

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL
DIRITTO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA



TESI DI LAUREA
IN DIRITTO COMMERCIALE

LO STATUTO DI NON DECETTIVITÀ E I
MARCHI DELLA MODA ALLA LUCE DELLA
NUOVA FUNZIONE PUBBLICITARIA

RELATORE: PROF. MAURIZIO BIANCHINI

LAUREANDA: MARGHERITA CERA
MATRICOLA N° 597267

ANNO ACCADEMICO 2012-2013

Indice

Introduzione

p. 5

Capitolo I

Dall'originaria funzione meramente distintiva alla nuova funzione pubblicitaria del marchio

1. Le differenti funzioni attribuite al marchio dagli economisti p. 9
2. L'originaria funzione meramente distintiva p. 11
3. (segue) Le specificazioni della primaria funzione distintiva:
il marchio come indicatore di provenienza p. 15
- 3.1. La riforma del 1992: gli effetti sull'originaria funzione
distintiva del marchio p. 17
4. (segue) La funzione di garanzia qualitativa p. 21
5. La nuova funzione pubblicitaria del marchio p. 24
6. (segue) L'apertura a pratiche di sfruttamento indiretto e
contrattuale del marchio p. 28
7. (segue) quali sono gli interessi sottesi a questa nuova
funzione? p. 31
8. La nuova funzione pubblicitaria come premessa alla
comprensione delle nuove disposizioni del codice del
consumo p. 34

Capitolo II

Lo “statuto di non decettività” dei segni distintivi

1. Premesse verso la “dematerializzazione” del segno nella riforma della legge marchi del 1992 p. 37
2. (segue) L’abolizione della necessaria qualifica di imprenditore per registrare un marchio p. 40
3. (segue) La cosiddetta “tutela rafforzata” dei marchi che godono di rinomanza p. 42
4. (segue) L’abolizione del vincolo aziendale come limite al trasferimento del marchio p. 46
5. (segue) La cessione parziale del marchio p. 50
6. (segue) Le licenze parziali e le licenze non esclusive p. 52
7. I capisaldi dello statuto di non decettività p. 59
 - 7.1. Il divieto di registrare segni decettivi p. 61
 - 7.2. Il divieto di uso ingannevole del marchio come principio generale dell’ordinamento p. 64
 - 7.3. Il divieto di trasferimenti e di licenze quando si traducono in “strumenti decettivi” p. 67
 - 7.4. La decettività sopravvenuta p. 71
8. Il problema della costanza qualitativa p. 73
 - 8.1. Gli “antidoti” alla decettività p. 79
9. Le differenti posizioni dottrinali in tema di decadenza per decettività sopravvenuta e divieto di uso decettivo del marchio p. 80
10. Il consumator medio come parametro della decettività di un marchio p. 84

Capitolo III

La decettività del marchio patronimico nel mondo della moda

1. La qualificazione del marchio patronimico p. 87
2. La cessione del marchio patronimico p. 91
3. Il caso “Elisabeth Emanuel”: i fatti di causa p. 92
 - 3.1 Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione Europea p. 93
 - 3.2 Il giudizio della Corte p. 96
 - 3.3 Alcune osservazioni in merito alla sentenza p. 97
4. Il caso Fiorucci p. 102
 - 4.1 I fatti di causa p. 103
 - 4.2 L’alternarsi delle vicende giudiziarie p. 106
5. La prospettiva comparatistica: il caso “Ines de la Fressange” p. 109
 - 5.1 I fatti di causa p. 109
 - 5.2 Il giudizio della Corte d’Appello di Parigi p. 110
 - 5.3 Il diverso giudizio della Cour de Cassation p. 113

Capitolo IV

Le tutele contro i marchi decettivi

1. La concorrenza sleale e le pratiche commerciali scorrette p. 115
2. Le interferenze tra il codice della proprietà industriale e la disciplina della concorrenza sleale p. 120
 - 2.1 (segue) L’incidenza del c.p.i. sull’art. 2598, c.c. p. 122

