesi di interferenza del marchio di fatto con il segno distintivo registrato da un terzo successivamente. In base alle norme citate, colui che avesse preusato il marchio in un ambito meramente locale, aveva il diritto […] di continuare ad utilizzare il marchio di fatto nei limiti e con le modalità del preuso. Qualora, invece, il preuso fosse stato qualificato dalla notorietà generale, e quindi una notorietà tendenzialmente simile a quella presunta per il marchio registrato, il segno distintivo uguale registrato successivamente sarebbe stato colpito da nullità per mancanza del requisito della novità».

[355] Per quanto riguarda la disciplina generale dei rapporti intercorrenti tra un anteriore marchio di fatto e un posteriore marchio registrato v. SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 49 ss.; SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 116 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 84 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 58 ss.; CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 112 ss. e p. 141 ss.; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 186 ss.

precedentemente raggiunti, senza ulteriori aumenti o estensioni[356], in ossequio ad un comportamento concorrenzialmente corretto ai sensi dell'art. 2598 c.c.: da un lato, il titolare del marchio non registrato può preservare il proprio avviamento senza avvantaggiarsi di quello creatosi o in via di formazione attorno al marchio registrato del successivo utilizzatore; dall'altro, al successivo registrante è fatto divieto di appropriarsi del valore commerciale incorporato da segni distintivi non registrati appartenenti a terzi, sia quando questi godano di notorietà generale (nel qual caso la registrazione è nulla), sia quando la notorietà sia assente o puramente locale (ipotesi in cui il titolare del marchio posteriore è gravato dall'obbligo di tollerare la prosecuzione dell'uso)[357].

L'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. (in cui è confluito il previgente contenuto normativo degli artt. 9 e 17, co. 1, lett. b) l.m.), dopo aver disposto che «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che, alla data di deposito della domanda, siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini[358], se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico», statuisce che «l'uso precedente del segno, quando non

[356] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 191-192, il quale, riferendosi sia all'art. 2571 c.c., che alla seconda parte dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., afferma che «chi abbia registrato un marchio in questa situazione dovrà tollerare che il preutente continui nel proprio uso, potendo solo esigere che quell'uso rimanga, sia quantitativamente che territorialmente, nei limiti del preuso e, perciò, non aumenti, né si estenda».

[357] In questi termini SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 49-50.

[358] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 189, sottolinea il fatto che «la notorietà del marchio anteriore dovrà […], per avere effetti distruttivi sulla novità del marchio successivo, essere attuale al momento del deposito della domanda di marchio successivo. […] Un uso non più attuale […], ove sia stato sufficientemente diffuso ed intenso, può aver dato luogo ad una notorietà che è ancora attuale al momento del deposito del marchio successivo. Per escludere, dunque, che un marchio […] preusato con notorietà generale "qualificata" sia idoneo a togliere novità a quello successivamente depositato, non sarà sufficiente dimostrare che al momento del deposito il primo non è più usato; bisognerà in più, infatti, dimostrare che il pubblico si è dimenticato di quel primo marchio […], non lo collega più […] al prodotto per il quale era precedentemente usato». In senso conforme v. ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale, cit.*, p. 95, secondo i quali il preuso con notorietà locale, oltre a non compromettere la validità del marchio simile successivamente registrato da altri, «non permette ulteriori espansioni rispetto alla zona in cui il segno era "noto" al momento del deposito successivo (cd. "cristallizzazione" del marchio preusato)».

importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità»[359], discernendo, così, quest'ultima fattispecie di preuso, che non è di ostacolo alla successiva registrazione di un marchio identico o simile, da quella comportante una «notorietà non puramente locale o generale», che, invece, può condurre all'invalidazione dell'altrui contrassegno posteriormente registrato[360]. Inoltre, a completamento di tale norma, il dettato dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. aggiunge (in termini lessicalmente molto simili all'art. 2571 c.c.[361]) che «il terzo preutente ha diritto

[359] In questo senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 87, il quale ritiene che «l'uso precedente del marchio di fatto – il cd. «preuso locale» - non costituisce impedimento alla registrazione successiva, che sarà valida sia a livello nazionale, sia a livello comunitario»; e VANZETTI- DI CATALDO, *op. cit.*, p. 191, secondo cui «qualsiasi preuso del marchio che non ne escluda la novità ai sensi dell'art. 12 c.p.i. […], vale a dire sia il preuso che non importi notorietà, sia il preuso che importi notorietà puramente locale, consente […] la valida registrazione del marchio. […] Il diritto sul marchio registrato in presenza di un preuso non distruttivo della novità, infatti, risulterà affievolito, proporzionalmente all'entità di quel preuso».

[360] SENA, *op. cit.*, p. 116, il quale puntualizza che «la notorietà del segno preesistente, perché si abbia difetto di novità del marchio successivo, deve essere estesa a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso», come si desume, *a contrario*, dall'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. quando stabilisce che «l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità»; CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 318, il quale precisa che «il marchio di fatto, se considerato di notorietà generale, invalida per difetto di novità il successivo marchio registrato; invalida, dunque, un segno distintivo che, *ex lege*, ha valenza generale sull'intero territorio nazionale», il che si giustificherebbe «in quanto l'ambito "coperto" dal marchio di fatto sia il più possibile prossimo a quello che il legislatore assegna al marchio registrato»; e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 107-108, il quale ritiene che il potere invalidante del preuso «generale» sul marchio successivamente registrato da un terzo (configurabile «anche in presenza di una notorietà ad es. regionale, e comunque bensì quantitativamente importante e diffusa, ma che può escludere larghe porzioni di territorio nazionale») non sia in alcun modo paragonabile a quello del preuso «locale» dal momento che, per quest'ultimo, «una simile automatica estensione nazionale non dovrebbe aversi, restando la tutela limitata (alla possibilità di confusione sull'origine e perciò) all'ambito concreto di notorietà "qualificata". […] Il riferimento alla possibilità concreta di confusione esclude, infine, che la tutela possa estendersi ad un ambito geografico o merceologico non attualmente, ma solo potenzialmente raggiungibile dall'impresa del titolare e non ancora raggiunto dalla sua notorietà, come viceversa si è talora affermato specie in tema di ditta, parlando di "mercato potenziale di sbocco"».
In giurisprudenza Cass. 26.9.2003, n. 14342, in *GADI*, 2004, n. 4624, stabilisce che «il preuso locale costituisce una realtà del tutto marginale, che non deve impedire o paralizzare lo sviluppo su scala nazionale o mondiale di marchi registrati. Diversa, invece, è la situazione del marchio di fatto usato con notorietà nazionale, giacché in tal caso proprio la conoscenza di esso come segno distintivo dei prodotti fabbricati e/o messi in commercio da altra impresa vale a togliere al marchio il carattere della novità […] ed il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente – come pure, correlativamente, l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi - si pongono quali corollari diretti della funzione distintiva del segno, da un lato, e dell'esigenza di evitare pericolo di confusione, dall'altro».

[361] Infatti, CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 163-164, osserva che mentre nell'art. 2571 c.c. compare il sintagma «nei limiti in cui anteriormente se ne è valso» (sintetizzando il riferimento ai «limiti» dell'uso precedente nell'effetto della cd. "cristallizzazione" del marchio di fatto), l'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. confina la continuazione dell'preuso del marchio («anche ai fini della pubblicità») «nei limiti della diffusione locale»: sulla base di questa differenza lessicale tra il

di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso»[362].

L'art. 28, co. 1, c.p.i. (in cui è stato trasfuso il vecchio art. 48 l.m.), in materia di convalidazione[363], fissa il principio per cui il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato consapevolmente l'uso di un posteriore marchio registrato uguale o simile, non può domandarne la nullità, né opporsi all'impiego dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali tale marchio è stato usato, salvo il caso in cui il contrassegno successivamente registrato sia stato domandato in malafede (con la ulteriore precisazione che «il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso»)[364].

---

tenore delle due disposizioni, l'Autore giunge ad ipotizzare che «mentre la regola dell'art. 12, co. 1, lett. b) (ora lett. a)) c.p.i. è chiaramente rivolta alla fattispecie del marchio di fatto non assistito da notorietà non puramente locale, quella dell'art. 2571 c.c. è apparentemente dettata in termini generali, riferibili a qualunque marchio di fatto, a prescindere dall'ambito della notorietà». Tuttavia, contro questa cerebrale interpretazione si schiera la prevalente dottrina (cfr. R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 283 ss.; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 466; ROTONDI, *Diritto industriale, cit.*, p. 159; CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi, cit.*, p. 214; e SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 49), la quale sostanzialmente equipara le due norme sotto il profilo contenutistico, ritenendole entrambe destinate a governare la sola fattispecie del marchio di fatto avente diffusione locale, in base all'osservazione secondo cui, quando il preuso è generale, non sono rinvenibili i «limiti» di cui alle disposizioni in commento.

[362] Così VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 79, il quale ribadisce che «al preuso che non importi notorietà o importi notorietà puramente locale si continua […] a non attribuire capacità invalidante rispetto al marchio del terzo registrato successivamente, ma in compenso […] si continua a prevedere la facoltà di una continuazione dell'uso nei limiti (essenzialmente geografici) del preuso»; e R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 282-283, il quale assevera che «il legislatore del 1942 […] ha codificato per i marchi non registrati, che non avessero acquistato notorietà generale, la dottrina del preuso […] ammettendone la continuazione dell'utilizzazione, nonostante la successiva registrazione da parte di altri di un marchio identico o simile e per gli stessi o analoghi prodotti, purché avvenisse nei limiti territoriali e di prodotti di prima, e quindi, in realtà, congelandolo […] al momento dell'altrui registrazione; e ha stabilito che, se il marchio non registrato aveva acquistato notorietà generale, non potesse registrarsene da altri un altro incompatibile con esso […], ma ciò non perché il marchio non registrato venisse […] parificato all'altro, sì bene perché la generalità […] e notorietà dell'uso […] tolgono al segno successivamente registrato la novità e il potere distintivo».

[363] Sul tema si rinvia al cap. V, parr. 6 e 6.1.

[364] Per quanto riguarda il tema della convalidazione, in linea generale, sulla scia di quanto osservato da VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 204, può evidenziarsi che, al pari di quanto avviene nel caso di mancanza di capacità distintiva con la possibilità di «riabilitazione» del marchio, «anche la mancanza di novità […] conosce una sanatoria che, quando se ne verifichino le condizioni, fa venir meno la nullità di un marchio all'origine […] nullo per mancanza di novità ai sensi dell'art. 12, co. 1 c.p.i., o, più precisamente, preclude la relativa azione di nullità. Questa sanatoria è di solito definita come «convalida», o «convalidazione», o anche «consolidazione» del marchio, ed è prevista dall'art. 28 c.p.i.».

Come osserva Cartella[365], in proposito viene in rilievo un duplice ordine di interessi, cioè quello particolare delle parti in conflitto e quello generale dell'ordinamento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nella disputa tra i privati interessi si contrappongono quello del preutente a continuare l'uso del marchio di fatto, ove questo sia dotato di notorietà puramente locale, e quello del successivo registrante a non vedere invalidata la propria registrazione, ambendo entrambi a non subire alcun tipo di erosione della propria quota di mercato a causa dell'attività della controparte[366]; invece, il preutente, nel caso in cui sia titolare di un contrassegno di fatto assistito da notorietà non puramente locale, gode di una posizione preferenziale rispetto a colui che abbia posteriormente registrato il medesimo marchio, il quale vede neutralizzato e, quindi, invalidato il proprio diritto per difetto di novità[367].

Del resto, come constata CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 142, «in quest'ottica, si prospetta una tematica di coesistenza tra marchio di fatto e successivo marchio registrato, al cui interno la differenza è costituita dal fatto che il marchio non registrato con notorietà puramente locale è normativamente costretto alla coesistenza, quello dotato, invece, di notorietà non puramente locale può, entro un lasso temporale determinato, stabilizzare una situazione di monopolio, neutralizzando il successivo marchio registrato. il primo aspetto della questione si traduce […] nella tematica della convalidazione, mentre il secondo […] si traduce nel profilo della coesistenza del marchio di fatto con il marchio successivamente registrato».

[365] Cfr. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 122 ss.

[366] CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 123, così afferma: «L'interesse del preutente a proseguire nell'uso del marchio di fatto trova sempre tutela, tanto nel caso di preuso non puramente locale, quanto nell'ipotesi di preuso locale. L'interesse a non subire erosioni della quota di mercato non è, invece, protetto se il preuso è locale, mentre lo è se non puramente locale; l'attuazione di questo interesse è lasciata all'iniziativa dello stesso preutente. L'interesse del successivo registrante il marchio a non subire l'invalidazione della registrazione è protetto solo quando il preuso è puramente locale; quando, cioè, il marchio registrato conserva valenza distintiva in un ambito territoriale sufficientemente esteso; l'attuazione di questo interesse è lasciata all'inazione del preutente, se titolare di un preuso non puramente locale. L'interesse a non subire erosioni della quota di mercato non è protetto, poiché il titolare del marchio registrato deve condividere il mercato con il preutente, anche se puramente locale».

[367] In questi termini sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 123-124, secondo il quale «il titolare di preuso non puramente locale fruisce di un regime preferenziale rispetto al successivo registrante il marchio. La sua posizione sul mercato è stabilizzata, mentre non lo è quella del successivo registrante, il quale deve fare affidamento su un periodo quinquennale di consapevole coesistenza, prima di poter fruire di una analoga stabilizzazione. Il sistema, dunque, disegna una deroga al trattamento preferenziale del marchio registrato. […] Inoltre, poiché il preuso con notorietà non puramente locale non è soggetto a cristallizzazione in conseguenza della successiva registrazione, quanto più territorialmente ridotta viene individuata la notorietà puramente locale, tanto maggiore è il trattamento preferenziale accordato al marchio di fatto. Non solo […] l'uso potrà essere ampliato a zone non ancora influenzate dal marchio di fatto, ma altresì il preutente […] può neutralizzare il successivo marchio registrato invalidandolo, farne cessare l'uso […], acquisire, così, quote di mercato già spettanti al registrante il marchio nella zona di comune "frequentazione" ed aprirsi pure una via agevolata di penetrazione sul mercato di non attuale presenza […] favorita dalla conoscenza che il pubblico ha del segno distintivo quale risultato dell'altrui attività».

Relativamente al secondo profilo, la rilevanza delle esigenze metaindividuali di cui è portatore l'ordinamento giuridico si estrinseca nel presidio legislativo garantito dal requisito della novità del marchio e dalla preservazione del pubblico dai rischi di confusione circa l'origine imprenditoriale dei beni contrassegnati[368]. Tuttavia, tale interesse risulta affievolito in virtù del fatto che la sua tutela dipende dall'attivazione dei rimedi processuali diretti all'invalidazione del marchio posteriormente registrato (nei termini e alle condizioni di cui all'art. 28 c.p.i.) da parte del preutente[369], al quale l'art. 122, co. 2 c.p.i.[370] attribuisce la legittimazione ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità di tale contrassegno in quanto titolare di un preesistente diritto anteriore[371].

5.1. La portata dei diritti del preutente e la cristallizzazione del marchio di fatto.

Dal mosaico di norme legislative (cfr. artt. 2571 c.c., 12, co. 1, lett. a) e 28, co. 1 c.p.i.) che disciplinano il tema della coesistenza tra un preesistente marchio di fatto e un contrassegno posteriormente registrato[372], nonché dallo studio degli interessi

[368] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 124, il quale sostiene che «la possibile neutralizzazione del marchio registrato ad opera del precedente marchio di fatto con notorietà non puramente locale altro non è se non che l'effetto del fatto che il marchio registrato, in conseguenza di quella notorietà, è privo di quella idoneità distintiva di cui l'ordinamento finge che il marchio registrato sia dotato a livello di intero territorio nazionale. […] Questa iniziale mancanza di novità viene sanata dall'uso quinquennale e senza contestazione, non solo perché si attribuisce alla pacificità dell'uso valenza di indizio di assenza di confondibilità, ma anche perché […] si suppone che, attraverso il tempo, anche il marchio successivamente registrato sia in qualche misura divenuto distintivo».

[369] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 124.

[370] L'art. 122, co. 2 c.p.i. così recita: «L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori o dal suo avente causa o dall'avente diritto».

[371] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 188, il quale ritiene che anche il titolare di un marchio di fatto anteriore assistito da notorietà non puramente locale sia legittimato all'esercizio dell'azione di nullità poiché l'art. 122, co. 2 c.p.i. riferisce la legittimazione processuale al «titolare dei diritti anteriori».

[372] Sul punto CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 163, rileva che «il tema della coesistenza è affrontato in termini indifferenziati, riguardo al marchio di fatto assistito da notorietà non puramente locale e riguardo a quello con notorietà solo locale, ovvero sprovvisto di notorietà».

antagonistici in gioco precedentemente delineati[373], emerge che il sistema delle relazioni intercorrenti tra preutente e successivo registrante e, più in generale, tra il marchio di fatto e gli altrui successivi segni distintivi si presenta come un complesso crogiuolo di facoltà positive e negative[374].

Più specificamente, le facoltà negative di cui è titolare il preutente sono graduate in relazione all'altrui posteriore segno distintivo confliggente: in particolare, se quest'ultimo è un segno di fatto, esse si estrinsecano nel potere inibitorio dell'impiego di esso nei limiti territoriali e merceologici del preuso, mentre, se si tratta di un segno registrato, esse sono modulate conformemente alla qualificazione del marchio di fatto, dal momento che la valenza invalidante nei confronti del successivo marchio registrato dipende dalla circostanza che il contrassegno di fatto medesimo sia o meno assistito da notorietà non puramente locale[375]. Invece, le facoltà positive del preutente si sostanziano nella garanzia di poter continuare nel proprio preuso, nonostante la successiva registrazione di un marchio uguale o simile da parte di un terzo, indipendentemente dalle caratteristiche del contrassegno di fatto (sia se dotato di notorietà generale, che qualificato da notorietà locale o da assenza di notorietà)[376].

Per quanto riguarda la posizione del titolare del marchio registrato, è indubbio che dalla valida registrazione sorgono in capo al registrante sia facoltà positive consistenti nel diritto di usare in esclusiva il segno e di trarne profitto, sia facoltà negative finalizzate ad impedirne lo sfruttamento a terzi[377]. In tale contesto, le norme contenute negli artt. 2571 c.c. e 12, co. 1, lett. a) c.p.i. costituiscono sicuramente una restrizione o, comunque, un "affievolimento" dei poteri inibitori del registrante nei confronti di quei soggetti, che godono del diritto di proseguire nell'uso del proprio marchio nei limiti della diffusione locale[378]; peraltro, ciò non va a minare in alcun modo l'integrità o la

[373] Cfr. cap. V, par. 5.

[374] Cfr. App. Torino 29.3.1995, in *GADI*, n. 3409.

[375] In questo senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 141.

[376] Così sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 141-142.

[377] Sul punto SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 51.

[378] In questi termini si esprimono VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 191, i quali osservano che «il diritto sul marchio registrato in presenza di un preuso non distruttivo della novità

pienezza del *ius excludendi* positivamente riconosciuto al registrante, il quale si ritiene che possa legittimamente continuare a sfruttare il proprio marchio anche nella zona in cui il preutente è autorizzato a proseguire il proprio preuso[379].

Tuttavia, la soluzione qui proposta e recentemente affermatasi in via prevalente in ampi settori della dottrina e della giurisprudenza non è pacifica[380]: in particolare, nel silenzio della legge al riguardo, ci si è chiesti se entro la zona in questione il diritto del preutente sia esclusivo e, quindi, opponibile anche al marchio posteriormente registrato, oppure se quest'ultimo possa ivi coesistere con l'anteriore marchio di fatto appartenente al preutente[381]. In altri termini, si tratta di stabilire se il registrante avrà la facoltà di usare il suo marchio anche nell'ambito territoriale di notorietà del preuso, oppure se dovrà astenersi dal farlo, rispettando per quella zona un diritto di esclusiva configurabile in capo al preutente[382].

Una prima corrente di pensiero dottrinale[383], sostenuta da una corposa mole di pronunce giurisprudenziali risalenti, per lo più, agli anni '70 e '80[384], si è espressa nel senso di riconoscere al preutente e al registrante due distinti ambiti di esclusiva,

---

[…] risulterà affievolito, proporzionalmente all'entità di quel preuso, dovendo "coabitare" con la prosecuzione di esso, e rappresentando, perciò, un'esclusiva non totale».

[379] In tal senso SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 50-51, il quale, di fronte all'interrogativo se, entro i confini della diffusione territoriale della notorietà e dell'uso del segno non registrato, il titolare del marchio successivamente registrato possa o meno esercitare il suo diritto monopolistico, adotta una soluzione favorevole alla coesistenza del marchio del successivo registrante e del segno distintivo del preutente, mettendo in luce «la pratica impossibilità di assicurare il rispetto dell'esclusiva del preutente all'interno della zona del preuso da parte del successivo registrante».

[380] Per una rassegna degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul punto v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 86-87.

[381] RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto in terno e comunitario, cit.*, p. 87-88, pone in questi termini i profili essenziali del problema in questione.

[382] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 192.

[383] In particolare FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 270-271; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 466; CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 491-492; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 61-62.

[384] Cfr. per la giurisprudenza di legittimità Cass. 24.5.1961, n. 1240, in *Riv. Propr. Int. Ind.*, 1961, p. 56 ss.; Cass. 13.4.1964, n. 869, in *Giust. Civ.*, 1964, I, p. 1378 ss.; Cass. 18.10.1966, n. 2514, *ivi*, 1967, I, p. 165 ss.; Cass. 26.8.1969, n. 3029, *ivi*, 1969, p. 1558-1559; Cass. 20.4.1974, n. 1108, in *Giur. it.*, 1975, I, p. 282 ss.; Cass. 22.11.1976, n. 4384, in *GADI*, n. 797; Cass. 2.4.1982, n. 2024, *ivi*, n. 1467; mentre per quella di merito v. App. Milano 21.1.1975, *ivi*, n. 759; App. Trento 29.8.1991, *ivi*, n. 2766; e Trib. Catania 30.6.1989, *ivi*, n. 2430.

fondando la soluzione prescelta su ragioni di carattere sistematico rinvenibili nel fatto che la funzione distintiva del marchio appare incompatibile con una situazione di uso contemporaneo, in un medesimo ambito spaziale, di un segno identico o, comunque, confondibile da parte di imprenditori diversi[385]. In questa prospettiva, il conflitto tra preutente e registrante viene regolato attraverso la divisione in due porzioni del territorio nazionale[386]: al primo viene riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare il segno nella fetta di territorio in cui già precedentemente svolgeva il proprio uso effettivo di esso; mentre al secondo è accordato un *ius excludendi* sulla restante parte del territorio nazionale[387].

Tuttavia, rilevandosi che una simile impostazione finirebbe per penalizzare oltremodo il registrante impedendogli non solo di distribuire i propri prodotti nella zona del preuso, ma anche di reclamizzarli servendosi dei mezzi pubblicitari e mediatici diffusi a livello nazionale, che come tali raggiungerebbero anche quello spazio geografico[388], in dottrina[389] e, in seguito, anche in giurisprudenza[390] si è avanzata una

---

[385] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 62, secondo il quale «la presenza, nella zona del preuso, di prodotti con lo stesso marchio provenienti da imprese diverse […] si pone […] in contrasto troppo stridente con i principi fondamentali del diritto dei marchi».

[386] Cfr. Trib. Roma 11.5.1982, in *GADI*, n. 1552.

[387] In questi termini DI CATALDO, *op. cit.*, p. 61, il quale, pur mostrando alcune riserve critiche in merito alle conseguenze discendenti dall'adesione alla tesi in questione, aggiunge che «chi utilizza un marchio non registrato in sede locale va […] incontro al rischio che una altrui registrazione (dello stesso segno) gli precluda ogni possibilità di espansione territoriale del prodotto marcato. D'altra parte, il registrante, davanti al preuso locale altrui, dovendo rispettare la zona del preuso, non solo non potrà in essa commercializzare il prodotto marcato, ma non potrà neanche utilizzare canali pubblicitari a diffusione nazionale (stampa, TV), perché, così facendo, invaderebbe la zona altrui interdetta; e quest'ultima è una conseguenza assai grave della regola vigente».

[388] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 192. In termini del tutto analoghi v. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 79-80, e RICOLFI, *op. cit.*, p. 88, il quale così si esprime: «La soluzione tradizionale impone un sacrificio al titolare del marchio registrato che appare oggi inesigibile: astenersi da tutte le modalità di impiego del segno – fra cui la pubblicità televisiva o su giornali a circolazione nazionale – che possono avere riflessi sulla zona del preuso locale. Per questo, la regola opposta, secondo cui il registrante può impiegare il segno anche nella zona del preuso, mentre il preutente non può agire al di fuori di essa, appare preferibile».

[389] Per la dottrina più risalente cfr. ROTONDI, *Diritto industriale, cit.*, p. 160; BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 240; AMMENDOLA, *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1977, I, p. 340 ss.; VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da RESCIGNO, Torino, 1983, p. 107 ss.; ROVELLI, *La concorrenza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale, cit.*, p. 239; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 21-22; e CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi, cit.*, p. 235 ss.;

interpretazione diversa dei rapporti territoriali tra l'anteriore marchio di fatto e il posteriore marchio registrato.

Adducendo a favore di questa tesi anche il dato testuale dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., secondo il quale il preuso dotato di notorietà locale «non toglie la novità» al marchio successivamente registrato da un terzo[391], gli Autori aderenti a questa linea di pensiero dottrinale propendono per la coesistenza dei due marchi nella zona del preuso[392], valorizzando il peso della registrazione rispetto all'uso come fatto costitutivo del diritto[393] e rimarcando la marginalità dei segni distintivi non registrati dotati di notorietà puramente locale per effetto della sempre maggiore risonanza nazionale e, talora, planetaria dei mezzi di diffusione pubblicitaria e degli strumenti mediatici[394].

Pertanto, in tale prospettiva, che ha trovato conferma anche a livello giurisprudenziale[395], il preutente gode del diritto di proseguire l'uso del proprio marchio

---

mentre, per quanto riguarda le opinioni dottrinali più recenti, v. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 191 ss.; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 78 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 87-88, e SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 28-29.

[390] Cfr. Cass. 27.3.1998, n. 3236, in *GADI*, n. 3725; App. Torino 29.3.1995, *ivi*, n. 3409 (cd. caso *Tecnocasa*); App. Roma 8.7.1991, *ivi*, n. 2688; App. Bologna 24.1.2002, *ivi*, n. 4494; Trib. Varese 12.7.1985, *ivi*, n. 2004 e Trib. Catania 3.7.2002 (ord.), *ivi*, n. 4587.

[391] Sul punto VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 192, e VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 80, osservano che «nell'art. 12 c.p.i. si legge che il preuso con notorietà locale «non toglie la novità», senza alcuna attenuazione o aggiunta, cosicché è difficile pensare che la norma non abbia voluto una piena equiparazione, in questo caso, del registrante a chi abbia depositato un marchio non preusato».

[392] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 192; SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 49-50; e SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 28-29.

[393] Osservano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 192, che «d'altra parte, non si vede perché la legge avrebbe potuto voler privilegiare, nel conflitto tra i due, il preutente rispetto al registrante, in un ordinamento che, viceversa, è tutto imperniato sulla registrazione e volto ad incoraggiare quest'ultima».

[394] Cfr. in particolare VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 79-80, e MANGINI, *op. cit.*, p. 21, il quale, constatando «la fluidità delle vicende del rapporto fra più marchi confondibili», afferma che possono sorgere delle considerevoli difficoltà ai fini della delimitazione delle rispettive zone di influenza dal momento che «i moderni mezzi di trasporto, di comunicazione e di propaganda […] hanno sensibilmente ristretto i mercati, […] moltiplicando […] la possibilità di reciproche interferenze».

[395] Fra le tante cfr. Trib. Cagliari 30.3.2000 (ord.), in *GADI*, n. 4150, secondo la quale «il preuso del marchio di fatto privo di notorietà o a notorietà puramente locale non può fondare, rispettivamente, la pretesa di impedire un successivo uso dello stesso segno per distinguere prodotti o servizi identici o affini in una diversa delimitata area territoriale, ovvero la pretesa di opporsi all'impiego successivo del marchio per distinguere prodotti o servizi non confrontabili, non solo in una differente e circoscritta area

di fatto nei limiti territoriali entro cui anteriormente se ne è valso, ma tale diritto non è opponibile al titolare di un marchio successivamente registrato, il quale può "invadere" la zona del preutente commercializzando e pubblicizzando i prodotti recanti il proprio marchio, benché esso sia uguale o, comunque, confondibile con quello appartenente al preutente[396]. Inoltre, nell'eventualità che tale coesistenza nella zona del preuso possa ingenerare una situazione di potenziale confusione per il pubblico, parte della dottrina[397] ritiene ragionevole imporre al registrante (in quanto "secondo arrivato" nell'area geografica in questione) un onere di differenziazione consistente nell'aggiunta al contrassegno di elementi di contorno tali da escludere ogni inganno per i consumatori.

Nel bilanciamento di interessi che si viene a creare a seguito della registrazione di un marchio uguale o simile ad un altro preusato solo localmente, la "relegazione" di quest'ultimo «nei limiti della diffusione locale» (art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.), cioè «nei limiti in cui (il preutente) anteriormente se ne è valso» (art. 2571 c.c.), viene sintetizzata nell'effetto della cd. «cristallizzazione» del marchio di fatto[398]: difatti, il preuso assistito da notorietà puramente locale, oltre a non compromettere la validità del marchio uguale o simile posteriormente registrato, preclude ulteriori espansioni del prodotto marcato rispetto alla zona in cui il segno risulta noto al momento del deposito successivo[399],

---

territoriale, ma in tutto il territorio nazionale»; App. Trento 29.8.1991, *ivi*, n. 2766, *cit.*, la quale statuisce che «l'uso locale di un marchio extra localmente non impedisce né l'uso di fatto, né l'uso derivante da registrazione»; Cass. 27.3.1998, n. 3236, in *Foro it.*, 1998, n. 1396, secondo cui «da un lato, l'intensificarsi della mobilità dei consumatori, e, dall'altro, la diffusione del fenomeno pubblicitario, hanno fatto superare le vecchie frontiere del preuso locale, o riducendolo ad un fenomeno del tutto marginale, o dandogli una rilevanza, attraverso la pubblicità, su tutto il territorio nazionale. La diversa soluzione, ancorata al rispetto esclusivo della zona di pertinenza del preutente, penalizzerebbe il registrante, impedendogli non solo di distribuire i propri prodotti nella zona del preuso, ma anche di reclamizzare gli stessi con mezzi pubblicitari a diffusione nazionale, atteso che la pubblicità nazionale non potrebbe non raggiungere anche la limitata zona del preuso»; e, più di recente, Cass. 28.2.2006, n. 4405, *ivi*, 2006, I, n. 2794, la quale è orientata nel senso che l'uso del marchio di fatto può coesistere, nel medesimo ambito territoriale, con quello del marchio successivamente registrato, dando vita ad una situazione di duopolio.

[396] In questi termini CORRADO, *op. cit.*, p. 235 ss.

[397] Sul punto VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 81, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 193.

[398] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 163 ss.

[399] In questi termini ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale, cit.*, p. 95.

fissando così i confini merceologici, dimensionali e territoriali del marchio di fatto[400] nell'attimo istantaneo della registrazione dell'altrui marchio posteriore, come se si trattasse di un fotogramma.

Dal punto di vista merceologico, in contrapposizione al filone interpretativo (minoritario) di matrice giurisprudenziale[401] secondo cui il marchio di fatto anteriore viene "cristallizzato" nell'ambito dell'uso/notorietà effettivi (con conseguente espunzione della "riserva di espansione" nell'area dei prodotti o servizi affini), l'orientamento maggioritario (per lo più di derivazione dottrinale)[402], negando l'ipotesi di una contrazione del diritto sul marchio non registrato all'ambito del suo concreto impiego merceologico, ritiene che non si verifichi alcuna cristallizzazione sotto tale aspetto, essendo la sfera attribuita al marchio di fatto merceologicamente estesa fino al confine della affinità e della confondibilità.

Dal punto di vista dimensionale e territoriale, l'operare della cristallizzazione, che si manifesta, principalmente, nel diritto del titolare del marchio successivamente registrato di esigere che l'utilizzazione del preesistente contrassegno di fatto rimanga circoscritta, sia quantitativamente che territorialmente, nei limiti del preuso, senza estendersi o aumentare[403], varia a seconda che il marchio di fatto medesimo sia sprovvisto di notorietà o sia qualificato da notorietà puramente locale.

Nel primo caso, gli effetti della cristallizzazione si attestano al livello dimensionale (corrispondente all'*output* commerciale del titolare del preuso), stante l'inapplicabilità

---

[400] La partizione riportata nel testo è effettuata da CARTELLA, *op. cit.*, p. 164, il quale ritiene che «il preuso può essere considerato sotto i profili: merceologico, quantitativo e territoriale. Dal punto di vista merceologico, […] il preuso non confina il diritto al solo specifico tipo di prodotto (o servizio) in ordine al quale il marchio è usato, ma […] lo estende sino al confine della affinità, ovvero della nozione di confondibilità tra prodotti (o servizi). Sul piano quantitativo, esso è suscettibile di diversa valutazione secondo l'approccio che viene riservato alla nozione di notorietà: ove essa sia identificata nel mero esser pubblico dell'uso, il dato quantitativo è identificabile con l'*output* sul mercato; se, invece, la notorietà è identificata come conoscenza largamente diffusa del marchio di fatto, […] la notorietà tende a coincidere con l'intero mercato. Quanto al profilo territoriale, la nozione di notorietà non puramente locale […] può essere ricondotta […] anche ad una frazione soltanto del territorio nazionale».

[401] Cfr. Trib. Rimini 25.6.1978, in *GADI*, n. 1055; App. Roma 14.6.1979, *ivi*, n. 1194; e App. Milano 3.7.1992, *ivi*, n. 2842.

[402] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 165, e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 106-107.

[403] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 192.

dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. nella parte in cui attribuisce al titolare del segno il diritto di «continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale», non essendo possibile individuare un ambito territoriale rilevante a tal fine[404].

Nella seconda ipotesi, invece, vengono in rilievo entrambi i profili in analisi[405]: per quanto riguarda l'aspetto attinente alla limitazione territoriale, l'ambito spaziale di riferimento non deve essere inteso in senso eccessivamente restrittivo, ma deve comprendere non solo la zona geografica in cui è attualmente operativa l'impresa, ma anche quella delle attività potenziali in fase di espansione o di sviluppo, purché concretamente avviate[406]. Invece, sotto il profilo dimensionale, si ritiene che il marchio di fatto non possa guadagnare ulteriori quote del mercato locale a scapito del marchio successivamente registrato, il quale, al contrario, attrae a sé tutta la domanda commerciale eccedente (al momento della registrazione) quella soddisfatta dal titolare del primo contrassegno[407]; e parimenti è opinione comune che al titolare del marchio di fatto sia preclusa la possibilità di soddisfare una maggiore richiesta di beni o servizi sul mercato, benché proveniente dalla clientela acquisita antecedentemente alla altrui registrazione, ponendo, in tal modo, una significativa limitazione quantitativa all'operatività del segno così cristallizzato[408].

---

[404] Sul punto CARTELLA, *op. cit.*, p. 166.

[405] La giurisprudenza (App. Torino 30.11.1984, in *GADI*, n. 1818, e App. Genova 26.3.1994, *ivi*, n. 3116) parla di «limiti […] di natura spaziale» e di «luogo di smercio e quantità venduta».

[406] Cfr. Trib. Torino 14.2.1975, in *GADI*, n. 810. In dottrina, CARTELLA, *op. cit.*, p. 167, puntualizza che «la cristallizzazione […] impedendo un uso più ampio del marchio, comporta […] la perdita della possibilità di veicolarlo pubblicitariamente attraverso mezzi a diffusione nazionale ovvero in occasione di manifestazioni […] che hanno risonanza più ampia».

[407] In tal senso SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 49, e CARTELLA, *op. cit.*, p. 167-168, il quale giustifica tale soluzione richiamandosi al tendenziale *favor* ordinamentale riconosciuto al marchio registrato e osservando che si tratta di un'opzione «funzionale a favorire la registrazione e a garantire al titolare del marchio registrato la possibilità di uno sviluppo anche successivo della sua attività nella zona del preuso locale».

[408] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 168, secondo il quale, ad es., il titolare del marchio di fatto non può transitare da una diffusione stagionale ad una condotta continuativamente nell'anno, né può far discendere dalla facoltà di continuare ad usare tale contrassegno ex artt. 2571 c.c. e 12, co.1, lett. a) c.p.i. quella di iniziare successivamente l'uso di un marchio simile, salvo che tra i due segni in questione sussista «un rapporto di stretta identità nella caratterizzazione distintiva del tipo» (cfr. Trib. Bari 29.4.1974, in *GADI*, n. 549). Parimenti l'Autore ritiene che il preutente non possa avvalersi di mezzi pubblicitari e promozionali che, pur avendo una diffusione locale, finiscano per esorbitare il "cuore" della zona di notorietà locale, così ampliando la "periferia" di tale ristretto spazio geografico. In relazione a quest'ultima ipotesi, legittimata a livello legislativo anche dall'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i., che riconosce il

6. La convalidazione del marchio: la natura, la *ratio* e l'ambito di applicazione dell'istituto.

Si è detto[409] che l'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i. sancisce la nullità per carenza di novità del marchio registrato consistente in un segno già noto sul mercato come marchio, intendendosi come tale sia quello notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP, sia quello preusato che abbia acquistato notorietà non puramente locale. Tuttavia, contemplando una particolare forma di sanatoria a tale vizio[410], l'art. 28 c.p.i.[411] dispone che «il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale», se abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio registrato posteriore uguale o simile, in tal caso non può più domandarne la

---

diritto di continuare nell'uso «anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale», MANSANI, *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA* (a cura di L.C. UBERTAZZI), *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 72, osserva che «diventa difficile circoscrivere un simile uso pubblicitario nei limiti della diffusione locale dell'uso del marchio, dal momento che è assai raro che i media pubblicitari abbiano una diffusione coincidente con l'ambito territoriale in cui il marchio stesso è stato usato».

[409] Cfr. cap. IV, par. 2.1, e cap. V, parr. 5 e 5.1.

[410] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 204, il quale rileva che «la mancanza di novità […] conosce una sanatoria che, quando se ne verifichino le condizioni, fa venir meno la nullità di un marchio all'origine […] nullo per mancanza di novità ai sensi dell'art. 12, co. 1 c.p.i., o, più precisamente, preclude la relativa azione di nullità».

[411] L'art. 28 c.p.i. (ex art. 48 l.m.) così dispone: «1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore, né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso. 2. La disciplina del co. 1 si applica anche al caso del marchio registrato in violazione degli artt. 8 e 14, co. 1, lett. c)».
Come osservano RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 91-92, e SENA, *Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 182, la disciplina dell'art. 28 c.p.i. sostanzialmente ricalca quella prevista dall'art. 54 RMC, rubricato *"Preclusione per tolleranza"*, che regola a livello comunitario l'analogo caso in cui il titolare di un marchio comunitario, o di un marchio anteriore di cui all'art. 8, § 2 RMC, o di un altro contrassegno anteriore di cui all'art. 8, § 4 RMC, non abbia consapevolmente fatto valere la nullità di quello successivo interferente entro il termine di cinque anni, sanando, così, tale vizio per mezzo del suo comportamento omissivo.

dichiarazione di nullità[412], né opporsi al suo uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il segno registrato è stato usato[413]. Pertanto, salvo il caso in cui la registrazione sia stata domandata in malafede, la norma dispone l'incontestabilità del marchio posteriormente registrato, ove ne sia stato tollerato l'uso, da parte del titolare del segno anteriore, per un lasso di tempo apprezzabile, quantificato dalla legge in cinque anni consecutivi, sanando, così, l'originario vizio della sua carenza di novità[414].

Per quanto riguarda la *ratio* e il fondamento giuridico dell'istituto[415], si può osservare che, da un lato, la convivenza di due marchi confondibili, sperimentata per un arco temporale sufficientemente lungo, produce l'effetto di stabilizzare una situazione protrattasi e consolidatasi sul mercato, di modo che difficilmente potrebbe sorgere un pericolo di confusione per il pubblico[416]; dall'altro, emerge un'esigenza di effettività

---

[412] Secondo SENA, *op. ult. cit.*, p. 183, «il marchio anteriorizzato da un altro marchio non è nullo, ma annullabile, cosicché potrà essere annullato o convalidato».

[413] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 144.

[414] In tal senso DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 60.