2.2 (segue) La competenza delle sezioni specializzate in proprietà industriale sui procedimenti in materia di concorrenza sleale e i problemi relativi alla legge applicabile	p. 125
3. I rimedi a disposizione dei concorrenti contro i marchi Decettivi	p. 128
4. (segue) L'azione di concorrenza sleale	p. 129
4.1 Le misure cautelari atipiche di cui all'art. 700, c.p.c.	p. 130
4.2 (segue) La tutela inibitoria, le misure coercitive indirette e le altre misure di cui all'art. 2599, c.c.	p. 132
5. (segue) La tutela offerta dal c.p.i. contro la violazione dei diritti di proprietà industriale	p. 135
5.1 La tutela cautelare	p. 136
5.2 Le azioni di decadenza e nullità del marchio	p. 140
5.3 L'inibitoria e le altre sanzioni civili	p. 144
6. (segue) Il ricorso all'AGCM contro la pubblicità Ingannevole	p. 146
7. (segue) Il risarcimento del danno	p. 150
8. Le interferenze tra il c.p.i. e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette	p. 153
9. I rimedi a disposizione dei consumatori contro i marchi decettivi	p. 156
10. (segue) Il ricorso all'AGCM e i suoi aspetti critici	p. 157
11. (segue) Il risarcimento del danno e l'azione di classe di cui	
12. all'art. 140-bis, cod. cons.	p. 161
Conclusioni	p. 167

Introduzione

Il presente studio si propone di affrontare il tema della decettività dei marchi costituiti dal nome degli stilisti, in particolare qualora, in seguito ad una loro cessione a terzi, venga meno la collaborazione creativa dello stilista con l'azienda che utilizza il suddetto marchio per contraddistinguere i propri prodotti.

La riforma della legge marchi del 1992 ha comportato una serie di modifiche rispetto all'originario assetto della disciplina, la cui conseguenza può rinvenirsi nel fatto che, all'originaria funzione meramente distintiva del segno, si affianca oggi una nuova funzione pubblicitaria che rende il marchio un importante strumento di comunicazione tra le imprese e il pubblico dei consumatori.

Nell'intento di tutelare questa nuova funzione, è stata abolita la necessaria qualifica di imprenditore per poter registrare un marchio (art. 19, c.p.i.), ad oggi è infatti sufficiente che chi presenta la domanda abbia intenzione di usarlo, anche solo attraverso la concessione di licenze. Inoltre, è stato abbandonato il regime della cosiddetta cessione vincolata (art. 23, c.p.i.) per cui si richiedeva, insieme al trasferimento del marchio, anche il trasferimento di un ramo dell'azienda, affinché la funzione di indicatore di provenienza del segno fosse tutelata. Per facilitare lo sfruttamento del marchio si è anche aperta la strada a cessioni parziali e licenze non esclusive (art. 23, commi 1° e 2°), che comportano la circolazione di prodotti contraddistinti dallo stesso marchio anche se provenienti da fonti produttive diverse. Infine, è stata predisposta una tutela allargata per i marchi che godono di rinomanza, il cui utilizzo senza il consenso del titolare, è oggi vietato anche con riferimento ai beni non affini a quelli

per cui il marchio è stato originariamente registrato (art. 20, comma 1°, lett. c)).

Tutte queste novità portano ad una piena valorizzazione del marchio, tutelandone anche il suo valore attrattivo. Sempre più di frequente infatti, il segno distintivo è oggetto di ingenti investimenti finanziari, magari attraverso campagne pubblicitarie che si concentrano sull'immagine dell'impresa. Il marchio assume dunque un valore intrinseco, indipendentemente dai prodotti che contraddistingue, diviene una sorta di *status symbol*. Tutto ciò lo rende inoltre un *catalizzatore di informazioni*, a tal punto che la dottrina parla di un vero e proprio sistema di marchio-messaggio, in quanto il segno è idoneo a comunicare informazioni relative alla provenienza, alla natura e alla qualità dei prodotti che contraddistingue. Tali messaggi vengono infatti comunicati al pubblico dal marchio stesso, per la sua formulazione semantica o per il modo e il contesto in cui viene utilizzato.

Vi sono però molteplici rischi collegati alla nuova funzione pubblicitaria dei marchi, tenuto conto anche del fatto che non è chiaro quali siano gli interessi tutelati. In particolare, il gioco della concorrenza rischia di risultarne deviato, dal momento che, ad emergere non sono più le imprese che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo ma quelle finanziariamente più forti, in grado di investire sull'immagine del marchio, facendo leva sul suo valore di *collettore di clientela*.

Alla luce della nuova funzione pubblicitaria del marchio, è quindi di primaria importanza il problema affrontato nel corso del presente studio, relativo alla veridicità delle informazioni comunicate dai segni, capaci di indirizzare le scelte dei consumatori, magari ingannandoli.

Ciò a discapito dell'interesse dei consumatori stessi a compiere scelte consapevoli e a discapito, ancora una volta, del mercato, in quanto si avrebbe un'ingiustificata deviazione della clientela verso le imprese che "vendono fumo".

Particolare rilevanza assumono quindi le norme volte alla tutela della veridicità dei messaggi comunicati dai marchi, contenute nel c.p.i.. Ci si riferisce al divieto di registrare segni decettivi (art. 14, comma 1°, lett. *b*), alle sanzioni della nullità (art. 25, comma 1° lett. *b*) e della decadenza (art. 14, comma 2°, lett. *a*), comminate contro i segni ingannevoli *ab origine* o divenuti tali attraverso il modo e il contesto in cui sono usati, al divieto di trasferimenti e licenze che si rivelino strumenti decettivi (art. 23, comma 4°) e ancora, al divieto di usare il marchio in modo ingannevole (art. 21, comma 2°).

Date queste premesse, i marchi costituiti dal patronimico dei cosiddetti creatori del gusto della moda, secondo parte della dottrina, comunicerebbero, di per sé, un messaggio relativo all'attività creatrice dello stilista ed alla qualità dei prodotti. Vista la rilevanza della paternità stilistica sulle decisioni dei consumatori, si pone quindi la questione della loro sopravvenuta decettività, nel caso di una loro cessione svincolata dalla persona dello stilista. La conclusione dipende dall'interpretazione più o meno rigorosa che viene data alle norme del cosiddetto "statuto di non decettività" dei marchi e in particolare alla nozione di inganno.

Evidentemente la scelta tra le due possibili interpretazioni coinvolge quel bilanciamento di interessi che, nel nostro ordinamento si rende necessario tra il primo e il secondo comma dell'art. 41, Cost. Da un lato il diritto degli imprenditori ad un libero esercizio dell'attività economica e dall'altro l'interesse dei consumatori ed in generale,

l'interesse pubblico ad un suo esercizio non in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Sia la Corte di giustizia dell'unione europea sia i giudici nazionali sia la giurisdizione dell'UAMI hanno avuto modo di pronunciarsi sulla questione, nel corso del presente studio si cercherà quindi di analizzare, in modo critico, le conclusioni cui sono giunte le diverse istituzioni, in una prospettiva comparatistica.

Nella prospettiva rimediale, a rafforzare le disposizioni del cosiddetto "statuto di non decettività dei marchi", predisposto dal c.p.i., vi sono quelle contenute nel cod. cons. relativamente alle pratiche commerciali scorrette (artt. da 18 a 27-*quater*). La Direttiva 29/2005/CE infatti, ha introdotto una serie di disposizioni, recepite nel nostro ordinamento dal d. lgs. n. 146/2007, volte a valorizzare il ruolo dei consumatori come soggetti economici del mercato. Ciò ha comportato un'interferenza tra la tradizionale disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598, c.c., le disposizioni del c.p.i. in tema di decettività dei marchi, la disciplina della pubblicità ingannevole a danno dei professionisti (d. lgs. n. 145/2007) e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, fra le quali rientra la pubblicità ingannevole a danno dei consumatori.

Con riferimento ai marchi di per sé ingannevoli o usati in modo ingannevole si ha quindi una sovrapposizione tra le previsioni di ciascuna delle discipline sopra citate, una fattispecie come quella precedentemente descritta, può infatti risultare lesiva sia per gli imprenditori concorrenti sia per i consumatori, dando luogo così, ad un complicato sistema rimediale di difficile comprensione.

Il presente lavoro si propone dunque, infine, di analizzare le diverse tutele messe a disposizione dall'ordinamento nazionale e comunitario per far fronte alle varie ipotesi di ingannevolezza dei marchi.

Capitolo I

Dall'originaria funzione meramente distintiva alla nuova funzione pubblicitaria del marchio

1. Le differenti funzioni attribuite al marchio dagli economisti

Prima di iniziare una trattazione relativa alla primaria funzione del segno, tutelata dal diritto, occorre premettere che il marchio, svolge funzioni socio- economiche diverse a seconda del tipo di mercato di riferimento e dei valori ad esso sottesi. Non sembra quindi possibile individuarne un unico ruolo, in quanto molteplici sono le funzioni che assumono rilevanza a seconda del tipo di mercato considerato. Dal punto di vista giuridico, solo gli interessi che il legislatore considera meritevoli di tutela renderanno una certa funzione giuridicamente tutelata. Tuttavia, non si può negare che il marchio, dal punto di vista economico svolga anche altre funzioni. In un mercato in cui vige un regime di libera concorrenza, in cui cioè il rapporto qualità-prezzo ottimale viene raggiunto grazie ad una “selezione naturale” per cui “sopravvivono” sul mercato solo coloro che meglio rispondono alla domanda, è essenziale che il consumatore possa scegliere liberamente i prodotti o servizi più adeguati ai suoi bisogni.