[415] Per una panoramica delle tesi che si fronteggiano sul tema v. MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 44, e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 210, il quale nota che «le opinioni dottrinali non concordano […] circa l'individuazione del fondamento giuridico della convalidazione». In particolare, secondo ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 498; CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 581; e VALERI, *Manuale di diritto commerciale*, Firenze, 1950, p. 232, la *ratio* della convalidazione va individuata nell'acquisto, a seguito del decorso del tempo, dell'efficacia distintiva da parte del marchio depositato successivamente nei confronti del marchio appartenente al preutente: in tal caso, non si configurerebbe alcun attentato al diritto altrui dal momento che dall'uso quinquennale pacifico del segno sorgerebbe una sorta di presunzione di non confondibilità. Invece, MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Padova, 1957, p. 453, e GIAN GUGLIELMETTI, *Considerazioni in tema di marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss. (*contra* PENNISI, *La convalida del marchio*, Milano, 1991, p. 46), ritengono che l'istituto rappresenti una forma di sanzione nei confronti dell'inerzia del titolare del diritto anteriore. Da ultimo, vi è chi (come FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 262-263) ravvisa alla base della norma la necessità di proteggere l'affidamento del titolare del marchio posteriore, ritenuto meritevole di tutela proprio in quanto trattasi di un soggetto in buona fede, salvo prova contraria; posizione non dissimile da quella assunta da VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 206, secondo i quali lo scopo della disposizione contenuta nell'art. 28 c.p.i. mira ad evitare che i valori economici incorporati nel segno vengano sottratti al legittimo proprietario non solo dai titolari di diritti anteriori rimasti per lungo tempo inerti, ma anche dai contraffattori.

[416] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 48. In senso analogo anche RICOLFI, *op. cit.*, p. 92, il quale rimarca che «la convivenza dei due segni si è per definizione stabilizzata nel tempo», e LENTI, *I "Ferraristi" possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, p. 182-183, la quale sostiene che la convalida «produce […] l'effetto di consolidare una situazione protrattasi sul mercato da un certo periodo di tempo, mostrando la volontà del legislatore di tenere conto non soltanto degli interessi delle parti coinvolte, ma anche di quelli dei consumatori che

dell'ordine giuridico e di contrasto dell'abuso del diritto[417]. Quindi, lo scopo dell'istituto della convalidazione, la cui natura è stata oggetto di un vivace dibattito soprattutto nella dottrina più risalente[418], è duplice: non solo evitare che il titolare del segno anteriore si astenga maliziosamente dall'agire in giudizio per ottenere la dichiarazione di nullità (e la conseguente condanna per contraffazione) in attesa che tale marchio si accrediti per poi aggredirlo ed eliminarlo dal mercato sostituendovi il proprio e, così, ingiustamente lucrando sul credito da questo conseguito; ma anche impedire che chi abbia usato un marchio per un considerevole periodo di tempo possa patire un pregiudizio derivante dalla distruzione del valore di avviamento commerciale incorporato nel segno[419].

---

utilizzano tale mercato, facendo affidamento sulla sua stabilità e trasparenza. […] La convalida […] sancisce l'immutabilità di una situazione, già consolidatasi, di coesistenza dei due marchi».

[417] In questo senso SPADA, *Il giudizio di nullità e di decadenza*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 337.

[418] Per una panoramica degli orientamenti dottrinali in proposito v. MANGINI, *op. cit.*, p. 43-44, e UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 209-210. Più specificamente, un filone di pensiero (v. GRECO, *I diritti sui beni immateriali, cit.*, p. 91 ss.) scorge nella convalidazione del marchio una particolare ipotesi di usucapione fondata sul possesso pacifico e in buona fede del contrassegno invalido protratto per cinque anni, tesi criticata da chi (cfr. CARNELUTTI, *Usucapione della proprietà industriale*, Milano, 1938, p. 82 ss.; e GIAN. GUGLIELMETTI, *Il marchio: oggetto e contenuto, cit.*, p. 76) ritiene che un vero possesso dovrebbe implicare l'esclusione del titolare del diritto dal godimento del bene. Secondo quest'ultimo orientamento (condiviso anche da FERRARA, *Teoria giuridica dell'azienda, cit.*, p. 261 ss., e da ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 499) si verserebbe in una situazione di contemporaneo godimento del medesimo bene da parte di due distinti soggetti, senza che si verifichi la perdita del diritto a carico del preutente. Un'altra parte della dottrina (cfr. BONASI BENUCCI, *La tutela della forma nel diritto industriale*, Milano, 1963, p. 72) inquadra il fenomeno della convalida del marchio in istituti tradizionali, quali la prescrizione o la decadenza, affermandosi che «il contenuto della norma dell'art. 48 l.m. (ora art. 28 c.p.i.) rispecchierebbe un principio generale di prescrizione estintiva dell'azione di nullità del marchio per mancanza di novità». Inoltre, non manca chi (cfr. CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 579) sostiene che la convalidazione non presenti aspetti di comunanza con nessun'altro istituto, presentandosi come un fenomeno *sui generis*, e chi (cfr. MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 51 ss., seguito da una parte della giurisprudenza e, in particolare, da Cass. 23.6.1967, n. 1527, in *Foro it.*, 1967, n. 1730, e App. Milano 13.2.1975, in *GADI*, n. 148) pensa che essa configuri un caso eccezionale di sanatoria del negozio nullo. Altra parte della giurisprudenza (da ultimo Cass. 1.7.2008, n. 17927, in *Foro it.*, 2009, n. 1853), invece, ritiene che la norma contenuta nell'art. 28 c.p.i. contenga una disposizione di carattere processuale in ossequio alla quale la convalidazione si traduce in una vera e propria decadenza dall'esercizio dell'azione di nullità o contraffazione (con la conseguenza che la stessa può essere impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge che, nel caso di specie, è costituito proprio dalla proposizione della citazione introduttiva del giudizio di nullità o di contraffazione o, comunque, del ricorso per l'inibitoria dell'uso del segno posteriore).

[419] Sul punto VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 244-245, il quale evidenzia come la convalidazione miri a «consolidare delle situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto e, così, eliminando uno stato di incertezza; e, comunque, consentendo a chi, con una lunga attività,

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della convalidazione, a seguito delle modifiche intervenute nel disposto del previgente art. 48 l.m. (poi divenuto l'art. 28 c.p.i.) per effetto della novella del 1992, la norma in commento si applica quando un marchio posteriormente registrato entri in conflitto non solo con un altro marchio anteriormente registrato oppure con un preuso dotato di notorietà non puramente locale[420], ma anche con un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP

---

abbia creato dei valori economici incorporati in un segno, di non vederseli sottrarre»; e FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 141, il quale, dopo aver ripercorso l'evoluzione legislativa dell'art. 28 c.p.i. a partire dal testo originario dell'art. 48 l.m. (poi riformato con il D.Lgs. 4.12.1992, n. 480) fino alla vigente formulazione, riconduce il fondamento dell'istituto della convalidazione alla tolleranza consapevole del titolare del marchio anteriore: «occorre, da un lato, sanzionare un'inerzia colpevole diretta in realtà ad appropriarsi del valore di avviamento che, nel frattempo, è stato creato in capo al marchio posteriore e, dall'altro, alla tutela di questo valore di avviamento e degli investimenti dai quali esso ha tratto origine».
In questo senso v. anche la riflessione effettuata da LENTI, *op. cit.*, p. 182-183, sugli interessi facenti capo ai soggetti toccati dagli effetti della convalidazione: «è […] interesse del titolare del marchio anteriore quello di conservare l'avviamento conseguito dal proprio marchio, anche se questo interesse non può essere tutelato al punto che egli possa far proprio l'avviamento conseguito da altri quando, trascorso un certo lasso di tempo (cinque anni), il processo di accreditamento sul mercato del marchio posteriore sia ormai compiuto. È, viceversa, interesse del titolare del marchio posteriore quello di non vedersi sottratto il valore di avviamento conseguito dal proprio marchio per il solo fatto dell'inerzia del titolare del primo. Nel periodo di coesistenza dei due marchi, infatti, il primo ha perso parte del suo originario valore di informazione, il secondo lo ha acquistato; […] la differenza fra essi deriva ormai dall'esperienza dei consumatori, come conseguenza della coesistenza dei due marchi protrattasi nel tempo. Dal punto di vista dei titolari dei marchi in conflitto, la convalida opera […] come una "sanzione decadenziale" inflitta all'inerzia del titolare del marchio anteriore e […] come uno strumento di tutela dell'affidamento creatosi in capo al titolare del secondo marchio».

[420] In proposito la giurisprudenza (Trib. Roma 25.2.1988 (ord.), in *GADI*, n. 2299; e App. Milano 5.11.1971, *ivi*, n. 41) sottolinea come la convalidazione presupponga non un «qualsiasi preuso, bensì un preuso dotato di notorietà non puramente locale, […] che deve sussistere al momento del deposito della successiva domanda di registrazione del marchio e che deve permanere sino al momento della proposizione dell'impugnazione». In senso conforme CARTELLA, *op. cit.*, p. 149-150, il quale osserva che «qualora la notorietà venga meno in corso di causa, si porrà il problema […] se il suo venir meno determini una sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere», deducendo, in tal caso, la «automatica "sanatoria" del marchio registrato con l'ulteriore […] contestuale cristallizzazione del preuso (divenuto locale) all'ambito residuato nel momento del deposito della domanda di registrazione di marchio». Inoltre, numerose voci dottrinali evidenziano il nesso che lega la nozione di notorietà alla valutazione della sussistenza della malafede in capo a chi procede alla successiva registrazione del marchio: infatti, tenuto conto che la notorietà non puramente locale (intesa come «notorietà qualificata», cioè come notorietà a cui si aggiunga la percezione da parte del pubblico della natura distintiva del segno) non implica una particolare diffusività (a livello territoriale) della conoscenza del contrassegno da parte del pubblico, CARTELLA, *op. cit.*, p. 150-151, e PENNISI, *op. cit.*, p. 117 (e in senso conforme anche LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi, cit.*, p. 323) sostengono che, quanto minori sono la conoscenza del marchio presso la platea dei consumatori e la relativa diffusione territoriale, tanto maggiore è la possibilità di riconoscere la buona fede di chi successivamente depositi una domanda di registrazione di marchio per il medesimo segno: pertanto, «quanto più in termini geograficamente ristretti la nozione di notorietà non puramente locale viene definita, tanto più ampia diviene la possibilità di invalidare il marchio registrato successivo e, quindi, l'ambito potenziale per il sorgere di questioni di convalidazione».

(stante la sua assimilazione al marchio di fatto assistito da notorietà generale ex art. 12, co.1, lett. a) c.p.i.)[421], nonché in caso di contrasto con un precedente segno distintivo diverso dal marchio (ditta, ragione o denominazione sociale, insegna o nome a dominio) o di violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi (art. 14, co. 1, lett. c) c.p.i.) o del diritto al ritratto o al nome (art. 8 c.p.i.)[422].

Se, dal punto di vista del marchio anteriore, non vi è dubbio che la convalida operi nei confronti sia dei marchi registrati, che di quelli di fatto (purchè dotati di notorietà non puramente locale), non altrettanto pacifico è il discorso con riferimento al marchio successivo: infatti, l'art. 28 c.p.i. si riferisce testualmente al solo «marchio posteriore registrato», sicchè, secondo l'opinione tradizionale, il marchio di fatto (a differenza di quello registrato) non fruisce dell'istituto della convalidazione, rimanendo, perciò, soggetto agli attacchi di un precedente contrassegno registrato o di fatto[423].

In particolare, in merito all'interrogativo circa la possibilità di estendere l'applicazione della convalida anche ai marchi di fatto, si fronteggiano due tesi[424]: l'opinione largamente maggioritaria in giurisprudenza[425] e accolta anche da taluni Autori[426], prendendo le mosse dalla formulazione letterale dell'art. 28 c.p.i., nonché dalla considerazione che solo un atto giuridico invalido (quale la registrazione di un

---

[421] Di questo avviso RICOLFI, *op. cit.*, p. 91, e LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 67.

[422] Sul punto SENA, *op. cit.*, p. 183; DI CATALDO, *op. cit.*, p. 60; e RICOLFI, *op. cit.*, p. 91.

[423] In questi termini CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 328.

[424] Per una panoramica del dibattito sull'applicabilità dell'istituto della convalidazione anche ai posteriori marchi di fatto, v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 145 ss., e TESTA, *Convalida del marchio*, in *Il Dir. Ind.*, 2010, V, p. 493-494.

[425] Cfr. Trib. Roma 31.3.2003, in *GADI*, n. 4560; Trib. Firenze 15.6.2002, *ivi*, n. 4445; Trib. Bologna 21.7.2000, in *GADI*, n. 4230; e Trib. Vicenza 21.9.2000, *ivi*, n. 4182. Da ultimo, a livello comunitario, v. Corte di Giustizia, 22.9.2011, C-482/09, *Budejovicky Budvar*, la quale, ritenendo che una delle condizioni perché decorra il termine quinquennale necessario ai fini della convalidazione è «la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato», sembra riservare l'istituto di cui all'art. 28 c.p.i. al solo marchio registrato.

[426] In particolare MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 48 ss.; FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi, cit.*, p. 192; LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi, cit.*, p. 323; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 51; e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 358.

marchio nullo perché privo del requisito della novità in quanto anticipato da un altro) è suscettibile di convalida, esclude l'operare di quest'ultima a favore di marchi che non siano stati registrati. Seguendo questa linea di pensiero, che muove dall'idea per cui le norme dedicate alla convalidazione presentano un carattere eccezionale, in quanto producono l'effetto di legittimare la coesistenza di due segni confondibili, si ritiene che, sulla base del riferimento letterale al marchio «registrato», quale segno convalidabile, la disposizione di cui all'art. 28 c.p.i. non sia suscettibile di applicazione analogica[427]: in proposito, si osserva che la convalida assume rilievo solo se posta in relazione ad un atto amministrativo presupposto (cioè la registrazione) originariamente invalido su cui essa dovrebbe operare sanandone la nullità (il che non è possibile con riguardo ad un marchio di fatto, ove, per definizione, manca una formale procedura di registrazione)[428].

Una posizione diametralmente opposta è maturata nella restante dottrina[429], che, invece (seppur con differenti sfumature e alcune perplessità[430]), considera l'istituto della

---

[427] Cfr. in giurisprudenza App. Roma 4.1.1988, in *GADI*, n. 2280, secondo la quale la disposizione dell'art. 48 l.m. (ora art. 28 c.p.i.), in quanto norma eccezionale, si applica ai soli marchi registrati; mentre per la dottrina v. MANGINI, *op. cit.*, p. 48.

[428] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 52 ss., il quale giustifica il diverso trattamento riservato al marchio di fatto rispetto a quello registrato facendo riferimento alla logica di fondo che ispira tutto il diritto dei marchi e che riserva un trattamento privilegiato al contrassegno, la cui nascita costituisca il culmine dell'*iter* formale della procedura di registrazione. In senso conforme anche Cass. 23.6.1967, in *Foro pad.*, 1967, n. 935, secondo cui «al principio di novità è preferito il principio della brevettazione».

[429] In particolare AUTERI, voce *Segni distintivi*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1992, p. 7; ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 406; CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i., cit.*, p. 401; PENNISI, *La convalida del marchio, cit.*, p. 107 ss.; e BONASI BENUCCI, *La tutela della forma nel diritto industriale, cit.*, p. 72 ss., il quale assimila la convalidazione del marchio all'istituto germanico della *Verwirkung*, che consiste nella perdita di un diritto quando il titolare di esso si sia maliziosamente astenuto dall'esercitarlo, e ritiene applicabile l'art. 48 l.m. anche al conflitto tra due marchi non registrati in virtù del carattere generale del principio di prescrizione estintiva dell'azione di nullità del marchio privo di novità.

[430] In proposito si veda l'opinione di RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 92, il quale dopo aver affermato che «argomenti […] di ordine sostanziale si potrebbero far valere anche a favore della possibilità che la convalidazione operi a favore di un marchio non registrato», aggiunge, tuttavia, che «l'interpretazione analogica, però, non trova il conforto di una norma comunitaria e si scontrerebbe con la linea di tendenza al ridimensionamento delle prerogative dei marchi di fatto». Una ricostruzione particolare della fattispecie in commento è svolta da SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale, cit.*, p. 178, i quali, partendo dal presupposto che è possibile applicare l'art. 28 c.p.i. anche al marchio di fatto, ritengono preferibile parlare di «inopponibilità del marchio anteriore» piuttosto che di convalida, dal momento che il pericolo di confusione è venuto meno: «Il *favor* che la legge dà al marchio registrato […] rende più esigente la prova di un reale quinquennio di uso effettivo da parte del secondo soggetto. […] Mentre il marchio registrato ha una sfera naturale d'uso

convalidazione applicabile in via analogica anche al marchio di fatto, ritenendo errata la premessa (di origine giurisprudenziale) per cui l'art. 28 c.p.i. conterrebbe una norma eccezionale e sostenendo che la lettera della legge, pur riferendosi espressamente al solo marchio posteriore registrato, pone alla base dell'applicazione dell'istituto dei presupposti oggettivi (l'uso del segno anteriore protrattosi per cinque anni consecutivi senza contestazione) e soggettivi (la conoscenza effettiva del marchio posteriore e l'assenza di malafede nel successivo registrante)[431] che risultano compatibili anche con il marchio di fatto[432]. Secondo questa ricostruzione dottrinale, sostenuta anche da qualche isolata pronuncia giudiziaria[433], l'art. 28 c.p.i. è suscettibile di interpretazione analogica in quanto espressivo di un principio generale del diritto industriale, che attribuisce rilevanza alla consapevole conoscenza e tolleranza di una determinata situazione giuridica da parte del titolare del diritto anteriore[434]; sicché la convalida si configurerebbe come una sorta di «preclusione per tolleranza», cessando di essere imperniata sul sistema pubblicitario[435], e la sua estensione anche ai marchi non registrati sarebbe del tutto conforme con il recepimento, nel nostro ordinamento, del principio di unitarietà dei segni distintivi[436].

---

rappresentata dal territorio nazionale, il marchio di fatto non ha una naturale sfera d'uso. Dunque, mentre la tolleranza dell'uso, da parte del titolare del marchio […] anteriore, del marchio successivo equivale ad una tolleranza sull'intero territorio nazionale, la tolleranza di un marchio di fatto successivo […] vale come tolleranza solo nello spazio in cui il marchio di fatto è stato speso. Dunque, mentre la convalida di marchio registrato è totale, […] quella di marchio di fatto è legata all'uso in cui il marchio di fatto è stato assoggettato nel quinquennio».

[431] Per un approfondita analisi dei presupposti oggettivi e soggettivi della convalidazione cfr. cap. V, par. 6.1.

[432] In tal senso, LENTI, *op. cit.*, p. 185 ss., la quale reputa che «non sembrano esserci validi argomenti per sostenere che l'istituto della convalida non possa operare sia con riguardo al marchio registrato, sia con riguardo al marchio di fatto […] perché identici sono gli interessi meritevoli di tutela in entrambe le fattispecie».

[433] Cfr. App. Milano 12.7.2006, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, p. 171 ss., e Trib. Bologna 11.6.2007 (ord.), in *GADI*, n. 5244.

[434] Così TESTA, *op. cit.*, p. 493.

[435] In particolare GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, p. 124, e VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 249.

[436] In tal senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 91-92.

6.1. Gli elementi costitutivi della fattispecie e gli effetti della convalidazione.

Dopo aver analizzato la natura e il fondamento giuridico della convalidazione soffermandosi sulla delimitazione del suo ambito di applicazione, è ora necessario procedere all'esame analitico dei presupposti costitutivi della fattispecie, tradizionalmente così bipartiti dalla dottrina[437]:

1) In primo luogo, è necessaria la consapevole tolleranza, da parte del titolare del marchio anteriore, dell'uso di un marchio posteriore uguale o simile protrattosi per cinque anni senza contestazioni[438] (cd. elemento oggettivo della convalida).

Per quanto riguarda il quinquennio d'uso, ripercorrendo lo schema espositivo di Cartella[439], è necessario effettuare alcune considerazioni: innanzitutto, posto che l'art. 28 c.p.i. riferisce i «cinque anni consecutivi» alla tolleranza dell'impiego dell'altrui marchio successivo, si ritiene che la medesima consecutività debba riguardare anche l'uso stesso del contrassegno[440], richiedendosi, inoltre, che l'utilizzazione quinquennale

---

[437] Sul punto LENTI, *I "Ferraristi" possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari, cit.*, p. 179 ss.; FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi, cit.*, p.191 SS.; LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi, cit.*, p. 322 ss.; SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 182 ss.; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 204 ss.

[438] Per quanto riguarda il concetto di tolleranza, ci si chiede se essa possa essere esclusa da una qualsiasi manifestazione di volontà del titolare del marchio anteriore (come, per es., l'invio di una diffida) o che, al contrario, per escluderla, sia necessaria la proposizione di un'azione giudiziale finalizzata alla dichiarazione della nullità del contrassegno in questione. La dottrina più recente (SENA, *op. cit.*, p. 184, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 205) e parte della giurisprudenza (cfr. Cass. 1.7.2008, n. 17927, in *Foro it.*, 2009, n. 1853) ritengono che la contestazione debba manifestarsi per mezzo di una iniziativa giudiziaria (per es. una causa di nullità o di contraffazione o un ricorso cautelare per l'inibitoria dell'uso del marchio) nei confronti del titolare del marchio posteriore e che, quindi, non siano sufficienti strumenti di carattere stragiudiziale quali, ad es., le diffide. Di avviso contrario, invece, sono le voci di alcuni Autori (SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, I, p. 132 ss.; e PENNISI, *La convalida del marchio, cit.*, p. 116) e talune pronunce giurisdizionali (cfr. App. Milano 26.6.1956, in *Riv. Dir. Comm.*, 1957, II, p. 132 ss.; e Trib. Milano 10.6.1966, in *Riv. Dir. Ind.*, 1966, II, p. 168 ss.) alla stregua delle quali ogni tipo di contestazione comporta l'acquisizione della consapevolezza del conflitto con un diritto altrui e vale, pertanto, ad interrompere il termine previsto per la convalida.

[439] Cfr. CARTELLA, *Il marchi di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 154 ss.

[440] In tal senso CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 154-155, il quale precisa che «l'eventuale interruzione dell'uso […] condurrebbe a rideterminare il decorso del quinquennio a partire dalla successiva ripresa dell'uso», giustificando tale soluzione sulla base della considerazione secondo cui «l'ordinamento assume che, decorso un certo lasso temporale di utilizzazione, il pubblico sia divenuto in grado di distinguere i due marchi».

perduri con riferimento alla medesima tipologia di prodotto e di marchio senza che ne venga alterata l'identità distintiva[441]. Invece, relativamente alle modalità dell'uso del marchio posteriore rilevanti ai fini della convalidazione, il parametro di riferimento è costituito dal fatto che il pubblico dei consumatori si sia abituato a distinguere i due marchi compresenti sul mercato; sicché, si reputano idonei a tal fine anche gli atti preparatori aventi rilievo esterno (e non meramente interno che, invece, non incidono sulla percezione del pubblico), non essendo necessario il raggiungimento di un particolare livello di intensità dell'uso, bensì occorrendo la sua continuità, intesa come assenza di apprezzabili interruzioni nell'impiego del marchio[442].

Da ultimo, quanto alla *dies a quo* del quinquennio[443], la dottrina appare divisa in merito alla sua determinazione: mentre secondo una corrente di pensiero[444], tale periodo va riferito al momento dell'avvenuta conoscenza dell'uso del marchio successivo, a

---

[441] Sul punto CARTELLA, *op. cit.*, p. 156-157, il quale, raccordando la consapevole tolleranza dell'uso del successivo marchio registrato ad un giudizio sull'uguaglianza o similarità dei segni in questione, afferma che «il quinquennio d'uso deve insistere sulla medesima tipologia di prodotto; eventuali modificazioni neutralizzerebbero il progredire della fattispecie costitutiva della convalidazione, innescando il decorso di un nuovo quinquennio. Ad analoga soluzione sembrerebbe doversi giungere allorché nel corso del quinquennio venga modificata l'identità del marchio».

[442] CARTELLA, *op. cit.*, p. 155-156, ritiene che «è irrilevante il periodo temporale dedicato agli atti preparatori interni, poiché questi non cadono nella percezione del pubblico, mentre possono essere valutati a titolo di uso gli atti preparatori esterni, se comportano la "spendita" del marchio. L'uso potrà avvenire tanto attraverso l'apposizione del marchio sui prodotti o il suo utilizzo in relazione ai servizi, così come potrà essere realizzato attraverso la pubblicità, escludendo, tuttavia, […] che l'uso possa consistere nella mera pubblicità del marchio, non accompagnata dalla erogazione di prodotti o servizi, così contrassegnati. […] Si deve considerare sufficiente un uso anche solo locale del marchio registrato».

[443] CARTELLA, *op. cit.*, p. 155 e p. 170-171, precisa che «quanto al *dies a quo* del quinquennio, la norma si riferisce all'uso di «un marchio registrato posteriore». Ne consegue che l'eventuale uso a titolo di marchio di fatto che abbia preceduto la registrazione è irrilevante e non può essere computato ai fini del calcolo del quinquennio». Inoltre, posto che «al decorso dell'uso quinquennale, tollerato e conosciuto, del marchio successivamente registrato, non se ne può più domandare la dichiarazione di nullità» e che «s'è discusso circa il fondamento della neutralizzazione dell'azione volta ad invalidare il successivo marchio registrato, da taluni rinvenuto in una sorta di usucapione, da altri in una prescrizione estintiva dell'azione, da altri ancora in una sanzione di decadenza», l'Autore aggiunge che «chi si muove nel solco dell'usucapione o della prescrizione estintiva ammette la possibilità di interrompere il decorso del periodo quinquennale, ad es., mediante diffida; […] se, invece, la fattispecie viene inquadrata nell'ottica della decadenza, allora solo l'inizio del procedimento giudiziario è idoneo ad escludere il maturare del quinquennio». Tuttavia, l'Autore, per ragioni di certezza del diritto, ritiene preferibile questa seconda soluzione dal momento che, «ove fosse possibile ravvisare una valida interruzione in una qualsiasi manifestazione di volontà, come la diffida, ciò finirebbe per porre nel nulla la stessa efficacia del termine quinquennale, consentendone l'indefinito differimento a seguito di ripetute diffide».

[444] In particolare SENA, *op. cit.*, p. 185, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 205-206.

detta di un altro filone dottrinale[445] il momento iniziale del quinquennio decorre dalla data della avvenuta registrazione di quest'ultimo contrassegno.

2) In secondo luogo, al suddetto atteggiamento di passiva tolleranza devono aggiungersi la conoscenza effettiva, da parte del titolare del marchio anteriore, dell'uso di quello posteriore[446] e l'assenza di malafede (al momento della registrazione) in capo al successivo registrante (cd. elemento soggettivo della convalida).

Quanto allo stato soggettivo del titolare del marchio anteriore, quest'ultimo deve essere a conoscenza dell'uso del marchio posteriore (e, quindi, consapevolmente tollerarlo)[447], trattandosi di una conoscenza effettiva (e non meramente ipotetica, cioè derivante dalla pura e semplice esistenza della altrui registrazione)[448], che, in quanto fatto costituivo della convalidazione, configura un onere probatorio gravante in capo al titolare del marchio registrato convalidando[449].

---

[445] Cfr. CARTELLA, *op. cit.*, p. 155, secondo il quale «l'interesse ad impedire la convalidazione sorge, in capo al preutente, non prima dell'avvenuta registrazione».

[446] LEONELLI-PEDERZINI-COSTA-CORONA, *Commento alla legge sui marchi d'impresa*, Milano, 2002, p. 106, constatano che la tolleranza deve essere consapevole e tale consapevolezza viene dall'art. 28 c.p.i. riportata alla conoscenza dell'altrui uso del marchio successivamente registrato, non essendo più sufficiente «l'ignorante inerzia».

[447] Così DI CATALDO, *op. cit.*, p. 60.

[448] In questo senso LENTI, *op. cit.*, p. 186. Sul punto SENA, *op. cit.*, p. 186, afferma che «il legislatore non attribuisce al sistema di pubblicità, costituito dalla registrazione, valore di presunzione legale (*iuris et de iure*) di conoscenza. Sembra, tuttavia, doversi riconoscere almeno una presunzione semplice (*iuris tantum*) a favore di colui che ha successivamente registrato il marchio, determinando una inversione dell'onere della prova sulla circostanza della non conoscenza da parte del primo titolare». *Contra* CARTELLA, *op. cit.*, p. 158, il quale ritiene che «questa prospettazione è coerente con l'indirizzo di privilegio nei confronti della registrazione […], ma suscita perplessità. Poiché l'art. 28 c.p.i. regola un conflitto con un segno distintivo successivo, che è costituito da un marchio registrato, la presunzione di conoscenza sarebbe sempre operante, […] neutralizzando l'applicazione del principio che vuole che l'onere della prova della fattispecie costitutiva di un diritto sia sempre a carico di chi ne domanda il riconoscimento». La presunzione di conoscenza in questione «dovrà essere legata alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'uso […] individuate nella sua estensione territoriale, […] nella eventuale notorietà, nella partecipazione a fiere di risonanza non locale, nell'attuazione di campagne pubblicitarie». In senso conforme a quest'ultima proposizione si esprimono anche SENA, *op. cit.*, p. 86, il quale ammette come «nel giudizio sulla conoscenza o non conoscenza abbia un valore determinante la diffusione e l'intensità dell'uso», e LEONELLI-PEDERZINI-COSTA-CORONA, *op. cit.*, p. 106, i quali attribuiscono un considerevole rilievo alla pubblicità.

[449] Sul punto VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 249, e CARTELLA, *op. cit.*, p. 157, il quale ritiene che sia a carico del titolare del marchio posteriore «provare non solo l'uso di tale marchio, ma anche che il titolare del precedente marchio ne era a conoscenza e il *dies a quo* di tale conoscenza». Tale ultimo Autore, riconoscendo la possibile insorgenza di serie difficoltà probatorie dovute al fatto che è venuta meno la presunzione legale assoluta di conoscenza, legata al sistema di pubblicità garantita dalla registrazione,

Per quanto riguarda, invece, lo stato soggettivo del titolare del marchio posteriore, l'art. 28 c.p.i. richiede che tale contrassegno non sia stato domandato in malafede, esigendo, così, la sussistenza del requisito della buona fede in capo al registrante[450]: in particolare, è necessario che, al momento del deposito della domanda di registrazione (sicché, *mala fides superveniens non nocet*)[451], il richiedente non conosca l'esistenza del marchio o del preuso anteriore oppure, pur avendone cognizione, ritenga senza sua colpa che fra i due segni non sussista confondibilità o che fra i rispettivi prodotti o servizi non vi sia affinità[452], incombendo il relativo onere probatorio a carico di chi agisca per la nullità del marchio successivo[453].

---

constata come «lo strumento più diffusamente identificato quale mezzo per fornire tale prova, sia […] rinvenuto nelle presunzioni». In termini simili anche LEONELLI-PEDERZINI-COSTA-CORONA, *op. cit.*, p. 106, i quali così si esprimono: «E' verosimile che […] per non rendere a chi chiede la "convalidazione" praticamente impossibile la prova […] della conoscenza e della tolleranza da parte del titolare del marchio anteriore, che raramente troverà manifestazioni esteriori (per cui ben potrebbe definirsi *probatio diabolica*) la giurisprudenza accoglierà un orientamento assai lassista; fors'anche adottando una presunzione».

[450] Come rileva CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 328, «la convalidazione presuppone che il marchio posteriore non sia stato domandato in malafede. […] Gli interpreti riconducono la malafede essenzialmente a due situazioni: a) conoscenza del marchio precedente; b) registrazione del marchio successivo in settori diversi rispetto alla registrazione del marchio precedente che sia in fase di maturazione di una rinomanza che ne estenderebbe la tutela anche a prodotti non affini». Sempre CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 153-154, osserva che, nel previgente sistema della Legge marchi, la giurisprudenza (cfr. App. Milano 14.10.1994, in *GADI*, n. 3258, e Trib. Milano 27.6.1974, *ivi*, n. 583) ancorava il concetto di buona fede al presupposto dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto, pur riconoscendosi che tale stato soggettivo «non poteva essere ridotto alla mera non conoscenza della presenza di un precedente altrui segno confondibile» (così Trib. Milano 17.9.1992, *ivi*, n. 2851). In termini simili v. anche SENA, *op. cit.*, p. 187, secondo cui la malafede non coincide con la semplice conoscibilità e nemmeno con la conoscenza del marchio anteriore, e PENNISI, *op. cit.*, p. 130 ss., il quale assevera che la buona fede di cui all'art. 28 c.p.i. va intesa in senso oggettivo (quale generale dovere di correttezza e di lealtà di condotta nei rapporti intersoggettivi) e non soggettivo (come ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridica altrui).

[451] Così LENTI, *op. cit.*, p. 186, la quale afferma che «la malafede sopravvenuta non impedisce la convalida del marchio posteriore», sicché «può aversi una domanda di registrazione di marchio in buona fede e poi un successivo uso in malafede, il quale non impedisce, però, la convalida del marchio posteriore». In senso analogo VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 248, secondo cui «il testo novellato dell'art. 48 l.m. non pretende […] più che la buona fede del titolare del marchio da convalidare si protragga sino al compimento del quinquennio, bastando […] che questi non sia in malafede al momento del deposito di tale marchio».

[452] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 206, e LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 68.

[453] Una accurata disamina delle problematiche che l'art. 28 c.p.i. solleva sul piano dell'onere probatorio è svolta da CARTELLA, *op. cit.*, p. 151-152, il quale analizza l'incidenza dei meccanismi pubblicitari sulla valutazione circa la sussistenza del requisito della buona fede in capo al richiedente il marchio posteriore: l'Autore osserva che «la lettera della norma («salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato

Sotto il profilo degli effetti scaturenti dalla convalidazione, si può evidenziare come l'istituto in commento produca ripercussioni sia sul posteriore marchio registrato, che su quello anteriore di fatto: infatti, con riferimento sia all'uno che all'altro il relativo diritto subisce un affievolimento transitando da una posizione monopolistica ad una situazione di duopolio[454].

Per quanto riguarda il marchio posteriormente registrato, l'efficacia della convalidazione sul piano territoriale è assoluta (nel senso che il segno, una volta convalidato, resta efficace sull'intero territorio nazionale a prescindere dall'estensione geografica dell'uso), mentre su quello merceologico è relativa, stante il disposto dell'art. 28 c.p.i. che neutralizza il potere oppositivo del titolare del precedente contrassegno di fatto dotato di notorietà non puramente locale con riferimento ai «prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato», non estendendosi, quindi, ai beni affini[455]: pertanto, la norma delinea il settore merceologico non con riguardo all'elemento formale della registrazione, bensì con riferimento al dato sostanziale dell'utilizzazione del marchio[456].

---

domandato in malafede») parrebbe condurre a ritenere che l'attuale assetto gravi il titolare del marchio precedente dell'onere di provare la malafede del post-registrante» e che «nel caso del marchio di fatto la assenza di inserimento nel pubblico registro impedisce di innescare una presunzione di conoscenza del precedente marchio altrui», il che permette al principio secondo cui «la buona fede si presume» di dispiegare i propri effetti (così App. Milano 1.7.1980, in *GADI*, n. 1325). Parimenti, VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 248-249, ritengono che l'estensione della convalidazione al conflitto tra marchi registrati (avvenuta a seguito della riforma del 1992) smentisca nettamente l'assunto secondo cui il post-registrante non può essere considerato in buona fede a causa del regime pubblicitario che accompagna il marchio registrato; sicché, «l'attuale legislatore […] non pensa affatto che di per sé il sistema di pubblicità legale sia sufficiente ad escludere la buona fede», in contrapposizione alle affermazioni giurisprudenziali antecedenti al 1992 secondo cui «deve ritenersi insussistente l'estremo della buona fede e dell'affidamento in soggetti i quali abbiano proceduto alla registrazione di un marchio, nonostante la presenza di numerose anteriorità costituite da marchi registrati del tutto validi» (Trib. Milano 13.9.1990, in *GADI*, n. 2561).

[454] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 191.

[455] In tal senso PENNISI, *op. cit.*, p. 140, e LA VILLA, *op. cit.*, p. 69.

[456] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 147 e p. 160-161, il quale, dopo aver sottolineato che la norma di cui all'art. 28 c.p.i. è eccezionale e di stretta applicazione, in quanto neutralizza gli effetti della carenza di novità del segno, derogando alla regola generale della nullità, analizza alcune situazioni degne di nota. In particolare, «qualora il diritto sul marchio di fatto si estingua ovvero si degradi ad uso non assistito da notorietà non puramente locale», l'Autore riconosce al marchio registrato «una espansione all'intero ambito della affinità, senza limite territoriale nel caso di estinzione e di degradazione a preuso sprovvisto di notorietà e […] nell'ambito di non sovrapposizione territoriale, nel caso di preuso assistito da notorietà locale». Inoltre, «qualora il marchio registrato, successivamente alla convalidazione, venga lasciato scadere (in conseguenza del mancato rinnovo) e, tuttavia, ne sia proseguito l'uso, il beneficio

Passando all'esame degli effetti che la convalida dispiega nei confronti del marchio di fatto anteriore, è da notare che, sul punto, anteriormente alla riforma del 1992 era controverso se il consolidamento del marchio provocasse la perdita del diritto di usare ulteriormente il segno in capo al preutente[457]. Al riguardo, in dottrina e in giurisprudenza sono emerse due tesi contrapposte: mentre un filone per lo più giurisprudenziale[458] sostiene che la convalidazione produca l'estinzione del diritto sul marchio di fatto anteriore sotto forma di decadenza, un'altra linea di pensiero[459] ritiene che il marchio registrato, pur convalidato, non può essere impiegato nella zona geografica dell'altrui preuso che ivi presenta un carattere esclusivo. Tuttavia, sulla base della constatazione che il rigoroso rispetto dei limiti territoriali dell'esclusiva del preutente avrebbe penalizzato oltre misura il registrante, impedendogli di commercializzare o di pubblicizzare i propri prodotti in tale ambito spaziale[460], è andata diffondendosi, prima in dottrina[461] e poi anche in giurisprudenza[462], la soluzione

---

della convalidazione si estingue; il marchio registrato sopravvive come marchio di fatto, con la conseguenza che la prosecuzione dell'uso è illegittima e il titolare del precedente marchio di fatto ne può chiedere la cessazione».

[457] Per un quadro riassuntivo della tematica in esame v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 213.

[458] Cfr. App. Milano 25.9.1984, in *GADI*, n. 1793; e Trib. Catania 25.1.1977, *ivi*, n. 917. In dottrina si segnala, in posizione adesiva, l'opinione di GRECO, *I diritti sui beni immateriali, cit.*, p. 92.

[459] Cfr. in giurisprudenza Cass. 25.6.1961, n. 1240, in *Riv. Prop. Int. Ind.*, 1961, p. 56 ss.; Cass. 18.6.1966, n. 2514, in *Giust. Civ.*, 1967, I, p. 34 ss.; Cass. 8.2.1974, n. 348, in *GADI*, n. 464; Cass. 22.11.1976, n. 4384, *ivi*, n. 797; Cass. 2.4.1982, n. 2024, *ivi*, n. 1467; App. Milano 21.1.1975, *ivi*, n. 759; App. Trento 29.8.1991, *ivi*, n. 2766; e Trib. Catania 30.6.1989, *ivi*, n. 2430. In dottrina v. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, cit.*, p. 466; CASANOVA, *Impresa e azienda, cit.*, p. 491; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 60-61; e SGROI, *Profilo della convalidazione del marchio, cit.*, p. 132 ss.

[460] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 192, il quale afferma che «non si vede perché la legge avrebbe potuto voler privilegiare, nel conflitto tra i due, il preutente rispetto al registrante, in un ordinamento che, viceversa, è tutto imperniato sulla registrazione e volto ad incoraggiare quest'ultima».

[461] Nella dottrina più antica v. ROTONDI, *Diritto industriale, cit.*, p. 160; BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato, cit.*, p. 165 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 240; AMMENDOLA, *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato, cit.*, p. 340 ss.; VERCELLONE, *La ditta, l'insegna e il marchio, cit.*, p. 107 ss.; mentre per la dottrina più recente v. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 250; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 92; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 191 ss.

[462] Cfr. Cass. 27.3.1998, n. 3236, in *GADI*, n. 3725, la quale rileva la presenza di un «effetto forbice» tra la disciplina del marchio registrato e quella del marchio di fatto, notando che «non può non rilevarsi come

favorevole alla coesistenza dei due marchi e al riconoscimento di una situazione di duopolio nella zona del preuso[463].

Per quanto riguarda i profili probatori, mentre il titolare del diritto di preuso deve dimostrare che, al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio successivo, il proprio marchio di fatto era assistito da notorietà non puramente locale[464], spetta a chi invoca la convalidazione dimostrare la sussistenza dei presupposti costitutivi della fattispecie, cioè la tolleranza quinquennale e continuativa, l'utilizzazione del marchio registrato durante tale periodo e la conoscenza dell'uso, non occorrendo provare l'assenza di malafede[465].