I marchi, dal punto di vista economico, si pongono quindi come fattori di differenziazione, identificando sul mercato determinati beni che il pubblico può decidere di acquistare o meno, in base a certe caratteristiche “sintetizzate” nel segno e, in quest’ottica, viene infatti accordato al titolare del marchio un diritto di uso esclusivo sul segno

medesimo. È stato osservato come, in questo senso il marchio si pone anche come “*fattore di riduzione dei costi di ricerca del prodotto*”¹. Infatti mettendo in evidenza determinate merci, il segno distintivo è capace di abbassare i costi di ricerca sostenuti dai consumatori, soprattutto in termini di tempo necessario al reperimento del bene o servizio desiderato: grazie al segno distintivo, il pubblico individua più facilmente ciò che sta cercando in quanto il bene spicca tra i prodotti non marcati o altrimenti marcati. Evidentemente ciò avrà riflessi positivi per il titolare del marchio, a patto che gli articoli messi in commercio siano di buona qualità. Il titolare del marchio diviene quindi responsabile del suo “comportamento produttivo”, che, se soddisfa i consumatori, verrà premiato con riacquisto e segnalazioni positive ai conoscenti².

Gli economisti evidenziano come, a queste condizioni, gli imprenditori siano disposti ad “*investire in reputazione*”³ ovvero ad offrire beni il cui rapporto qualità/prezzo sia ottimale. Poiché, dopo un simile investimento, difficilmente gli utilizzatori metteranno a repentaglio la reputazione conquistata abbassando il livello qualitativo dei beni contrassegnati, ecco che il marchio avrà la funzione economica di garantire la costanza qualitativa nei prodotti.

Vale la pena anticipare ciò che più ampiamente verrà trattato in seguito: nonostante la riforma del 1992 sembri aprire la strada al

¹ Così V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1993, p.29; cfr. anche W.M. LANDES-R.A.POSNER, *The economics of trademark law*, in *Trademark reporter*, 1988, p. 267 e ss.

² Cfr. A.VANZETTI-V.DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., Milano, Giuffrè, 2012, pp. 3 e ss. e 149 e ss.

³ Così M. RICOLFI, *La circolazione del marchio*, in P. AUTERI-G. FLORIDA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Torino, Giappichelli, 2012, p.72; cfr. anche V. DI CATALDO, *op. cit.*, p.29.

riconoscimento di una simile funzione anche dal punto di vista del diritto⁴, manca ancora, nel nostro ordinamento, un obbligo che direttamente imponga al titolare del marchio di non modificare la qualità dei prodotti. Infatti, il generale divieto di non inganno, impone semmai di informare la clientela delle variazioni qualitative ma non vieta le stesse. È proprio con riferimento a quest'ultima funzione che può quindi cogliersi con chiarezza la differenza tra le funzioni del marchio giuridicamente tutelate e quelle evidenziate attraverso un approccio economico.

2. L'originaria funzione meramente distintiva

Il marchio svolge sui mercati molteplici funzioni ma solo alcune sono giuridicamente tutelate, trovando riconoscimento nella legge. È quindi possibile distinguere le funzioni e i corrispondenti valori che il sistema giuridico ritiene meritevoli di tutela, all'interno di un'area pregiuridica in cui possono individuarsi invece, tutte le varie funzioni svolte dai marchi sui mercati⁵. Tradizionalmente era stata individuata⁶ una tripartizione delle funzioni principali del marchio: a) quella di indicazione di origine, b) quella di garanzia di qualità, c) quella di richiamo.

Il testo originario della legge marchi del 1942, sembrava considerare soltanto la prima come funzione giuridicamente protetta ma la riforma

⁴ Cfr. *infra*, paragrafo 4.

⁵ V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 19; M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 73; A. VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p.1161, *ivi* a p. 1161.

⁶ ISAY W., *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, p. 23 e ss.

del 1992 “*ha depotenziato la tutela concessa alla funzione di indicazione di provenienza e ha accordato alla funzione di garanzia di qualità ed alla funzione attrattiva un’attenzione che il sistema anteriore non riconosceva*”⁷.

Si può tuttavia cogliere la funzione del marchio in una prospettiva comune, grazie ad una serie di disposizioni legislative, è infatti possibile desumere che cosa il legislatore intenda come marchio⁸. Nella previsione dell’art. 2569 c.c. si parla della registrazione di un “nuovo marchio idoneo a *distinguere* prodotti o servizi”. Il codice di proprietà industriale (D.lgs. 10 Febbraio 2005, n. 30⁹, d’ora innanzi “c.p.i.”) pone poi, come condizione per la registrazione, all’art. 7, che i marchi siano “atti a *distinguere* i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese” e ancora, all’art. 13, che siano dotati di “*carattere distintivo*”. La legge assegna quindi al marchio una primaria funzione distintiva: la presenza dello stesso su alcuni prodotti di una certa classe, comporta la selezione di una sottoclasse contrassegnata, che si distingue dalle altre per alcune caratteristiche proprie. Il marchio è quindi un segno distintivo che, ponendosi come fattore di individuazione, “*assicura un collegamento ideale, esclusivo e costante tra se stesso e certe cose*”¹⁰, conferisce così una sorta di secondo nome ai prodotti, individuandoli, all’interno della categoria di prodotti che hanno già un proprio nome comune.