---

l'ordinamento italiano, in sintonia con quello comunitario, intende costruire un sistema fondato sulla registrazione»: il punto cruciale della sentenza emerge laddove la Cassazione si esprime laconicamente, ritenendo che «il preuso locale del marchio sia una realtà del tutto marginale, che non deve impedire o paralizzare lo sviluppo su scala nazionale dei marchi registrati e, pertanto, non può inibire l'utilizzazione del marchio registrato nel territorio del preuso». Nel senso del duopolio nella zona del preuso propendono anche Trib. Varese 12.7.1985, *ivi*, n. 2004, secondo la quale «l'effetto della convalidazione […] è di affiancare un altro marchio a quello preesistente»; Trib. Cagliari 30.3.2000 (ord.), *ivi*, n. 4150, il quale afferma che «il preuso del marchio di fatto privo di notorietà o a notorietà puramente locale non può fondare, rispettivamente, la pretesa di impedire un successivo uso dello stesso segno per distinguere prodotti o servizi identici o affini in una diversa delimitata area territoriale, ovvero la pretesa di opporsi all'impiego successivo del marchio per distinguere prodotti o servizi non confrontabili, non solo in una differente e circoscritta area territoriale, ma in tutto il territorio nazionale»; e App. Trento 29.8.1991, *ivi*, n. 2766, la quale stabilisce che l'uso di fatto locale di un marchio «extralocalmente non impedisce né l'uso di fatto, né l'uso derivante da registrazione».

[463] Dal momento che la convalidazione introduce un elemento di tolleranza verso situazioni di potenziale confondibilità, la dottrina (VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi, cit.*, p. 250; SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 50; BONASI BENUCCI, *Tutela della forma nel diritto industriale, cit.*, p. 74-75; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 92; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 193) ritiene che tanto il titolare del marchio di fatto, quanto chi abbia successivamente registrato e convalidato il proprio contrassegno debbono osservare una condotta corretta e non ingannevole nell'uso dei rispettivi segni, anche eventualmente adottando elementi di differenziazione (incombenti sul titolare del marchio successivamente registrato).
CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 329, così sintetizza il punto in questione: «in relazione ai rapporti tra marchio di fatto anteriore e marchio registrato posteriore, qualora il primo non fruisca di una notorietà generale, di talché non possa invalidare il secondo, sicché il diritto del preutente si riduce, alla fine, al solo diritto di continuare a farne uso, una dottrina (SPOLIDORO, *Il preuso del marchio, cit.*, p. 50) ha individuato a carico del preutente il marchio di fatto il sorgere di un particolare obbligo di lealtà di comportamento il cui contenuto si sostanzierebbe essenzialmente nel divieto di cercare di avvantaggiarsi dell'avviamento attuale o in via di maturazione attorno al successivo marchio registrato; come avverrebbe, ad es., qualora il titolare del precedente marchio di fatto si ponesse "al traino" delle iniziative pubblicitarie e promozionali del titolare del successivo marchio registrato».

[464] Cfr. Trib. Milano 2.4.2001, in *GADI*, n. 4279.

[465] CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 171-172, ritiene che «la prova della tolleranza quinquennale e continuativa […] si sostanzia nell'assenza di una azione di

Inoltre, per quanto riguarda la legittimazione a far valere la nullità del marchio successivamente registrato, ai sensi dell'art. 122, co. 2 c.p.i.[466], essa compete solo al titolare del marchio di fatto anteriore, il quale, però, non può opporre (in luogo del proprio) un contrassegno di fatto assistito da notorietà non puramente locale appartenente ad un terzo, né può "abbinare" al proprio marchio di fatto (in ipotesi, sprovvisto di notorietà o dotato di notorietà puramente locale) le notorietà locali di altri marchi di fatto di cui terzi sono titolari, in una sorta di operazione sommatoria, funzionale al raggiungimento di un livello di notorietà attingente al «non puramente locale»[467].

In conclusione, ricalcando l'analisi effettuata da Cartella[468] in merito al rapporto intercorrente tra il marchio di fatto e l'istituto della convalidazione, può dirsi che la consolidazione del marchio registrato sarà agevolata nel caso di conflitto con un precedente marchio di fatto per i seguenti motivi:

1) dal momento che la registrazione genera una presunzione semplice di conoscenza, spetta al successivo registrante provare di aver ignorato il precedente marchio registrato,

---

nullità del marchio registrato promossa dal titolare del marchio di fatto», mentre «la prova dell'uso dovrebbe attenere […] a quell'uso quantitativamente qualificato che salva il marchio dalla decadenza e che, inoltre, sia connotato dalla continuatività». Invece, quanto alla prova della conoscenza dell'uso del marchio registrato, «qualora […] la prova […] non potesse essere data in via diretta, sarà […] necessario ricorrere alle presunzioni. […] Tanto più agevole sarà presumere la conoscenza, quanto più l'uso del marchio sia stato intensivo», mentre «quanto alla buona fede al momento della domanda, per essa non occorre alcuna prova, stante il principio secondo cui la buona fede si presume».

[466] L'art. 122, co. 2 c.p.i. prescrive che «l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori o dal suo avente causa o dall'avente diritto».

[467] Cfr. Trib. Milano 2.4.2001, in *GADI*, n. 4279, e CARTELLA, *op. cit.*, p. 172-173, secondo il quale «il disposto dell'art. 28 c.p.i. («il titolare di un diritto di preuso»), dell'art. 12 c.p.i. («l'uso precedente del segno quando […] importi notorietà puramente locale non toglie la novità») e dell'art. 122, co. 2 c.p.i. («l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori […] può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo dante causa o dall'avente diritto»), evidenzia […] che la notorietà invalidante richiesta dalla norma non può essere la somma delle notorietà locali di più segni distintivi autonomi, ma deve riguardare lo stesso segno distintivo e determinarne l'appartenenza in capo al preutente che agisce in nullità».

[468] Cfr. CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 328-329.

nonostante alcuni Autori[469] si mostrino scettici in merito alla configurazione in termini assoluti della suddetta presunzione derivante dall'esistenza di un sistema di pubblicità legale;

2) nel caso di un marchio di fatto, mancando la registrazione, non opera neppure la presunzione semplice di conoscenza e, siccome la buona fede si presume, compete al preutente provare la conoscenza del contrassegno in questione da parte del successivo registrante[470];

3) poiché, secondo parte della dottrina[471], un marchio può essere considerato dotato di notorietà generale anche se non è esteso a tutto il territorio dello Stato, nemmeno tale tipologia di notorietà vale a provare la conoscenza del marchio di fatto da parte del successivo registrante, il quale potrebbe essere allocato in una zona geografica non raggiunta dall'altrui preuso del marchio;

4) infine, nell'ipotesi di marchio di fatto che presenta una situazione di celebrità in via di maturazione, si rimarca che esso non può godere della protezione del marchio che gode di rinomanza dal momento che la legge riserva tale tutela rafforzata ai soli marchi registrati[472].

---

[469]In particolare VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 246 ss., e SENA, *op. cit.*, p. 186.

[470] Cfr. App. Milano 1.7.1980, in *GADI*, n. 1325. In tal senso anche LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi, cit.*, p. 324, secondo il quale «l'onere della prova della malafede incombe sul titolare del precedente marchio di fatto».

[471] Per quanto riguarda gli orientamenti dottrinali relativi alla definizione dei concetti di «notorietà non puramente locale» e di «notorietà locale» v. cap. V, par. 3.3.

[472] *Contra* GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 221 ss., e CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i., cit.*, p. 401, i quali ritengono possibile configurare un marchio non registrato che goda di rinomanza.

Nota bibliografica

ABRIANI N.-COTTINO G.-RICOLFI M., *Diritto* industriale, in *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2001.

AMMENDOLA M., *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1977.

ID., *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1977, I, p. 340 ss.

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

AULETTA G.-MANGINI V., *Marchio. diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977.

AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e importazione di prodotti «originali»*, Giuffrè, Milano, 1973.

ID., voce *Segni distintivi*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1992.

BELLOMUNNO C., *L'uso effettivo del marchio secondo la Corte di Giustizia*, in *Il Dir. Ind.*, 2004, I, p. 41 ss.

BONASI BENUCCI E., *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.

ID., *La tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963.

BOZZOLA G., *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 356 ss.

CARNELUTTI F., *Usucapione della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1938.

CARTELLA M., *La ditta*, Giuffrè, Milano, 1996.

ID., *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 308 ss.

ID., *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

CASABURI G., *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel c.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, VI, p. 393 ss.

CASANOVA M., *Impresa e azienda*, Utet, Torino, 1974.

CAVANI G., *Commento generale della riforma*, in GHIDINI G., *La riforma della legge marchi*, Padova 1995.

CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Utet, Torino, 1972.

ID., *Segni distintivi. Ditta, insegna, marchio*, Giuffrè, Milano, 1975.

CRUGNOLA P., *Brevi cenni sulla notorietà del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1984, II, p. 168 ss.

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

ID., *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 27 ss.

FAGGELLA G., in *Atti dell'assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, III, vol. I, Roma, 1942.

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

FERRARA F. Jn., *Teoria giuridica dell'azienda,* Giuffrè, Milano, 1982.

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

ID., *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 13 ss.

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi di impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

FRANCESCHELLI V., *Spunti e richiami in tema di marchio di fatto con riferimento alla sentenza Cass. 8 febbraio 1974 n. 348*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, p. 107 ss.

FRANZOSI M., *Il marchio. La fattispecie. Portata del diritto*, Giuffrè, Milano, 1983.

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

ID., *Il diritto transitorio dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1994.

GHIRON M., *Registrazione e diffusione del marchio*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1937, II, p. 38 ss.

GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948.

GUGLIELMETTI GIAN., *Considerazioni in tema di marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.

ID., *Precisazioni sulla nozione di uso di fatto del marchio*, in *Temi*, 1956, p. 386 ss.

ID., *Il marchio: oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1968.

INGERL R.-ROHNKE C., *Markengesetz*, Beck, München, 2003.

LA VILLA G., *Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 286 ss.

ID., *Introduzione ai marchi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1996.

LENTI G., *I "Ferraristi" possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari*, in *Riv. Dir. Ind*., 2008, II, p. 179 ss.

LEONELLI F.-PEDERZINI P.-COSTA P.L.-CORONA S., *Commento alla legge sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2002.

MAYR C.E., *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Cedam, Padova, 1991.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

MANSANI L., *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, p. 133 ss.

ID., *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA* (a cura di L.C. UBERTAZZI), *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

MARTINI A., *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 313 ss.

MOSSA L., *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Cedam, Padova, 1957.

OLIVIERI G., *Il "secondary meaning"*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, I, p. 201 ss.

PARDOLESI P., *Il marchio non registrato*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, (a cura di RESTA), Utet, Torino, 2011.

PASTERIS C., *Lezioni di diritto industriale*, Giapichelli, Torino, 1970.

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

RAVA' T., *Diritto industriale*, vol. I, Utet, Torino, 1981.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

ID., in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, IV ed., Torino, 2012.

ROTONDI M., *Diritto industriale*, Giuffrè, V ed., Milano, 1965.

ROVELLI R., *La concorrenza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale*, Utet, Torino, 1967.

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

SENA G., *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 201 ss.

ID., *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 58 ss.

ID., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

SGROI V., *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, I, p. 132 ss.

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

SPADA P., *Il giudizio di nullità e di decadenza*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

SPOLIDORO M.S., *Il preuso del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *La decadenza della registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012.

VALERI G., *Manuale di diritto commerciale*, "Il Castellaccio", Firenze, 1950.

VANZETTI A., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, p. 86 ss.

ID., voce *Marchio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXII, Roma, 1988.

ID., *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.

ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.

VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, VII ed., Milano, 2012.

VANZETTI A.-GALLI C., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, II ed., Milano, 2001.

VERCELLONE P., *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Trattato di diritto privato*, dir. da P. RESCIGNO, Utet, Torino, 1983.

CAPITOLO VI: L'ESTINZIONE DEL MARCHIO DI FATTO.

1. La fattispecie estintiva del diritto sul marchio non registrato.

La disciplina dell'estinzione del diritto sul marchio di fatto presenta numerosi aspetti di incertezza in ragione della sua lacunosità dovuta alla mancanza di una apposita disposizione che regolamenti la cessazione dell'uso di tale contrassegno[1].

In proposito, può osservarsi che l'acquisto del diritto sul marchio non registrato si completa in una pluralità di fasi progressivamente crescenti in cui il segno dapprima viene ad esistenza grazie all'uso cui consegue l'assunzione di concreta valenza distintiva (cd. «notorietà qualificata») per poi acquisire notorietà locale e, infine, eventualmente raggiungere anche la soglia della notorietà generale[2].

In questo quadro, la cessazione dell'uso può incidere profondamente nel corso del processo costitutivo del marchio di fatto, precludendone il perfezionamento e provocandone l'estinzione mentre è ancora in formazione la concreta distintività del segno[3]: il processo estintivo, quindi, si perfeziona in un arco temporale la cui lunghezza varia a seconda delle differenti connotazioni che caratterizzano il marchio di fatto (per es. assenza di notorietà, notorietà locale o generale, maggiore o minore durata ed estensione del preuso) e durante il quale il contrassegno medesimo subisce una progressiva degradazione fino ad estinguersi in conseguenza della perdita del ricordo di esso sul mercato[4].

---

[1] In questi termini PARDOLESI, *Il marchio non registrato*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, (a cura di RESTA), Torino, 2011, p. 217.

[2] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, p. 178.

[3] Sempre CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 179, aggiunge che «la cessazione di alcune modalità d'uso del segno, l'interruzione dell'uso in dati ambiti territoriali, la riduzione dell'uso, possono incidere negativamente sul processo di formazione della notorietà, precludendone il conseguimento, o impedendo il passaggio dallo stadio della notorietà locale a quello della notorietà non puramente locale».

[4] Sul punto CARTELLA, *op. cit.*, p. 178-179. In senso conforme VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 322, i quali evidenziano come «il diritto […] non si estingue immediatamente, ma solo dopo un periodo idoneo a far ritenere che il mercato si sia scordato del segno e della sua […] specifica origine»; e, in giurisprudenza, cfr. App. Torino 1.10.1991, in *GADI*, n. 712,

Differentemente dal marchio registrato, in relazione al quale gli effetti della mancata utilizzazione rilevano solamente nell'ipotesi di estinzione come causa di decadenza ai sensi dell'art. 24 c.p.i.[5], nel marchio di fatto (dove manca la registrazione) l'uso gioca un ruolo fondamentale sia per far sorgere il diritto (e, quindi, nel momento genetico), sia per mantenerlo in vita nelle sue dinamiche funzionali[6]. In particolare, mentre la persistenza del marchio registrato è, in linea di principio, svincolata dalla sua utilizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 24 c.p.i., che ne prevede la decadenza quando non sia stato oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o qualora ne sia stato sospeso l'impiego per un periodo ininterrotto di cinque anni[7], il marchio di fatto come dipende dall'uso quanto alla fattispecie costitutiva e alla notorietà, così ad esso soggiace in ordine all'estinzione[8]. Pertanto, dal momento che l'utilizzazione del contrassegno rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e la sua assenza determina di per sé l'impossibilità di realizzare una delle condizioni

---

secondo cui «quando il preuso di un marchio sia cessato, il diritto sul segno distintivo non si estingue immediatamente, ma rientra nella disponibilità altrui dopo un certo tempo e chiunque è allora libero di acquistare su di esso un diritto di esclusiva».

[5] L'art. 24 c.p.i., rubricato *«Uso del marchio»*, al co. 1, stabilisce che: «A pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo».

[6] CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 321, così osserva: «La persistenza del diritto sul marchio registrato è, entro certi limiti, svincolata dalla sua utilizzazione […]. Esso decade se non è oggetto di uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se l'uso viene sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. Diversamente, nel caso del marchio di fatto, dove la fattispecie costituiva si fonda sull'uso […]: qui non solo l'uso è necessario per far sorgere il diritto; esso è pure necessario per mantenerlo in vita. Il marchio di fatto che non viene usato si estingue».

[7] In tal senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 178: «In relazione al marchio registrato, la cessazione dell'uso viene elevata al ruolo di fatto estintivo della fattispecie costitutiva».

[8] Così CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 178-179, il quale aggiunge che, mentre con riferimento al marchio registrato, «ai fini della neutralizzazione della decadenza, l'uso può avvenire ad opera del titolare della registrazione di marchio oppure da parte di un terzo, con il suo consenso, […] nel caso del marchio non registrato, l'uso da parte del terzo con il consenso del titolare non conduce a particolari problemi […]; allorché, invece, l'uso di esso, *ab origine*, viene esercitato da un terzo, potranno prospettarsi dubbi in merito all'individuazione del soggetto in capo al quale la fattispecie costitutiva si è perfezionata».

indispensabili per la sua tutela, generalmente si tende a negare che il marchio di fatto possa decadere per mancata utilizzazione effettiva ai sensi dell'art. 24 c.p.i.[9].

Quindi, per quanto riguarda i modi di estinzione del marchio non registrato, stante la mancanza di una disciplina espressa sul punto, parte della dottrina (pur con qualche incertezza) propende per l'applicazione analogica delle norme in materia di decadenza dettate per i marchi registrati[10]: oltre che a causa della mancata utilizzazione per un lasso di tempo sufficientemente lungo da farne perdere il ricordo nel pubblico, la protezione del marchio di fatto può cessare anche a seguito della sua volgarizzazione (a nulla valendo gli sforzi del titolare in senso contrario alla "generalizzazione" del segno non registrato, una volta che questo abbia perduto la propria distintività) o a cagione della sua sopravvenuta ingannevolezza o illiceità (per contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume)[11].

---

[9] In questo senso SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione, cit.*, p. 274, e DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 144, il quale così riassume la propria posizione: «Il marchio non registrato non è soggetto a decadenza per mancato uso quinquennale; poiché l'uso è condizione di tutela, la cessazione dell'uso comporta la perdita della protezione». *Contra* CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 400; LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa*, Torino, 1996, p. 127, secondo cui «anche per i marchi di fatto può ipotizzarsi una decadenza per non uso, ma essendo il marchio di fatto una fattispecie che in tanto è in essere, in quanto è effettivamente usata, sul prodotto o […] nella pubblicità, è naturale che non sia ipotizzabile una pausa nell'uso della durata consentita per il marchio registrato», e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 437, il quale ritiene che «le ipotesi di decadenza per non uso, per cessazione di attività, per volgarizzazione, saranno proprie anche dei marchi non registrati».

[10] In questi termini RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 189, e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, p. 437, il quale afferma che «i modi […] di estinzione del diritto di marchio, pur essendo propri dei marchi registrati, sono in gran parte applicabili anche ai marchi non registrati». In senso critico SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 274-275.

[11] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 323. In termini conformi si esprimono R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 437-438; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 189; CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 400; e MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, p. 60 ss., il quale, in tema di volgarizzazione, dopo aver reso conto della contrapposizione dottrinale e giurisprudenziale tra teoria soggettiva (secondo cui «si avrebbe decadenza dal diritto al marchio per volgarizzazione ogniqualvolta ci si trovi in presenza di un comportamento acquiescente e passivo del titolare di fronte all'uso del marchio da parte di imprese concorrenti; contegno […] tale da potersi ragionevolmente considerare come rinuncia implicita, come tacito abbandono») e teoria oggettiva (per la quale «il criterio da adottare […] deve del tutto prescindere dal comportamento del titolare, essendo necessario e sufficiente, affinché si verifichi la decadenza per spersonalizzazione del marchio, che esso abbia perso la sua capacità distintiva e sia divenuto denominazione generica di tutti i prodotti della stessa specie», sicché «all'oggettivo venir meno […] della sua originalità, e conseguente perdita della forza distintiva […], è naturale che debba necessariamente seguire l'estinzione del diritto esclusivo»), si mostra favorevole all'applicazione dell'istituto in commento anche ai marchi di fatto: l'Autore, più

Invece, sul versante del marchio registrato, l'apparato disciplinare del fenomeno estintivo si presenta sistematicamente articolato in cause di nullità (art. 25 c.p.i.)[12] e di decadenza (art. 26 c.p.i.)[13] puntualmente definite dalla legge[14].

In particolare, senza esaminare dettagliatamente il punto, ma limitandosi ad una panoramica riassuntiva dell'argomento in questione, è necessario, in primo luogo, distinguere le cause di nullità assolute (cioè l'inidoneità a costituire un valido marchio, la mancanza di capacità distintiva, di estraneità alla forma e di liceità) da quelle relative (cioè l'assenza di novità e l'incompatibilità con diritti di terzi): mentre alle prime sono

---

specificamente, precisa che «la constatazione puramente linguistica che il marchio è entrato nel linguaggio corrente come denominazione generica di tutti i prodotti della medesima specie, deve essere accompagnata dalla prova dell'esistenza di una situazione di mercato, in cui […] quella denominazione è usata per prodotti della stessa natura messi in commercio da vari produttori o commercianti. […] Finché un certo marchio continua a identificare il prodotto di un solo fabbricante, non può parlarsi di spersonalizzazione. È necessario che il processo di volgarizzazione giunga a tal punto che i consumatori […] non ricolleghino […] più quel marchio […] alle merci provenienti da un determinato nucleo produttivo». Tuttavia, anche «il comportamento del titolare del segno distintivo può assumere una certa rilevanza» dal momento che fino a quando «l'avente diritto si oppone […] ad ogni tentativo di usurpazione, contrasta […] la caduta del marchio in pubblico dominio. In questo senso, dunque, il concorso dell'inattività del titolare del marchio diviene condizione indispensabile perché la denominazione specifica del prodotto si trasformi in denominazione generica dello stesso».
In senso critico, invece, si sono schierate alcune pronunce giudiziarie risalenti agli anni '60 (cfr. Cass. Pen. 17.11.1959, in *Riv. Dir. Ind.*, 1960, II, p. 331 ss., relativa alla decadenza per volgarizzazione del marchio *Nylon*), e, in dottrina, SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 274-275, il quale, con riguardo all'istituto della volgarizzazione e alla verifica dell'ingannevolezza/illiceità del segno e alla loro possibile applicazione anche ai marchi di fatto, ritiene che la questione vada impostata non tanto in funzione di una dubbia applicazione analogica della disciplina dell'art. 41 l.m. (ora art. 26 c.p.i.), quanto nei termini del permanere dei presupposti della protezione del contrassegno medesimo. In particolare, l'Autore, dopo aver distinto le ipotesi di decadenza indicate nell'art. 41 l.m. (volgarizzazione e sopravvenuta ingannevolezza o illiceità) (che, secondo l'opinione comune, varrebbero anche per i marchi non registrati) da quella della decadenza per non uso, afferma «la non tutelabilità come marchi di fatto (e cioè alla stregua dell'art. 2598 c.c.) dei segni suscettibili di creare inganno o consistenti in denominazioni generiche dei prodotti o dei servizi […]: la protezione dalla concorrenza sleale è, infatti, concessa a chi usi il marchio legittimamente contro chi compia atti o adotti segni distintivi «idonei a produrre confusione». Non ricorre nessuno dei presupposti della tutela se il segno imitato è di per sé ingannevole o se è privo di capacità distintiva».

[12] L'art. 25 c.p.i. stabilisce che: «Il marchio è nullo: a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 12; b) se è in contrasto con il disposto degli artt. 9, 10, 13, 14, co. 1, e 19, co. 2; c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 8; d) nel caso dell'art. 118, co. 3, lett. b)».

[13] L'art. 26 c.p.i. prescrive che: «Il marchio decade: a) per volgarizzazione ai sensi dell'art. 13, co. 4; b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'art. 14, co. 2; c) per non uso ai sensi dell'art. 24».

[14] Sul tema cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 281 ss.; DI CATALDO, *op. cit.*, p. 141 ss., che distingue le ipotesi di «morte naturale» da quelle di «morte anticipata»; e RICOLFI, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 81 ss. e p. 121 ss.

sottese motivazioni di ordine generale o attinenti ad un vizio intrinseco del segno, le seconde soggiacciono a ragioni facenti capo ad un terzo o a diritti che questi possa vantare sul contrassegno[15].

Invece, per quanto riguarda le cause di decadenza, che si verificano per volgarizzazione[16] (art. 13, co. 4 c.p.i.), per illiceità sopravvenuta[17] (art. 14, co. 2 c.p.i.) e per non uso quinquennale[18] (art. 24, co. 1 c.p.i.), esse si contrappongono

[15] Così RICOLFI, *op. ult. cit.*, p. 82.

[16] A titolo riassuntivo, sul tema della volgarizzazione, che si verifica quando il marchio «sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o del servizio o abbia, comunque, perduto la sua capacità distintiva», valgono le parole di VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 287 ss., i quali constatano come tale fenomeno si verifichi quando il marchio «tende a divenire la denominazione del nuovo tipo di prodotto, perdendo la caratteristica originaria di denominazione specifica di prodotto proveniente da un determinato imprenditore». Tuttavia, come osservano gli Autori, «la decadenza […] non è stata ricollegata […] al mero fatto della generalizzazione, ma è stata condizionata al fatto ulteriore che quel fenomeno sia stato provocato dall'attività o dall'inattività del titolare del marchio»: in particolare, la volgarizzazione del segno può attribuirsi all'attività del titolare nel caso in cui egli stesso usi il proprio marchio come denominazione generica del prodotto, mentre può imputarsi alla sua inattività quando «la trasformazione del segno in denominazione generica del prodotto […] sia agevolata dal fatto che i terzi incomincino ad utilizzare il segno per indicare i propri prodotti, analoghi a quelli del titolare, o che il segno medesimo compaia in dizionari come denominazione generica del prodotto. In questi casi, se il titolare non reagisce, […] si potrà dire che la trasformazione del segno dipende (anche) dalla sua inattività. Per evitare la decadenza per volgarizzazione, dunque, quando un segno accenni a diventare nel linguaggio denominazione generica di un determinato prodotto, a generalizzarsi, il titolare dovrà attivarsi al massimo, sia reagendo […] all'utilizzazione del suo marchio da parte di terzi o alla menzione di esso in vocabolari o dizionari, sia adoperando il marchio in maniera che esso sia sempre riconoscibile».

[17] L'art. 14, co. 2 c.p.i. stabilisce che il marchio decada «se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato». Come nota RICOLFI, *op. cit.*, p. 124, «la norma pare […] riferita non alle limitate ipotesi di decettività "intrinseca", relative al rapporto fra il segno considerato in se stesso, nel suo significato lessicale, e la natura, qualità e provenienza dei beni da esso contraddistinti, ma alle ipotesi in cui il marchio sia divenuto ingannevole per il modo in cui è concretamente usato. […] L'inganno produttivo della decadenza potrebbe anche attenere alla circostanza che il marchio venga utilizzato per contrassegnare beni di livello qualitativo rilevantemente inferiore a quello […] accreditato presso il pubblico, quando tale mutamento non fosse adeguatamente segnalato al pubblico interessato». In termini simili si esprimono anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 289 ss., i quali, dopo aver incluso la disposizione in esame nel cd. «statuto di non decettività» (unitamente all'art. 21, co. 2 c.p.i., che sancisce il divieto di uso ingannevole del marchio, e all'art. 23, co. 4, volto ad impedire che dal trasferimento o dalla licenza di marchio derivi inganno in quei caratteri del prodotto o del servizio che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico), affermano che «d'inganno non si potrà parlare in caso di mutamento del prodotto in senso migliorativo; e neppure […] quando vi sia un deterioramento irrilevante, o quando un deterioramento rilevante vi sia, ma il consumatore ne venga in qualche modo avvertito», sicché provoca la decadenza in questione «solo l'ipotesi di deterioramento rilevante del prodotto non evidenziato o addirittura artatamente celato o negato dal titolare».

[18] Sul tema v. RICOLFI, *op. cit.*, p. 121 ss.; e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, p. 199 ss. In particolare, ai sensi dell'art. 24, co. 1 c.p.i., la

concettualmente a quelle di nullità: infatti, mentre queste ultime attengono a vizi originari del segno o del suo deposito, le cause di decadenza si riferiscono a difetti sopravvenuti del contrassegno o del suo uso[19].

1.1. Gli effetti della cessazione dell'uso: le modalità e l'intensità dell'utilizzazione del marchio idonee ad impedirne l'estinzione.

Come si è anticipato[20], dal momento che il fenomeno estintivo si presenta come un processo involutivo che si snoda in un arco temporale più o meno lungo a seconda delle circostanze concrete, il giudizio circa l'estinzione del marchio di fatto, quale conseguenza della cessazione dell'uso, presenta una maggiore complessità rispetto a quello previsto per l'accertamento della decadenza del marchio registrato[21]: infatti, mentre quest'ultimo rimane in vigore fintanto che la sua utilizzazione sia seria e non

---

perdita del diritto è prevista se il marchio non abbia fatto oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni a partire dalla registrazione o se tale uso sia successivamente stato sospeso per più di cinque anni. Come osservano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 283, e DI CATALDO, *op. cit.*, p. 142-143, «per evitare la decadenza, l'uso del marchio deve essere «effettivo», il che significa che non deve trattarsi di un uso meramente simbolico o per quantitativi di prodotto irrilevanti o sporadico»; e in senso conforme si esprime anche la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia 27.1.2004 (ord.), C-259/02, *Laboratoire de la mer*; e Corte di Giustizia 11.3.2003, C-40/01, *Ansul*), secondo la quale effettivo non può essere l'uso che, per le sue limitate dimensioni quantitative e per il suo circoscritto orizzonte temporale, riveli di essere preordinato alla sola conservazione del diritto. Proseguono gli Autori da ultimo citati, rilevando che «la decadenza non si produce quando il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo» come nel caso di cause esorbitanti la sfera volitiva del titolare o di scelte imprenditoriali fondate su valutazioni ragionevoli di politica aziendale, dovendosi comunque trattare di «circostanze tali da rendere l'uso del marchio impossibile o irragionevole e che siano […] indipendenti dalla volontà del titolare del marchio» (cfr. Corte di Giustizia 14.6.2007, C-246/05, *Haüpl*). Inoltre, l'art. 24, co. 3 c.p.i. stabilisce che la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio, aggiungendo che se il titolare effettui i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda di decadenza, «tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda»: quindi, «la norma riferisce la consapevolezza del titolare dell'imminenza di una domanda di decadenza […] al momento dell'effettuazione dei preparativi […] salvando la posizione di chi abbia iniziato simili preparativi (che dovranno […] essere seri) prima di sapere dell'altrui intenzione di chiedere la decadenza».

[19] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 121.

[20] Cfr. cap. VI, par. 1.

[21] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 179.

meramente simbolica (a prescindere dall'ambito merceologico e territoriale della notorietà e dell'uso), l'estinzione del marchio di fatto per non uso non è legata ad alcuna durata temporale specifica o legislativamente prefissata[22].

Pertanto, il principale nodo problematico connesso alla cessazione dell'impiego del marchio non registrato concerne la determinazione del lasso temporale del non uso necessario a decretarne l'estinzione: infatti, la mancanza di una predeterminazione legislativa del *quantum* temporale del non uso (come avviene, invece, ad opera dell'art. 24 c.p.i. per il marchio registrato) ha creato una situazione di profonda incertezza nella dottrina e nella giurisprudenza[23].

L'esperienza dei casi decisi investe, per lo più, l'esame di fattispecie in cui la cessazione dell'utilizzazione del marchio di fatto si riporta a circostanze assai remote nel tempo o si riferisce a situazioni in cui il non uso si è protratto per un periodo estremamente lungo[24]: in giurisprudenza generalmente si afferma che il marchio di fatto non viene meno nel caso in cui l'uso venga interrotto per un breve lasso temporale, precisando, tuttavia, che «esso non può più sussistere quando l'interruzione sia durata per molti anni»[25] o, comunque, l'uso sia «da tempo cessato»[26].

Partendo dall'osservazione per cui, nei casi citati, il periodo di mancata utilizzazione fosse ben maggiore rispetto a quello richiesto ai fini della decadenza del marchio registrato (portato da tre a cinque anni dopo la riforma del 1992), alcune pronunce

---

[22] Così sempre CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 179-180, il quale aggiunge che «nel caso del marchio di fatto […], accanto all'ipotesi della estinzione del segno in sé, può porsi quella dell'estinzione del diritto in relazione agli ambiti territoriali in cui (o ai prodotti o servizi per cui) ne è cessato l'uso».

[23] Sul punto v. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 85-86.

[24] Cfr. App. Milano 5.11.1971, in *GADI*, n. 41; Trib. Catania 25.1.1977, *ivi*, n. 221; e App. Torino 1.10.1991, *ivi*, n. 712. Sul punto CARTELLA, *op. cit.*, p. 181, constatando l'esistenza di una pluralità di pronunce giudiziali volte a riconoscere un lasso temporale della durata di svariati anni (comunque superiore ai cinque previsti dall'art. 24 c.p.i. per il marchio registrato), ritiene che «tali precedenti non possono essere considerati come emersione di una tendenza "lassista". […] L'ottica adottata pare essere stata quella di un implicito "argomentare *a fortiori*" (a maggior motivo il marchio di fatto è estinto se il non uso s'è protratto per molti anni)».

[25] Cfr. Cass. 9.4.1994, n. 3224, in *GADI*, n. 3023, la quale afferma che «il marchio di fatto vive in quanto usato. Se l'uso cessa, il diritto si estingue». Nel caso di specie, l'interruzione era durata addirittura venti anni.

[26] Cfr. Cass. 22.11.1976, n. 4384, in *GADI*, n. 797.

giudiziali[27] hanno dedotto l'estinzione del marchio di fatto dal superamento del periodo decadenziale normativamente previsto per quello registrato, non potendosi attribuire al contrassegno di fatto un trattamento più favorevole di quello garantito all'omologa figura registrata. Invece, contrariamente a questo filone che riconnette la perdita del diritto di marchio al mancato uso protrattosi per il medesimo periodo fissato per il marchio registrato[28], un altro orientamento giurisprudenziale, evidenziando la diversità dei presupposti tra marchio registrato e non registrato, non consente l'applicazione a quest'ultimo del termine stabilito nell'art. 24 c.p.i. e sostiene la necessità di valutare caso per caso se l'intervallo di tempo seguito alla cessazione dell'uso possa considerarsi sufficientemente lungo a determinare l'estinzione del segno[29].

Ponendosi nel solco di quest'ultima linea di pensiero giurisprudenziale e mettendo in luce l'esigenza di differenziare la disciplina del marchio di fatto in modo da non equipararla a quella predisposta per la corrispondente figura registrata, anche la prevalente dottrina[30] ritiene ragionevole concludere che la pausa nell'utilizzazione, per essere considerata irrilevante, debba essere «assai breve tenendo conto dei ritmi del settore» e comunque «di molto inferiore al quinquennio»[31].

---

[27] In questo senso v. Trib. Palermo 2.7.1988, in *GADI*, n. 2380, il quale, partendo dal presupposto che, all'epoca, l'art. 42 l.m. sanciva la decadenza del marchio al compimento di un triennio ininterrotto di assenza di utilizzazione, ha concluso che «il non uso di un marchio di fatto per un periodo superiore a tre anni ne comporta la decadenza»; e Trib. Venezia 26.3.1993, *ivi*, n. 3053, che, sempre con riferimento al periodo triennale previsto dall'art. 42 l.m. sino alla riforma del 1992, ha fatto seguire «la perdita del marchio al suo mancato uso di fatto protrattosi per almeno un triennio».

[28] Cfr. Trib. Napoli 26.3.2004, in *GADI*, n. 959; App. Bologna 30.9.1999, *ivi*, n. 399; e Trib. Milano 24.2.1994, *ivi*, n. 326.

[29] Cfr. Trib. Bari 14.5.2009, in *GADI*, n. 882, secondo cui è indispensabile che «il marchio abbia perso la notorietà che ne giustifica la tutela»; App. Milano 5.11.1971, *ivi*, n. 229, la quale prende in considerazione un intervallo temporale che possa considerarsi «sufficientemente lungo per affermare che il pubblico abbia perso il ricordo del segno»; e Trib. Catania 15.11.2007, *ivi*, n 1072, per il quale l'estinzione si realizza quando «non sussista più alcuna possibilità di confusione».

[30] In particolare CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 182, il quale puntualizza che «temporanee sospensioni possono essere "fisiologiche" e "tollerabili" nella stessa dinamica dell'uso del marchio», e LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 127.

[31] Testualmente DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 144, secondo il quale «il diritto rimane in vita se la pausa dell'uso è assai breve; dovrà giudicarsi in concreto, tenendo conto dei ritmi del settore, se la pausa è tale da provocare o no l'estinzione del diritto, ma sicuramente la durata massima della pausa che lasci fermo il diritto di marchio sarà di molto inferiore al quinquennio».

Tuttavia, nel panorama dottrinale, accanto alla posizione radicale di chi ritiene che il venir meno dell'uso estingue senz'altro la situazione giuridica, senza bisogno di particolari qualificazioni di tempo, luogo o modalità[32], si è fatto strada un altro approccio secondo cui il marchio di fatto è protetto fintanto che continui a svolgere durevolmente la propria funzione distintiva e, quindi, a ricordare al pubblico dei consumatori una determinata fonte di provenienza imprenditoriale[33]: in particolare, alla luce del dato normativo (art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.) in virtù del quale il marchio registrato è privo di novità sinché permanga la notorietà non puramente locale di un preesistente contrassegno di fatto appartenente a terzi, quest'ultimo risulta tutelato fino a quando perduri il ricordo di esso nel pubblico e la perdita del relativo diritto dipende non tanto dalla cessazione dell'uso del segno, quanto piuttosto dal venir meno della sua notorietà[34]. In tale prospettiva, dunque, l'interruzione dell'uso del marchio di fatto non

---

[32] Così R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 331.

[33] Sul punto VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 322, secondo il quale «il diritto […] non si estinguerà immediatamente, ma solo dopo un periodo di tempo idoneo a far ritenere che il mercato si sia scordato del segno e della sua attinenza ad una specifica origine dei prodotti contrassegnati. Finché ciò non sia avvenuto, infatti, ai terzi sarà vietata l'adozione di un marchio con esso confondibile»; VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.; ID., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 5 ss.; e ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss., il quale, valorizzando il ruolo adempiuto (in relazione al marchio non registrato) dalla funzione distintiva tanto nel momento costitutivo, quanto in quello estintivo e connettendo l'espletamento di tale ruolo individuante all'esistenza di un concreto pericolo di confusione quanto all'origine imprenditoriale del prodotto, riconduce la tutela del marchio di fatto alla disciplina della concorrenza sleale.
Contra CARTELLA, *op. cit.*, p. 183-184, secondo il quale «il fatto che il marchio registrato non sia nuovo in presenza di una notorietà non puramente locale è pacifico stante il disposto dell'art. 12 c.p.i.; meno pacifico è che questa regola implica che il segno non registrato è protetto sinché ne rimane il ricordo». Infatti, a detta dell'Autore, «la protezione del marchio di fatto si manifesta […] nella opponibilità di esso al successivo marchio registrato nel profilo della continuazione dell'uso, regolata dall'art. 12 c.p.i., e della invalidazione del marchio registrato posteriore, regolata dall'art. 28 c.p.i. […] La protezione (invalidazione del successivo marchio registrato) viene attivata dalla notorietà non puramente locale; quella locale è irrilevante […] non è la notorietà o il ricordo del marchio di fatto ad essere la fonte della protezione, bensì la generalità della notorietà. […] Che la persistenza del ricordo del marchio sia ininfluente […] pare poi confermato dal disposto dell'art. 24, co. 3 c.p.i., ove, nell'individuare le cause alla stregua delle quali […] la decadenza non può essere pronunciata, sono annoverati l'inizio o la ripresa dell'uso, ma non la persistenza del ricordo del marchio»

[34] Così SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione, cit.*, p. 275, e, in senso conforme, v. Trib. Forlì 8.2.1999, in *GADI*, n. 3980, secondo cui «il diritto all'utilizzazione del marchio non registrato non si estingue immediatamente, ma solo dopo un periodo di tempo idoneo a far ritenere che il mercato non abbia più memoria del collegamento fra il marchio in questione e l'attività produttiva o i prodotti di quell'impresa». *Contra* CARTELLA, *op. cit.*, p. 184-185, il quale, premesso che «una cosa è la valenza invalidante, sul piano della novità, del marchio di fatto il cui uso è cessato, ma il cui ricordo non s'è perso

legittima automaticamente i terzi ad appropriarsi del segno non più usato dal momento che l'acquisto su di esso è condizionato al presupposto che la platea dei consumatori non abbia più alcuna reminescenza di tale marchio[35].

Sul tema della durata dell'interruzione dell'uso del marchio non registrato come profilo imprescindibile della sua estinzione, occorre effettuare una ulteriore precisazione: infatti, a differenza del marchio registrato, in cui il succedersi di interruzioni infraquinquennali dell'uso risulta irrilevante (purché non sia tale da connotare come non serio l'impiego del segno intercorso nel quinquennio) e a partire dalla fine di ciascuna di esse riprende a decorrere *ex novo* il periodo di cinque anni previsto dall'art. 24 c.p.i.[36], per il marchio di fatto, invece, la ripetuta cessazione dell'uso può divenire rilevante sotto il profilo estintivo.

In particolare, nonostante le singole interruzioni dell'utilizzazione del marchio di fatto non siano di per sé rilevanti se isolatamente considerate, il plurimo ripetersi di esse incide sulla sua concreta idoneità distintiva che gradualmente diminuisce poiché il mancato uso del segno rende più labile la relazione mnemonica che lo lega percettivamente al pubblico e, quindi, l'eventuale successiva ripresa dell'utilizzazione vede il segno distintivo in questione "caricato" di una valenza distintiva

---

tra il pubblico, e altra cosa è la protezione del marchio di fatto, la quale si arresta nel momento in cui il diritto di preuso si estingue», ritiene possibile «sfalsare temporalmente il momento estintivo del diritto sul marchio di fatto dal momento estintivo del ricordo di esso da parte del pubblico»: «il marchio si proietta nella relazione "marchio – prodotto – fonte di provenienza" […] e l'interesse del titolare del marchio di fatto all'esclusiva si colloca su un fondamento diverso dal mero ricordo del marchio da parte del pubblico. […] L'interesse alla conservazione del segno da parte del titolare sussiste solo fino a quando il ricordo coincide con la percezione di una perdurante attualità del segno». In senso conforme a questo indirizzo v. Trib. Catania 25.1.1977, in *GADI*, n. 917, secondo cui «la tutela del preuso presuppone la continuità dell'uso e si arresta nel caso di interruzione. Tuttavia, in ipotesi di preuso con notorietà generale, l'interruzione non rende di per sé legittima la registrazione, da parte di altri, di un marchio uguale o confondibile, in quanto potrebbe difettare il requisito della novità», aggiungendo che «la successiva altrui registrazione è legittima solo se il segno, nell'apprezzamento del pubblico, abbia di fatto cessato di ricollegarsi alla precedente utilizzazione».

[35] In dottrina v. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 225, e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 189; mentre, in giurisprudenza, cfr. Trib. Milano 3.5.1980, in *GADI*, n. 1307; Trib. Milano 6.11.1978, *ivi*, n. 1093; Trib. Milano 24.5.1976, *ivi*, n. 835; e Trib. Milano 5.5.1975, *ivi*, n. 721.

[36] Sul punto CARTELLA, *op. cit.*, p. 186, il quale afferma che «il titolare del marchio registrato può cessarne l'uso per tre anni, poi riprenderlo per un anno, poi cessarlo per quattro anni e undici mesi, poi riprenderlo per sei mesi e così via, senza che tali vicende incidano sulla registrazione e, quindi, sulla persistenza del diritto di marchio, per il fatto che il quinquennio ininterrotto non s'è mai sviluppato».

progressivamente minore: questa catena di interruzioni espone il marchio non registrato ad un graduale indebolimento fino al punto in cui anche una breve cessazione dell'uso è in grado di neutralizzarne completamente il residuo concreto potere distintivo, così estinguendolo definitivamente[37].

Un'altra situazione particolare riguarda l'ipotesi della cessazione definitiva dell'attività imprenditoriale del titolare del marchio di fatto, che, secondo l'opinione comune, si realizza nel momento in cui i cespiti aziendali vengono dispersi e l'azienda si disgrega[38]: nello specifico, ci si interroga in ordine alla sorte del contrassegno quando il preutente cessi definitivamente l'esercizio dell'impresa[39]. Mentre, con riguardo al marchio registrato è stata eliminata la previsione dell'art. 43, co. 1, n. 2) l.m., che stabiliva la decadenza della registrazione di marchio «per cessazione definitiva, da parte del titolare del marchio, della produzione o del commercio»[40], la situazione si configura diversamente per il marchio di fatto dal momento che, come è stato precedentemente rilevato[41], il perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto è inscindibilmente connesso all'uso del segno nell'ambito di un'attività imprenditoriale e, quindi, di esso

[37] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 186.

[38] In questi termini R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 176. In termini simili App. Milano 29.5.1953, in *Rass. Prop. Ind. Lett. Art.*, 1954, p. 31 ss., e App. Milano 22.2.1957, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, II, p. 337 ss., le quali aggiungono che la definitiva cessazione dell'impresa e la relativa disgregazione delle componenti aziendali rendono irreversibile l'interruzione dell'attività imprenditoriale e, quindi, la perdita della qualità di imprenditore.

[39] Sul tema v. CARTELLA, *op. cit.*, p. 175 ss., il quale puntualizza che «il quesito non attiene alle ipotesi in cui il titolare cessi definitivamente la (propria) attività di impresa, ma un'attività di impresa collegata al marchio di fatto prosegua o inizi *ex novo*, ovvero il marchio di fatto permanga legato ad un soggetto imprenditore. […] Se l'azienda viene ceduta, affittata, data in usufrutto, conferita in società, l'imprenditore può trovarsi a cessare definitivamente l'impresa, ma questa viene reiniziata dal nuovo titolare dell'azienda, con conseguente possibile prosecuzione dell'uso del marchio […] per effetto della circolazione d'azienda. Allo stesso modo, la fattispecie estintiva non tocca il marchio di fatto, quando la cessazione definitiva dell'attività del titolare sia la conseguenza dell'estinzione del titolare in quanto tale, quale può avvenire per fusione o per incorporazione».

[40] Come osservano VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, p. 228, gli artt. 24 e 26 c.p.i. non prevedono più la fattispecie estintiva della cessazione definitiva dell'attività d'impresa in armonia con l'art. 19, co. 1 c.p.i., che consente a chiunque (quindi anche a chi non sia imprenditore) di registrare un marchio, permettendo, così, la conservazione del contrassegno, nonostante l'interruzione irreversibile dell'esercizio dell'impresa.

[41] Cfr. cap. IV, par. 1.

può essere titolare solo un soggetto qualificabile come imprenditore[42]: infatti, una volta venuto meno lo *status* imprenditoriale (a cui è collegata la titolarità del marchio di fatto) come conseguenza dell'irreversibile cessazione dell'attività d'impresa, il contrassegno medesimo dovrà essere considerato estinto[43].

Infine, un ultimo cenno è dedicato all'ipotesi in cui l'originario marchio non registrato venga modificato assumendo una fisionomia diversa da quella iniziale: in particolare, si ritiene che l'incidenza (a fini estintivi) delle modificazioni apportate al segno di fatto dipende dall'individuazione del suo "cuore" distintivo[44]; sicché, se quest'ultimo presenta variazioni non apprezzabili sotto il profilo della distintività, il marchio di fatto usato in forma modificata perpetua il preuso precedente, mentre, in caso contrario, l'anteriore contrassegno non registrato va incontro ad estinzione e sorge un nuovo segno di fatto (quando abbia conseguito una concreta valenza distintiva)[45].

2. L'analisi dei profili differenziali tra marchio di fatto e marchio registrato dal punto di vista della fattispecie estintiva.

Dopo aver precedentemente esaminato gli aspetti che differenziano il marchio di fatto da quello registrato dal punto di vista della fattispecie costitutiva[46], ripercorrendo la minuziosa analisi effettuata da Cartella[47], è ora necessario procedere alla disamina dei profili differenziali concernenti la fattispecie estintiva delle due tipologie di marchio in questione.

---

[42] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 175, e FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 285, il quale osserva che «i marchi non registrati non sono concepibili in sé, cioè non inquadrati in una attività di impresa».

[43] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 176-177.

[44] In proposito, sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 189, richiamando il disposto dell'art. 24, co. 2 c.p.i., che equipara all'utilizzazione del marchio «l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo», ritiene che «la norma esprime un principio suscettibile di applicazione anche al marchio di fatto, in quanto inerisce […] alla concreta capacità distintiva».

[45] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 189-190.

[46] Cfr. cap. IV, par. 4.

[47] Cfr. CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 321 ss.

In linea generale, è opportuno ribadire un concetto già espresso[48], e cioè che, mentre la persistenza del diritto sul marchio registrato è, entro certi limiti, svincolata dalla sua utilizzazione (dal momento che, ai sensi dell'art. 24, co. 1 c.p.i., esso decade qualora non sia oggetto di uso effettivo entro un quinquennio dalla registrazione o se l'utilizzazione di esso venga sospesa per un periodo ininterrotto di cinque anni), diversamente, nel caso del marchio di fatto, l'uso costituisce un elemento indispensabile non solo per far sorgere il diritto, ma anche per mantenerlo in vita, siccome il marchio non registrato che non viene usato si estingue[49]: pertanto, può dirsi che il presupposto estintivo di tale tipologia di contrassegno viene individuato nell'interruzione dell'uso di esso[50].

Inoltre, soffermandosi brevemente sul *quantum* temporale del non uso[51], è pertinente ricordare come l'estinzione del marchio di fatto non sia legata ad una durata prefissata[52] (al contrario dell'omologa figura registrata, che soggiace ad un termine decadenziale di cinque anni ex art. 24, co. 1 c.p.i.), occorrendo, a tal proposito, una pausa nell'utilizzazione, più o meno lunga a seconda dei casi, che dovrebbe essere «assai breve» o, comunque, «di molto inferiore al quinquennio previsto per i marchi registrati» e tale da «apparire irrilevante tenendo conto dei ritmi del settore»[53]. Alla luce di questa premessa, pertanto, la "conservazione" del marchio di fatto risulta legata al fatto che esso continui a svolgere la propria funzione distintiva e, quindi, a ricordare nella mente del pubblico una determinata fonte d'origine imprenditoriale[54]: fintanto che la relazione

---

[48] Cfr. cap. VI, parr. 1 e 1.1.

[49] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 321, e R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 331, il quale afferma che i marchi non registrati, «come senza uso non verrebbero neppure ad esistenza, così col cessare di esso, per qualunque ragione ciò avvenga. […] essi muoiono».

[50] Così BOZZOLA, *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 358.

[51] Per una rassegna del tema e delle relative posizioni dottrinali e giurisprudenziali v. CARTELLA, *op. cit.*, p. 321-322.

[52] Così R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 331.

[53] Testualmente DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 144.

[54] Cfr. Trib. Catania 25.1.1977, in *GADI*, n. 221, secondo cui «la tutela del preuso presuppone la continuità dell'uso e si arresta in caso di interruzione. Tuttavia, in ipotesi di preuso con notorietà generale, l'interruzione non rende di per sé legittima la registrazione, da parte di altri, di un marchio uguale o confondibile, in quanto potrebbe difettare il requisito della novità. La successiva altrui registrazione è

mnemonica "marchio – prodotto – fonte di provenienza" perdura, il marchio di fatto gode di protezione; al contrario, il diritto su di esso si estingue quando, a seguito dell'interruzione del suo uso e della conseguente perdita di notorietà, sia trascorso un lasso temporale idoneo a far ritenere che il mercato abbia perso il ricordo del segno e della sua specifica provenienza imprenditoriale[55].

In aggiunta a quanto già detto, è fondamentale rilevare una ulteriore differenza: infatti, mentre per il marchio registrato più interruzioni infraquinquennali del non uso sono, in linea di principio, irrilevanti, sicché esso non decade e resta in vita poiché non si è realizzato il quinquennio ininterrotto di non uso ai sensi dell'art. 24, co. 1 c.p.i., nel caso del marchio di fatto una simile pluralità di episodi interruttivi può diventare rilevante ai fini estintivi, nonostante la singola pausa nell'utilizzazione, di per sé, non sia decisiva[56]. In tal caso, come la fiamma di una candela che si spegne lentamente, il contrassegno non registrato esce da ogni interruzione dell'uso sempre più "indebolito" (dal momento che la relazione mnemonica che lo connette al pubblico diventa sempre più labile), finché anche una breve cessazione dell'uso, che si innesta in un contesto di marcata debolezza e precarietà distintiva, determina il definitivo esaurimento del potere individuante del marchio di fatto, così estinguendolo[57].

Un'altra discrepanza tra le due figure di marchio è costituita dal fatto che, mentre (nei limiti del quinquennio) il contrassegno registrato conserva un ambito di protezione

---

legittima solo se il segno, nell'apprezzamento del pubblico, abbia di fatto cessato di ricollegarsi alla precedente utilizzazione». CARTELLA, *op. cit.*, p. 323, precisa che «il più delle volte, la perdita della funzione distintiva si verificherà ben prima del decorso di un quinquennio: […] un marchio di fatto non assistito da notorietà e di uso locale, potrebbe anche estinguersi nel giro di qualche settimana. Inoltre, nella misura in cui il marchio di fatto non può fruire di un trattamento migliore di quello riservato al marchio registrato, si deve ritenere che la sopravvivenza del marchio di fatto alla interruzione dell'uso non possa, comunque, eccedere la durata quinquennale».

[55] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 322, e SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione, cit.*, p. 275, il quale specifica che «poiché […] il segno non registrato è protetto […] sinché ne permane il ricordo presso il pubblico, la perdita del diritto dipenderà più dalla perdita della notorietà che dalla cessazione dell'uso del segno».

[56] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 323.

[57] Così sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 323-324, il quale precisa che «gli effetti della interruzione dell'uso del marchio di fatto, una volta che si sono prodotti, sono irreversibili e non vengono neutralizzati dalla successiva ripresa dell'uso. […] Al più, la ripresa dell'uso dopo la sua estinzione potrà condurre […] ad un nuovo marchio di fatto».

geografica esteso all'intero territorio nazionale indipendentemente dalla sua utilizzazione, per il marchio di fatto l'interruzione dell'uso ne può ridurre lo spazio territoriale della tutela escludendone le porzioni in cui il ricordo del segno si è perso nella memoria del pubblico dei consumatori[58].

Un ulteriore aspetto differenziale, messo in luce soprattutto da talune pronunce giurisprudenziali[59], concerne la consistenza dell'uso del segno idoneo ad evitarne l'estinzione: difatti, mentre l'«uso effettivo», richiesto dall'art. 24, co. 1 c.p.i. per evitare la decadenza del marchio registrato, si ritiene integrato da una utilizzazione che presenti un minimo di concretezza e intensità, ritenendosi sufficiente per mantenere in vita il contrassegno anche un uso discontinuo e quantitativamente limitato, purché non meramente simbolico, quanto al marchio di fatto occorre un impiego serio, visibile, costante e continuato in modo che si crei e si stabilizzi l'allacciamento "marchio – prodotto/servizio – pubblico"[60].

Un altro importante profilo differenziale tra marchio registrato e marchio di fatto riguarda la disciplina della neutralizzazione del non uso.

In proposito, la prima problematica è delineata da quanto disposto dall'art. 24, co. 3, c.p.i.[61], in base al quale l'intervenuta decadenza del marchio registrato per mancata

---

[58] Sul punto CARTELLA, *op. cit.*, p. 323-324.

[59] Cfr. Trib. Milano 16.10.1975, in *GADI*, n. 1060, e App. Milano 5.11.1971, *ivi*, n. 229.

[60] In questi termini CARTELLA, *op. cit.*, p. 324-325, il quale, constatando la maggiore rigorosità dei criteri valutativi della consistenza dell'uso del marchio di fatto rispetto alla corrispondente figura registrata, mette in luce un ulteriore aspetto differenziale: «mentre […] la produzione in Italia al fine dell'esportazione […] della produzione è "equiparata" all'uso quando si tratti di marchio registrato, sicché, esso non decade anche quando risulti ignoto al pubblico dei potenziali acquirenti e nel territorio dello Stato la conoscenza del marchio resti confinata all'interno dell'impresa del titolare, […] poiché la fattispecie costitutiva del marchio di fatto si perfeziona in quell'uso che genera l'allacciamento marchio – pubblico - prodotto/servizio, la mancata spendita del marchio nel territorio italiano resta improduttiva di effetti», aggiungendo, inoltre, che «l'uso del marchio di fatto attuato con l'esportazione all'estero potrebbe […] non generare alcun diritto neppure in quell'ordinamento, qualora in esso […] l'uso di fatto del marchio sia sprovvisto di riconoscimento e tutela giuridica». Sul tema v. anche Trib. Chiavari 8.7.1997, in *GADI*, n. 1242, secondo cui «l'attività preparatoria del prodotto, meramente interna e non costituente immissione sul mercato del prodotto finito, è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento del preuso».

[61] L'art. 24, co. 3 c.p.i. così statuisce: «Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia, se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o l'eccezione di decadenza, tale

utilizzazione non può essere pronunciata se l'uso viene iniziato o ripreso dal titolare prima che sia proposta l'apposita domanda o eccezione giudiziale; al contrario, il marchio di fatto, una volta estinto per non uso, non può più essere portato a riviviscenza e l'eventuale ripresa dell'utilizzazione del segno comporta la nascita di un nuovo contrassegno di fatto[62].

Di seguito, un secondo punto attiene alla scriminante della mancata utilizzazione costituita dalla giustificazione derivante da un «motivo legittimo»: in particolare, si ritiene che la "clausola di salvaguardia" dettata dall'art. 24, co. 1 c.p.i. non sia applicabile al marchio di fatto[63] sia perché la norma presuppone la registrazione del contrassegno[64], sia perché tale disposizione opera come una eccezione alla regola generale dell'estinzione del marchio, non risultando, quindi, applicabile in via estensiva[65].

Soluzioni più articolate, invece, si prospettano in merito a due ulteriori problemi connessi alla scriminante del «motivo legittimo»[66].

In primo luogo, ci si chiede se la dichiarazione di fallimento possa costituire una valida ragione estintiva del diritto sul marchio di fatto: ad un orientamento che qualifica il fallimento come causa di non uso indipendente dalla volontà del titolare,

---

inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza».

[62] In tal senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 186-187.

[63] Così R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 331.

[64] Sul punto CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 187, sottolinea che la *ratio* che sta alla base dell'art. 24, co. 1 c.p.i. è diversa da quella che sorregge il mantenimento in vita del diritto sul marchio di fatto in caso di interruzione dell'uso (e cioè, la persistenza di una concreta idoneità distintiva): infatti, differentemente da quanto avviene nell'ipotesi di marchio di fatto, «il motivo legittimo neutralizza la decadenza del marchio registrato anche quando esso non sia mai stato usato […] e, quindi, non abbia acquistato effettiva valenza distintiva di alcun prodotto».

[65] Così sempre CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 187, il quale così esemplifica la situazione in esame: «quanto agli eventi […] neutralizzati dall'art. 24, co. 1 c.p.i., la sospensione dell'uso conseguente alla necessità di provvedersi di nuova autorizzazione amministrativa, o dipendente da provvedimento dell'Autorità, o da temporanea carenza di materie prime, o da blocco delle importazioni o quella derivante dal fermo degli impianti per causa di incendio o quella scaturente dalla perdita della rete di distribuzione, e così via, essi non sono neutri rispetto al marchio di fatto, ma anzi possono determinare l'estinzione tanto della sua notorietà, quanto del marchio stesso».

[66] Per un riepilogo del tema in analisi v. CARTELLA, *op. cit.*, p. 187-188.

equiparandola alla mancanza di mezzi finanziari[67], si contrappone un altro filone secondo cui le vicende fallimentari, ove non siano seguite dall'esercizio provvisorio dell'impresa, conducono alla definitiva cessazione dell'attività imprenditoriale e, quindi, all'estinzione del contrassegno di fatto[68].

In secondo luogo, una notazione va dedicata al caso in cui l'uso del marchio di fatto sia sospeso a causa di una imponente attività di contraffazione posta in essere da terzi, ipotesi nella quale non si ritiene applicabile la scriminante in questione, aggiungendosi che, in tal caso, il segno contraffattivo può trasformarsi con l'uso in un valido marchio di fatto, una volta che il precedente contrassegno non registrato (oggetto di contraffazione) si sia estinto per non uso[69]; al contrario, su quest'ultimo punto, un'altra linea interpretativa[70], partendo dalla premessa che l'altrui uso del marchio giova al titolare del precedente contrassegno solo se trova la propria giustificazione in un suo atto autorizzativo, ritiene che «l'utilizzazione del segno da parte di un secondo soggetto si manifesta sempre come illecito, in quanto concernente un marchio perpetuamente privo di novità»[71].

---

[67] In particolare FORMIGGINI, *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, p. 1125 ss., e SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 195-196.

[68] In questo senso CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 187, e ID., *Decadenza del brevetto per marchio e fallimento*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1973, II, p. 411 ss.; mentre in giurisprudenza cfr. App. Napoli 31.7.1980, in *GADI*, n. 1331.

[69] In particolare, per la dottrina v. CARTELLA, *op. cit.*, p. 188, mentre per la giurisprudenza cfr. Trib. Milano 14.10.1971, in *Riv. Dir. Ind.*, 1972, II, p. 266 ss., il quale stabilisce che: «Un marchio […] può essere legittimamente appropriato da altri […] se nella memoria dei consumatori si sia perso il ricordo del marchio come segno distintivo dei prodotti fabbricati dal precedente titolare».

[70] In particolare AUTERI, *Cessione e licenza di marchio per Stati e diritto europeo della concorrenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1972, I, p. 320 ss., che sostiene che «l'altrui uso del marchio profitta al titolare del precedente segno solo se […] trova la causa in un suo atto autorizzativo».

[71] Cfr. Trib. Milano 3.5.1980, in *GADI*, n. 1307, che così si esprime: «Perché possa dirsi che di un marchio decaduto per non uso si sia perso il ricordo come segno distintivo delle merci del precedente titolare […] è indispensabile che […] il marchio in questione non sia adoperato da alcuno. […] Nell'ipotesi di un uso interrotto del marchio […] posto in essere da un soggetto dapprima come concessionario di vendita dei prodotti del titolare e poi come contraffattore dello stesso marchio, ben difficilmente può accadere che i consumatori percepiscano il mutamento intervenuto nell'origine del prodotto, sicché, perpetuandosi il collegamento con l'impresa del precedente titolare, il marchio rimane nuovo e, come tale, non acquistabile dall'utente».

Proseguendo nell'analisi delle residue differenze tra i due tipi di marchio, come si è già detto[72], è stata soppressa la disposizione del previgente art. 43, co. 1, n. 2) l.m. che contemplava la cessazione definitiva dell'attività del titolare come causa di decadenza del marchio registrato in conseguenza del fatto che, a seguito della riforma del 1992, anche chi non è imprenditore può validamente registrare un marchio (ex art. 22 l.m., ora art. 19 c.p.i.); al contrario, con riguardo ai segni distintivi di fatto, dal momento che essi non sono autonomamente concepibili al di fuori dell'esercizio di un'impresa, si ritiene che l'interruzione irreversibile dell'attività imprenditoriale del titolare ne produca l'estinzione[73].

Inoltre, mentre il marchio registrato non è suscettibile di decadenza parziale sul piano territoriale, nel senso che esso produce un diritto esclusivo esteso all'intero spazio geografico nazionale anche se poi venga impiegato in un zona localmente definita, per il marchio di fatto le cose stanno diversamente: infatti, poiché la fattispecie costitutiva e l'ampiezza della tutela sono determinati dall'uso/notorietà, l'ambito territoriale di influenza del marchio di fatto risulta variabile in funzione della mutevole evoluzione di questi due elementi[74].

Infine, l'ultimo profilo differenziale da prendere in esame concerne l'onere probatorio: dinanzi a chi impugni il marchio mediante la proposizione di un'azione di decadenza, il titolare del marchio registrato può limitarsi ad eccepire che l'onere della prova incombe sull'impugnante; invece, poiché nel caso del marchio di fatto la fattispecie costitutiva si fonda sull'uso/notorietà, compete al suo titolare fornire la prova dell'uso medesimo, dei suoi contorni qualitativi (notorietà), quantitativi e territoriali, nonché della sua persistenza e, solo dopo aver assolto tali adempimenti, potrà discutersi

---

[72] Cfr. cap. VI, par. 1.1.

[73] In questi termini R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 285, il quale si schiera a favore del necessario inquadramento del marchio non registrato all'interno di un'attività d'impresa, e CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 327, il quale precisa che «finché dura la fase liquidatoria, il titolare può cedere il marchio di fatto a terzi, ma se ciò non avviene entro la chiusura della liquidazione, con la definitiva cessazione dell'attività viene altresì meno la giustificazione del riconoscimento del diritto sul marchio di fatto».

[74] Così CARTELLA, *op. ult. cit.*, p. 327-328, il quale appura che «un marchio di fatto caratterizzato dall'uso/notorietà generale potrà "liberare territorio" e trasformarsi in un marchio di fatto locale, a seguito di una contrazione territoriale dell'uso/notorietà».

dell'esistenza di un onere della controparte di provare l'intervenuta estinzione del contrassegno non registrato per mancata utilizzazione[75]. In particolare, mentre nel limite temporale del quinquennio ininterrotto di non uso il titolare del marchio registrato non deve provare alcunché a sostegno della persistenza del segno, il titolare del marchio di fatto, che ne abbia interrotto l'utilizzazione deve fornire la prova (particolarmente rigorosa) che il segno distintivo è ancora impresso nella memoria del pubblico dei consumatori[76].

[75] In questo senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 325-326.

[76] Sul punto sempre CARTELLA, *op. cit.*, p. 326, il quale aggiunge che «sul piano della prova […] viene in rilievo il fatto che il marchio registrato gode di un regime preferenziale rispetto a quello non registrato», e in termini simili VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 323, secondo cui «per un marchio di fatto non varrà la presunzione di validità prevista per il marchio registrato. Al contrario, incomberà su chi ne invoca la tutela l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, vale a dire l'uso attuale (o sospeso da poco) del marchio, l'estensione merceologica e territoriale di quest'uso, e la notorietà "qualificata" che ne sia conseguita». In proposito, anche la giurisprudenza (App. Milano 13.5.1977, in *GADI*, n. 1972; Trib. Roma 12.2.1986, *ivi*, n. 387; Trib. Roma 16.11.1979, *ivi*, n. 797; e App. Napoli 10.3.1977, in *Foro pad.*, 1977, I, p. 40) ribadisce che la prova del preuso deve essere particolarmente rigorosa affermando che «non costituisce prova sufficiente della utilizzazione effettiva di un marchio la generica dichiarazione di un teste che il prodotto recante il marchio è stato venduto su tutto il territorio nazionale […] non accompagnata dalla produzione di documenti contabili, fatture di fornitori, listini prezzi, stampati pubblicitari e fatture di vendita del prodotto stesso».

Nota bibliografica

AUTERI P., *Cessione e licenza di marchio per Stati e diritto europeo della concorrenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1972, I, p. 320 ss.

BOZZOLA G., *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 356 ss.

CARTELLA M., *Decadenza del brevetto per marchio e fallimento*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1973, II, p. 411 ss.

ID., *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 308 ss.

ID., *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

CASABURI G., *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, IV, p. 393 ss.

FORMIGGINI A., *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, p. 1125 ss.

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, IV ed., Milano, 1988.

LA VILLA G., *Introduzione ai marchi d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1996.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

PARDOLESI P., *Il marchio non registrato*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, (a cura di RESTA), Utet, Torino, 2011.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

ID., in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, IV ed., Torino, 2012.

SENA G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

SPOLIDORO M.S., *La decadenza della registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, V ed., Padova, 2012.

VANZETTI A., *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.

ID, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 5 ss.

ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.

VANZETTI A.-DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, VII ed., Milano, 2012.

VANZETTI A.-GALLI C., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, II ed., Milano, 2001.

CAPITOLO VII: I PROFILI PROCESSUALI, SANZIONATORI E PROBATORI.

1. Il sistema processuale e sanzionatorio: il rafforzamento della tutela giurisdizionale del marchio di fatto dopo l'entrata in vigore del c.p.i. e le sezioni specializzate in materia di impresa.

Come si è già avuto modo di constatare[1], sulla base della delega contenuta nella L. 12.12.2002, n. 273, recante *"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"*[2], il legislatore delegato ha proceduto all'emanazione del D.Lgs. 10.2.2005, n. 30 (cd. Codice della proprietà industriale), che, introducendo una serie di profonde innovazioni nella disciplina dei segni distintivi, ha segnato un momento di significativa valorizzazione dell'istituto del marchio di fatto[3]: infatti, l'avvento del c.p.i. ha determinato un rilevante rafforzamento della tutela sostanziale e processuale del marchio non registrato, pur senza realizzare una radicale trasformazione dei suoi connotati[4].

---

[1] Cfr., in particolare, quanto detto nel corso del cap. II.

[2] Relativamente alla Legge Delega 273/02, risultano di particolare interesse l'art. 15, rubricato *"Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale"* (contenente i criteri direttivi, gli obiettivi e i motivi ispiratori dell'opera di riassetto, nonché le linee-guida per la ripartizione strutturale della materia codicistica), e l'art. 16, intitolato *"Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale"* (relativo alla costituzione delle «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale», ora rinominate «sezioni specializzate in materia di impresa» a seguito del D.L. 24.1.2012, n. 1 conv. con L. 24.3.2012, n. 27, nonché alla definizione delle loro competenze e attribuzioni). Per una panoramica del tema v. FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 9 ss. e p. 36 ss.

[3] Testualmente CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, p. 1, il quale conclama che «se pur la disciplina del marchio di fatto tuttora presenta larghi tratti differenziali rispetto a quella del marchio registrato, è peraltro indubbio che la sua protezione ne emerge rafforzata e che il codice della proprietà industriale segna un momento di valorizzazione».

[4] Così VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 e p. 102, il quale precisa che «propria soltanto dei titoli, tuttavia, appare la disciplina attinente all'acquisto dei relativi diritti, al contenuto di essi, alla loro nullità e decadenza; mentre solamente per ciò che riguarda le sanzioni, la giurisdizione, la competenza, la tutela cautelare e il processo la disciplina dettata dal Codice pare doversi estendere anche agli "altri diritti". […] Ciò significa che il sistema sanzionatorio e processuale di tutti i segni distintivi diversi dal marchio registrato è lo stesso di quello

Alla luce di queste considerazioni, nonostante in proposito vi sia un aspro confronto dialettico tra differenti correnti dottrinali di cui si è già dato conto[5], se si adotta uno sguardo prospettico che mette in risalto le innovazioni apportate dal Codice piuttosto che gli aspetti di continuità con il sistema previgente, si può concludere[6] che il c.p.i., per mezzo della riunione dei diritti «titolati» (originati da registrazione o brevettazione) e di quelli «non titolati» (protetti al ricorrere dei presupposti legislativamente previsti) nell'unitaria categoria dei «diritti di proprietà industriale» (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 c.p.i.)[7], ha parzialmente affrancato il marchio di fatto dalla

---

previsto per quest'ultimo e non più quello degli artt. 2563 ss. e 2598 ss. c.c., nonché del codice di procedura civile».

[5] Cfr. cap. II, parr. 4 ss. Per una rassegna del dibattito dottrinale sul punto v. FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 13 ss.: in particolare, mentre una corrente dottrinale (cfr. SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 17 ss.), partendo dalla distinzione tra diritti «proprietari» (in relazione ai quali vale la regola della cd. «confondibilità in astratto») e diritti «personali» (in ordine ai quali si applica il canone della cd. «confondibilità in concreto»), ritiene che la qualificazione «dominicale» e, quindi, «reale» conferita dal c.p.i. anche ai diritti non titolati e la loro conseguente equiparazione a quelli titolati escluda che essi possano trovare il fondamento della propria tutela nella norma repressiva della concorrenza sleale (e cioè nell'art. 2598, n. 1 c.c.), un altro filone di pensiero (*in primis* VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss.; ID., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 5 ss.; e ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.), preferendo alla tesi "assolutista" appena enunciata una posizione più "conservatrice" maggiormente attenta alla preservazione della funzione distintiva espletata dal marchio e ad una valutazione in concreto del rischio di confusione circa l'origine imprenditoriale del prodotto o servizio contrassegnato, continua ad ancorare saldamente la protezione del marchio di fatto al divieto di concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598, n. 1 c.c.

[6] In tal senso PARDOLESI, *Il marchio non registrato*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, (a cura di RESTA), Torino, 2011, p. 200.

[7] In questi termini MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 324, il quale così riassume il quadro normativo successivo all'entrata in vigore del c.p.i.: «l'art. 1 c.p.i. definisce il contenuto dell'espressione «proprietà industriale» richiamando «i marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d'origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali». La disposizione è il primo frutto del riassetto della materia della proprietà industriale, operato dal compilatore del c.p.i. in ossequio alla delega di cui all'art. 15 della L. 12.12.2002, n. 273, con cui si è tentato di raccogliere e disciplinare in modo unitario "i diritti di proprietà aventi contenuto intellettuale, natura immateriale, nonché attitudine ad essere sfruttati industrialmente". […] L'art. 2, co. 1 e 4 c.p.i., rubricato *"Costituzione e acquisto dei diritti"*, specifica che «i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo a titoli di proprietà industriale». Il comma 4 dell'art. 2 c.p.i. stabilisce, inoltre, che «sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine». La lettura coordinata delle norme ricordate (art. 1, co. 1 e art. 2, co. 1 e 4 c.p.i.) pone in

disciplina sanzionatoria fondata sulla norma repressiva della concorrenza sleale e, al contempo, gli ha assicurato il medesimo apparato di rimedi processuali predisposto a garanzia dei titoli di proprietà industriale (ex artt. 117 ss. c.p.i.)[8].

Tuttavia, come ha opportunamente rilevato Vanzetti[9], il quale, invece, continua a rinvenire il fondamento della protezione dei segni distintivi non registrati nell'art. 2598, n. 1 c.c. (e, quindi, nei limiti della confondibilità sull'origine)[10], una simile costruzione (cioè l'assunzione del marchio di fatto tra i «diritti di proprietà industriale» e il correlativo sganciamento dall'alveo di tutela definito dall'art. 2598, n. 1 c.c.) comporta un innaturale "frazionamento" della disciplina del marchio non registrato, che risulta così scissa tra il codice civile (per quanto riguarda la fattispecie costitutiva e il

---

un'unica categoria (quella dei diritti di proprietà industriale) i diritti cd. «titolati», vale a dire quelli originati da brevettazione o registrazione, e gli altri diritti «non titolati», fra i quali il marchio di fatto».

[8] Testualmente CARTELLA, *op. cit.*, p. 1 e p. 19-20, il quale osserva che il Codice «ha comportato l'affrancamento, almeno parziale, del marchio di fatto dalla disciplina della concorrenza sleale. La ragione giustificatrice del "trasferimento" del marchio di fatto dall'ambito della tutela concorrenziale approntata dall'art. 2598, n. 1 c.c. a quello del Codice della proprietà industriale è stata rinvenuta nella identificazione di un diritto dotato di un'oggettività sufficiente per essere ricompreso in uno schema di tutela proprietaria. […] Alla base di questo argomentare sta l'assunto secondo cui le norme sulla concorrenza sleale costituiscono un diritto alla lealtà della concorrenza che, nei tratti essenziali e nel corredo sanzionatorio, non differisce dai diritti di proprietà industriale, di talché, una volta liberatisi del tabù di una contrapposizione dogmatica tra tutela reale e tutela personale, che non ha alcuna ragion d'essere […] è giustificato trarre nella categoria dei diritti di proprietà industriale tutta quella parte della disciplina in questione che è suscettibile di dare luogo ad una protezione oggettivata». In senso conforme, FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 11 ss.; CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, IV, p. 393-394, il quale rimarca l'enucleazione della categoria dei diritti di proprietà industriale non titolati e la correlativa nuova configurazione assunta dalla concorrenza sleale a seguito della promulgazione del c.p.i.; e MARTINI, *op. cit.*, p. 325, secondo il quale «l'inserimento, nell'ambito dell'art. 1 c.p.i., del diritto non titolato discendente dall'uso di fatto del segno distintivo costituirebbe […] il riconoscimento dell'avvenuta "oggettivazione" della disciplina del marchio di fatto che verrebbe spostata dal piano delle regole del codice civile sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) a quello relativo ai beni garantiti secondo schemi proprietari».

[9] Cfr. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss.

[10] VANZETTI, *op. ult. cit.*, p. 106-107, ribadisce che «il fondamento della tutela è […] sempre la possibilità di confusione sull'origine, cosicché non si potrebbe mai ammettere che si estenda al di là di questa possibilità, come può accadere per il marchio registrato che goda di rinomanza». A tal proposito RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 187, precisa che «il divieto di concorrenza sleale confusoria è […] suscettibile di integrazione ad opera dei principi generali in materia di segni distintivi e, quindi, di quelle disposizioni della Legge marchi (ora c.p.i.) la cui applicazione non presupponga specificamente la registrazione del segno».

contenuto del diritto) e il c.p.i. (relativamente alla materia sanzionatoria e processuale) senza alcun reciproco richiamo[11].

In tale ottica, il fatto che il capo IV del c.p.i. (concernente l'acquisto e il mantenimento dei diritti di proprietà industriale e le relative procedure) non contenga alcuna norma suscettibile di essere applicata anche ai marchi di fatto, nonostante il tenore programmatico dell'art. 2, co. 1 c.p.i. (alla stregua del quale i diritti di proprietà industriale, oltre che per mezzo della registrazione e della brevettazione, si acquistano anche «negli altri modi previsti dal presente Codice») e la circostanza che le disposizioni che fanno riferimento al marchio non registrato siano strumentali alla soluzione di eventuali conflitti con un contrassegno successivamente registrato, inducono a concludere che, sul piano della fattispecie costitutiva (al contrario di quanto avvenuto su quello processuale e sanzionatorio), nulla sia mutato rispetto al previgente quadro normativo[12].

Come accennato, il c.p.i. si occupa espressamente del marchio di fatto solo in relazione al suo conflitto con un altro segno distintivo, riproducendo, così, il testo dei previgenti artt. 9 e 17 l.m. nella disposizione dell'art. 12, co. 1, lett. a) c.p.i.[13]: sicché, non essendovi norme specificamente volte a regolamentare i profili essenziali del marchio non registrato, in dottrina ci si è chiesti quale tutela positiva l'ordinamento appronti in favore dell'imprenditore che utilizzi un simile contrassegno nella propria attività economica[14].

---

[11] In questi termini sempre VANZETTI, *op. cit.*, p. 102, il quale aggiunge che la fattispecie del marchio non registrato «si fraziona fra l'area incerta della concorrenza sleale e quella dei diritti assoluti configurata dal "codice"».

[12] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 192-193, e soprattutto VANZETTI, *op. cit.*, p. 102 e p. 107, il quale così si esprime: «Ci troviamo […] di fronte a diritti dei quali fattispecie costituiva e contenuto sono contemplati in una legge (il codice civile) e sanzioni e processo in un'altra (il testo unico), senza alcun reciproco richiamo». Pertanto, mentre la disciplina sostanziale è contenuta nella normativa del codice civile (integrata da quella prevista nel c.p.i., quanto ai requisiti generali del segno), le regole processuali e sanzionatorie sono predisposte dalle disposizioni del Codice e, stante il fatto che l'art. 20 c.p.i. rubricato *"Diritti conferiti dalla registrazione"*, si riferisce ai marchi registrati, l'Autore ritiene che «per i segni non registrati il limite è sempre quello dell'art. 2598, n. 1 c.c., cioè la confondibilità sull'origine».

[13] Cfr. VANZETTI, *op. cit.*, p. 99 ss.; CARTELLA, *op. cit.*, p. 191 ss.; CASABURI, *op. cit.*, p. 393 ss.; e SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, p. 28 ss.

[14] Per una panoramica delle posizioni dottrinali espresse in merito v. MARTINI, *op. cit.*, p. 325-326, e CARTELLA, *op. cit.*, p. 191-192.

Secondo un filone di pensiero, che ha avuto seguito sia in dottrina[15] che in giurisprudenza[16], il c.p.i. ha recepito il marchio di fatto come istituto omogeneo a quello registrato, ritenendo che l'uso di fatto del segno sia costitutivo di un vero e proprio diritto assoluto paragonabile a quello sull'omologa figura registrata, con la conseguenza che la disciplina prevista per quest'ultima risulta tendenzialmente applicabile anche al contrassegno non registrato. Invece, un altro orientamento, che trova sostegno in molteplici voci dottrinali[17] e in numerose pronunce giudiziali[18], continua a situare il fondamento della tutela in favore dell'utilizzatore del marchio di fatto nell'art. 2598, n. 1 c.c., nonostante la dichiarata intenzione del compilatore del c.p.i. di traslare la difesa del marchio non registrato dal piano della protezione contro la concorrenza sleale confusoria a quello della tutela dei diritti di proprietà industriale non titolati.

Pertanto, a titolo riepilogativo, può dirsi che la sistematica legislativa vigente, distribuendo la disciplina del marchio non registrato fra il codice civile e il codice della proprietà industriale, qualifica tale contrassegno come «diritto di proprietà industriale» (art. 1 c.p.i.), considerandolo «non titolato» per difetto di registrazione e, in tal modo, privandolo della possibilità di accedere alla normativa propria dei marchi registrati sotto i profili essenziali della fattispecie acquisitiva, del contenuto e dell'estinzione (salva l'applicazione delle norme del c.p.i. espressive di principi generali in materia). Quindi,

---

[15] In particolare CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 399, e SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 17 ss.

[16] Cfr. App. Bologna 28.6.2002, in *GADI*, n. 4505; Trib. Palermo 2.7.1988, *ivi*, n. 2380; Trib. Milano 24.2.1994, *ivi*, n. 3225; Trib. Napoli 5.11.1998 (ord.), *ivi*, n. 3841; e Trib. Napoli 26.3.2004 (ord.), *ivi*, n. 4732, secondo il quale la normativa della allora vigente Legge marchi è applicabile «in via diretta e non analogica».

[17] In particolare, MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, p. 81 ss.; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 48; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 317 ss.; RICOLFI, *I segni distintivo. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 188; SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 364; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, p. 282 ss.; VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss.; e BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.

[18] Cfr. App. Bari 10.7.1979, in *GADI*, n. 1204; Trib. Perugia 5.10.2000 (ord.), *ivi*, n. 4183; Trib. Catania 30.6.1989, *ivi*, n. 2431; Trib. Roma 20.2.1988, *ivi*, n. 2296; Trib. Torino 16.9.1987, *ivi*, n. 2198; Trib. Roma 3.101986, *ivi*, n. 2075; Trib. Napoli 25.7.1981, *ivi*, n. 1428; Trib. Milano 5.5.1975, *ivi*, n. 722 e n. 721.

il marchio di fatto, attraverso la catena di rinvii desumibile dall'art. 2 c.p.i., viene a rinvenire il fondamento della propria protezione nella disposizione dell'art. 2598, n. 1 c.c., che sancisce il divieto di concorrenza sleale confusoria[19], anche se poi, dal punto di vista della tutela giurisdizionale, trovano applicazione le disposizioni processuali e sanzionatorie di cui agli artt. 117 ss. c.p.i.[20].