⁷ V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 20.

⁸ Cfr. A.VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 152.

⁹Successivamente modificato dal d.lgs. n. 140/2006 (emanato in seguito alla cd. “Direttiva enforcement”, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, Direttiva CE n. 2004/48/CE) e dal d.lgs. n. 131/2010, cd. “Decreto correttivo”.

¹⁰ Così in V.DI CATALDO, *op.cit.*, p.21, per una trattazione approfondita si vedano anche G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 15 e ss.; M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 73; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 152 e ss.

A questa preminente funzione distintiva corrisponde la natura del diritto sul marchio, un diritto esclusivo¹¹ che conferisce il diritto di usare il marchio stesso solo al titolare o a terzi autorizzati. È facile intuire come, se così non fosse, se cioè vi fossero molteplici utilizzatori dello stesso marchio, il pubblico non sarebbe in grado di distinguere i prodotti di un imprenditore da quelli di un altro. Il segno diverrebbe allora un elemento di confusione sul mercato, più che di differenziazione, essenziale è infatti che i consumatori sappiano che, un bene contrassegnato da un certo marchio, provenga da un preciso imprenditore. Solo così infatti il marchio può essere considerato un segno distintivo, adeguato a giustificare la relativa disciplina legislativa, volta a tutelare un mercato concorrenziale. Il marchio ponendosi come strumento di identificazione consente infatti ai consumatori di distinguere i prodotti che presentano interessanti caratteristiche e di preferire questi ultimi agli altri offerti dal mercato. Ciò comporta la prevalenza sul mercato del migliore fra i concorrenti e fa assurgere il marchio a strumento filoconcorrenziale. *“Viene così tutelato l’interesse pubblico al progresso economico e tecnico che consegue ad un ordinato svolgimento del libero gioco concorrenziale, ed al contempo dell’interesse del consumatore ad avere un affidabile strumento di libera e consapevole scelta”*¹².

¹¹ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.* 152; V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 2, parla di un diritto sul segno in termini di diritto di monopolio nel senso che il titolare *“ha la facoltà di precludere ai concorrenti l’uso del segno, o di segni con esso confondibili”*; P. SPADA, *Parte generale*, in P. AUTERI-G. FLORIDA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *op. cit.*, p. 17, parla dell’esclusiva come tecnica di protezione del diritto sul marchio, inteso come diritto soggettivo assoluto, in quanto esercitabile *erga omnes* e reale, in quanto chi riceve tutela può ottenere sia il risarcimento del danno sia misure dirette a ripristinare la situazione anteriore alla lesione e a prevenire le violazioni future; G. SENA, *op. cit.*, p. 155.

¹² Così in A. VANZETTI, *op.cit.*, p. 1169; cfr. anche V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 24.

Al fine di salvaguardare la funzione distintiva dei marchi, è necessaria una tutela nelle situazioni in cui può esservi un rischio di confusione, per questa ragione, la legge, in base al cosiddetto *principio di specialità*¹³, limita la protezione del marchio ai prodotti in relazione ai quali è stato registrato e a quelli affini¹⁴. È infatti molto difficile che i consumatori, naturali destinatari dei servizi e delle merci marchiate, possano confondersi circa la provenienza di prodotti merceologicamente diversi, pur se contrassegnati allo stesso modo¹⁵. Resta così libera l'utilizzazione dello stesso marchio, da parte di altri imprenditori per prodotti non affini, salvo quanto si dirà in seguito a proposito della tutela allargata riservata ai marchi celebri in quanto, una simile tutela non presta sufficiente attenzione a valori attrattivi del marchio divenuti sempre più importanti.

¹³ Il principio di specialità o principio di relatività della tutela è espresso nell'art. 2569 del c.c., laddove prevede che il titolare del diritto sul marchio possa valersene "in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato" e a questi, l'art. 20 comma 1°, lett. a) e b) del c.p.i., aggiunge i prodotti identici o affini. Questo principio serve soltanto a limitare la posizione di monopolio accordata al titolare del marchio che, come si desume dalle norme citate, è registrato per i prodotti e i servizi indicati nella registrazione. L'esclusiva è infatti funzionale all'esigenza di distinguere i prodotti in base alla loro provenienza da un imprenditore piuttosto che da un altro. Di conseguenza, opera solo laddove vi sia un rischio di confusione sull'origine, ovvero con riferimento ai prodotti identici o affini a quelli per cui il marchio è stato registrato: cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 158 e p. 256; M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 173; P. SPADA, *op. cit.*, p. 17.

¹⁴ Il significato del concetto di affinità deve essere inteso nel senso di un collegamento che il pubblico dei consumatori istituisce tra prodotti recanti uno stesso marchio, quanto ad una loro medesima fonte di provenienza, a prescindere dalla suddivisione in classi merceologiche stabilita dall'Accordo di Nizza del 15 Giugno 1957. L'appartenenza alla medesima classe non implica infatti affinità tra i prodotti così come l'appartenenza a classi diverse non vale ad escluderne la confondibilità. Il collegamento rilevante ai fini di un giudizio sull'affinità dei beni è infatti dato da elementi quali il contesto socio-culturale, le prassi di mercato e i conseguenti convincimenti del pubblico, cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, p.256 e ss.

¹⁵ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, p.159; M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 73.

3. (segue) Le specificazioni della primaria funzione distintiva: il marchio come indicatore di provenienza

Un problema molto dibattuto in dottrina è quello delle specificazioni della primaria funzione distintiva dei marchi, su cui vi è invece accordo unanime. Ci si è chiesti infatti se il marchio svolga anche una funzione significativa, se comunichi cioè, di per sé, delle informazioni. Per identificare la sottoclasse di prodotti contrassegnati, è infatti indispensabile individuare un criterio di collegamento tra il marchio e i prodotti stessi.

Questo criterio può consistere nell'individuazione della provenienza dei beni da un'impresa determinata e, in questo senso, la funzione distintiva del marchio si specifica in funzione di indicazione di provenienza¹⁶. Grazie al marchio infatti, i consumatori sanno che, tutti i prodotti contrassegnati, hanno una medesima origine in quanto il marchio consente la differenziazione dei prodotti di un imprenditore da quelli di un altro. In questo modo, il segno comunica un messaggio distintivo avente ad oggetto l'elemento della provenienza costante.

Secondo altri autori il marchio è invece un segno meramente distintivo, che, di per sé, non comunica alcuna informazione. Si è detto infatti che il marchio “*attiene alla nomenclatura della realtà*¹⁷” nel senso che, è il nome del prodotto, svolgendo così una funzione

¹⁶ V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 25; A. VANZETTI, *op. cit.*, p. 1163.

¹⁷ Così in T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 434; sempre nel senso che il marchio sia il nome “in sé” del prodotto v. R. FRANCESCHELLI, *Saggio sulla cessione dei marchi*, in *Riv. dir. Comm.*, 1948, I, p. 1 *ivi* a p. 17 e ss. e *Sui marchi di impresa*, 1988, Milano, Giuffrè, p. 247 e ss.

meramente distintiva¹⁸. Tuttavia, entrando in un “*processo di significazione*”¹⁹, cioè collegandosi ad altri elementi quali, soprattutto, il contesto pubblicitario, il segno distintivo è in grado di comunicare informazioni sui prodotti identificati e, in questo modo, diviene quindi strumento di comunicazione tra imprese e consumatori, assumendo un valore strumentale nelle relazioni commerciali. Chi sostiene questa seconda teoria, non riconosce al marchio alcuna sostanziale funzione di indicazione di provenienza, in quanto, questo tipo di informazione non verrebbe data dal marchio, ma dagli elementi con cui questo viene a combinarsi. Il fatto che esistano norme che vietano di indurre i consumatori in inganno circa la natura, la qualità o l'origine dei prodotti (ad esempio gli artt. 14, comma 1°, lett. *b*) e comma 2°, lett. *a*); 21, comma 2°; 23, comma 4°, c.p.i.), non ponendosi in contrasto con questa posizione, si giustificherebbe per la presenza eccezionale di marchi di per sé significativi: ossia marchi che, per la loro formulazione semantica sono in grado di dare informazioni circa la natura, la qualità o la provenienza dei beni. L'ammissibilità di questi ultimi non comporterebbe però una generale funzione informativa riferibile a tutti i marchi, in quanto non tutti comunicano informazioni di questo tipo²⁰.

¹⁸ Contro v. V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 22, nota 1, ove osserva come questa considerazione non colga pienamente la realtà infatti, il marchio non sarebbe il nome del prodotto “in sé”, in quanto non individua tutti i prodotti di uno stesso genere ma solo una sottoclasse, sulla base di un criterio di selezione.

¹⁹ Così in G. SENA, *op. cit.*, p. 16.