L'inserimento del marchio di fatto tra i «diritti di proprietà industriale», che ha suscitato feroci critiche da parte di alcuni voci dottrinali[21], ha in parte modificato i contorni della tutela giurisdizionale del preuso dal momento che il c.p.i., dettando una disciplina sanzionatoria e processuale uniforme per tutte le posizioni giuridiche ivi contemplate (titolate e non), ha comportato, sotto questo aspetto, l'equiparazione fra marchio registrato e marchio di fatto[22], determinando un significativo rafforzamento di

---

[19] Tuttavia, come osserva MARTINI, *op. cit.*, p. 323, già prima dell'entrata in vigore del c.p.i. «la tutela approntata dall'ordinamento in favore del marchio di fatto […] era costituita dal […] n. 1 dell'art. 2598 c.c. in tema di concorrenza sleale confusoria, a mente del quale costituisce atto di concorrenza sleale l'utilizzo di segni distintivi idonei a produrre confusione con segni distintivi legittimamente usati da altri. L'utilizzatore del marchio di fatto poteva, pertanto, reagire all'attività confusoria posta in essere da terzi che adottassero un segno uguale o simile a quello anteriormente usato, invocando le norme sulla concorrenza sleale». In termini simili v. anche CASABURI, *op. cit.*, p. 398, il quale constata che «tradizionalmente dottrina e giurisprudenza fondavano la tutela del marchio non registrato sull'art. 2598, n. 1 c.c., che vieta di usare «segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri». La tutela cautelare, di conseguenza, era fondata – in mancanza di misure tipiche – sull'art. 700 c.p.c.».

[20] Tale quadro riassuntivo della attuale disciplina del marchio non registrato è tratteggiato da RICOLFI, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 161.

[21] Del tema di è già trattato nel cap. II, par. 4, e, pertanto, a questo si rinvia. Sul punto v. VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.; ID., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 5 ss.; e soprattutto MANSANI, *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà*, Milano, 2004, p. 69, il quale sferra una feroce critica al neonato Codice, definito come il frutto dell'«ambizione giustinianea del Governo di dar vita ad un testo unico»: in particolare, secondo tale Autore, l'equiparazione del marchio di fatto a quello registrato sul piano sanzionatorio si configura come «la scelta meno condivisibile» tra quelle operate dal c.p.i., apparendo addirittura «dissennato» il rafforzamento della sua tutela in contrasto con il tradizionale *favor* ordinamentale che assiste la registrazione.

[22] Sul punto DI CATALDO, *Secondo intervento: sui marchi*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 197 ss., e ID., *La tutela giurisdizionale*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 51 ss., osserva che l'equiparazione sanzionatoria tra marchio di fatto e marchio registrato è stata giustificata sulla base del fatto che le differenze tra le due figure in questione erano state in gran parte annullate dalla prassi giurisprudenziale, che «sempre più spesso concedeva ai marchi non registrati (sfruttando l'ampia formula dell'art. 700 c.p.c.) la tutela approntata dalla legge marchi e, dunque, dettata a favore dei soli marchi registrati». Infatti, «la giurisprudenza aveva […] progressivamente ridotto […] le distanze tra questi due corredi sanzionatori, così che l'unificazione delle regole, realizzata dal Codice, sembra oggi consistere in un'innovazione in gran parte meramente formale».

quest'ultimo[23]. Tuttavia, come notato da una parte della dottrina[24], nonostante l'avvenuta equiordinazione sul piano sanzionatorio tra le due tipologie di contrassegno, il Codice ha mantenuto intatte le reali differenze di tutela tra marchio registrato e non registrato, che sussistono a livello sostanziale e probatorio e che costituiscono il vero incentivo alla registrazione[25].

Pertanto, a seguito della riorganizzazione e razionalizzazione delle regole processuali e sanzionatorie operata dal capo III del Codice, per l'appunto intitolato *"Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale"*[26], la prevalente dottrina[27] ritiene

---

[23] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 24-25 e p. 191 ss., e, in termini simili, SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 54, il quale constata che «i diritti «non titolati» sono stati sempre presi in considerazione dalla disciplina della concorrenza sleale, ma il loro trasferimento sotto la regolamentazione del Codice ne rafforza una tutela già complementare – per natura ed effetti – all'altra».

[24] In particolare v. DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale, cit.*, p. 55, il quale, dopo aver sottolineato l'avvicinamento a livello processuale e sanzionatorio tra le due tipologie di marchio, evidenzia come il trattamento sostanziale e probatorio del segno di fatto continui ad essere più sfavorevole di quello registrato: infatti, «l'ambito territoriale del diritto di esclusiva continua a coincidere con l'ambito geografico dell'suo effettivo. […] Rimane ferma la necessità della prova dell'uso effettivo (nelle sue vere "dimensioni") a carico di chi vanti un diritto di esclusiva sul marchio non registrato. Il che colloca il titolare in una posizione che molto spesso è assai scomoda […] (di contro, il titolare del marchio registrato continuerà ad essere esonerato da tali incombenze, assolvendo ad ogni onere di prova della legittimazione con la semplice produzione dell'attestato di registrazione»; RICOLFI, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 163, il quale constata il permanere di una certa divaricazione fra la tutela del marchio registrato e quella del marchio di fatto anche dopo l'adozione del c.p.i., osservando che «visto che testualmente la tutela apprestata dall'azione di contraffazione è limitata ai soli marchi registrati […], pare corretto […] limitare l'operatività della tutela apprestata a favore dei marchi di fatto dalla previsione di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. ai casi in cui ricorra un rischio di confusione quanto all'origine dei beni contraddistinti dal segno successivo»; LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa*, Torino, 1996, p. 75, il quale afferma che «è […] sul piano processuale che si manifesta il diverso trattamento attribuito dal legislatore al marchio registrato, rispetto al marchio di fatto»; e VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 14-15, il quale, mostrando un atteggiamento ostile al processo di rafforzamento dei segni distintivi di fatto, ritiene che «l'equiparazione sotto il profilo della tutela al marchio registrato […] contraddice un regime […] che privilegia il marchio registrato e che stimola alla registrazione di tutti i segni che abbiano qualche interesse di mercato. Sarebbe curioso che […] si desse, viceversa, un incentivo ad astenersi dalla registrazione, dando gratuitamente la medesima tutela che da questa deriva a chi, appunto, ne fa meno».

[25] Testualmente DI CATALDO, *Secondo intervento: sui marchi, cit.*, p. 197.

[26] Sul punto DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale, cit.*, p. 51, afferma che «il capo III del Codice della proprietà industriale, dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, espone, nella sua sezione I (che costituisce la parte più corposa del capo: artt. 117-143) le regole speciali del processo […] in materia di proprietà industriale. La sezione II, intitolata *"Misure contro la pirateria"*, conta invece solo tre articoli (144, 145 e 146), dei quali il primo propone una definizione degli "atti di pirateria" […]. Il capo III costituisce una delle più notevoli innovazioni del Codice: […] presenta una disciplina processuale che è ormai unica per tutti i diritti di proprietà industriale, sostituendo […] le regole previgenti. Queste ultime […] si presentavano dettate separatamente per i brevetti per invenzione (le

applicabili anche al marchio di fatto (in quanto espressione di una posizione giuridicamente riconosciuta e protetta dal c.p.i.) gli istituti previsti dagli artt. 117 ss. c.p.i.[28].

In proposito, si osserva che sul versante processuale, rispetto al regime passato, anche il preutente di un marchio non registrato potrà invocare a propria tutela le misure cautelari un tempo riservate al solo contrassegno registrato, quali la descrizione e il sequestro di quanto costituente violazione del suo diritto di proprietà industriale (art. 129 c.p.i.), l'inibitoria cautelare (art. 131 c.p.i.), nonché i provvedimenti istruttori di cui all'art. 121 c.p.i. (cd. *discovery*)[29]. Inoltre, dal punto di vista sanzionatorio, il

---

regole sulle invenzioni venivano poi estese ai modelli, di utilità e ornamentali, alle nuove varietà vegetali, ed alle topografie di prodotti a semiconduttori), per i marchi registrati e per la concorrenza sleale (queste ultime valevano […] per i marchi non registrati e per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza). […] Le regole processuali della Legge Invenzioni e quelle della Legge Marchi erano tra loro parallele e assai vicine». In termini simili si esprime anche GIOV. GUGLIELMETTI, *Il processo*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Milano, 2004, p. 154-155, secondo cui «il libro III rappresenta uno dei momenti più significativi della strategia adottata per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale per quel che concerne il duplice obiettivo […] di semplificazione e coerenza della disciplina. […] Mentre, infatti, per la disciplina sostanziale si è operato essenzialmente attraverso un lavoro di riunione e cucitura […] delle norme […] delle diverse leggi in materia di proprietà industriale […], per la disciplina processuale e sanzionatoria la Commissione ha, invece, proceduto redigendo un nuovo testo unitario», così estendendo l'applicazione della nuova disciplina a tutti i diritti di proprietà industriale e garantendo una tutela giurisdizionale uniforme.

[27] In questo senso VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 102-103; CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 396, che mette in risalto come, grazie all'entrata in vigore del c.p.i., tutti i diritti di proprietà industriale abbiano ottenuto una tutela rafforzata rispetto a quella anteriore, sottolineando che «le norme del capo III del Codice in materia di tutela giurisdizionale fanno riferimento *tout court* ai diritti di proprietà industriale, senza distinguere tra quelli titolati o meno»; e FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale fra riassetto e demolizione*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, I, p. 105 ss., che rimarca come il c.p.i. abbia fornito «indicazioni precise con riferimento alla sostanziale omologazione dei mezzi della tutela giurisdizionale concernenti rispettivamente il marchio registrato e il marchio di fatto».

[28] Così MARTINI, *op. cit.*, p. 326.

[29] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 193-194, il cui pensiero mette in luce i punti cruciali delle innovazioni processuali apportate dal c.p.i. nella sua originaria versione del 2005: «Dal punto di vista processuale, l'innovazione non consiste nella espressa affermazione, […] conseguenza del disposto combinato degli artt. 1, 2, co. 4 e 120, co. 4 c.p.i., della competenza delle sezioni specializzate riguardo alle controversie aventi ad oggetto marchi non registrati […]; essa si sostanzia, invece, nell'assoggettamento al rito societario per effetto dell'art. 134 c.p.i. e nello scollegamento operato […] dalle regole del codice di procedura civile»; e GIOV. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 157, il quale sostiene che «le […] norme sul processo riguardano […] tutti i diritti di proprietà industriale, senza distinzioni», riferendosi «non solo alle norme sulla competenza delle sezioni specializzate e sui procedimenti cautelari di descrizione, sequestro e inibitoria, ma anche a quelle sulla cd. *discovery*, sulla possibilità di produrre i documenti in corso di consulenza tecnica e sull'applicazione alle controversie in materia di diritto

rafforzamento della tutela è segnato dal fatto che, oltre alle sanzioni dell'inibitoria, della pubblicazione della sentenza e del risarcimento dei danni, il c.p.i. aggiunge (per tutti i segni distintivi) anche quelle della fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva[30], della distruzione delle cose integranti la lesione del diritto e della assegnazione in proprietà (cfr. artt. 124, 125 e 126 c.p.i.)[31].

Un discorso a parte è dedicato alle cd. «Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale», istituite con il D.Lgs. 27.6.2003 n. 168 (in attuazione dell'art. 16 della Legge delega 12.12.2002 n. 273)[32], e rinominate «Sezioni specializzate

---

industriale delle norme di procedura introdotte dal processo societario» (rito, che, introdotto con il D.Lgs. 17.1.2003 n. 5, è stato poi soppresso con la L. 18.6.2009 n. 69).

[30] Come osservano SCUFFI, *Diritto processuale della proprietà industriale*, Milano, 2009, p. 543-544, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 558 ss., in proposito viene in rilievo anche l'art. 614 bis c.p.c., rubricato *"Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare"*, il quale dispone che: «Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza». L'art. 614 bis c.p.c. contempla, dunque, uno strumento di coercizione indiretta che, in linea generale, non è volto ad attribuire direttamente l'utilità derivante dall'adempimento della prestazione (risultato che non è conseguibile ove l'oggetto di essa sia infungibile), ma mira a garantire l'esecuzione degli obblighi di *non facere* esercitando sul debitore una pressione psicologica tale da indurlo ad attuare spontaneamente l'obbligazione cui è tenuto e a desistere nella continuazione dell'illecito, innestando una sanzione di carattere pecuniario (e, quindi, fungibile) sulla violazione di un obbligo infungibile: nello specifico, si tratta di una penalità di mora consistente nel pagamento di una somma di denaro fissata dal giudice a corredo di un ordine inibitorio e dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Per una panoramica generale delle misure di coercizione indiretta v. SPOLIDORO, *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Milano, 1982, p. 75 ss., e ID., *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, II, p. 174 ss.

[31] Così VANZETTI, *op. cit.*, p. 102-103. In termini simili DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale, cit.*, p. 54-55, secondo cui «sul piano delle sanzioni civili […] il Codice propone per tutti i diritti di proprietà industriale un corredo sanzionatorio comune. […] Si sono azzerate, sul piano sanzionatorio, le differenze previste dalle norme anteriori tra le sanzioni per la contraffazione del marchio registrato e le sanzioni per la contraffazione del marchio non registrato», il che potrebbe far sembrare implicita «una generale equiordinazione tra marchio registrato e marchio di fatto, equiordinazione che sarebbe, però, […] inaccettabile».

[32] Sul punto CASABURI, *L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, I, p. 251-252; e UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, I, p. 219-220 e p. 225-226, il quale, sottolineando l'esistenza di un «*trend* verso la specializzazione e la concentrazione della competenza», ricorda come «la legge 12.12.2002 n. 273, recante *"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"* […] abbia introdotto un capo I, intitolato *"Interventi per favorire l'iniziativa economica privata"* e un capo II recante *"Disposizioni in materia di proprietà industriale"*. Il capo II contiene, in particolare, l'art. 16 intitolato *"Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali in materia di proprietà industriale e intellettuale"*», a tenore del quale «Il Governo è delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti

in materia di impresa» a seguito del D.L. 24.1.2012 n. 1 conv. in L. 24.3.2012 n. 27, che ne ha ampliato il numero e le competenze[33]. Ai sensi di questa normativa, la giurisdizione sulle controversie in tema di contraffazione di marchio spetta alle Sezioni specializzate in materia di impresa, la cui competenza per territorio e per materia è regolata, rispettivamente, dagli artt. 120 e 134 c.p.i.[34]: esse, inoltre, giudicano sempre in

---

giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale».

[33] Cfr. SENA, *Sezioni specializzate*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, p. 113 ss., il quale critica aspramente la scelta di far confluire le vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale nel nuovo «Tribunale delle imprese»: in proposito, l'Autore osserva che «le materie attribuite alle nuove Sezioni specializzate sono fra loro disomogenee, comprendendo, da un lato, la proprietà industriale e intellettuale, dall'altro, il diritto delle società. […] L'iniziativa di far confluire la materia delle Sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale nel più ampio contenitore delle Sezioni specializzate in materia di impresa, contraddice l'idea stessa di specializzazione e costituisce una sorta di ossimoro logico». In termini simili si esprime anche CASABURI, *"Liberalizzazioni" e sezioni specializzate*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, I, p. 13 ss., il quale rileva come le nuove Sezioni specializzate, in realtà, presentino i problemi normativi e operativi propri di quelle vecchie, e cioè una «irrazionale distribuzione sul territorio nazionale delle sezioni», una marcata «frammentazione delle fonti normative di riferimento […] fonte di incertezza interpretativa» e un «assurdo riparto, tra sezioni specializzate e ordinari uffici giudiziari, della competenza in materia di concorrenza sleale», situazione, a detta dell'Autore, aggravatasi a seguito dell'attribuzione alle sezioni specializzate anche delle competenze societarie: «le materie industrialistiche e quelle societarie sono disomogenee salvo la comune appartenenza al diritto commerciale» e, pertanto, quello tra diritto societario e diritto industriale viene definito come «un matrimonio impossibile».

[34] Per quanto riguarda la competenza *ratione loci*, l'art. 120 c.p.i. stabilisce che: «1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. […] 2. Le azioni previste al co. 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora (cd. foro del domicilio del convenuto) […] Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora, è competente l'autorità giudiziaria di Roma. […] 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi (cd. foro alternativo)».
Per quanto riguarda la competenza *ratione materiae*, l'art. 134 c.p.i. statuisce che: «Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate […]: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della L. 10.10.1990 n. 287 e ai sensi degli artt. 81 e 82 TCE (cioè le controversie in materia di diritto *antitrust*), la cui cognizione è del giudice ordinario, e, in generale, in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate […]; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64-65 (invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori delle università e degli enti pubblici) e 98-99 (informazioni segrete)», a cui si aggiungono le controversie in tema di diritto d'autore e quelle societarie per effetto del D.L. 24.1.2012 n. 1 (cd. "Decreto Liberalizzazioni"). Sul punto v. TESTA, *Le norme processuali: perplessità e problemi*, in *AIDA*, (a cura di UBERTAZZI), *Il codice della proprietà industriale*, Milano 2004, p. 181; e UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 221-222, il quale riassume le innovazioni in materia osservando che «il D.Lgs. 168/03 […] istituisce «sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale» presso

composizione collegiale (ex art. 50 bis, co. 1, n. 3 c.p.c.) con applicazione integrale del rito ordinario (dopo la soppressione di quello societario)[35].

Merita una menzione di particolare rilievo il disposto dell'art. 134 c.p.i.[36] relativo alle materie devolute alla competenza delle Sezioni specializzate[37], la cui cognizione si

---

alcuni tribunali e corti di appello; prevede una regola relativa alla competenza *ratione materiae* di queste sezioni specializzate; introduce una norma relativa alla competenza territoriale delle medesime sezioni; e disciplina alcuni aspetti del procedimento civile davanti ad esse».
In generale, per un quadro normativo completo delle disposizioni in materia di giurisdizione e competenza delle Sezioni specializzate v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 211 ss.; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 538 ss.; LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 106 ss.; e FLORIDIA, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, p. 686-687.

[35] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 541.

[36] DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale, cit.*, p. 54, nota che «il Codice presenta […] una formula diversa da quella proposta dalla legge delega. Infatti, l'art. 16, co. 1 della L. 12.12.2002, n. 273 e l'art. 3 del D. Lgs. 27.6.2003, n. 168, affidano […] alle sezioni specializzate (oltre alle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale) anche le "fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale". La norma del Codice converte la formula della legge delega da positiva ("interferenti") a negativa ("che non interferiscono"), ed aggiunge le parole "neppure indirettamente"». In termini simili si esprime anche FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 38-39: «la differenza riscontrabile tra la delega dell'art. 16 della L. n. 273/02 e la disciplina del D.Lgs. n. 168/03 – da un lato – e le norme degli artt. 120 e 134 c.p.i. – dall'altra parte – concerne l'individuazione delle materie di competenza delle sezioni specializzate: mentre, infatti, il citato art. 16 ed il corrispondente decreto legislativo di attuazione nell'individuare le materie di competenza delle sezioni specializzate elencano marchi (nazionali e comunitari), brevetti (di invenzione e per modelli di utilità), privative per nuove varietà vegetali, registrazioni di disegni e modelli e diritto d'autore, nonché le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, l'art. 134 c.p.i. aggiunge a queste materie tutte quelle che sono indicate nell'art. 1 dello stesso Codice (marchi di fatto ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d'origine, topografie dei prodotti a semiconduttori e informazioni aziendali riservate), la materia degli illeciti antitrust nazionali e comunitari afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale […], la materia delle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori universitari, la materia delle indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale […]. Per quanto concerne, invece, le fattispecie di concorrenza sleale, mentre l'art. 16 citato ed il D.Lgs. n. 168/03 le individua come quelle "interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale", l'art. 134 c.p.i. le individua come quelle "che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale"».

[37] Un quadro riassuntivo in proposito è fornito da FLORIDIA, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 701-702: «L'art. 134 c.p.i. aveva svincolato i giudizi davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale dal giudizio di cognizione comune soggetto alle norme del Codice di procedura civile, disponendo che fossero applicabili le norme del cd. rito societario […] ideato per cercare di migliorare l'efficienza della giustizia civile in una materia – come quella societaria – che incide fortemente sulla competitività dell'economia del Paese. Con sentenza n. 170/2007 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il riferimento al rito societario in quanto viziato da eccesso di delega ai sensi dell'art. 76 Cost. e – conseguentemente – è stata ripristinata l'applicazione del rito ordinario del processo di cognizione. L'art. 134 c.p.i. ha definito la materia devoluta dal Codice alle sezioni specializzate come segue:
a) tutte le controversie in materia di proprietà industriale e, perciò, tutte le controversie in materia di marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli,

estende ora anche ad alcune controversie di diritto societario per effetto del D.L. 24.1.2012, n. 1 conv. in L. 24.3.2012, n. 27, comprende, oltre alle cause in materia di diritto antitrust (nazionale e comunitario) e di diritto d'autore, anche tutte le liti «in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale»[38]: infatti, stante il grave stato di incertezza giuridica nel riparto

---

invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (art. 1 c.p.i.);
b) tutte le controversie in materia di concorrenza sleale con esclusione delle controversie che abbiano riguardo a fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale;
c) tutte le controversie di competenza del giudice ordinario che abbiano ad oggetto illeciti di diritto *antitrust* sia nazionale (L. 10.10.1990, n. 287) che comunitario (artt. 81 e 82 TCE) afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale […];
d) tutte le controversie che presentino ragioni di connessione anche impropria con una qualsiasi delle controversie elencate in precedenza».

[38] In proposito FILIPPELLI, *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, p. 352 ss., ricostruisce la competenza in materia di concorrenza distinguendo fattispecie direttamente interferenti, indirettamente interferenti e neppure indirettamente interferenti, precisando che «le prime due categorie soddisfano i requisiti dell'art. 134 c.p.i. e rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate; l'ultima ne resta esclusa».
Per quanto riguarda le «fattispecie direttamente interferenti», l'Autore afferma che «per alcune condotte di concorrenza sleale, il legame con la proprietà industriale è tanto stretto da configurarsi come strutturale. In alcuni casi […] i diritti di proprietà industriale si atteggiano […] a elementi costitutivi della fattispecie di concorrenza sleale, la cui valutazione […] presuppone un preventivo accertamento circa l'esistenza della privativa industriale coinvolta. Per questa classe di fattispecie, perciò, la relazione con la proprietà industriale è di interferenza diretta. Rientrano in tale categoria tutte le fattispecie descritte dal n. 1 dell'art. 2598 c.c. e alcune descritte nel n. 2».
Per quanto concerne le «fattispecie indirettamente interferenti», l'Autore sostiene che «al di fuori dei casi di interferenza diretta, l'elemento fondante la competenza delle Sezioni specializzate non appartiene alla struttura della fattispecie, ma deve essere ricercato in elementi ad essa collaterali ed aggiuntivi. […] Tale incidenza può aversi […] 1) quando la fattispecie di concorrenza sleale, priva, nella sua formazione astratta, di legami con la proprietà industriale, coinvolga in concreto un segno distintivo o un brevetto; 2) quando essa si risolva in una violazione indiretta di un diritto di proprietà industriale».
Da ultimo, «le fattispecie neanche indirettamente interferenti costituiscono una categoria residuale di condotte di concorrenza sleale che […] non presentano alcun legame con la proprietà industriale. Si tratta delle fattispecie cd. pure di concorrenza sleale che […] restano attribuite alla cognizione delle sezioni ordinarie».
In termini simili v. anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 573-574, che distingue «fattispecie concorrenziali che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale» dalle «fattispecie concorrenziali che interferiscono con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale», affermando che, in linea di massima, «sono attratte alla competenza delle Sezioni specializzate tutte le controversie di cui al n. 1 dell'art. 2598 c.c. […] e le controversie di cui al n. 2 che riguardino atti di denigrazione o di appropriazione di pregi coinvolgendo indicazioni geografiche, marchi o altri diritti di proprietà industriale […]. Resta […] estranea alla competenza delle Sezioni specializzate la maggior parte delle controversie di cui al n. 3». Da ultimo, gli Autori precisano che, «quanto ai segni distintivi non registrati, alle indicazioni geografiche ed alle informazioni segrete, potranno trovare

delle controversie in tema di concorrenza sleale tra le sezioni specializzate e il giudice ordinario[39] e la conseguente difficoltosa definizione del concetto di «interferenza» di cui all'art. 134 c.p.i., sul quale la giurisprudenza ha espresso orientamenti discordi[40], ci si è interrogati su quale sia il giudice competente a decidere una lite in cui sia coinvolto un marchio di fatto.

---

applicazione […] sia le regole della tutela della proprietà industriale, sia le regole della concorrenza sleale».

[39] Sul punto CASABURI, *L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, cit.*, p. 261 ss.; GIOV. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 155-156, il quale, rilevando come «la concorrenza sleale venga ad essere diversamente disciplinata per quel che riguarda il processo (e le sanzioni), a seconda che si tratti di concorrenza sleale oggetto […] di proprietà industriale unificata nel Codice (segni distintivi di fatto, denominazioni di origine e indicazioni geografiche, segreto), ovvero di altre fattispecie ricadenti nella disciplina degli artt. 2598 ss. c.c. alle quali continueranno, invece, ad applicarsi le norme processuali ordinarie», critica lo sdoppiamento del trattamento giurisdizionale riservato alle diverse fattispecie di concorrenza sleale dal momento che «elimina […] ogni differenza tra segni registrati e non registrati […] e introduce una disparità di trattamento tra le singole fattispecie di concorrenza sleale»; e FILIPPELLI, *op. cit.*, p. 343, che individua il criterio di delimitazione della competenza delle Sezioni specializzate in quello dettato dalla «interferenza con la proprietà industriale».

[40] Per una rassegna delle posizioni dottrinali e, soprattutto, giurisprudenziali sul tema v. FILIPPELLI, *op. cit.*, p. 345 ss. Secondo un primo orientamento (cfr. Trib. Venezia 4.1.2.2003 (ord.), in *Sez. Spec. Prop. Int.*, I, 2004, p. 303-304; Trib. Bologna 14.5.2004, *ivi*, II-III, 2004, p. 40; Trib. Milano 14.4.2004, *ivi*, 2004, I, p. 104), l'interferenza si realizzerebbe solo quando l'azione volta a reprimere la condotta di concorrenza sleale sia proposta congiuntamente ad un'azione reale a tutela di diritti di proprietà industriale o intellettuale violati. Invece, il filone giurisprudenziale opposto (cfr. in particolare Trib. Napoli 19.5.2004 (ord.), in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, p. 163 ss.), che ha trovato seguito anche a livello dottrinale (v. UBERTAZZI, *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, cit.*, p. 219 ss.), propende per un'interpretazione estremamente ampia del criterio dell'interferenza, intesa come «incidenza, anche solo economica, sulla circolazione di beni oggetto di privativa», finendo, così per estendere la competenza delle Sezioni specializzate a tutta la materia della concorrenza sleale: in tale prospettiva, vengono escluse dalle attribuzioni delle sezioni in parola le sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e viene affermata, come regola generale, la competenza del giudice specializzato, limitando la cognizione di quello ordinario ai casi neppure indirettamente interferenti. Tuttavia, accanto a queste due interpretazioni del concetto di interferenza, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 19.6.2008, n. 16744 (ord.) e Cass. 9.4.2008, n. 9167 (ord.), in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, p. 329 ss.) ha aderito ad una soluzione intermedia che riconduce alla competenza del giudice specializzato soltanto le controversie di cui all'art. 2598, n. 1 c.c., escludendo, in linea di principio, quelle di cui ai nn. 2 e 3. Di recente, la giurisprudenza e, in particolare, la Cassazione (cfr. Cass. 14.6.2010, n. 14251, in *Foro it.*, 2010, n. 292; e Cass. 18.5.2010, n. 12153, *ivi*, 2010, n. 293) sembrano aver assunto un indirizzo stabile e preciso sul punto affermando che «in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, […] si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui […] debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva; […] la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale cd. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca […] elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale».

In particolare, ad una linea di pensiero minoritaria[41] (ormai superata) secondo cui le controversie relative ad un contrassegno registrato vanno sottratte alla cognizione delle sezioni specializzate in ragione del fatto che la sua tutela (nonostante sia divenuta maggiormente completa ed esaustiva a seguito dell'entrata in vigore del c.p.i.) si fonda pur sempre sull'art. 2598 c.c., si contrappone la dottrina maggioritaria[42], che è schierata pressoché in modo compatto nel senso della devoluzione di tali dispute alla competenza delle Sezioni specializzate. In quest'ultima ottica, alla luce del combinato disposto di una serie di norme del Codice e, segnatamente, dell'art. 134, co. 1, lett. a) (che richiama «i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale», escludendo solamente le fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con «l'esercizio dei diritti di proprietà industriale»)[43], dell'art. 120, co. 4 (il quale stabilisce che «la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D. Lgs. 27.6.2003, n. 168») e degli artt. 1 e 2, co. 1 e 4 (i quali includono tra i «diritti di proprietà industriale» anche i «segni distintivi diversi dal marchio registrato», e quindi anche il marchio di fatto)[44], rientrano nella

[41] In particolare, per quanto riguarda la dottrina, CASABURI, *L'istituzione delle sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale; (prime) ipotesi per l'uso*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, p. 409: «Si pensi […] al marchio di fatto la cui tutela tende a divenire sempre più completa ed esaustiva, ma che si fonda, pur sempre, sulla fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., sicché le controversie relative sono sottratte alla cognizione delle sezioni in oggetto». Tuttavia, il medesimo Autore (ID., *L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, cit.*, p. 259) ritiene «auspicabile che le sezione specializzate affermino al più presto la propria competenza anche su ditta, insegna e segni distintivi atipici», mostrando, così, l'apertura ad un'evoluzione di pensiero parzialmente contraria a quella suesposta. In giurisprudenza cfr. Trib. Bologna 29.4.2008 (ord.), in *GADI*, n. 912.

[42] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 18-19 e p. 192-193, il quale afferma che «l'inclusione del marchio di fatto nella "proprietà industriale", così come definita all'art. 1 c.p.i., la conseguente attribuzione della competenza giudiziaria alle sezioni specializzate operata dall'art. 120, co. 4, l'applicazione anche al marchio di fatto di alcune disposizioni del Codice della proprietà industriale in materia processuale e di quelle sanzionatorie, hanno prodotto un rilevante rafforzamento della tutela processuale del marchio di fatto»; VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 574; BONELLI, *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?*, in *Il Dir. Ind.*, 2004, p. 105; e SCUFFI, *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, p. 217.

[43] Come osservano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 130, «la giurisdizione nell'azione di concorrenza sleale spetta in gran parte alle Sezioni specializzate […] ed una parte residua al giudice ordinario».

[44] È bene ricordare che l'art. 1, rubricato *"Diritti di proprietà industriale"*, stabilisce che «l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi» (ai quali si aggiungono le indicazioni geografiche, le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazione aziendali riservate e le nuove varietà vegetali);

competenza delle Sezioni specializzate tutte le controversie in materia di diritti di proprietà industriale, titolati e non titolati, e quindi anche i giudizi relativi ai segni distintivi diversi dal marchio registrato, tra i quali, senza dubbio, figura anche il marchio di fatto[45].

1.1. Le sanzioni civili, le misure correttive e la tutela cautelare.

La disciplina del Codice della proprietà industriale si sovrappone parzialmente a quella della concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 ss. c.c. con riferimento a talune posizioni giuridiche, che trovano tutela sotto entrambi i profili: si tratta, in particolare, dei segni distintivi diversi dal marchio registrato protetti ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c. contro le forme di concorrenza sleale confusoria, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e, infine, della sottrazione di segreti aziendali[46]. In questi casi, ci si trova, dunque, di fronte ad una identica fattispecie, configurata, rispettivamente, come lesione di un diritto di proprietà industriale ai sensi del c.p.i. e come violazione della disciplina della concorrenza sleale ex artt. 2598 ss. c.c., dandosi, così, luogo a due sistemi processuali, sanzionatori e cautelari distinti, che, però, presentano numerosi punti di contatto e sovrapposizione[47].

---

mentre l'art. 2, dopo aver disposto che «i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice», prescrive che «sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato», tra i quali figurano senza dubbio anche i marchi di fatto.

[45] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 130-131 e p. 572 ss.; e SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, p. 526, secondo i quali l'art. 1 c.p.i. ha creato «un inscindibile collegamento – anche sul piano processuale – sia con le figure "tipiche" specificamente regolate dagli artt. 2563 e 2564 (ditta) e 2567 (insegna) c.c. che la dottrina ha sempre ricondotto nella categoria dei segni distintivi (la cui unitarietà trova esplicito riconoscimento nell'art. 22 c.p.i.), sia con i segni distintivi atipici, quali il marchio di fatto».

[46] Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 9 ss., p. 34 e p. 74.

[47] In questi termini sempre VANZETTI-DI CATALDO, *op. ult. cit.*, p. 129-130, i quali puntualizzano che «l'art. 134 c.p.i. […] distingue tra le azioni in materia di proprietà industriale e quelle in materia di concorrenza sleale, con ciò dimostrando di non ritenere queste ultime assorbite dalle prime, neppure quando si tratti di violazione dei cd. «diritti di proprietà industriale» (cioè dei diritti sui segni distintivi, sulle informazioni aziendali riservate, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche)»: pertanto, «deve ritenersi che non solo le due azioni prospettate possano concorrere, ma anche […]

Difatti, si ritiene che, quando un terzo ponga in circolazione prodotti uguali o affini a quelli del titolare di un marchio di fatto muniti di un segno identico o simile, nella zona della conseguita notorietà di quest'ultimo, in modo da provocare un rischio di confusione per il pubblico, il preutente potrà reagire con l'azione di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c. (chiedendo in sede giudiziale l'attivazione dei rimedi processuali di cui agli artt. 2599 e 2600 c.c., e cioè l'inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza), oppure potrà esperire, in via alternativa o cumulativa, l'azione di contraffazione[48] o, comunque, potrà usufruire degli altri strumenti di tutela approntati dal c.p.i., che, ponendosi a presidio anche del marchio non registrato, rappresentano il risultato ultimo del processo di rafforzamento di quest'ultimo operato dal Codice[49].

In proposito, emerge la già citata[50] contrapposizione (dogmatizzata a livello soprattutto giurisprudenziale[51]) tra il carattere reale dell'azione di contraffazione e la

---

cumularsi». Inoltre, gli Autori, comparando i due sistemi rimediali, osservano come «il sistema sanzionatorio e cautelare del Codice sia più efficiente e completo», mentre, dal canto suo, «la disciplina del codice civile, e perciò la tutela concorrenziale, comprende almeno una sanzione che nel c.p.i. non è considerata, e precisamente quella degli «opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti» ai sensi dell'art. 2599 c.c.».

[48] In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 322-323. Con riferimento alla tutela garantita dal c.p.i., FLORIDIA, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 683, ritiene che «la protezione assume il connotato della realità, nel senso che non si risolve puramente e semplicemente nella reintegrazione per equivalente pecuniario del patrimonio del titolare del diritto leso, ma si estende ad una molteplicità di misure […] dirette a garantire al titolare stesso la cessazione della violazione del suo diritto». Per quanto riguarda il problema del «concorso» o «cumulo» fra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito, cit.*, p. 367-368, precisa che «la contraffazione di un marchio registrato non dà automaticamente luogo a concorrenza sleale […]. L'ipotesi del cumulo fra l'azione di contraffazione e quella di concorrenza sleale […] si verifica quando esattamente gli stessi fatti sono addotti dall'attore a fondamento della richiesta di una condanna per violazione del marchio registrato e per violazione dell'art. 2598, n. 1 c.c.».

[49] Cfr. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 193-194, il quale evidenzia il rafforzamento della tutela del marchio di fatto sotto il profilo sia processuale, che sanzionatorio (mediante l'estensione anche a quest'ultimo delle misure rimediali approntate per l'omologa figura registrata); e DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale, cit.*, p. 55, il quale sottolinea l'equiordinazione tra le due tipologie di marchio a livello sanzionatorio.

[50] Cfr. cap. II, parr. 1 e 4.2, e cap. IV, par. 4.

[51] Cfr. Cass. 29.7.1963, n. 2130, in *Giust. Civ.*, 1963, I, p. 2004; Cass. 7.5.1963, n. 1109, *ivi*, 1963, I, p. 1543; Cass. 25.5.1965, n. 1033, in *Giust. Civ. Mass.*, 1965, I, p. 540; Cass. 18.10.1966, n. 2514, in *Riv. Dir. Ind.*, 1967, II, p. 165; App. Milano, 22.9.1972, in *GADI*, 169/1; App. Milano 22.5.1973, *ivi*, 333/5; Trib. Torino 8.6.1974, *ivi*, 568/5; Trib. Torino 22.7.1974, *ivi*, 603/4; App. Roma 9.6.1975, *ivi*, 906/1; Trib. Napoli 31.3.1979, *ivi*, 1178/3; Trib. Roma 31.8.1979, *ivi*, 1209/6-7; Trib. Torino 17.10.1983, *ivi*,

natura personale dell'azione di concorrenza sleale, in merito alla quale è opportuno ripercorrere brevemente i loro tratti salienti.

Come riportano alcune autorevoli voci dottrinali[52], storicamente tale opposizione concettuale, radicatasi nell'evoluzione legislativa e pratica del diritto industriale italiano[53], corrisponde ad una impostazione in cui l'azione di contraffazione (riservata originariamente al solo contrassegno registrato inteso come oggetto di «proprietà industriale»)[54], a differenza dell'azione di concorrenza sleale (considerata alla stregua di un'ipotesi particolare di responsabilità per fatto illecito), prescinderebbe dalla concreta confondibilità tra prodotti, in quanto sarebbe sufficiente ad integrare la violazione di un marchio la mera ed astratta confondibilità tra i segni[55].

1691/7; App. Bologna 20.3.1984, *ivi*, 1758/4; Cass. 18.10.1985, n. 5131, *ivi*, 1848/2; Cass. 22.2.1986, n. 1080, *ivi*, 1985/1-2-4; App. Bari, 4.12.1986, *ivi*, 2090/4; Trib. Torino 11.6.1987, *ivi*, 2258/7: Trib. Milano 15.10.1987, *ivi*, 2203/2; Trib. Roma 15.11.1988, *ivi*, 2350/4; App. Torino 10.10.1991, *ivi*, 2706/4; Trib. Udine 31.5.1993, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, p. 3 ss.; App. Milano, 11.7.1995, in *GADI*, 3429/1; App. Milano, 28.10.1997, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, II, p. 128; Cass. 25.9.1998, n. 9617, in *GADI*, 3736; Cass. 19.5.1999, n. 4841, *ivi*, 1999, 3874/2; Cass. 17.6.1999, n. 13592, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, II, p. 85; Trib. Milano, 30.12.1999, *ivi*, 2001, II, p. 265; Trib. Bologna, 21.7.2000, in *GADI*, 4230/4; Trib. Milano 7.10.2002, *ivi*, 4523/2; Trib. Torino 20.12.2002, *ivi*, 4537/2.

[52] In particolare SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 365 ss., SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 53 ss.; e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 47 ss., il quale riferisce che «i giudici tendono a far coincidere la tutela del marchio non registrato con la tutela del marchio registrato, ma affermano poi l'esistenza di una profonda diversità tra il sistema di protezione dei marchi (registrati e non) e la disciplina della concorrenza sleale. L'azione di contraffazione del marchio (sia registrato sia non registrato) avrebbe carattere reale, in quanto si avrebbe contraffazione in presenza della sola confondibilità tra i segni; l'azione di concorrenza sleale (esperibile unitamente all'azione di contraffazione, ed in funzione integrativa, a tutela di marchi sia registrati sia non registrati) avrebbe, invece, carattere personale, in quanto si avrebbe illecito concorrenziale solo in presenza della confondibilità tra i prodotti».

[53] La contrapposizione tra carattere reale dell'azione di contraffazione e natura personale dell'azione di concorrenza sleale è emersa in giurisprudenza già a partire dalla remota sentenza Cass. 26.7.1929, in *Foro it.*, 1930, I, p. 70 ss.; mentre, in dottrina, già CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1912, II, p. 340 ss., differenziava i due rimedi: «Il marchio non registrato è difeso solo nei limiti della concorrenza effettiva. Chi registra il marchio è protetto *sic et simpliciter* indipendentemente dalla concorrenza effettiva che l'uso altrui venga a concretare: può reclamare la cessazione di quell'uso senza dimostrare l'effettività della concorrenza e il danno. Chi non registra il marchio è protetto solo in quanto l'uso altrui concreti una concorrenza effettiva, può reclamare la cessazione solo se dimostra la effettività della concorrenza e il danno».

[54] In proposito SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 365, osserva come «la contrapposizione […] assuma contorni assai incerti rispetto ai marchi non registrati, i quali in principio sono tutelati dal divieto di concorrenza sleale confusoria e, quindi, ad alcuni non sembrano costituire «beni» alla stessa stregua dei marchi registrati».

[55] Così MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 115 ss., il quale procede ad una accurata disamina della distinzione tra l'azione di contraffazione (o meglio «azione di violazione di marchio», in quanto

Tuttavia, la prevalente dottrina[56] ha messo in luce l'erroneità di questa opinione (di origine per lo più giurisprudenziale) rilevando come sia la contraffazione di marchio, che la concorrenza sleale esigano la confondibilità tra prodotti o tra attività (cioè

«espressione comprensiva di ogni forma di violazione del diritto sul marchio, e cioè, oltre che della contraffazione in senso stretto (o imitazione), dell'usurpazione […] e della soppressione») e l'azione di concorrenza sleale: innanzitutto, «l'azione di contraffazione, in quanto diretta alla tutela di un diritto reale assoluto, ha carattere reale […], mentre l'azione di concorrenza sleale, diretta discendente dell'azione generale per danni, presenta carattere personale». Osservando come l'azione di contraffazione realizzi, rispetto a quella di concorrenza sleale, «una tutela sensibilmente più ampia e specifica», l'Autore pone l'accento sul fatto che la prima, al contrario della seconda, prescinde dalla confondibilità tra prodotti e sottolinea il fatto che «per l'esercizio dell'azione di contraffazione non è richiesto che la violazione incida necessariamente su di una attuale situazione concorrenziale; al contrario, l'atto di concorrenza sleale presuppone sempre l'esistenza di un rapporto o situazione concorrenziale in atto fra l'autore e il soggetto leso. […] Nel giudizio di contraffazione si prescinde non soltanto dall'esistenza di un danno attuale, ma anche da ogni pericolo o potenzialità di danno, la cui prova è espressamente richiesta nel giudizio di concorrenza sleale». E ancora, quanto al presupposto soggettivo delle due azioni, l'Autore, obiettando alla tesi secondo cui «il giudizio di contraffazione, al contrario di ciò che accade in quello di concorrenza sleale, non esige […] la prova dell'intenzione dolosa o colposa dell'agente», ritiene che «anche nel giudizio di concorrenza sleale si prescinde dal dolo o dalla colpa, la cui prova è necessaria soltanto per una pronuncia di risarcimento del danno, ma non per una semplice pronuncia inibitoria». In conclusione, «il marchio registrato, protetto mediante l'azione di contraffazione, gode di una tutela più ampia ed efficace del marchio di fatto, la cui violazione può, invece, venire perseguita mediante l'azione di concorrenza sleale, in base all'art. 2598, n. 1 c.c., come atto di confusione, qualora si sia verificata l'ipotesi di usurpazione e imitazione o contraffazione in senso stretto».
In termini simili v. BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato, cit.*, p. 181-182, il quale evidenzia taluni aspetti differenziali tra le due azioni in commento: «L'art. 2598 c.c. fa chiaro che per l'azione di concorrenza sleale è sufficiente l'idoneità a danneggiare; tuttavia, per la concorrenza sleale almeno l'idoneità deve sussistere, mentre tale requisito non è presupposto dell'azione di contraffazione. […] Il risarcimento del danno nella concorrenza sleale è condizionato alla colpa, sia pure presunta, il che non pare possa affermarsi nell'ipotesi della contraffazione […] in cui il risarcimento dovrebbe discendere automaticamente dal fatto puro e semplice della illecita adozione. L'azione di concorrenza sleale esige che attraverso la confondibilità dei segni si giunga ad una confondibilità dei prodotti […]; mentre nella contraffazione basta il mero fatto dell'illecita adozione del segno, a prescindere da una confondibilità dei prodotti».

[56] In particolare RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 122; VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 45 ss.; SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 366, secondo cui «la tutela dei marchi è […] una protezione contro la confusione […] tra prodotti e produttori. Solo i marchi (registrati) che abbiano conseguito rinomanza godono di una tutela più estesa, che prescinde dal rischio di confusione»; DI CATALDO, *op. cit.*, p. 48-49, il quale, dopo aver sottolineato che la contrapposizione in questione non presenta alcun appiglio formale nella legislazione vigente, afferma che «dire che la contraffazione di marchio presuppone la mera confondibilità tra i segni e non richiede anche la confondibilità tra i prodotti, equivale […] a negare ogni limite merceologico all'estensione del diritto di marchio»; e CARTELLA, *op. cit.*, p. 191-192, il quale constata che «una opinione diffusa insegna che, mentre l'azione di contraffazione di marchio ha carattere reale in quanto presuppone solo la confondibilità tra i segni, quella di concorrenza sleale ha carattere personale e richiede, quindi, (anche la confondibilità tra prodotti). […] Partendo dalla considerazione che la Legge marchi e l'art. 2598, n. 1 c.c. sono parti di un tessuto unitario, è stato osservato che, in realtà, tanto la contraffazione di marchio, che la concorrenza sleale esigono, invece, la confondibilità tra i prodotti (o tra le attività)»

l'identità o l'affinità merceologica tra le merci delle due imprese)[57] e come nessuna delle due fattispecie risulti completa in presenza della sola confondibilità tra i segni, risultando decisiva a tal fine la presenza di un effettivo rischio di confusione quanto all'origine imprenditoriale dei beni contrassegnati[58].

Fatta questa premessa, è ora necessario esaminare nel dettaglio l'apparato processuale, sanzionatorio e cautelare che assiste il marchio di fatto.

Per quanto riguarda i provvedimenti previsti dal Codice civile, può dirsi che la sentenza che accerta il compimento di uno o più atti di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell'art. 2598, n. 1 c.c. può applicare, su domanda di parte, le sanzioni predisposte dagli artt. 2599 e 2600 c.c.[59], che consistono nell'inibitoria di continuazione dell'illecito (cioè nel divieto di reiterare gli atti dichiarati illeciti)[60], nella emanazione di «opportuni provvedimenti» per eliminarne gli effetti (che possono consistere in un ordine di distruzione o di ritiro dal commercio dei beni realizzati attraverso l'attività illecita)[61], nella pubblicazione della sentenza e nella condanna al risarcimento del danno (ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2043 c.c., e cioè il dolo o la colpa del convenuto

---

[57] In proposito SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 366, rileva che la confusione rilevante ai fini dell'art. 2598 c.c. non è soltanto quella che si verifica quando il consumatore scambia un prodotto per un altro dal momento che «l'effetto confusorio può riguardare anche le "attività" delle imprese interessate: […] nell'ambito dell'art. 2598, n. 1 c.c. rientrano anche le fattispecie in cui la confondibilità riguarda le fonti di provenienza di prodotti in sé ben distinguibili oppure si esprime in un "rischio di associazione" fra imprese».

[58] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 36, il quale reputa che alla base della disciplina della concorrenza sleale confusoria si pone il concetto di «confusione sull'origine», che sta ad «indicare […] una confusione […] sulla fonte dei prodotti e dell'attività e, perciò, sull'identità dell'imprenditori cui essi vanno ricondotti».

[59] L'art. 2599 c.c., intitolato *"Sanzioni"*, dispone che: «La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti»; mentre l''art. 2600 c.c., rubricato *"Risarcimento del danno"*, statuisce che: «1. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento del danno. 2. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. 3. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume».

[60] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 132-133, affermano che l'inibitoria «può venir disposta anche in assenza di dolo o colpa, e anche ove non sia provato alcun danno. Per contro, la pronuncia di inibitoria è subordinata […] alla prova che l'illecito sia tuttora in atto o che ne sia probabile la ripetizione» e aggiunge che «l'inibitoria (cautelare e di merito) […] può […] essere assistita da una penale dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, sulla base della disposizione generale in materia di attuazione di obblighi di non fare contenuta nell'art. 614 bis c.p.c.».

[61] Così MANGINI, *op. cit.*, p. 126.

e la prova del danno patito)[62]. L'applicazione di tali sanzioni (ad eccezione del risarcimento del danno) presuppone solo l'accertamento della oggettiva sussistenza di atti di concorrenza sleale, a prescindere dallo stato soggettivo (dolo o colpa) del loro autore e dall'esistenza di un danno effettivo[63].

Invece, per quanto riguarda la tutela cautelare in materia di concorrenza sleale (alla quale sono applicabili le norme procedurali di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. relative al cd. procedimento cautelare uniforme)[64], essa è incentrata sulla disposizione dell'art. 700 c.p.c.[65] in forza del quale il giudice, avvalendosi del potere di emanare, su istanza di parte, provvedimenti cautelari atipici, può pronunciare l'inibitoria provvisoria del comportamento sleale altrui o anche disporre il sequestro dei beni illecitamente prodotti e/o commercializzati dalla controparte[66]. I presupposti necessari per la concessione dei provvedimenti innominati in questione sono quelli generalmente previsti per tutte le misure cautelari, e cioè la delibazione sommaria circa la bontà delle ragioni su cui si fonda la pretesa azionata (cd. *fumus boni iuris*) e il pericolo nel ritardo, ovvero l'incombente minaccia di un pregiudizio grave e irreparabile per il diritto fatto valere in giudizio (cd. *periculum in mora*)[67].

---

[62] VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 133-134, precisano che «si richiede qui un danno effettivo e non la mera idoneità dannosa», aggiungendo che «la colpa è oggetto di una presunzione relativa» ai sensi dell'art. 2600 co. 3 c.c.

[63] In tal senso sempre VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 132.

[64] Per una panoramica delle regole fondamentali del cd. rito cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.) e della loro incidenza sulla tutela delle privative industriale v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 221 ss.; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 130 ss. e p. 556 ss.; e FLORIDIA, in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 693 ss., il quale inquadra il procedimento cautelare uniforme nel più generale processo di "sommarizzazione" del giudizio civile, cioè nella progressiva sostituzione della cognizione sommaria (semplificata nelle forme e più celere rispetto) a quella ordinaria.

[65] L'art. 700 c.p.c., inserito nella Sezione V, Capo III, Titolo I, dedicata ai *"Provvedimenti d'urgenza"*, stabilisce che: «Chi ha fondato timore di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».

[66] In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 131, e MANGINI, *op. cit.*, p. 128-129.

[67] Sul punto FLORIDIA, *op. cit.*, p. 694; VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 556-557; e LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 87 ss., il quale configura il «*fumus boni iuris* come apparenza *prima facie* di titolarità del diritto di marchio», mentre, con riferimento al *periculum in mora*, ritiene che «il godimento illecito del segno è […] lesivo della sfera giuridico-economica del titolare, creando

Per quanto concerne i rimedi previsti dal Codice della proprietà industriale, ora estesi anche al marchio non registrato per effetto del combinato disposto degli artt. 1, 2, co. 1 e 4, 120, co. 4 e 134 c.p.i. (in virtù della inclusione di esso tra i «diritti di proprietà industriale» con conseguente rafforzamento della sua tutela processuale e sanzionatoria)[68], la protezione giudiziaria di tale contrassegno si realizza anche attraverso l'azione di contraffazione contro i terzi che ne facciano un uso illecito (o, appunto, contraffattorio): in particolare, possono essere proposte domande di accertamento, di inibitoria, di ritiro dal commercio, di distruzione o di assegnazione in proprietà degli oggetti contraffatti, di risarcimento del danno, di restituzione degli utili e di pubblicazione della sentenza, alle quali si aggiunge la possibilità di richiedere, prima che sia proposta l'azione giudiziale in via ordinaria o anche in corso di causa, i provvedimenti cautelari di descrizione, sequestro, inibitoria provvisoria e ordine di ritiro dal commercio e di richiesta di informazioni[69].

Passando alla concisa disamina del contenuto delle singole misure, in primo luogo va evidenziata l'applicabilità anche al marchio di fatto dei provvedimenti istruttori di cui all'art. 121 c.p.i., la cui concessione va calibrata sui connotati del preuso[70]: pertanto, il titolare del contrassegno di fatto che «abbia fornito seri indizi della fondatezza delle

---

sviamento di clientela con effetti che si ripercuotono a catena sia in forma di danno emergente, che di lucro cessante, con diffusione e risonanza nello spazio e nel tempo. […] Il pericolo di danno è *in re ipsa* in materia concorrenziale e anche per il diritto dei marchi l'osservazione è pertinente».

[68] In questi termini VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 e p. 102-103, secondo cui «appare innegabile che il legislatore abbia realizzato un rilevante rafforzamento della tutela sostanziale e processuale del marchio di fatto», ribadendo l'aggiunta «alle sanzioni dell'inibitoria, della pubblicazione della sentenza e del risarcimento dei danni di quelle della fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza, della distruzione delle cose costituenti la violazione, dell'assegnazione in proprietà» e rimarcando che un «analogo rafforzamento è previsto in materia di misure cautelari». In termini simili v. anche GIOV. GUGLIELMETTI, *Il processo, cit.*, p. 157, e CARTELLA, *op. cit.*, p. 193-194, il quale conclama che «divengono ora accessibili, in quanto le norme che li prevedono si riferiscono ad un "diritto di proprietà industriale", l'istituto della descrizione […], in luogo dell'accertamento tecnico preventivo, quello del sequestro […], non conseguibile […] nell'ambito delle misure cautelari innominate, quello dell'inibitoria cautelare».

[69] Così SENA, *op. cit.*, p. 211.

[70] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 193-193, il quale afferma che «è […] applicabile la disposizione dell'art. 121, co. 5 c.p.i. che consente il deposito di documenti in sede di consulenza tecnica. […] Il titolare del marchio di fatto può altresì avvalersi dell'istituto della *discovery* di cui all'art. 121, co. 2, 3 e 4 c.p.i. dato che anche questa disposizione fa riferimento alla "violazione di diritti di proprietà industriale"».

proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni che confermino tali indizi, […] può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione […] e ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale»; inoltre, il giudice, nell'assumere tali provvedimenti, deve adottare «le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate» della controparte, e può anche desumere argomenti di prova dalle risposte fornite dalle parti e dall'ingiustificato rifiuto di ottemperare agli ordini ricevuti[71].

Per quanto riguarda le sanzioni civili e le misure correttive, l'art. 124 c.p.i., al co. 1, dispone che con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere irrogata la cd. inibitoria finale (cioè l'ordine, rivolto al contraffattore, di cessare definitivamente e di non riprendere la fabbricazione, il commercio o l'uso delle cose costituenti violazione del diritto)[72], e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio dei prodotti contraffatti. Inoltre, ai sensi dell'art. 124, co. 3, 4 e 5 c.p.i., quanto alla sorte dei prodotti realizzati per mezzo dell'attività illecita[73], il giudice può disporne la rimozione o la distruzione[74], il sequestro a spese del contraffattore, l'assegnazione in proprietà o l'aggiudicazione al titolare del diritto dietro versamento di un prezzo che, in mancanza di accordo dalle parti, viene fissato giudizialmente[75].

---

[71] Per una approfondita disamina dell'istituto della cd. *discovery* cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 542 ss.; SENA, *op. cit.*, p. 215; FLORIDIA, *op. cit.*, p. 691 ss.; e LA VILLA, *op. cit.*, p. 82 ss.

[72] Ai sensi dell'art. 124, co. 2 c.p.i., «pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento» (cd. condanna in futuro).

[73] Un importante precisazione sulla portata dei provvedimenti di cui all'art. 124 c.p.i. è contenuta nel co. 6 del medesimo articolo a tenore del quale «delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico».

[74] Tuttavia, il medesimo co. 3 dell'art. 124 c.p.i., nella seconda parte, dispone un temperamento a questa regola, stabilendo che: «Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto».

[75] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 560 ss., e FLORIDIA, *op. cit.*, p. 683-684.

Il quadro delle sanzioni civili viene completato dall'art. 125 c.p.i., dedicato al risarcimento del danno[76] e alla restituzione dei profitti dell'autore della violazione[77], e dall'art. 126 c.p.i., in forza del quale il giudice può disporre che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la contraffazione siano pubblicate a spese del contraffattore[78].

In proposito, una questione particolare in tema di risarcimento del danno (avente ripercussioni anche sulla tutela di cui gode il marchio di fatto) riguarda il rapporto tra

[76] L'art. 125, co. 1 e 2 c.p.i. statuisce che: «1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso, il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso». In proposito, VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 563-564, afferma che «il danno risarcibile comprende […] il danno emergente ed il lucro cessante. Il danno emergente consiste […] nelle spese vanificate dall'illecito (ad es. spese pubblicitarie) e nelle spese affrontate per ovviare alla contraffazione (spese di accertamento della contraffazione, spese di consulenza, assistenza e pubblicità motivate dalla necessità di fronteggiare la contraffazione). Ben più delicata è la liquidazione del lucro cessante, e cioè del mancato profitto del titolare. Teoricamente, il lucro cessante è dato dalla differenza tra i flussi di vendita che il titolare avrebbe avuto senza la contraffazione, e quelli che ha effettivamente avuto». In termini simili si esprime anche SENA, *op. cit.*, p. 216 ss., il quale si premura di «distinguere fra condanna generica al risarcimento del danno (cd. pronuncia sull'*an debeatur*) e liquidazione del danno (cd. pronuncia sul *quantum debeatur*)».

[77] L'art. 125, co. 3 c.p.i., recita: «In ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento». Una diffusa disamina della norma in questione è svolta da VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 564 ss., il quale sostiene che «gli utili del contraffattore non coincidono con il danno risarcibile perché il titolare del diritto violato potrebbe avere una contrazione di vendite superiore o inferiore al volume di vendite realizzato dal contraffattore. L'avrà superiore se il contraffattore è poco efficiente, la contraffazione disorienta il pubblico e fa perdere quote di mercato al prodotto, favorendo la concorrenza di terzi; l'avrà inferiore se il contraffattore è più efficiente del titolare e realizza un volume di vendite superiore a quello che il titolare stesso avrebbe realizzato in assenza di contraffazione». Ai fini dell'individuazione degli utili che il contraffattore è tenuto a restituire, gli Autori ritengono che la retroversione coinvolge «non tutti gli utili che egli ha realizzato con la commercializzazione e vendita di un certo prodotto, ma solo gli utili realizzati con l'attività contraffattoria»: sicché, «nel caso di contraffazione di un marchio […], gli utili restituendi saranno (non tutti gli utili realizzati dal contraffattore con la produzione e vendita di quel prodotto, ma) solo quella parte degli utili che può essere imputata alla contraffazione, cioè alla apposizione di quel marchio».

[78] Come osservano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 561, «occorre una domanda specifica del titolare del diritto e l'irrogazione rientra nei poteri discrezionali del giudice. […] La pubblicazione della domanda […] si risolve in una pubblicità commerciale effettuata a spese del concorrente. La pubblicazione della sentenza […], in assenza di ordine del giudice, dovrebbe essere consentita a condizione che il provvedimento venga presentato al pubblico in termini oggettivi, senza commenti o aggiunte», rischiando, altrimenti, di incorrere in un atto di denigrazione illecito ai sensi dell'art. 2598, n. 2 c.c.

l'art. 125 c.p.i. e l'art. 2600 c.c.[79]: in particolare, è incerto se la specifica normativa dettata dal c.p.i. abbia cagionato la implicita abrogazione dell'art. 2600 c.c., che stabilisce una presunzione di colpa a carico del convenuto, una volta accertato l'atto di concorrenza sleale[80]. All'opinione di chi[81] propende per la tacita abrogazione dell'art. 2600 c.c. (unitamente a quella dell'art. 2599 c.c.) per effetto delle innovazioni apportate dal c.p.i., si contrappone l'indirizzo di pensiero[82] secondo il quale la disposizione dell'art. 125 c.p.i., lungi dall'esplicare effetti abrogativi nei confronti delle citate norme del codice civile, si limita a dettare i criteri per la determinazione e la liquidazione del danno, non facendo alcuna menzione circa la questione della colpa come presupposto della responsabilità risarcitoria cosicché anche le norme civilistiche continuano ad applicarsi ai marchi sia registrati, che non registrati.

Oltre a ciò, va rimarcato come il rafforzamento della tutela processuale del marchio di fatto sia stato particolarmente significativo nel campo delle misure cautelari le cui disposizioni di pertinenza (artt. 128 ss. c.p.i.), riferendosi ad un «diritto di proprietà industriale», risultano applicabili anche a tale tipologia di contrassegno[83]: difatti, a seguito dell'entrata in vigore del c.p.i., il titolare di un marchio non registrato può beneficiare di taluni istituti, che nella vigenza della vecchia Legge marchi erano estranei al suo ambito disciplinare, quali la descrizione, il sequestro e l'inibitoria cautelare, in

---

[79] Sul punto PARDOLESI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 226-227.

[80] In proposito CARTELLA, *op. cit.*, p. 194, sottolinea la rilevanza della colpa come presupposto della responsabilità risarcitoria: «poiché il marchio di fatto non è iscritto in un pubblico registro e può, altresì, connotarsi per l'essere assistito da notorietà puramente locale, appare chiaro che la possibilità di fruire del regime agevolato costituito dalla presunzione di colpa costituisce un indubbio vantaggio».

[81] Così VANZETTI, *op. cit.*, p. 102-103, il quale ritiene che «siano stati parzialmente abrogati gli artt. 2599 e 2600 c.c. […], senza che questa abrogazione sia esplicita», evidenziando un rilevante rafforzamento sostanziale e processuale della protezione del marchio di fatto a seguito dell'entrata in vigore del c.p.i., «salvo per quanto concerne […] il risarcimento del danno, dove la presunzione di colpa di cui all'art. 2600 c.c. non potrebbe più applicarsi, nonché la previsione dei provvedimenti volti ad eliminare gli effetti dell'illecito di cui all'art. 2599 c.c.»; e CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 395, secondo il quale «l'art. 125 c.p.i., in materia di risarcimento del danno, formulato in termini più incisivi, sembra sostituire – o comunque integrare – il più sintetico art. 2600 c.c.».

[82] In particolare CARTELLA, *op. cit.*, p. 194-195.

[83] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 193, e GIOV. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 157.

quanto non conseguibili nell'ambito delle misure cautelari atipiche di cui all'art. 700 c.p.c.[84].

In generale, il sistema dei mezzi cautelari[85] ha lo scopo di neutralizzare le lungaggini processuali del giudizio di contraffazione i cui inevitabili tempi tecnici potrebbero frustrare la pretesa del titolare del diritto arrecandogli un pregiudizio grave e irreparabile[86], e mira a garantire l'efficacia e la fruttuosità pratica del provvedimento finale, talora anche anticipandone alcuni effetti, che si stabilizzano e si consolidano anche ove le parti non procedano alla successiva instaurazione del giudizio di merito[87].

---

[84] In tal senso PARDOLESI, *op. cit.*, p. 225, e LA VILLA, *op. cit.*, p. 77, il quale puntualizza che «la descrizione e il sequestro sono misure cautelari reali, nel senso che si eseguono su cose; l'inibitoria è una misura cautelare personale perché è volta a impedire il *facere* di un determinato soggetto».

[85] Per una panoramica generale sul sistema della tutela cautelare v. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, vol. III, Torino, 2011, p. 189 ss.

[86] Così VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 556, secondo cui «la possibile lunghezza del giudizio di contraffazione, la gravità dei danni che, nel frattempo, il titolare del diritto può subire, la loro normale non risarcibilità in forma specifica, la stessa difficoltà di provarne, nel giudizio di merito, l'esatta consistenza, hanno indotto il legislatore a prevedere delle misure cautelari speciali, che sono: consulenza tecnica preventiva, descrizione, sequestro e inibitoria. Esse possono essere chieste sia prima dell'avvio del giudizio di merito, sia nel corso di esso».

[87] Sul punto FLORIDIA, *op. cit.*, p. 694, pur evidenziando il nesso di strumentalità che lega la misura cautelare al successivo giudizio di cognizione ordinaria, afferma che «il provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito beneficia della "stabilizzazione" ove le parti rinuncino alla successiva causa di merito» in deroga alla regola generale per cui una misura cautelare decade se non è seguita dall'instaurazione del giudizio di merito; e, in materia di proprietà industriale, l'Autore individua come «provvedimento idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito» l'inibitoria, la quale, quindi, «può beneficiare della "stabilizzazione" sempreché nessuna delle due parti preferisca iniziare la causa di merito». Anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 557, dichiara che «il provvedimento cautelare mantiene la sua efficacia anche se non è seguito dall'instaurazione del giudizio di merito (art. 669 octies, co. 6 e 7 c.p.c.). […] Questa regola vale, tuttavia, solo per i provvedimenti cautelari "idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito" (in questa categoria dovrebbe rientrare l'inibitoria. È dubbio se vi rientri il sequestro. Sicuramente estranea ad essa sono la consulenza tecnica preventiva e la descrizione). La norma secondo la quale il provvedimento cautelare conserva efficacia a prescindere dall'instaurazione di un giudizio di merito risponde a […] ragioni di economia processuale e non sembra ledere […] le ragioni della parte che ha subito il provvedimento stesso. Essa, infatti, (oltre a poter proporre reclamo avanti il collegio contro il provvedimento cautelare emesso dal giudice monocratico) può sempre avviare […] il giudizio di merito». In termini simili si esprime anche SENA, *op. cit.*, p. 223, il quale conferma che «i provvedimenti cautelari anticipatori, e cioè l'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio di cui all'art. 131 c.p.i., non perdono la loro efficacia in caso di mancato inizio del giudizio di merito. L'esigenza di iniziare il giudizio di merito rimane, invece, nel caso della descrizione, che certamente non anticipa la decisione di merito. […] Analogamente, l'esigenza di iniziare il giudizio di merito permane per il sequestro, che, altrettanto certamente, non ha natura anticipatoria».

Inoltre, è necessario ribadire che la concessione di una misura cautelare, che può essere richiesta sia prima del giudizio di merito (*ante causam*), che nel corso di esso, è subordinata al ricorrere di un duplice ordine di presupposti[88]:

1) il cd. *fumus boni iuris*, cioè la verosimile e probabile esistenza del diritto cautelato, alla luce degli elementi di prova disponibili allo stato degli atti;

2) il cd. *periculum in mora*, cioè il pericolo imminente, grave e irreparabile che dal ritardo nell'accertamento del diritto in sede di cognizione ordinaria potrebbe derivare alla fruttuosità o all'utilità del provvedimento finale di merito.

A seguito del cd. Decreto correttivo (D.Lgs. 131/10)[89], la descrizione e il sequestro, la cui disciplina è stata omologata sotto il profilo dell'assoggettamento alle norme del Codice di procedura civile relative al cd. rito cautelare uniforme (artt. 669 bis ss. c.p.c.)[90], sono regolamentati dagli artt. 129 e 130 c.p.i.[91].

---

[88] Così COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, vol. II, Bologna, 2011, p. 15, e SPOLIDORO, *Profili processuali del Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 174 ss.

[89] PARDOLESI, *op. cit.*, p. 225-226, osserva come «l'intervento del D.Lgs. 131/2010 abbia cambiato radicalmente l'originaria "fisionomia" del Codice. […] Mentre il "nuovo" art. 128 c.p.i. disciplina la consulenza tecnica preventiva […], il *restyling* dell'art. 129 c.p.i. ha comportato il compattamento delle disposizioni concernenti la "descrizione" e il "sequestro"».

[90] Sul punto FLORIDIA, *op. cit.*, p. 695 ss.

[91] L'art. 129 c.p.i., intitolato *"Descrizione e sequestro"*, stabilisce che: «1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. 2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al co. 1. In casi di speciale urgenza e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato. 3 Salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. 4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione o dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato».
L'art. 130 c.p.i., rubricato *"Esecuzione di descrizione e sequestro"*, dispone che: «1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. 2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo dei loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 3. Decorso il termine dell'art. 675 c.p.c., possono essere

Limitandosi a tratteggiare i connotati fondamentali delle due misure in questione, in primo luogo, è opportuno rilevare che, ai sensi del co. 1 dell'art. 129 c.p.i., entrambe possono avere ad oggetto una parte o la totalità degli oggetti materiali costituenti violazione del marchio, i relativi mezzi di produzione, nonché gli elementi probatori concernenti la lamentata lesione e la sua entità[92]. Tuttavia, mentre la descrizione ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione "fotografando" e cristallizzando le tracce dell'illecito mediante la sua rappresentazione esteriore, il sequestro ha lo scopo di evitare la circolazione dei prodotti la cui presenza sul mercato costituisce violazione del diritto di marchio: inoltre, diversamente dalla descrizione che lascia il bene nella disponibilità della parte nei cui confronti il provvedimento è disposto, il sequestro ha carattere ablativo, costituendo un vincolo reale sulle cose apprese e comportando lo spossessamento del loro proprietario[93].

Invece, l'inibitoria, disciplinata all'art. 131 c.p.i.[94] unitamente all'ordine di ritiro dal commercio, ha la funzione di vietare al contraffattore la prosecuzione o la ripresa dell'attività di fabbricazione, commercializzazione e/o uso di quanto costituisce violazione del marchio con facoltà per il giudice di fissare, a titolo di penalità, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nella

---

completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o di sequestro nel corso del procedimento di merito. 4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti, prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. 5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione e sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse, a pena di inefficacia».

[92] Così SENA, *op. cit.*, p. 221-222.

[93] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 558-559, e LA VILLA, *op. cit.*, p. 77 ss.

[94] L'art. 131 c.p.i., rubricato *"Inibitoria"*, statuisce che: «1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale. […] 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

esecuzione del provvedimento; inoltre, trattandosi di un provvedimento idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, esso non decade nel caso in cui il giudizio di merito non venga posteriormente iniziato[95].

Da ultimo, è necessario rilevare come il marchio di fatto, in virtù della sua collocazione all'interno della più ampia categoria dei diritti di proprietà industriale, benefici, al pari di quello registrato, delle misure contro la pirateria di cui agli artt. 144 ss. c.p.i.[96].

1.2. La tutela penale.

Ai fini di una più completa protezione dei diritti di proprietà industriale e di una più efficace repressione dei fenomeni contraffattivi, l'ordinamento giuridico predispone anche un apparato di sanzioni afflittive dettate in parte dal codice della proprietà industriale (art. 127 c.p.i.) e in parte dal codice penale (artt. 473, 474, 514, 517, 517 bis e 517 quater c.p.)[97].

Nello specifico, l'art. 127 c.p.i., che si riferisce espressamente al solo marchio registrato, predispone una serie di sanzioni penali e amministrative in caso di violazione del contrassegno, reprimendo la falsità materiale compiuta sull'attestato di concessione della registrazione e punendo chiunque faccia uso di un marchio registrato dichiarato

---

[95] Così SENA, *op. cit.*, p. 227-228; VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 559-560; FLORIDIA, *op. cit.*, p. 698-699, e LA VILLA, *op. cit.*, p. 79-80, il quale afferma che «l'inibitoria […] è un provvedimento cautelare personale, nel senso che, invece di rivolgersi a degli oggetti o mezzi di contraffazione, è un ordine di *non facere* rivolto alla parte contro cui è disposta, al fine di interrompere per il futuro l'attività di violazione del marchio. Il sequestro, vincolando le cose e i mezzi specifici per produrle, crea un legame di indisponibilità […] in relazione ai beni appresi, ma solo a quelli su cui il vincolo fu posto e non agli altri non sequestrati o sfuggiti al sequestro. […] L'inibitoria è un ordine di non più usare il segno che viola il marchio e, quindi, oggettivamente si estende ad ogni possibile forma di violazione o contraffazione […]; ha, dunque, effetti più ampi dal punto di vista oggettivo per la sua carica negatoria e non solo come un semplice spossessamento, ma è più ristretta con riguardo ai soggetti cui è rivolta, nella specie solo la parte contro cui è formalmente pronunziata».

[96] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 195. Come osserva FLORIDIA, *op. cit.*, p. 702, gli artt. 144 ss. c.p.i. contemplano misure amministrative di contrasto alla pirateria e, in particolare, l'art. 144 c.p.i. dispone che «sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico».

[97] Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 234 ss.

nullo per illiceità della sua utilizzazione ovvero proceda alla soppressione del marchio del produttore da cui ha acquistato la merce[98].

L'art. 473 c.p., rubricato *"Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"* e inserito nel Titolo VII del Libro II del codice penale relativo ai *"Delitti contro la fede pubblica"*, sanziona penalmente «chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali» (co. 1) e «chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione[99], fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati» (co. 2)[100]: in proposito, la dottrina[101] ritiene che il co. 2 si riferisce alla sola falsificazione dell'attestato di registrazione, mentre il co. 1 concerne anche la vera e propria contraffazione della creazione intellettuale, cioè la riproduzione e apposizione del segno altrui sui propri prodotti.

In funzione complementare rispetto alla fattispecie criminosa appena esaminata si pone l'art. 474 c.p. (rubricato *"Introduzione nello Stato e commercio di segni falsi"*), il quale, fuori dai casi di concorso nei delitti preveduti dall'art. 473 c.p., punisce «chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti

---

[98] Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 567-568. Sul punto DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale, cit.*, p. 51 osserva che l'art. 127 c.p.i. «si è limitato a riprodurre le norme anteriori. […] Un'innovazione […] non poteva però fare il Codice (che formalmente è una legge delegata) in assenza di una precisa indicazione della legge delega; e ciò a motivo della riserva di legge posta dall'art. 25 Cost. in ordine alla creazione di nuove norme penali incriminatrici».

[99] È opportuno chiarire che «contraffare» significa creare una cosa in tutto simile ad un'altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza, mentre «alterare» vuol dire modificare l'aspetto, la sostanza o la natura di una cosa.

[100] Cfr. MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Milano, 1962, p. 69 ss. e p. 99 ss.; ID., *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1967, p. 653 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Bologna , 2012, p. 567; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Milano, 2008, p. 144 ss.; MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana*, Padova, 2009, p. 33 ss.; e CRESPI-FORTI-ZUCCALA', *Commentario breve al codice penale*, Padova, 2011, p. 1244 ss.

[101] In particolare SENA, *op. cit.*, p. 235-236, e DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 122, il quale puntualizza che «la norma delinea due fattispecie diverse. Essa punisce, anzitutto, ogni atto di messa in commercio di un prodotto recante un marchio alterato o contraffatto, quando autore della messa in commercio sia lo stesso autore della contraffazione o alterazione del marchio. Essa punisce altresì le ipotesi di uso del marchio alterato o contraffatto compiuto da un soggetto diverso dall'autore dell'alterazione o della contraffazione, quando non ricadano nel disposto del successivo art. 474 c.p.; poiché quest'ultima norma si applica alla messa in commercio di prodotti muniti da un terzo di un marchio alterato o contraffatto, la seconda fattispecie di cui all'art. 473 c.p. copre solo ipotesi marginali».

industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati», trattandosi, anche in questo caso, di una condotta di tipo contraffattorio[102].

Il quadro delle fattispecie incriminatrici poste a tutela della proprietà industriale è completato dall'art. 514 c.p., rubricato *"Frodi contro le industrie nazionali"*, che punisce «chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona nocumento all'industria nazionale»[103], e dall'art. 517 c.p., intitolato *"Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"*, che reprime la condotta delittuosa di «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non costituisce più grave reato»[104]. In particolare, quest'ultima fattispecie, che è aggravata quando abbia ad oggetto «alimenti e bevande la cui denominazione d'origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti» (art. 517 bis c.p.), si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano posti in vendita o, comunque, immessi nella circolazione commerciale[105]: pertanto, l'elemento oggettivo del reato consiste nel lancio sul mercato di merci recanti nomi, marchi o altri segni distintivi idonei ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità del bene[106].

---

[102] Così SENA, *op. cit.*, p. 236, e DI CATALDO, *op. ult. cit.*, p. 122.

[103] Come osserva SENA, *op. cit.*, p. 237, si tratta di un reato caratterizzato dalla necessaria presenza di un «nocumento all'industria nazionale».

[104] Cfr. FIANDACA-MUSCO, *op. cit.*, p. 657 ss.; ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 184 ss.; e MANZINI, *Trattato di diritto penale* Torino, 1983, p. 243-244.

[105] Cfr. Cass. Pen. 24.5.1990, n. 7217, la quale precisa che «l'elemento oggettivo del delitto deve essere ritenuto sussistente sia allorquando si sia materialmente realizzata la *"traditio"* della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata una mera attività di porre in vendita, mettendo cioè semplicemente la cosa a disposizione dei potenziali acquirenti».

[106] Così in dottrina DI CATALDO, *op. cit.*, p. 123, e SENA, *op. cit.*, p. 237, secondo cui «l'art. 517 c.p. qualifica la fattispecie con la frase «atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto», richiamando il disposto […] dell'art. 21, co. 2 c.p.i.». Per la giurisprudenza cfr. Cass. Pen. 23.1.1995, n. 704, la quale statuisce che «l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 517 c.p. consiste nella messa in vendita della merce con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno gli eventuali compratori sull'origine, provenienza o qualità del prodotto. Pertanto, l'attitudine all'inganno va accertata in relazione ai suddetti contrassegni, e non alla persona dell'offerente o agli altri elementi della vendita»; e Cass. Pen. 20.10.1994, n. 10789, secondo cui «gli estremi della

Da ultimo, l'apparato delle sanzioni penali è stato puntellato dalla recente introduzione (per effetto della L. 23.7.2009, n. 99) dell'art. 517 quater c.p. (rubricato *"Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"*), il quale punisce «chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso» (co. 1) e la condotta di «chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni» sopra elencati (co. 2)[107].

Analizzate brevemente le norme incriminatrici di riferimento, è necessario porre in luce il differente trattamento sanzionatorio che, sotto il profilo penalistico, l'ordinamento riserva al marchio di fatto rispetto all'omologo istituto registrato[108]: infatti, mentre quest'ultimo è presidiato dalle disposizioni degli artt. 473, 474 e 415, co. 2 c.p., i quali, in virtù dell'inciso «sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale», presuppongono che la contraffazione, l'alterazione o la frode si siano realizzate con riferimento a segni per i quali si sia proceduto alla formale registrazione, il marchio di fatto, alla cui lesione si ricollegano effetti penali meno gravi rispetto alla violazione di un contrassegno registrato, è tutelato unicamente ai sensi degli artt. 514, co. 1 e 517 c.p.[109].

---

condotta illecita descritta nell'art. 517 c.p. […] si ravvisano nell'imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l'effetto tipico in tale norma previsto, consistente nella idoneità a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto».

[107] In tal senso MANCA, *op. cit.*, p. 46, il quale constata che la disposizione, riferendosi solamente ai «titoli di proprietà industriale», risulta applicabile unicamente ai marchi registrati.

[108] In questi termini BONASI BENUCCI, *Tutela del marchio non registrato, cit.*, p. 182, il quale sostiene che «diversa è la tutela penalistica perché l'art. 473 c.p. […] è esclusivamente dettato per il marchio brevettato, mentre gli artt. 514 e 517, invocabili anche per i marchi non registrati, comportano presupposti totalmente diversi, il primo richiedendo addirittura un nocumento all'industria nazionale e l'altro una idoneità ad ingannare il consumatore»; R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 286; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 67 ss.; e SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario, cit.*, p. 234 ss.

[109] In tal senso DI CATALDO, *op. cit.*, p. 122, e MANGINI, *op. cit.*, p. 68-69 e p. 71, il quale ritiene che «non sembra possa revocarsi in dubbio […] che i due reati contro la fede pubblica, in materia di marchi e segni distintivi, si realizzino nel solo caso di contraffazione o alterazione di segni per i quali si sia proceduto alla registrazione».

Da questo punto di vista, i reati di «contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, modelli o disegni» e di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» di cui agli artt. 473 e 474, da un lato, e la fattispecie della «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» di cui all'art. 517 c.p., dall'altro, presentano differenze notevoli[110]. In primo luogo, è diverso il bene giuridico tutelato, che, nel caso degli artt. 473 e 474 c.p., è la pubblica fede, mentre, nell'ipotesi dell'art. 517 c.p., è l'ordine economico[111]; in secondo luogo, mentre nei reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. occorre un'effettiva contraffazione o alterazione del contrassegno, limitando l'ambito di tutela della fede pubblica alle ipotesi in cui sia stata accertata la sussistenza delle condizioni richieste per la registrazione (non bastando il semplice uso di fatto del marchio), per il delitto contemplato dall'art. 517 c.p. è sufficiente la semplice imitazione di nomi, marchi o altri segni distintivi, purché sia idonea a trarre in inganno i possibili acquirenti della merce contraddistinta[112].

2. L'analisi dei profili differenziali tra marchio di fatto e marchio registrato dal punto di vista processuale e sanzionatorio.

Dopo aver precedentemente analizzato le diversità disciplinari tra marchio registrato e marchio di fatto sotto il profilo della fattispecie costitutiva ed estintiva[113], è ora necessario procedere all'esame dei tratti differenziali tra le due figure in questione sotto l'aspetto processuale e sanzionatorio, appurando, in particolare, come, in questo campo,

---

[110] Cfr. sempre MANGINI, *op. cit.*, p. 69 ss.

[111] Così MANZINI, *op. cit.*, p. 162 ss., e AZZALI, *La tutela penale del marchio d'impresa*, Milano, 1955, p. 56 ss.