²⁰ Cfr. G. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, I, p. 5, *ivi* a p. 12.

3.1 La riforma del 1992: gli effetti sull'originaria funzione distintiva del marchio

Prima dell'entrata in vigore d. lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480²¹ la funzione di indicazione di provenienza era più facilmente attribuibile al marchio in quanto, questo era indissolubilmente legato all'impresa fin dal momento della sua registrazione e per tutto il corso della sua esistenza. Legittimati a richiedere la registrazione di un nuovo marchio erano solo gli imprenditori (art. 22 r.d. 21 Giugno 1942, n. 929, d'ora in avanti l.m.), per una valida cessione del segno era richiesto il trasferimento anche di un ramo d'azienda (art. 15 l.m.) e ancora, si prevedeva la decadenza del marchio per cessazione definitiva dell'attività d'impresa (art. 43 n. 2 l.m.). *“Il marchio veniva infatti a costituire la garanzia della provenienza costante nel tempo da un'unica fonte imprenditoriale di tutti i prodotti su cui era apposto o dei servizi per i quali era impiegato”*²². La presenza del marchio sui beni indicava quindi che gli stessi provenivano dal medesimo nucleo aziendale o dallo stesso

²¹ Il d.lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480, rappresenta una tappa molto importante nell'evoluzione del diritto dei marchi, perché traduce in Italia la Direttiva n. 89/104/CE del 1988, adottata a conclusione dei lavori di armonizzazione comunitaria del diritto dei marchi. Obiettivo della direttiva era un ravvicinamento delle varie legislazioni statali in tema di marchi, in modo da superare le disparità di disciplina che ostacolavano la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi e garantire così, paritarie condizioni di concorrenza nel mercato comune.

²² Così C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 53; cfr. anche V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in G.GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p. 70 ove osserva come, dalla regola della cessione vincolata *“si desumeva l'idea della funzione distintiva (=funzione di indicazione di provenienza) come (sola) funzione giuridicamente protetta (...)”*.

imprenditore, indipendentemente dall'identità di quest'ultimo che poteva restare ignota²³.

La riforma della legge marchi ha abrogato le precedenti previsioni normative e, ammettendo che il marchio possa essere registrato anche da un soggetto che si proponga di farlo utilizzare a terzi con il suo consenso, cioè concedendolo in licenza e, prevedendo licenze non esclusive a patto che il marchio venga usato per prodotti o servizi eguali, ha molto affievolito il legame tra marchio e impresa produttrice dei prodotti contrassegnati. Attualmente si ha quindi un più difficile riscontro della cosiddetta funzione di indicazione di provenienza dei marchi.

Non sembra peraltro che la riforma del 1992, facendo venire meno il principio della cessione vincolata, cardine del sistema che vede nel marchio un indicatore di provenienza abbia inciso su alcuna delle due posizioni sopra descritte.

Occorre infatti specificare che, già prima del 1992, i fautori della tesi del marchio come segno meramente distintivo, privo di una qualsiasi funzione significativa, ritenevano che, la regola di cui all'art. 15 l.m., non costituisse un sufficiente argomento a favore della posizione opposta. La regola in base a cui il marchio poteva essere trasferito solo in dipendenza di un ramo dell'azienda avrebbe rilevato, infatti, solo nell'ipotesi eccezionale del trasferimento poiché il titolare del marchio avrebbe sempre potuto variare l'organizzazione dei fattori di produzione indipendentemente dalla cessione del marchio. Vero è che

²³ A.VANZETTI, *La cessione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1959, I, p. 385, *ivi* a p. 409-410; ID., *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1961, p. 17 e ss., *ivi* a pp. 37-39; ID., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 1161 *ivi* a p.1166; A. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 167, Milano, Giuffrè, 1996, p. 54.

nell'un caso restavano costanti gli elementi reali (azienda), mentre, nell'altro, l'elemento soggettivo (imprenditore), ma ciò non valeva a garantire un'identità d'origine dei prodotti, in quanto, la fonte produttiva poteva essere modificata sia prima che dopo il trasferimento²⁴.