[112] Cfr. Cass. Pen. 13.3.1987, n. 3040. In senso conforme MANGINI, *op. cit.*, p. 69-70, il quale sostiene che «mentre nel caso di contraffazione, occorre che la confondibilità fra i due segni distintivi si presenti in sede di esame attento e diretto degli stessi, per applicare l'art. 517 c.p. è sufficiente la presenza di più generici tratti di somiglianza fra i segni contrapposti. […] L'art. 517 c.p. configura un delitto meno grave (e relative pene di minore entità) di quello previsto dall'art. 473 c.p., e si pone, rispetto a quest'ultimo, nella posizione di norma complementare e sussidiaria».

[113] Cfr. cap. IV, par. 4 (per quanto riguarda la fattispecie costitutiva), e cap. VI, par. 2 (per quel che concerne la fattispecie estintiva).

la regolamentazione del contrassegno non registrato si sia profondamente evoluta in senso rafforzativo a seguito dell'entrata in vigore del c.p.i.[114].

Più specificamente, nella vigenza della vecchia Legge marchi l'ambito processuale e sanzionatorio era quello in cui più marcatamente si evidenziava il diverso trattamento giuridico che l'ordinamento attribuiva al marchio di fatto rispetto a quello registrato[115]. Difatti, in linea generale, il contrassegno di fatto, oltre a godere di una tutela penale meno severa di quella riservata alla corrispondente figura registrata, non era assistito dai rimedi cautelari tipici predisposti a presidio del marchio registrato, quali la descrizione, il sequestro e l'inibitoria di cui agli artt. 61, 62 e 63 l.m., né godeva della tutela interinale nell'ambito delle esposizioni fieristiche di cui all'art. 64 l.m., né aveva titolo alle sanzioni previste dagli artt. 65 (pubblicazione della sentenza sui giornali), e 66 (distruzione dei segni realizzanti la contraffazione, nonché dei prodotti da essi contrassegnati, e liquidazione del danno in maniera presuntiva) l.m., né usufruiva delle presunzioni e dei vantaggi processuali di cui all'art. 58 l.m. (in materia di azione di nullità e di decadenza) e nemmeno dell'istituto della cd. *discovery* di cui all'art. 58 bis l.m.; e infine non potevano formare oggetto di annotazione o trascrizione ai sensi degli artt. 49 ss. l.m. nell'ambito di vicende traslative del marchio[116].

Quindi, sotto l'impero della Legge marchi, la maggior parte della dottrina[117] e della giurisprudenza[118] ritenevano che il marchio di fatto, pur non potendo valersi dei rimedi

---

[114] Sul punto CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 24 ss. e p. 191 ss.; e PARDOLESI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 220 ss.

[115] Così LA VILLA, *Introduzione ai marchi d'impresa, cit.*, p. 75.

[116] In questi termini R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa, cit.*, p. 286, il quale, tuttavia, rileva la possibilità di applicare anche al marchio di fatto misure (come l'inibitoria o la pubblicazione della sentenza sulle testate giornalistiche previste dagli artt. 2599 e 2600 c.c.) che presentano un contenuto omologo rispetto a quelle contemplate nella vecchia Legge marchi.

[117] In particolare, RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 191; DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 118, il quale precisa che «la tutela preventiva prevista dalla legge marchi (descrizione, sequestro, inibitoria in corso di causa) assiste solo il marchio registrato. Il marchio non registrato, tuttavia, può valersi dell'art. 700 c.p.c., ottenendo in pratica gli stessi risultati (descrizione, sequestro, inibitoria preventiva; non, forse, inibitoria in corso di causa»; SPOLIDORO, *La tutela cautelare e di merito, cit.*, p. 389; MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 125 ss.; e LA VILLA, *op. cit.*, p. 113, il quale aggiunge che «gli strumenti cautelari e di merito posti a presidio del marchio registrato dovranno […] confrontarsi con […] la reale natura di fatto del marchio, segno distintivo che vive e si alimenta non per fenomeni di mera forma».

nominati della descrizione, del sequestro e dell'inibitoria (di cui, tuttavia, veniva comunque a beneficiare in virtù di una consolidata prassi giudiziaria in tal senso[119]), trovasse analoghe possibilità di tutela nelle previsioni di cui agli artt. 696 e 700 c.p.c. (rispettivamente in materia di accertamento tecnico preventivo e di provvedimenti cautelari d'urgenza); inoltre, la comune opinione era nel senso che l'apparato sanzionatorio di riferimento fosse da rinvenirsi nelle norme in materia di concorrenza sleale e, in particolare, nei provvedimenti irrogabili ai sensi degli artt. 2599 e 2600 c.c.[120].

Come già accennato[121], l'avvento del Codice della proprietà industriale (c.p.i.) ha determinato un rilevante rafforzamento della tutela sia sostanziale, che processuale del marchio di fatto[122], rendendo maggiormente complessi i rapporti intercorrenti tra le varie norme (sparse tra il c.p.i. e il codice civile) disciplinanti tale contrassegno e inducendo parte della dottrina[123] a domandarsi se l'art. 2598, n. 1 c.c., sul quale è stata tradizionalmente costruita la tutela del marchio non registrato, giochi ancora un ruolo nella disciplina di quest'ultimo. In proposito, può osservarsi che, di contro ad una linea di pensiero[124] in forza della quale l'uso fattuale di un marchio è costitutivo di un diritto

---

[118] Cfr. Trib. Perugia 5.10.2000, in *Rep. Foro it.*, 2002, n. 241; Trib. Bologna 15.4.1999, *ivi*, 2001, n. 269; App. Milano 26.10.1999, *ivi*, n. 309; Trib. Napoli 21.6.1995, *ivi*, 1996, n. 258; Trib. Palermo 2.7.1988, *ivi*, 1991, n. 112; Trib. Roma 20.2.1988, *ivi*, 1990, n. 72; Trib. Roma 3.10.1986, *ivi*, 1988, n. 63; e Trib. Roma 20.12.2000, *ivi*, 2003, n. 178, il quale ha escluso che possa disporsi la pubblicazione di una sentenza che dichiari la nullità di un marchio registrato in violazione di un preesistente marchio di fatto «prevedendo l'art. 65 l.m. la facoltà per il giudice di ordinare tale misura soltanto in caso di sentenza emessa in dipendenza di violazione di marchio registrato».

[119] Cfr. fra le tante Trib. Napoli 5.11.1998 (ord.), in *GADI*, n. 3841. In questo senso, per la dottrina, v. DI CATALDO, *La tutela giurisdizionale, cit.*, p. 55, il quale constata che «le differenze di sanzioni tra marchi registrati e marchi non registrati erano state già in gran parte, se non del tutto, colmate da una prassi giurisprudenziale che sempre più spesso concedeva ai marchi non registrati (sfruttando l'ampia formula dell'art. 700 c.p.c.) la tutela approntata dalla legge marchi».

[120] Così SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 364, e RICOLFI, *op. cit.*, p. 191, il quale afferma che «le sanzioni […] sono radicate nella disciplina della concorrenza sleale e, quindi, non possono estendersi né all'irrogazione di *astreintes* (cioè di penalità di mora), né alla distruzione di cose di proprietà di terzi».

[121] Cfr. cap. II (in generale) e cap. VII, par. 1.

[122] Testualmente VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 102.

[123] In particolare CARTELLA, *op. cit.*, 192.

[124] Per la dottrina v. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 17 ss. e p. 191 ss.; SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della proprietà*

assoluto paragonabile a quello sul marchio registrato, sembra prevalere in dottrina[125] e in giurisprudenza[126] l'opposta opinione che riconosce al contrassegno non registrato una valenza essenzialmente concorrenziale, continuando, così, a fondare la sua tutela sulla norma repressiva della concorrenza sleale confusoria di cui all'art. 2598, n. 1 c.c., e ripudiando l'idea (emersa soprattutto tra gli Autori[127] impegnati nella Commissione incaricata di redigere il Codice) secondo cui l'inclusione del marchio di fatto tra i diritti non titolati per effetto degli artt. 1 e 2 c.p.i. ne avrebbe comportato lo spostamento dal piano delle regole civilistiche sulla concorrenza sleale (ex artt. 2598 ss. c.c.) a quello relativo ai beni garantiti secondo schemi reali di tipo proprietario[128].

Passando all'esame analitico dei singoli profili differenziali, in primo luogo bisogna rilevare che, già nel vigore della Legge marchi, il marchio di fatto non costituiva un valido titolo per esperire la procedura di opposizione di cui all'art. 32 bis l.m.[129] e non

---

industriale, cit., p. 17 ss.; CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 393 ss.; mentre per la giurisprudenza cfr. App. Bologna 28.6.2002, in *GADI*, n. 4505; Trib. Palermo 2.7.1988, *ivi*, n. 2380; Trib. Milano 24.2.1994, *ivi*, n. 3225; Trib. Napoli 5.11.1998 (ord.), *ivi*, n. 3841; e Trib. Napoli 26.3.2004 (ord.), *ivi*, n. 4732.

[125] In particolare MANGINI, *Il marchio non registrato, cit.*, p. 81 ss.; R. FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p. 273 ss.; SPOLIDORO, *Il preuso del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 48 ss.; ID., *La tutela cautelare e di merito, cit.*, p. 363 ss.; VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99 ss; e ID., *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 5 ss.

[126] Cfr. App. Bari 10.7.1979, in *GADI*, n. 1204; Trib. Napoli 25.7.1981, *ivi*, n. 1482; Trib. Roma 3.10.1986, *ivi*, n. 2075; Trib. Torino 16.9.1987, *ivi*, n. 2198; Trib. Roma 20.2.1988, *ivi*, n. 2296; Trib. Catania 30.6.1989, *ivi*, n. 2431; e Trib. Perugia 5.10.2000, *ivi*, n. 4183.

[127] In particolare FLORIDIA, *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali, cit.*, p. 11 ss.; ID., *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 13 ss.; ID., *Il riassetto della proprietà industriale, cit.*, p. 10 ss. e p. 49 ss., mentre, con riferimento al cd. Decreto correttivo (D.Lgs. 131/10), v. GALLI, *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, p. V ss.

[128] Per quanto riguarda il tema della portata innovativa del Codice e dei rapporti tra tutela concorrenziale e c.p.i., nonché il dibattito dottrinale sulla natura del diritto sul marchio di fatto si rinvia a quanto detto nel cap. II, parr. 4 ss.

[129] Del resto, bisogna tenere a mente che la disposizione di cui all'art. 32 bis l.m. è rimasta praticamente inattuata stante il fatto che la procedura di opposizione alla registrazione è stata resa operativa solo di recente a seguito dell'emanazione del D.M. 11.5.2011, n. 33, recante il *"Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale"*.

era soggetto alla cd. «relativizzazione della nullità» introdotta dall'art. 59 l.m.[130]; scelta che sembra confermata anche dall'assetto legislativo vigente alla stregua del quale le norme processuali relative alle azioni di nullità, decadenza e rivendica non sono applicabili ai marchi di fatto, potendo farsi valere solo in relazione a diritti acquisiti in base ad un titolo formale (quale è la registrazione)[131].

Inoltre, sul piano processuale, il marchio non registrato, diversamente dalla omologa figura registrata, non è assistito dalla cd. presunzione semplice di validità e, quindi, è colui che vanta il diritto di usare tale contrassegno a dover dimostrare i fatti costitutivi di esso: in particolare, tale prova deve investire non solo l'uso attuale del segno e la sua effettività e continuità, ma anche la sua estensione territoriale e merceologica e la notorietà «qualificata» che ne sia conseguita[132]. Al contrario, il titolare di un marchio registrato può limitarsi a documentare la propria titolarità del segno allegando l'attestato di registrazione[133]: infatti, chi agisce a tutela di un simile contrassegno gode della presunzione di validità, espressa dall'art. 121, co. 1 c.p.i.[134] (corrispondente al previgente art. 58 l.m.), in forza della quale egli è dispensato dall'onere di provare la validità del marchio, essendo a carico del convenuto l'incombenza di dimostrare l'invalidità dello stesso[135].

---

[130] In tal senso CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 332.

[131] Così GIOV. GUGLIELMETTI, *Il processo, cit.*, p. 156-157; VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 99; e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 323. In senso difforme Trib. Venezia 16.7.2007, in *GADI*, n. 895, e FLORIDIA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, cit.*, p. 690-691, secondo cui le azioni di nullità e decadenza possono essere esercitate in via principale o di eccezione anche nei confronti dei diritti non titolati per accertare, rispettivamente, l'inesistenza e il venir meno della privativa.

[132] In questi termini VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 323 e p. 543; e CARTELLA, *op. cit.*, p. 333. Per la giurisprudenza cfr. Trib. Bari 29.4.1974, in *GADI*, n. 633.

[133] Così DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 49, il quale precisa che «un primo elemento di differenziazione è dato dal fatto che chi agisce a difesa di un marchio non registrato deve provare l'uso. Chi agisce a difesa di un marchio registrato, invece, deve solo esibire l'attestato di registrazione, ed ottiene tutela anche se non v'è stato uso».

[134] L'art. 121, co. 1 c.p.i., in materia di *"Ripartizione dell'onere della prova"*, stabilisce che: «l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe, in ogni caso, a chi impugna il titolo».

[135] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 333; DI CATALDO, *op. cit.*, p. 51; e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 542, il quale evidenzia che «nei giudizi di contraffazione, la posizione processuale

Quanto al profilo della tutela cautelare, si è già detto[136] che, a seguito dell'entrata in vigore del c.p.i., taluni istituti, in passato estranei alla disciplina del marchio non registrato, quali la descrizione, il sequestro e l'inibitoria (misure ritenute non conseguibili nell'ambito dei provvedimenti cautelari innominati ex art. 700 c.p.c.), ne divengono parte integrante in quanto le norme relative si riferiscono ad un «diritto di proprietà industriale», categoria nella quale è incluso anche il marchio di fatto[137].

Invece, se si volge lo sguardo alla situazione normativa previgente, le differenze tra i due istituti erano assai evidenti[138]: infatti, mentre il marchio registrato era assistito dalle misure cautelari tipiche della descrizione, del sequestro di quanto recante i marchi contraffattivi e servisse alla produzione, nonché degli elementi di prova concernenti la violazione dei diritti di marchio (artt. 61 e 62 l.m.), dell'inibitoria dell'ulteriore commercializzazione e vendita e della penale per ogni violazione o inosservanza successiva (art. 63 l.m.)[139], il marchio di fatto fruiva della tutela cautelare atipica di cui agli artt. 696 e 700 c.p.c, benché la prassi giudiziaria finisse per applicare i suddetti provvedimenti (in linea di principio riservati ai soli marchi registrati) anche a questa tipologia di contrassegno[140].

---

del titolare di un brevetto o di una registrazione, è notevolmente avvantaggiata dal fatto che egli dà la prova della titolarità del diritto a cui difesa agisce […] molto facilmente, e cioè esibendo in giudizio il titolo stesso […]. Inoltre, egli può valersi della regola posta dall'art. 121, co. 1 c.p.i., la quale detta per brevetti e registrazioni una presunzione di validità, per cui chi agisce per contraffazione non ha l'onere di provare la validità del proprio titolo. […] Molto diversa, e molto meno felice, è la posizione del titolare di un diritto non titolato che lamenti la violazione del proprio diritto. Egli deve evidenziare la propria legittimazione ad agire, e deve dar prova del proprio diritto dimostrando l'esistenza […] di un fatto costitutivo ben più complesso (l'uso "qualificato", per i segni distintivi non registrati)».

[136] Cfr. cap. VII, par. 1.1.

[137] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 193-194.

[138] Per una rassegna sul punto v. PARDOLESI, *op. cit.*, p. 220 ss.

[139] Sul punto MANGINI, *op. cit.*, p. 127-128, il quale con riferimento ai provvedimenti cautelari della descrizione, del sequestro e dell'inibitoria di cui agli artt. 61, 62 e 63 l.m., afferma che «il testo letterale di questi articoli appare dettato in maniera così chiara per la sola ipotesi di marchio registrato, da non potersi ragionevolmente metter in dubbio l'inapplicabilità di quelle disposizioni al marchio non registrato».

[140] Così CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 333-334. In senso analogo anche CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 398, GIOV. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 157; DI CATALDO, *op. cit.*, p. 51 e p. 118, il quale ribadisce che «con riferimento alla tutela cautelare, il marchio registrato gode di una disciplina apposita, espressa dagli artt. 61 ss. l.m.; tuttavia, anche il marchio non registrato può conseguire un'analoga protezione attraverso la protezione dell'art. 700 c.p.c. […] La tutela

Per di più, oltre a non poter usufruire dell'istituto della cd. *discovery* (art. 58 bis l.m.), per il marchio di fatto la misura della descrizione era sostituita dall'accertamento tecnico preventivo (non potendosi, quindi, beneficiare della valutazione circa l'eccezionale urgenza di cui all'art. 62, co. 4 l.m.), il sequestro non poteva riguardare oggetti appartenenti a soggetti non identificati e, quando avesse interessato mezzi di prova, era soggetto alle meno favorevoli condizioni di cui all'art. 670 c.p.c.[141]; inoltre, mancava la possibilità, offerta dall'art. 64 l.m. al marchio registrato, di far accertare la contraffazione in occasione di fiere e l'eventuale inibitoria a tutela del contrassegno di fatto non poteva essere assistita dalla fissazione di una penalità di mora[142].

Per quanto riguarda il profilo delle sanzioni civili, si è già anticipato[143] che il rafforzamento della disciplina del marchio di fatto ad opera del c.p.i. si traduce in una maggiore articolazione dell'apparato sanzionatorio, che, oltre all'inibitoria, alla pubblicazione della sentenza e al risarcimento del danno, viene a comprendere anche la fissazione di una somma pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, la distruzione delle cose integranti lesione del diritto e l'assegnazione in proprietà[144].

Prima della promulgazione del Codice, il trattamento sanzionatorio delle due tipologie di contrassegno era nettamente differenziato: difatti, oltre al fatto che dal ventaglio sanzionatorio riconosciuto al contrassegno di fatto era esclusa la condanna al pagamento di una somma di denaro per le violazioni future ai sensi dell'art. 66, co. 2

---

preventiva prevista dalla Legge marchi (descrizione, sequestro, inibitoria in corso di causa) assiste solo il marchio registrato. Il marchio non registrato, tuttavia, può valersi dell'art. 700 c.p.c., ottenendo in pratica gli stessi risultati (descrizione, sequestro, inibitoria preventiva; non forse, inibitoria in corso di causa)»; e BELLOMUNNO, *Marchio non registrato e tutela cautelare*, in *Il Dir. Ind.*, 1996, VI, p. 461, la quale afferma che «il soggetto titolare di un marchio di fatto che voglia agire con un procedimento cautelare è […] sfornito di un mezzo di tutela tipico. […] Troverà applicazione l'art. 700 c.p.c.».

[141] L'art. 670 c.p.c., rubricato *"Sequestro giudiziario"*, così recita: «Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; 2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende di desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto all'esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia».

[142] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 334.

[143] Cfr. cap. VII, par. 1.1.

[144] Così VANZETTI, *op. cit.*, p. 102.

l.m., si riteneva che, nell'ipotesi di contraffazione, a differenza del regime previsto per il marchio registrato (in relazione al quale il suo titolare poteva richiedere la distruzione delle cose, dei prodotti e degli involucri costituenti lesione del marchio, anche nell'ipotesi in cui appartenessero a terzi), nel marchio di fatto tale ordine poteva essere attuato solo in relazione a beni di proprietà del contraffattore[145]. Inoltre, è necessario ribadire che, per quanto riguarda la tutela del marchio non registrato, le azioni esercitabili erano quelle previste in tema di concorrenza sleale dagli artt. 2599 e 2600 c.c. (cioè l'inibitoria, l'emanazione degli opportuni provvedimenti per l'eliminazione degli effetti dell'illecito, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza) e non quelle tipiche previste dalla Legge marchi (ora trasfuse nel c.p.i.) e poste a presidio del marchio registrato[146].

In proposito, un ulteriore profilo differenziale a cui si è in parte già accennato[147] emerge dal punto di vista del risarcimento del danno in relazione al quale l'art. 2600 co. 3 c.c. dispone che, «una volta accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume»[148]: infatti, dal momento che l'obbligazione risarcitoria derivante da contraffazione di marchio richiede la presenza di questo presupposto soggettivo, parte della dottrina[149] sottolinea come, sotto il profilo probatorio, tale presunzione dia adito a

---

[145] In tal senso CARTELLA, *op. cit.*, p. 334, e DI CATALDO, *op. cit.*, p. 118 ss.

[146] Così BELLOMUNNO, *op. cit.*, p. 361, la quale si esprime in questi termini: «Le azioni previste a tutela del marchio non registrato […] non sono le stesse che possono essere esperite in materia di marchi registrati. L'art. 63 l.m. […] si riferisce espressamente ai marchi registrati o in corso di registrazione e non lascia dubbi circa la sua inapplicabilità ai marchi di fatto. Per i marchi di fatto è prevista la tutela di cui agli artt. 2599 e 2600 c.c.».

[147] Cfr. cap. VII, par. 1.1 a proposito del rapporto intercorrente tra l'art. 2600 c.c. e l'art. 125 c.p.i.: in sintesi, all'opinione di VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 102, e di CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 395, secondo i quali l'art. 125 c.p.i. ha prodotto l'implicita abrogazione dell'art. 2600 c.c., si contrappone il pensiero di chi (come CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 194-195) ritiene che l'art. 125 c.p.i. integri e completi il disposto dell'art. 2600 c.c., limitandosi semplicemente a dettare i criteri per la determinazione e per la liquidazione del danno.

[148] A titolo riassuntivo v. PARDOLESI, *op. cit.*, p. 222-223 e p. 226-227.

[149] In particolare CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 334-335, secondo cui «l'assimilazione del marchio di fatto al marchio registrato quanto al regime della colpa avviene più sul piano formale dell'inversione dell'onere della prova che su quello sostanziale degli effetti pratici che ne derivano. È infatti evidente che la prova dell'essere immune da colpa acquista ben diversa difficoltà di fronte al regime pubblicitario del marchio registrato, di quanta ne abbia in relazione al marchio di fatto in ordine al quale può essere più agevole dimostrare di non averne avuto conoscenza,

considerevoli difficoltà pratiche con riferimento al marchio di fatto, in ordine al quale è più agevole dimostrare di non averne avuto conoscenza, data la mancanza di un regime pubblicitario, che, invece, assiste il marchio registrato.

Infine, sul piano penale, riepilogando quanto già detto[150], mentre il marchio registrato, al quale solo è riservata la tutela apprestata dall'art. 127 c.p.i. (ex art. 67 l.m.), è protetto contro le ipotesi di reato previste agli artt. 473, 474 e 514, co. 2 c.p. (cioè contraffazione o alterazione di segni distintivi, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e frode contro le industrie nazionali nella forma delittuosa aggravata), il marchio di fatto è salvaguardato unicamente dagli artt. 514, co. 1 e 517 c.p. (cioè frode contro le industrie nazionali e vendita di prodotti industriali con segni mendaci)[151].

3. La prova del preuso e l'onere probatorio gravante sul titolare del marchio di fatto.

L'ampliamento della tutela sostanziale, processuale e sanzionatoria del marchio di fatto conseguente all'entrata in vigore del c.p.i. non fa venire meno le difficoltà di ordine probatorio che il preutente deve affrontare per far valere in giudizio il proprio diritto[152].

Le incertezze giurisprudenziali nel delineare con precisione gli elementi della fattispecie costituiva del marchio di fatto e il gravoso adempimento dell'onere probatorio incombente sull'imprenditore che utilizzi tale contrassegno, confermano il regime di *favor* per la registrazione, che emerge sotto un duplice aspetto: l'ordinamento, da un lato, favorisce la circolazione del marchio registrato per mezzo dell'istituto della

---

come può avvenire, ad es., riguardo ad un marchio di fatto con notorietà locale o anche – quando il contraffattore sia un operatore «nuovo» nel settore, oppure uno straniero e, quindi, con magari scarsa conoscenza del marchio italiano – con notorietà generale».

[150] Cfr. cap. VII, par. 1.2.

[151] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 335.

[152] In questi termini MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato,cit.*, p. 327.

trascrizione[153] e, dall'altro, attribuisce al suo titolare il rilevante vantaggio processuale costituito dalla presunzione di validità del segno[154].

Infatti, come si è già anticipato[155], il marchio di fatto, a differenza di quello registrato, non è assistito dalla presunzione semplice di validità del segno e, quindi, spetta al preutente l'onere di provare il perfezionamento della fattispecie costituiva[156], non potendo beneficiare dell'inversione dell'*onus probandi* conseguente alla registrazione[157], posto che l'art. 121, co. 1 c.p.i. (per l'appunto, inerente alla ripartizione del carico probatorio) si riferisce ai «titoli di proprietà industriale»[158]. A tal proposito, le differenze tra i due regimi giuridici emergono con nitidezza dal momento che chi agisca in giudizio invocando un marchio di fatto deve assolvere un onere probatorio molto più

---

[153] In proposito, sempre MARTINI, *op. ult. cit.*, p. 327-328, dopo aver constatato l'inapplicabilità dell'istituto della trascrizione al marchio di fatto stante l'impossibilità di procedere agli adempimenti formali a tal fine richiesti, osserva che «non sembrano sussistere […] impedimenti al trasferimento del marchio di fatto». Del medesimo avviso è anche la giurisprudenza (Cass. 5.4.1978, n. 1550, in *Giur. it.*, I, p. 494 ss.; Cass. 20.11.1982, n. 6259, in *Giust. Civ.*, 1983, I, n. 2440), che riconosce la possibilità di circolazione del marchio non registrato affermando che «l'uso di fatto di un marchio d'impresa non registrato […] è suscettibile di legittimo trasferimento, nei limiti previsti per il marchio registrato, atteso che il brevetto non costituisce, per sé, una condizione per la circolazione del marchio medesimo».

[154] Così FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale, cit.*, p. 18. In senso critico VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 11, secondo cui «l'estensione della tutela ai segni di fatto urterebbe contro la legislazione e la giurisprudenza mondiali, che sono volte a privilegiare il sistema della registrazione. Non solo perché per essa si pagano le tasse, ma soprattutto perché, con la pubblicazione della domanda di marchio, si dà luogo ad una situazione di certezza su ciò che si può o non si può fare in materia di marchi, su quali marchi siano validi e quali no, escludendo, in tal guisa, la sorpresa di vedersi invalidate le registrazioni a causa di fantomatici preusi, e magari condannati per la contraffazione di questi ultimi».

[155] Cfr. cap. VII, par. 2.

[156] Cfr. Cass. 19.11.1994, n. 9827, in *GADI*, n. 3029; App. Bologna 29.11.2001, *ivi*, n. 4383; App. Milano 21.11.1975, *ivi*, n. 759; Trib. Roma 11.5.1982, *ivi*, n. 1552; Trib. Catania 25.1.1977, *ivi*, n. 917; e App. Bologna 8.5.1958, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, II, p. 142 ss.

[157] Cfr. Trib. Bari 29.4.1974, in *GADI*, n. 549.

[158] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 195, e VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale, cit.*, p. 542-543, i quali affermano che «nei giudizi di contraffazione, la posizione processuale del titolare di un brevetto o di una registrazione è notevolmente avvantaggiata dal fatto che egli dà prova della titolarità del diritto a cui difesa agisce […] molto facilmente, e cioè esibendo in giudizio il titolo stesso […]. Inoltre, egli può valersi della regola posta dall'art. 121, co. 1 c.p.i., la quale detta per brevetti e registrazioni una presunzione di validità per cui chi agisce per contraffazione non ha l'onere di provare la validità del proprio titolo. […] Molto diversa, e molto meno felice, è la posizione del titolare di un diritto non titolato che lamenti la violazione del proprio diritto. Egli deve evidenziare la propria legittimazione ad agire e deve dar prova del proprio diritto dimostrando l'esistenza […] di un fatto costitutivo ben più complesso», e cioè l'uso «qualificato» dalla notorietà.

consistente e complicato di quello che incombe sul titolare di un contrassegno registrato, il quale, in forza della suddetta presunzione, è dispensato dal compito di dover dimostrare la validità del marchio, gravando sul convenuto il peso di provare l'invalidità dello stesso[159].

In particolare, dal momento che la tutela dei segni distintivi diversi dal marchio registrato si fonda esclusivamente su elementi di fatto, il titolare di un marchio non registrato dovrà provare l'uso attuale, effettivo e continuato del segno, la sua estensione merceologica e territoriale, la sua conseguente notorietà «qualificata» (nel senso che il contrassegno sia percepito dal pubblico di riferimento come indicatore dell'origine imprenditoriale del bene marcato) e il grado di intensità di tale notorietà (variabile a seconda che il marchio di fatto sia «sprovvisto di notorietà», dotato di «notorietà puramente locale» o assistito da «notorietà non puramente locale»)[160].

---

[159] In tal senso DI CATALDO, *I segni distintivi, cit.*, p. 51. Sul punto UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2012, p. 520-521, dopo aver conclamato che «la presunzione di validità di cui all'art. 121, co. 1 c.p.i. è riconducibile alla categoria delle presunzioni legali cd. relative o semplici […] e può, quindi, essere superata dalla prova della sussistenza delle cause di invalidità fornita dal soggetto che allega la nullità del titolo», afferma che «l'art. 121, co. 1 c.p.i. […] fissa le modalità di ripartizione dell'onere della prova nei giudizi di nullità, decadenza e contraffazione dei titoli di proprietà industriale. Tali modalità e il contenuto dell'onere della prova si configurano in relazione al tipo di azione in concreto esercitata. […] L'art. 121, co. 1 c.p.i. introduce una deroga al criterio di ripartizione dell'onere della prova fissato dall'art. 2597 c.c. con riferimento alla prova della validità dei titoli di proprietà industriale: l'art. 121, co. 1 c.p.i. […] contempla una presunzione di validità dei titoli di proprietà industriale che esonera […] il titolare del diritto dall'onere di provare la sussistenza dei requisiti di validità della privativa […] e che grava sempre il soggetto che alleghi la nullità del titolo […] dell'onere di provare la sussistenza delle cause di invalidità tipizzate dal legislatore».
Sulla *ratio* della presunzione di validità sancita dall'art. 121, co. 1 c.p.i. sussistono diverse opinioni: in base ad un primo orientamento (per lo più giurisprudenziale: cfr. Trib. Napoli 5.2.1977, in *GADI*, n. 1039; App. Perugia 28.1.1983, *ivi*, n. 423; Trib. Milano 27.11.1986, *ivi*, n. 743; Trib. Roma 27.3.1991, *ivi*, n. 2656; App. Milano 26.7.1994, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, II, p. 97 ss.), essa corrisponde alla presunzione di legittimità che assiste tutti gli atti della P.A.; invece, secondo un'altra opinione (in dottrina v. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 51; VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 542-543, mentre in giurisprudenza cfr. Trib. Milano 11.10.1976, in *GADI*, n. 716), siffatta presunzione si colloca esclusivamente sul piano processuale, trovando il proprio fondamento nell'esigenza di alleggerire l'onere probatorio del titolare della privativa.

[160] Così, in dottrina, VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 323; MARTINI, *op. cit.*, p. 328-329, il quale sostiene che «il preutente che invochi l'uso del marchio di fatto per invalidare la successiva registrazione del medesimo marchio compiuta da terzi è tenuto […] a fornire la prova non solo del preuso, ma anche della notorietà generale raggiunta dall'impiego del marchio non registrato»; CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i., cit.*, p. 398, secondo il quale, riecheggiando Cass. 19.11.1994, n. 9827, in *Rep. Foro it.*, 1995, n. 99, «chi invoca la tutela del marchio di fatto deve provarne gli elementi costitutivi, vale a dire la priorità dell'uso e la capacità distintiva, non soccorrendo al riguardo alcuna presunzione dell'esistenza»; e VANZETTI, *op. cit.*, p. 108, il quale così si esprime: «Dovrà essere provato "l'uso del segno", la conseguente notorietà di esso, il riferimento merceologico di questa notorietà e la sua estensione territoriale, il fatto che si tratti di

Pertanto, il titolare di un marchio di fatto dovrà assolvere al gravoso onere di provare in positivo i fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio[161] e, più specificamente, dovrà suffragare la sussistenza dei requisiti di tutelabilità del segno, la cui valutazione deve essere condotta alla stregua di criteri particolarmente stringenti e rigorosi[162].

Poiché l'astratta idoneità distintiva e la novità costituiscono due requisiti essenziali del marchio, anch'essi devono formare oggetto di specifico riscontro da parte di chi intende far valere un contrassegno di fatto[163]: per quanto riguarda il primo elemento, la prova si risolve nell'accertamento che il marchio, oltre a non essere in contrasto con i criteri dettati dall'art. 13 c.p.i., sia effettivamente conosciuto e percepito nella sua distintività dal pubblico dei consumatori interessati (cd. «notorietà qualificata»)[164];

---

notorietà "qualificata", nel senso che il segno sia percepito dalle cerchie interessate come segno di origine imprenditoriale, infine, se del caso, il grado della notorietà».
In giurisprudenza cfr. Cass. 1.4.1994, n. 3224, in *GADI*, n. 3023; App. Bologna 29.11.2001, *ivi*, n. 426; Trib. Milano 15.9.1983, *ivi*, n. 232; Trib. Roma 11.5.1982, *ivi*, n. 521; App. Milano 21.11.1978, *ivi*, n. 699; Trib. Catania 25.1.1977, *ivi*, n. 917; Trib. Bari 29.4.1974, *ivi*, n. 633; Trib. Bologna 8.5.1958, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, II, p. 142 ss., si esprimono nel senso che «l'onere di provare l'uso del marchio incombe al preutente»; oltre a ciò, App. Bologna 29.11.2001, *ivi*, n. 426, aggiunge che «il preutente deve provare non solo l'uso, ma anche che il preuso ha provocato la notorietà del marchio prima dell'uso o della sua registrazione da parte di altri; ed, inoltre, deve provare che al momento della registrazione il suo segno era ancora conosciuto dal pubblico».

[161] In tal senso RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario, cit.*, p. 188.

[162] In particolare VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale, cit.*, p. 16, sostiene che «a prescindere, dunque, dalla concezione "dominicale" degli autori del c.p.i., nonché dalla qualificazione dei segni non registrati come oggetto […] di "proprietà industriale" e perciò in buona sostanza come beni immateriali, è necessario quanto meno ovviare ad una situazione abbastanza deprecabile, condizionando la tutela di simili segni […] a delle condizioni estremamente severe […] che consistono […] in una reale notorietà del segno negli ambienti interessati, e in una notorietà […] "qualificata", come segni distintivi, vale a dire nella percezione di provenienza del prodotto contrassegnato da un determinato imprenditore. Si tratta di elementi che garantiranno a chi registri un marchio che potrà veder posto nel nulla il suo diritto solo in presenza di una reale possibilità di confusione sull'origine e, nel contempo, imporranno al "titolare" del segno preusato un rilevante e serio onere probatorio al riguardo. Un onere che non potrà più essere adempiuto attraverso la creazione o il reperimento di qualche fattura, o con qualche sporadica pubblicazione di un inserto pubblicitario del segno su qualche giornale di categoria».

[163] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 196.

[164] Cfr. Trib. Bologna 6.5.2006 (ord.), in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 307 ss., secondo cui «per "togliere la novità ad un marchio sospetto di nullità" dovrebbe trattarsi di una sua "diffusione sul mercato così estesa da far risultare il segno conosciuto da una larga parte dei consumatori" […] le due nozioni, pur collegate, sono del tutto autonome, mentre il sistema richiede una loro contemporanea presenza, donde la conoscenza "ottenuta" dal marchio presso il pubblico deve accompagnarsi con l'ampiezza dell'area geografica, ove questo "riconoscimento" realmente si verifica»; Trib. Udine 31.5.1993, in *Rep. Foro it.*, n. 101, il quale precisa che «non è sufficiente dimostrare l'uso anteriore di un certo segno, ma occorre provare una conoscenza effettiva del marchio non registrato da parte del pubblico dei consumatori

mentre, con riferimento al secondo fattore, il titolare del marchio di fatto deve comprovare la priorità del proprio segno distintivo rispetto a quello del terzo, gravando su quest'ultimo l'incombenza di contestarne la carenza di novità o di astratta capacità distintiva[165].

Difatti, una volta che il preutente abbia assolto il proprio onere probatorio allegando le risultanze che dimostrano la sussistenza di tutti i requisiti di tutelabilità del contrassegno non registrato, sulla controparte incombe la prova dei fatti impeditivi che neutralizzano il diritto di preuso, dovendo fornire il riscontro della carenza di novità del marchio, dell'interruzione dell'uso e della perdita di valenza distintiva[166]: in particolare, la prova dell'estinzione dei diritti non titolati ruota sul duplice presupposto della cessazione dell'uso e della perdita del ricordo del segno presso il pubblico di riferimento in conseguenza del venir meno della notorietà[167].

Inoltre, poiché l'esistenza del marchio di fatto dipende dalla sua utilizzazione, anche la persistenza e l'effettività dell'uso del marchio di fatto deve essere oggetto di prova da

---

interessati»; App. Torino 5.2.1992, *ivi*, n. 123, la quale afferma che «il principio per cui l'onere della prova, in ordine alla nullità o decadenza di un marchio, incombe su chi ne impugna la validità, trova fondamento esclusivamente nell'esistenza di un marchio registrato, sicché esso è estraneo al regime del marchio di fatto, rispetto al quale è il titolare del diritto che deve dimostrarne la validità».

[165] Cfr. App. Milano 21.11.1975, in *GADI*, n. 759, secondo cui «incombe […] al convenuto l'onere della prova dei fatti idonei ad elidere l'originalità intrinseca o novità del segno per precedente uso altrui»; App. Milano 28.4.2000, *ivi*, n. 4223, la quale ribadisce che, siccome la prova è in funzione del contrasto con un altrui segno distintivo, i presupposti del perfezionamento della fattispecie costitutiva dovranno essere provati con riferimento ad un momento anteriore rispetto a quello in cui il terzo ha registrato il proprio contrassegno o ha, a sua volta, iniziato l'uso in via di fatto, dovendosi, così, in tal caso «confrontare tra loro i due eventuali preusi»; e Cass. 19.11.1994, n. 9827, *ivi*, n. 3029, reputa che «la prova coinvolga la priorità, ma anche la capacità distintiva del segno». In termini simili anche VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 46, il quale ritiene che i requisiti da provare «possano tutti ricondursi a quello della capacità distintiva o, se si vuole, ad una situazione di notorietà qualificata».

[166] Così CARTELLA, *op. cit.*, p. 198 e, in giurisprudenza, App. Milano 21.11.1975, in *GADI*, n. 759, la quale ritiene che incomba al convenuto «l'onere della prova dei fatti idonei ad elidere l'originalità intrinseca o novità del segno […] o della successiva perdita del requisito della specificità (volgarizzazione) o della perdita del diritto per interruzione dell'uso del segno o per cessazione dell'attività».

[167] Di questo avviso è CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, cit.*, p. 325-326: «di fronte a chi impugni il marchio di decadenza, il titolare del marchio registrato nulla deve provare e può limitarsi ad eccepire che l'onere della prova compete all'impugnante; poiché nel caso del marchio di fatto la fattispecie costitutiva si fonda sull'uso, tocca, invece, al titolare del marchio di fatto provare l'uso, i suoi contorni qualitativi (notorietà), quantitativi e territoriali e la sua persistenza e, solo dopo che questo onere sarà stato assolto, si potrà parlare di un onere dell'altra parte di provare la sua intervenuta estinzione per non uso».

parte del suo titolare[168]: in particolare, il riscontro deve riguardare il fatto che il marchio, per effetto dell'uso, abbia acquistato concreta idoneità distintiva[169], nonché la prova della notorietà locale o non puramente locale e, quindi, dell'ambito territoriale interessato dall'utilizzazione del contrassegno[170].

Come osserva parte della dottrina[171], si tratta di «prove difficili», dovendosi dimostrare fatti assai complicati, ed è, pertanto, necessario fare riferimento alle peculiarità del caso concreto, valutando una serie di indizi idonei a dar luogo alla notorietà «qualificata» di un segno distintivo d'impresa, quali, ad es., la rilevanza quantitativa della presenza del bene sul mercato, la sua durata e il suo ambito territoriale di estensione, la pubblicità di cui il prodotto o servizio è stato oggetto, nonché la forza o debolezza del segno[172].

Da ultimo, ripercorrendo il quadro tracciato da Ubertazzi[173], è possibile così sintetizzare taluni punti fondamentali emersi a livello dottrinale e giurisprudenziale in materia di prova del preuso:

1) La dimostrazione dell'assenza di novità del marchio a causa del preuso di un contrassegno di fatto identico o simile è conseguibile per mezzo del riscontro dei

---

[168] Cfr. App. Bologna 29.11.2001, in *GADI*, n. 4383; App. Milano 28.4.2000, *ivi*, n. 4223; App. Milano 21.11.1975, *ivi*, n. 759, la quale stabilisce che «la perdita del diritto per interruzione dell'uso deve essere fornita dalla controparte»; App. Bologna 29.11.2001, *ivi*, n. 4383, secondo cui «l'interruzione del preuso è […] suscettibile di estinguere o di modificare il perimetro della rilevanza del marchio di fatto»; Cass. 1.4.1994, n. 3224, *ivi*, n. 3023, in virtù della quale la dimostrazione della «utilizzazione concreta ed effettiva» è considerata un presupposto essenziale della fattispecie costitutiva del marchio di fatto; e Trib. Milano 3.2.2005, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 357 ss., secondo cui «circa il presupposto della continuità dell'uso del segno, provato l'uso iniziale del segno e quello successivo di oltre vent'anni, la sua prosecuzione anche *medio tempore* può essere ragionevolmente presunta, innescando una inversione dell'onere della prova per cui l'interruzione di tale utilizzo deve essere dimostrata da chi l'afferma».

[169] In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 323 e, in senso conforme, App. Bologna 29.11.2001, in *GADI*, n. 4383.

[170] Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 188, e (in giurisprudenza) App. Milano 28.4.2000, in *GADI*, n. 4223.

[171] In particolare VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 108-109, il quale aggiunge che «non potrà aver qui rilievo alcuna confondibilità «in astratto», come, invece, si ritiene possa accadere per i marchi registrati. […] Infatti, la formula della confondibilità «in astratto» non fa che esprimere un'ipotesi di tutela senza confondibilità reale, che il tenore dell'art. 2598, n. 1 c.c. non consente».

[172] In tal senso v. UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 528, che riepiloga il contenuto dell'onere probatorio gravante sul titolare di un marchio non registrato, e VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 46-47.

[173] Il quadro sintetico riportato nel testo è tratto da UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 524.

seguenti elementi[174]: a) la somiglianza o l'identità del marchio successivamente registrato con il segno preusato; b) la antecedente utilizzazione del marchio non registrato al momento del deposito del contrassegno impugnato; c) la notorietà del marchio preusato presso il pubblico dei consumatori come segno distintivo per prodotti identici o affini a quelli per i quali il contrassegno successivo è stato registrato; d) la confondibilità tra i segni.

2) Ai fini della prova della notorietà del segno preusato (che determina la nullità della registrazione successiva), occorre dimostrare che il volume dei prodotti sui quali il marchio è stato apposto non sia irrilevante, che la durata del suo impiego non sia stata istantanea e neppure sporadica, che la notorietà del segno preusato sia attuale (cioè sussista al momento del deposito della domanda del marchio successivo), e che il contrassegno goda di una diffusione ultralocale[175].

3) La prova del preuso di un marchio di fatto non può essere assunta per mezzo di presunzioni prive di fondamento empirico e la relativa valutazione è sottratta al sindacato di legittimità, afferendo al merito della decisione[176]. Inoltre, il suddetto riscontro può essere fornito per mezzo di deposizioni testimoniali[177].

3.1. I mezzi probatori.

[174] In tal senso si esprimono Trib. Milano 11.3.1976, in *GADI*, n. 293, e Trib. Roma 19.8.1977, *ivi*, n. 993.

[175] Così in dottrina VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 186 ss.; mentre per la giurisprudenza cfr. Trib. Bologna 28.6.2010, in Banca dati *Pluris*, secondo cui «la prova della diffusione ultralocale del marchio, pur essendo raggiungibile in modo indiretto tramite gli investimenti pubblicitari effettuati, deve far emergere un impegno di portata tale (per dimensioni, anche geografiche, e capacità di penetrazione mediatica) da rivelarsi idoneo a far presumere la conoscenza del marchio da parte di una porzione non irrilevante di consumatori».

[176] Cfr. Cass. 22.2.2008, n. 4531, in *Il Dir. Ind.*, 2008, IV, p. 355 ss.

[177] Cfr. Trib. Trieste 8.5.2007, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, p. 43 ss.

Coerentemente a quanto esposto in precedenza[178], il campo probatorio si profila come l'ambito in cui più chiaramente si rende palese quella che Cartella definisce la «difficile vita del marchio di fatto»[179].

Infatti, nella materia in questione, in cui vi è una copiosa produzione giurisprudenziale in merito, trattandosi di dimostrare vicende storiche e circostanze meramente fattuali, la prova può essere fornita con ogni strumento legislativamente consentito (e non esclusivamente per iscritto[180]), non essendovi specifici limiti all'ammissibilità dei mezzi probatori[181]: pertanto, essa potrà essere conseguita attraverso deposizioni testimoniali[182], per effetto di ammissioni[183] o di non contestazioni ad opera della controparte processuale[184] oppure per mezzo di presunzioni[185], non essendo, invece, ammissibile la consulenza tecnica d'ufficio[186]. Data la complessità della fattispecie del preuso e in virtù del fatto che è necessario attestare circostanze

---

[178] Cfr. cap. VII, par. 3.

[179] Così si intitola un noto articolo di CARTELLA, *La difficile vita del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, p. 55 ss.

[180] Cfr. App. Milano 28.4.2000, in *GADI*, n. 4223.

[181] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 198.

[182] Cfr. App. Milano 28.4.2000, *cit.*, secondo cui «possono costituire prova chiara ed univoca di un asserito preuso del marchio con notorietà non puramente locale dichiarazioni testimoniali, non accompagnate da prove documentali, secondo le quali prodotti recanti tale segno sarebbero stati venduti in un'ampia zona»; e App. Milano 13.5.1977, in *GADI*, n. 1972, e App. Napoli 10.3.1977, in *Foro pad.*, 1977, I, n. 40, alla stregua delle quali «non costituisce prova sufficiente della utilizzazione effettiva di un marchio su tutto il territorio nazionale e della notorietà di tale utilizzazione la generica dichiarazione di un teste che il prodotto recante il marchio è stato venduto su tutto il territorio nazionale, specificata soltanto con riferimento al nome di due clienti residenti nella medesima città e non accompagnata dalla produzione di documenti contabili, fatture di fornitori, listini prezzi, stampati pubblicitari e fatture di vendita del prodotto stesso».

[183] Cfr. App. Milano 21.11.1975, in *GADI*, n. 759.

[184] Cfr. Trib. Roma 11.6.1982, in *GADI*, n. 1552, e Trib. Milano 15.11.1971, *ivi*, n. 42.

[185] Cfr. Trib. Forlì 8.2.1999, in *GADI*, n. 3980, e App. Trento 29.8.1991, *ivi*, n. 2766.

[186] Cfr. Trib. Torino 4.5.1987, in *GADI*, n. 2168. Sul punto CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 198 afferma che «è […] inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio, in quanto condurrebbe il giudice ad "esplorare" la sussistenza o meno di fatti storici il cui onere probatorio spetta alle parti».

storicamente risalenti nel tempo, spesso la prova risulterà dalla combinazione di una pluralità di mezzi differenti[187].

Alla luce di queste considerazioni, il riscontro probatorio circa il completamento della fattispecie costitutiva del marchio non registrato risulta assai problematico[188] e, quindi, non stupisce la circostanza che numerose pronunce giudiziali si esprimano nel senso che «non è stata fornita la prova del preuso»[189] del marchio, oppure che essa sia «generica»[190] o «carente»[191], oppure ancora affermando che, «sussistendo […] perplessità sull'effettività del preuso e sulla collocazione dell'arco temporale, il dubbio deve risolversi sfavorevolmente a chi vanta il preuso»[192].

Passando all'analisi specifica dei singoli mezzi di prova, in prima battuta, può rilevarsi come, tanto in dottrina[193] quanto in giurisprudenza[194], la deposizione

---

[187] Cfr. Trib. Napoli 5.11.1998 (ord.), in *GADI*, n. 3841, con cui il preuso e la sua notorietà non puramente locale sono stati provati mediante le fatture di vendita, gli articoli di riviste, le rassegne stampa della pubblicità eseguita e il piano delle uscite televisive di uno spot pubblicitario.

[188] In proposito CARTELLA, *La difficile vita del marchio di fatto, cit.*, p. 55-56, il quale rileva come spesso «il materiale probatorio raccolto non conduca a conclusioni in termini di certezza» oppure «si denoti il difetto di una specifica prova documentale a fronte della quale si pongono diverse deposizioni testimoniali»; e ID., *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 199, ove l'Autore constata che «l'imprenditore che non registra i segni distintivi è, per lo più, un piccolo-medio imprenditore, poco avvezzo alla tutela della proprietà intellettuale e così […] non conserva documenti utili alla prova, quali *depliant*, listini, cataloghi, pubblicità stampa succedutasi nel tempo; omette di datare *depliant* e manifesti pubblicitari; non tiene documentazione attinente ai prodotti esposti nelle fiere; […] maturata la prescrizione civilistica (o […] fiscale), distrugge la documentazione contabile e, in particolare, le fatture di vendita».

[189] Cfr. Trib. Bologna 15.4.1999, in *GADI*, n. 3996.

[190] Cfr., fra le tante, Trib. Milano 9.10.1975, in *GADI*, n. 750; Trib. Catania 25.1.1977, *ivi*, n. 917; Trib. Milano 26.9.1977, *ivi*, n. 964; Trib. Milano 16.9.1982, *ivi*, n. 1566; Trib. Parma 26.2.1999, in *GADI*, n. 3985; App. Bologna 29.11.2001, *ivi*, n. 4383; e App. Napoli 17.3.1981, *ivi*, n. 1407.

[191] Cfr. Trib. Roma 12.2.1986, in *GADI*, n. 2021.

[192] Cfr. Trib. Udine 31.5.1993, in *GADI*, n. 3059. In proposito VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 103, partendo dal presupposto che il c.p.i. ha rafforzato la tutela di segni «assai meno "affidabili" del marchio registrato», predica cautela in merito alla valutazione dei requisiti di validità dei cd. segni «non titolati», il cui onere probatorio incombe sul titolare dei relativi diritti.

[193] In particolare CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 200.

[194] Cfr. App. Bologna 29.11.2001, in *GADI*, n. 4383, secondo cui «le dichiarazioni dei testi […] non appaiono […] così rilevanti e puntuali da poter essere considerate risolutive»; Trib. Roma 17.5.1986, *ivi*, n. 2041, diffida delle deposizioni testimoniali, in quanto potenzialmente «allineate su questa o quella

testimoniale sia considerata «l'anello debole della catena probatoria», dal momento che, pur essendo pienamente ammissibile, è circondata da un alone di sfiducia ed è ritenuta, in linea di massima, poco affidabile: difatti, la mancanza di risultanze documentali a supporto del complesso degli elementi probatori raccolti (specialmente con riferimento alle dichiarazioni di un teste), nonostante non renda di per sé inammissibile la prova testimoniale, tuttavia, può negativamente incidere sulla sua concludenza e sulla sua attendibilità[195].

Un altro strumento probatorio di considerevole rilievo attiene all'attività promozionale del marchio in senso lato, che comprende i cataloghi e i listini prezzi[196], le pubblicazioni stampa[197], le campagne pubblicitarie su riviste[198], le fotografie dei prodotti recanti il marchio[199] e le ricerche di mercato condotte presso i clienti[200].

---

posizione in maniera apertamente partigiana»; e Trib. Catania 25.1.1977, *ivi*, n. 917, che si riferisce a dichiarazioni testimoniali «clamorosamente inattendibili».

[195] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 200-201, e ID., *La difficile vita del marchio di fatto, cit.*, p. 57. In giurisprudenza v. App. Milano 20.4.2000, in *GADI*, n. 4223, secondo cui «la mancanza di elementi documentali può essere valutata per giudicare in ordine all'attendibilità e alla congruenza delle dichiarazioni rese dai testi»; App. Milano 11.4.1995, *ivi*, n. 3413, la quale stabilisce che «non costituiscono prova sufficiente del proprio asserito preuso le dichiarazioni testimoniali non accompagnate dalla produzione di documenti contabili, quali fatture di fornitori, listini prezzi, stampati pubblicitari e fatture di vendita»; e anche App. Milano 4.2.1992, *ivi*, n. 2797, svaluta le risultanze testimoniali quando «non trovino conferma […] nelle prove documentali raccolte». Parzialmente *contra* Trib. Trieste 8.5.2007, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, p. 43 ss., secondo cui «l'uso di fatto del marchio, pur in difetto di una specifica prova documentale, può essere provato mediante deposizioni testimoniali che in sede di complessiva valutazione possono ritenersi attendibili», rimarcando l'insufficienza della mera allegazione dei volumi produttivi dell'impresa, non accompagnata da ulteriori elementi probatori di contorno.

[196] Cfr. Trib. Roma 12.2.1986, in *GADI*, n. 2021, che rimarca la rilevanza dell'allegare, tra i materiali documentali, «listini prezzi e stampati pubblicitari»; e Trib. Milano 3.2.2005, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 357 ss., a detta del quale «un catalogo, redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese, la cui funzione non può che essere quella di rappresentare all'esterno la produzione e l'immagine dell'azienda, deve ritenersi realizzato per una diffusione internazionale ed è, quindi, senz'altro idoneo ad integrare la notorietà generale, non puramente locale».

[197] Cfr. Cass. 10.9.2002, n. 13168, in *GADI*, n. 4337.

[198] Cfr. Trib. Catania 30.6.1989, in *GADI*, n. 2430, il quale sottolinea che, quando la pubblicità è stata eseguita su un quotidiano locale, occorre la specifica prova della sua diffusione su tutto il territorio nazionale ai fini della documentazione di un preuso non puramente locale; e Trib. Roma 1.7.1985, in *Riv. Dir. Ind.*, 1985, I, p. 650 ss., il quale statuisce che «non costituisce prova dell'effettiva conoscenza su scala nazionale del prodotto contraddistinto dal marchio di fatto una pubblicità effettuata esclusivamente su riviste straniere in lingua straniera, la cui circolazione in Italia non può essere ampiamente diffusa a livello dei consumatori».

[199] Cfr. Trib. Torino 19.12.2002, in *GADI*, n. 4535.

Un ulteriore elemento di preminente importanza a livello probatorio attiene alla documentazione contabile: difatti, come osserva la giurisprudenza[201], le fatture, ove non contengano «elementi di sospetto od oggetto di contestazione»[202], consentono di rappresentare temporalmente, territorialmente e quantitativamente l'uso del marchio con singolare precisione ed efficacia, configurandosi, così, come uno strumento particolarmente probante[203].

Infine, un'ultima notazione va dedicata alla questione (molto dibattuta in dottrina) concernente la rilevanza probatoria delle indagini demoscopiche[204]. Ad un orientamento[205] che reputa possibile accertare tramite questo strumento la notorietà del marchio presso il pubblico in base al raggiungimento di una determinata soglia percentuale di conoscenza effettiva da parte dei consumatori (come avviene in Germania), si contrappone un filone di pensiero (di matrice per lo più

---

[200] Trib. Napoli 5.11.1988 (ord.), in *GADI*, n. 3841, che ha sottolineato la rilevanza probatoria dispiegata da una indagine demoscopica sulla notorietà del contrassegno.

[201] Cfr. App. Milano 8.5.2001, in *GADI*, n. 4349, secondo cui «l'emissione di fatture, incidendo sui presupposti delle obbligazioni tributarie, fa presumere, in difetto di prova contraria, l'esistenza dei sottostanti rapporti di cessione di beni o prestazioni di servizi contrassegnati dal marchio».

[202] Cfr. Trib. Catania 25.1.1977, in *GADI*, n. 917; App. Milano 4.2.1992, *ivi*, n. 2797; e App. Firenze 12.7.1984, in *Riv. Dir. Ind.*, 1984, II, p. 172 ss., la quale rileva che sorgono delle difficoltà quando le fatture non recano specificato il marchio contrassegnante i prodotti, risultando, così, inefficienti ai fini della prova.

[203] In questi termini CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale, cit.*, p. 202.

[204] In proposito v. VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, p. 47, il quale, palesando un certo scetticismo in proposito, così si esprime: «Un'altra via per accertare la tutelabilità di un determinato segno potrebbe essere […] quella delle indagini demoscopiche da condurre nell'ambito delle cerchie interessate, sulla base di quesiti concernenti la conoscenza del segno, la percezione della sua natura di indicatore di origine aziendale, la sua inerenza a determinati prodotti o servizi», in modo da ridurre il margine di arbitrarietà insito nella valutazione degli indizi di notorietà "qualificata"; «senonché, le indagini demoscopiche, frequentemente adottate […] in altri Paesi, non sono particolarmente ben viste dai nostri giudici. L'adozione di esse, peraltro, non risolve del tutto il problema dell'arbitrarietà della valutazione finale, che […] si sposta alla determinazione della percentuale minima di risposte positive ai quesiti, che permette di affermare la presenza di una notorietà "qualificata" del segno».

[205] In particolare BOZZOLA, *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 362, il quale afferma che «la notorietà […] potrebbe essere stabilita in base al raggiungimento o meno di una determinata percentuale di conoscenza effettiva. In altri ordinamenti, segnatamente quello tedesco, le nozioni di marchio rinomato e di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis CUP […] vengono stabilite proprio nel modo predetto. Più precisamente, il BGH ritiene necessaria una percentuale di conoscenza pari al 33% per il marchio rinomato ed una percentuale pari all'80% per il marchio notoriamente conosciuto ex art. 6 bis CUP».

giurisprudenziale)[206] fortemente scettico nei confronti della valenza probatoria delle indagini demoscopiche, ritenendole un mezzo non solo inadeguato per la sua incapacità di rappresentare fedelmente situazioni cristallizzatesi parecchio addietro nel tempo[207], ma anche arbitrario quanto alla determinazione della soglia percentuale minima per poter affermare l'esistenza di una notorietà «qualificata» in ragione delle modalità con cui esse vengono adoperate dalle parti processuali[208].

[206] Cfr., fra le tante, Trib. Roma 20.4.1990, in *Giur. it.*, 1991, I, n. 450; App. Torino 2.1.2004, *ivi*, 2005, n. 1867; Trib. Torino 1.10.2004 (ord.), in *Il Dir. Ind.*, 2005, p. 617 ss.; e Trib. Milano 9.10.1975, in *GADI*, n. 750. *Contra* Trib. Napoli 5.11.1988 (ord.), *ivi*, n. 3841, che, invece, tiene conto della rilevanza delle indagini demoscopiche ai fini della determinazione della notorietà del marchio.

[207] Così CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà industriale, cit.*, p. 199, il quale, con riferimento ad una indagine demoscopica organizzata per provare la notorietà non puramente locale di un marchio, ritiene che «verosimilmente essa potrà attestare solo la situazione di notorietà attuale», non potendo comunicare alcunché in ordine a quella esistente «alla data del deposito dell'altrui marchio o dell'inizio dell'altrui uso di fatto», e pertanto si rivelerà del tutto inutile.

[208] In tal senso VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice», cit.*, p. 109-110.

Nota bibliografica

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2008.

AZZALI G., *La tutela penale del marchio d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1955.

BELLOMUNNO C., *Marchio non registrato e tutela cautelare*, in *Il Dir. Ind.*, 1996, VI, p. 460 ss.

BONASI BENUCCI E., *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.

BONELLI G., *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?*, in *Il Dir. Ind.*, 2004, p. 105 ss.

BOZZOLA G., *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 356 ss.

CASABURI G., *L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, I, p. 251 ss.

ID., *L'istituzione delle sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale; (prime) ipotesi per l'uso*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, p. 405 ss.

ID., *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, IV, p. 393 ss.

ID., *"Liberalizzazioni" e sezioni specializzate*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, I, p. 13 ss.

CARNELUTTI F., *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1912, II, p. 340 ss.

CARTELLA M., *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 308 ss.

ID., *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

ID., *La difficile vita del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, p. 55 ss.

COMOGLIO L.P.-FERRI C.-TARUFFO M., *Lezioni sul processo civile*, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2011.

CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALA' G., *Commentario breve al codice penale*, Cedam, Padova, 2011.

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993.

ID., *Secondo intervento: sui marchi*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

ID., *La tutela giurisdizionale*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 51 ss.

FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale, parte speciale*, Zanichelli, Bologna , 2012.

FILIPPELLI M., *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, p. 343 ss.

FLORIDIA G., *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 11 ss.

ID., *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

ID., *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 13 ss.

ID., *Il codice della proprietà industriale fra riassetto e demolizione*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, I, p. 105 ss.

ID., in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988.

GALLI C., *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Ipsoa, Milano, 2010

GUGLIELMETTI GIOV., *Il processo*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

LA VILLA G., *Introduzione ai marchi d'impresa*, Utet, Torino, 1996.

MANCA G., *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana*, Cedam, Padova, 2009.

MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, vol. III, Giappichelli, Torino, 2011.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

MANSANI L., *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà*, Giuffrè, Milano, 2004.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, VI ed., Utet, Torino, 1983.

MARINUCCI G., *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1962.

ID., *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriale*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1967.

MARTINI A., *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 313 ss.

PARDOLESI P., *Il marchio non registrato*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, (a cura di RESTA), Utet, Torino, 2011.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

ID., in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

SCUFFI M, *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, p. 213 ss.

ID., *Diritto processuale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

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

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

ID., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

ID., *Sezioni specializzate*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, p. 113 ss.

SPOLIDORO M.S., *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1982.

ID., *La tutela cautelare e di merito*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *Il preuso del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, II, p. 174 ss.

TESTA P., *Le norme processuali: perplessità e problemi*, in *AIDA*, (a cura di UBERTAZZI), *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2004.

UBERTAZZI L.C., *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, I, p. 219 ss.

ID., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, V ed., Padova, 2012.

VANZETTI A., *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.

ID, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 5 ss.

ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.

Bibliografia finale

ABRIANI N., *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2001.

ABRIANI N. - COTTINO G. - RICOLFI M., *Diritto* industriale, in *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2001.

AGHINA G., *L'utilizzazione atipica del marchio altrui*, Giuffrè, Milano, 1971.

AKERLOF G.A., *The market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in 84 *Quarterly Journal of Economics*, 1970, p. 488 ss.

ALCES P.A. - SEE H.F., *The commercial law of intellectual property*, Brown&Company, Boston-New York-Toronto-London, 1994.

AMAR M., *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Utet, Torino, 1893.

AMMENDOLA M., *Considerazioni sulla tutela concorrenziale del cd. «diritto» sul marchio non registrato,* in *Riv. Dir. Ind.*, 1977, I, p. 340 ss.

ID., *Invenzione, marchio, opera dell'ingegno*, Giuffrè, Milano, 1977.

ID., *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Cedam, Padova, 1984.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2008.

ARAMBURU L., *Be first in line or risk losing your place*, in *WTR*, 2013.

ARE M., *Profili del marchio. Contributi ad una teoria generale*, Giuffrè, Milano, 1974.

ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, III ed., Milano, 1960.

AULETTA G. - MANGINI V., M*archio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977.

AUTERI P., *Cessione e licenza di marchio per Stati e diritto europeo della concorrenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1972, I, p. 320 ss.

ID., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotto «originali»*, Giuffrè, Milano, 1973.

ID., *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in AA. VV., *Problemi attuali di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977.

ID., voce *Segni distintivi dell'impresa* in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXXII, Roma, 1992.

AZZALI G., *La tutela penale del marchio d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1955.

BARBERO D., *Sistema del diritto privato italiano*, vol. I, Utet, Torino, 1946.

BAUMBACH J. - HEFERMEHL A., *Warenzeichnrecht*, Beck, München, 1985.

BELLOMUNNO C., *Marchio non registrato e tutela cautelare*, in *Il Dir. Ind.*, 1996, VI, p. 460 ss.

ID., *L'uso effettivo del marchio secondo la Corte di Giustizia*, in *Il Dir. Ind.*, 2004, I, p. 41 ss.

BENUSSI F., *Il marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1996.

BEST M. - SCHENK C., *Country chapters: Germany*, in *WTR*, 2013.

BHERING F., *Countrt chapters: Brazil*, in *WTR*, 2013.

BOLTER N. - GRIMM S., *Protecting the attractive force*, in *WTR*, 2013.

BONASI BENUCCI E., *Tutela del marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1957, I, p. 165 ss.

ID., *La tutela della forma nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1963.

BONELLI G., *Sezioni specializzate di diritto industriale: speranze o illusioni?*, in *Il Dir. Ind.*, 2004, p. 105 ss.

BOZZOLA G, *Brevi note in tema di tutela del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, p. 356 ss.

BRAUN A., *Precis des marques de products et de services*, Larcier, Bruxelles, 1987.

CALLMANN R., *The law of un fair competition and trademarks*, Callaghan&Company, Chicago, 1945.

CAPIZZANO E., *La tutela del diritto al nome civile*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1962, I, p. 297 ss.

CARNELUTTI F., *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1912, II, p. 340 ss.

ID., *Usucapione della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 1938.

CARTELLA M., *Decadenza del brevetto per marchio e fallimento*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1973, II, p. 411 ss.

ID., *La ditta*, Giuffrè, Milano, 1996.

ID., *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 308 ss.

ID., *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

ID., *La difficile vita del marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2008, II, p. 55 ss.

CASABURI G., *L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, I, p. 251 ss.

ID., *L'istituzione delle sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale; (prime) ipotesi per l'uso*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, p. 405 ss.

ID., *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, IV, p. 393 ss.

ID., *"Liberalizzazioni" e sezioni specializzate*, in *Il Dir. Ind.*, 2012, I, p. 13 ss.

CASANOVA M., *Le imprese commerciali*, Utet, Torino, 1955.

ID., *Impresa e azienda*, Utet, Torino, 1974.

CAVANI G., *Commento generale della riforma*, in GHIDINI G., *La riforma della legge marchi*, Cedam, Padova, 1995.

CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa*, Giuffrè, Milano, 1982.

CHAN B. - CHANA M., *Why take the risk?*, in *WTR*, 2011.

COLANGELO G., *Diritto comparato della proprietà intellettuale*, Il Mulino, Bologna, 2011.

COMOGLIO L.P. - FERRI C. - TARUFFO M., *Lezioni sul processo civile*, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2011.

CORNISH W. - LLEWELYN D.-APLIN T., *Intellectual Proprerty: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet &Maxwell, London, 2010.

CORRADO R., *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Utet, Torino, 1972.

ID., *Segni distintivi. Ditta, insegna, marchio*, Giuffrè, Milano, 1975.

CRESPI A. - FORTI G. - ZUCCALA' G., *Commentario breve al codice penale*, Cedam, Padova, 2011.

CRUZ GARCIA M., *Country chapters: Portugal*, in *WTR*, 2013.

CUNHA FERREIRA G., *Looking at logotypes and other rights*, in *WTR*, 2011.

DASSAS G., in AA. VV., *La marque communautaire*, Lexis Nexis, Tomo XIV, Collection IRPI, Parigi, 1996.

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

ID., *Primo intervento: su questioni generali*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

ID., *Secondo intervento: sui marchi*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

ID., , *La tutela giurisdizionale*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 51 ss.

DI FRANCO L., *Trattato della proprietà industriale*, Società editrice libraria, Milano, 1933.

DRAETTA U., *Il regime della proprietà industriale internazionale*, Giuffrè, Milano, 1967.

EISENFŰHR G. - SCHENNEN D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Heymanns, Köln, 2010.

FAGGELLA G., in *Atti dell'assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni*, III, vol. I, Roma, 1942.

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

FERNANDEZ NOVOA C., *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid, 1995.

FERRARA F. JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982.

FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Utet, VII ed., Torino, 1988.

FEZER K. H., *Markenrecht*, Beck, München, 2001.

FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale, parte speciale*, Zanichelli, Bologna , 2012.

FILIPPELLI M., *La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, p. 343 ss.

FLORIDIA G., *L'istituto nazionale della proprietà industriale e la riforma del sistema dei brevetti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, I, p. 579 ss.

ID., *Commento alla legge marchi*, in *Corriere giuridico*, Milano, 1993.

ID., *Il riordino della proprietà industriale (legge 12 dicembre 2002, n. 273)*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, I, p. 22 ss.

ID., *Il codice della proprietà industriale: disposizioni generali e principi fondamentali*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 11 ss.

ID., *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

ID., *Segni e confondibilità nel Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 13 ss.

ID., *Dal codice del 2005 al codice del 2010: le ragioni di continuità*, in *Il Dir. Ind.*, I, 2011, p. 5 ss.

ID., in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

ID., in AA. VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, 2012.

FORMIGGINI A., *Il fallimento e i diritti sui beni immateriali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, p. 1125 ss.

FRANCESCHELLI R., *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, I p. 5 ss.

ID., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, IV ed., Milano, 1988.

FRANCESCHELLI V., *Spunti e richiami in tema di marchio di fatto con riferimento alla sentenza Cass. 8 febbraio 1974, n. 348*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1974, II, p. 107 ss.

ID., *Considerazioni sui marchi di fatto e sui rapporti di fatto in generale; giustificazione e motivi di uno studio unitario*, in *Volume celebrativo del XXV anno della Rivista di diritto industriale*, Milano, 1977, p. 411 ss.

ID., *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale*, Giuffrè, Milano, 1984.

ID., *Le fonti del diritto industriale cinquant'anni dopo*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, p. 356 ss.

FRANZOSI M., *Il marchio. La fattispecie. Portata del diritto*, Giuffrè, Milano, 1983.

FRASSI P., *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al D.Lgs. 1999/447*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, I, p. 164 ss.

GALLI C., *Il diritto transitorio dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1994.

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

ID., *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Ipsoa, Milano, 2010.

GHIDINI G., *La repressione della concorrenza sleale nel sistema degli artt. 2598 ss. c.c.*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1967, II, p. 589 ss.

ID., *Della concorrenza sleale*, Giuffrè, Milano, 1991.

GHIRON M., *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1915, p. 150 ss.

ID., *Registrazione e diffusione del marchio*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1937, II, p. 45 ss.

ID., *Corso di diritto industriale*, Edizioni italiane, II ed., Roma, 1937.

GRAINGER M.L. - ROWDEN C., *Making the most of passing-off protection*, in *WTR*, 2012.

GREENBAUM D., *No registration, no problem*, in *WTR*, 2013.

GRECO P., *I diritti sui beni immateriali*, Giappichelli, Torino, 1948.

GUGLIEMETTI GIAN., *Considerazioni in tema di marchio di fatto e di concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.

ID., *Considerazioni in tema di marchio di fatto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1953, II, p. 327 ss.

ID., *Precisazioni sulla nozione di uso di fatto del marchio*, in *Temi*, 1956, p. 386 ss.

ID., *Il marchio: oggetto e contenuto*, Giuffrè, Milano, 1968.

ID., *I requisiti dei marchi registrati e la protezione di quelli non registrati nei paesi cd. capitalisti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, I, p. 407 ss.

ID., *Il marchio celebre o «de haute renommèe»*, Giuffrè, Milano, 1977.

GUGLIELMETTI GIOV., *Il* processo, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

INGERL R. - ROHNKE C., *Markengesetz*, Beck, München, 2003.

ISAY H., *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, p. 23 ss.

IWASE H. - KUMAGAI M. - SHINBO T. - KURODA Y.., *Country chapters: Japan*, in *WTR*, 2013.

JANKOVIC I. - BOGDANOVIC D., *Country chapters: Serbia*, in *WTR*, 2013.

KARDIOPOULIS F. - THEODORIDOU M. - NASSIMPIAN D., *Country chapters: Greece*, in *WTR*, 2013.

KIM G., *Country chapters: South Korea*, in *WTR*, 2013.

KOHLER J., *Das Recht des Markenschutzes*, Stahel, Würzburg, 1884.

KUR A., *TRIPs and Trademark Law*, in AA. VV., *From GATT to TRIPs*, a cura di Beier e Schricker, Weinheim-New York-Basel-Cambridge-Tokyo, 1996.

ID., *Harmonisation of Trademarks Laws in Europe: Results and Open Questions*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1996, I, p. 234 ss.

KURT E.D. - YARKIN Z. - SEZGIN G., *Country chapters: Turkey*, in *WTR*, 2013.

LA VILLA G., *Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 286 ss.

ID., *Introduzione ai marchi d'impresa*, Giappichelli, II ed., Torino, 1996.

LANDES W.M. - POSNER R., *Trademark Law: an Economic Perspective*, in *XXX Journal of Law and Economics*, 1987, p. 265 ss.

LATTES A., *Note per la storia del diritto commerciale. Marche di fabbrica e di commercio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1908, I, p 350 ss.

LEHMANN M., *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, I, p. 27 ss.

LENTI G., *I "Ferraristi" possono tranquillamente partecipare ai loro raduni senza infrangere il marchio Ferrari*, in *Riv. Dir. Ind*., 2008, II, p. 179 ss.

LEONELLI F. - PEDERZINI P. - COSTA P.L. - CORONA S., *Commento alla legge sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2002.

LIUZZO L., *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina*, in *Il Dir. Ind.*, 2002, III, p. 213 ss.

LÖFFEL O. - ABRAR S., *Opportunities and risks beyond registere trademarks*, in *WTR*, 2013.

LUZZATO G., *Storia economica d'Italia. L'antichità e il Medio Evo*, vol. I, Edizioni Leonardo, Roma, 1949.

LUZZATO K. - SASSON R., *Unregistered marks have rights too*, in *WTR*, 2011.

MANCA G., *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana*, Cedam, Padova, 2009.

MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, vol. III, Giappichelli, Torino, 2011.

MANGINI V., *Il marchio non registrato*, Cedam, Padova, 1964.

ID., *In tema di trasferimento di marchio non registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1964, II, p. 339 ss.

ID., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, Cedam, Padova, 1982.

MANSANI L., *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, p. 133 ss.

ID., *Le disposizioni in materia di marchi nella bozza di codice dei diritti di proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà*, Giuffrè, Milano, 2004.

ID., *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I, p. 19 ss.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, VI ed., Utet, Torino, 1983.

MARASA' G., *La circolazione del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

MARINUCCI G., *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè, Milano, 1962.

ID., *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriale*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1967.

MARTINI A., *Brevi note sul preuso invalidante di marchio registrato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, p. 313 ss.

MATHELY P., *Le droit francais des signes distinctifs*, Librairie du journal des notaires et des avocats, Paris, 1984.

MAYR C.E., *L'onere di utilizzazione del marchio di impresa*, Cedam, Padova, 1991.

McCARTHY T., *Trademark and Unfair Competition*, Clark-Boardman-Callaghan, IV ed., New York, 2010.

MILCHIOR R. - CHARBONNEL S., *Country chapters: France*, in *Wtr*, 2013.

MIRANDA DE SOUZA J. - SIRIMARCO A., *The challenge of unregistered rights*, in *WTR*, 2011.

MOSSA L., *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Cedam, Padova, 1957.

OLIVIERI G., *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA. VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *Il "secondary meaning"*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *Nomi, ritratti ed emblemi altrui*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

OPPO G., *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv, dir. Comm.*, 1964, I, p. 201 ss.

OVERDIJK T. - WERTWIJN S., *Country chapters: Benelux*, in *WTR*, 2013.

PALM J. - TCHERNYCH T., *Country chapters: Finland*, in *WTR*, 2013.

PARDOLESI P., *Il marchio non registrato*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, (a cura di RESTA), Utet, Torino, 2011.

PARRA G., *The complexity of unregistered rights*, in *WTR*, 2011.

PASTERIS C., *Lezioni di diritto industriale*, Giapichelli, Torino, 1970.

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

PETTITI D., *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Morano, Napoli, 1967.

RAMELLA A., *Trattato della proprietà industriale*, Utet, Torino, 1927.

RAVA' T., *Diritto industriale*, vol. I, Utet, Torino, 1981.

ROMERO J.R., *Country chapters: El Salvador*, in *WTR*, 2013.

ROTONDI M., *Diritto industriale*, Giuffrè, V ed., Milano, 1965.

RÖTTGER M. - SAINT-GAL Y., *Le problème de la crèation d'une marque europèenne*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, I, p. 275 ss.

ROVELLI R., *La concorrenza sleale ed i beni immateriali di diritto industriale*, Utet, Torino, 1967.

RICOLFI M., *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Giappichelli, Torino, 1999.

ID., in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, IV ed., Torino, 2012.

SANDRI S., *I segni distintivi nel nuovo codice della proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004

ID., *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i Gatt-Trips*, Cedam, Padova, 1999.

ID., *Marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo Codice*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, I, p. 18 ss.

ID., *L'evoluzione della funzione del marchio nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in *Il Dir. Ind.*, 2010, V, p. 451 ss.

SANTINI G., *I diritti della personalità nel diritto industriale*, Cedam, Padova, 1960.

SANTOS S. - ARRIBAS J., *Country chapters: Spain*, in *WTR*, 2013.

SARTI D., in AA. VV., *La proprietà intellettuale*, a cura di Ubertazzi, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2011.

SAWDY C. - MEISELMAN J., *Mantain your goodwill*, in *WTR*, 2013.

SCHRICKER G. - BASTIAN E.M. - KNAAK R., *Gemenischaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, Beck, München, 2006.

SCUFFI M, *Le sezioni specializzate di diritto industriale per cooperazione comunitaria ed applicazione decentrata delle regole di concorrenza*, in *Il Dir. Ind.*, 2003, p. 213 ss.

ID., *Diritto processuale della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2009.

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

SENA G., *Confondibilità tra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 201 ss.

ID., *Il codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, III, p. 5 ss.

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

ID., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2007.

ID., *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 58 ss.

ID., *Efficienza e inefficienza della macchina normativa (note sui cd. diritti non titolati)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, II, p. 121 ss.

ID., *Sezioni specializzate*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, I, p. 113 ss.

SGROI V., *Profilo della convalidazione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1958, I, p. 132 ss.

SIRONI G.E., *La «percezione» del pubblico interessato*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, II, p. 121 ss.

SOLMI A., *Storia del diritto italiano*, Società Editrice Libraria, Milano, 1930.

SORDELLI L., *Marchio e «secondary meaning»*, Giuffrè, Milano, 1979.

SPADA P., *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1993, II, p. 435 ss.

ID., *La nullità del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, II, p. 613 ss.

ID., *Il giudizio di nullità e di decadenza*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giapichelli, Torino, 1998.

SPOLIDORO M.S., *Le misure di prevenzione nel diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1982.

ID., *Il preuso del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

ID., *La registrazione e il rinnovo del marchio*, in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1999.

ID., *Profili processuali del Codice della proprietà industriale*, in *Il Dir. Ind.*, 2008, II, p. 174 ss.

STELLA RICHTER M., *Oggetto della registrazione e requisiti di validità del marchio*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998.

SZAJNA A., *The high standing of unregistered trademarks*, in *WTR*, 2011.

TATHAM D. - RICHARDS W., *Guide to E.U. Trade Mark Legislation*, Sweet&Maxwell, London, 1998.

TELLECHEA J. - BOUCHE' D., *Country chapters: Argentina*, in *WTR*, 2013.

TESTA P., *Le norme processuali: perplessità e problemi*, in *AIDA*, (a cura di UBERTAZZI), *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano 2004.

ID., *Convalida del marchio di fatto*, in *Il Dir. Ind.*, V, 2005, p. 493 ss.

TIMOTEO M., *La difesa di marchi e brevetti in Cina*, Giappichelli, Torino, 2010.

TSI S. - CHANG S. - ANDREWS S. - XING E., *Country chapters: China*, in *WTR*, 2013.

TREY V., *A controversal approach*, in *WTR*, 2011.

TRITTON G., *Intellectual property in Europe*, Sweet&Maxwell, Londra, 1996.

UBERTAZZI L.C., *Le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2003, I, p. 219 ss.

ID., *Osservazioni preliminari sul codice della proprietà industriale*, in *AIDA*, a cura di UBERTAZZI, *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004.

ID., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, V ed., Padova, 2012.

VAIDYA R., *How to protect unregistered trademarks and commercial signs in India*, in *WTR*, 2011.

VALERI G., *Manuale di diritto commerciale*, «Il Castellaccio», Firenze, 1950.

VAN DER KOOIJ D., *The Community Trade Mark Regulation*, Sweet&Maxwell, London, 2002.

VANDENBRUGH E., *Trade mark law and procedure*, Bobbs&Merrill, Indianapolis-New York, 1959.

VANZETTI A., *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, p. 385 ss.

ID., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1960, I, p. 254 ss.

ID., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, p. 86 ss.

ID., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1977.

ID., voce *Marchio*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXII, Roma, 1988.

ID., *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1994, I, p. 319 ss.

ID., *I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 99 ss.

ID, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 5 ss.

ID., *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, I, p. 7 ss.

ID., *Diritti reali e "proprietà" industriale (…e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, I, p. 173 ss.

VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, VII ed., Milano, 2012.

VANZETTI A. - GALLI C., *La nuova legge marchi*, Giuffrè, II ed., Milano, 2001.

VERCELLONE P., *La ditta, l'insegna e il marchio*, in *Trattato di diritto privato*, dir. Da RESCIGNO P., Utet, Torino, 1983.

VERDUCCI S.- GALLETTI S. - MANNINI A., *Still a marginal reality?*, in *WTR*, 2011.

VIDARI E., *Condizione perché un marchio produca gli effetti di cui alla legge 30 agosto 1868*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1910, II, p. 193 ss.

VIGNOCCHI G., *Gli accertamenti costitutivi del diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1950.

VILAU D. - LUPSA I., *Unregistered trademarks win protection if well known*, in *WTR*, 2011.

VIVANTE C., *Trattato di diritto commerciale*, Hoepli, Milano, 1926.

VOLTAGGIO LUCCHESI F., *I beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1962.

VON MŰHLENDAHL A. - OHLGART D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Beck, München, 1998.

WEILD D. - D'AGINCOURT C.G., *Curbing the copysts*, in *Wtr*, 2011.

WIMPEY B., *Country chapters: South Africa*, in *WTR*, 2013.

WU G., *Two types of trademark*, in *WTR*, 2011.