Viceversa, la dottrina che affida al marchio anche il compito di indicare la costante provenienza dei prodotti contrassegnati, anche prima che la riforma del 1992 abolisse il regime della c.d. cessione vincolata, riteneva che, il marchio conservasse la sua funzione d'indicazione di provenienza anche in presenza di cessioni libere²⁵. Grazie alla natura esclusiva del diritto sul marchio, questo continuerebbe infatti ad indicare la provenienza dei prodotti, seppur con riferimento ad una nuova impresa. Inoltre, nonostante il principio della cessione vincolata, il collegamento del marchio ad un'impresa originaria subiva comunque attenuazioni, sia con riferimento alla cessione stessa in quanto il marchio sembrerebbe individuare la provenienza nell'azienda più che nell'impresa, o meglio, nel ramo d'azienda trasferito insieme al segno. Invece, la provenienza andrebbe individuata nel soggetto dell'imprenditore nei casi in cui, quest'ultimo proceda, pur senza cedere il marchio, a ristrutturazioni che facciano venire meno anche quel ramo d'azienda cui i prodotti erano riferibili. In tutti questi casi vi sarebbe comunque un elemento d'identità sufficiente ad integrare i presupposti per una certa continuità nella

²⁴ Cfr. G. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv.dir. ind.*, 1989, I, p. 5, *ivi* a p.8; a proposito del marchio come segno meramente distintivo si vedano anche R. FRANCESCHELLI, *Sulla cessione dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1948, I, p. 1 e ss.

²⁵ A.VANZETTI, *op.cit.*, p.1166; nello stesso senso, con riferimento al regime della cessione libera come risultante dalla riforma del 1992, P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p.87 *ivi* a p.88.

fonte produttiva. Se si ammette infatti che questa sia costituita da elementi reali quali il ramo d'azienda e soggettivi, quali la persona dell'imprenditore, gli uni o gli altri resterebbero di volta in volta invariati. Non sembra quindi che la riforma del 1992, affievolendo il collegamento tra marchio e impresa produttrice dei beni contrassegnati, sia idonea a dare una soluzione al dibattito dottrinale circa la funzione identificativa della "paternità" del segno, con riguardo cioè al presunto messaggio distintivo avente ad oggetto la provenienza dei prodotti.

Vero è, tuttavia, che nell'attuale contesto normativo, la funzione d'indicazione di provenienza risulta oggi meno coerente; ma la maggior parte della dottrina la ritiene ugualmente presente essendo garantita dalla struttura stessa del diritto sul marchio, come diritto esclusivo²⁶. Un solo soggetto può esercitarlo e le molteplici previsioni che ne impongono un utilizzo non ingannevole con riferimento a natura, qualità e origine dei prodotti, come verrà illustrato nella sezione successiva, inducono a concludere che *il legislatore, continua a concepire il marchio come strumento di distinzione di prodotti aventi caratteri uniformi*. Infatti, vietando l'ingannevolezza delle informazioni comunicate dai marchi (sia che si intendano comunicate dal segno nel suo valore significativo, sia dal contesto, ad esempio, pubblicitario), la legge garantisce la conformità del prodotto al messaggio. Laddove

²⁶ Per un esposizione completa delle conclusioni che seguono cfr. P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p. 87 e ss., *ivi* a p. 90 e ss. dove si osserva che "il concetto di provenienza è notevolmente più ampio ed elastico che nel passato: non indica solo che i prodotti sono stati messi in commercio dall'impresa o sotto il controllo dell'impresa che li ha realizzati e selezionati, ma anche che i prodotti che recano lo stesso marchio vengono messi in commercio con il consenso di uno stesso soggetto che ha il potere di determinarne i caratteri"; M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 73; A. VANZETTI- M. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 153 e ss. Nel senso dell'impossibilità di riconoscere al marchio in sé una funzione di indicazione di provenienza G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit. p. 20.

questo messaggio riguardi l'origine dei prodotti poi, può dirsi ancora garantita la funzione di indicazione di provenienza del marchio²⁷.

La novità della riforma del 1992, sta allora in un *rinnovato concetto di provenienza*, che non va più identificato nell'impresa, ben potendosi intendere un soggetto, anche non imprenditore, che determini i caratteri dei prodotti e dia il suo consenso per l'utilizzo del marchio. Ciò che risulta comunque innegabile è il fatto che oggi, *tale funzione non sia più l'unica giuridicamente tutelata, in quanto si tende a proteggere anche il valore intrinseco del marchio*.

4. (segue) La funzione di garanzia qualitativa

Il messaggio distintivo comunicato dal marchio può riguardare anche le qualità dei beni contrassegnati di modo che, i consumatori si aspetteranno che le caratteristiche apprezzate nei prodotti recanti un certo segno, saranno presenti anche in tutti gli altri articoli contrassegnati da quello stesso segno.

In questo modo, il criterio di collegamento tra marchio e prodotti sarebbero le costanti caratteristiche qualitative attese dal bene o servizio e la funzione distintiva si specificherebbe allora in funzione di garanzia qualitativa in quanto la legge garantirebbe *“la costante presenza*

²⁷Cfr. P. AUTERI, op.cit., p.91-92 dove osserva che *“La funzione principale resta quella distintiva, quale si realizza mediante l'indicazione della provenienza dei prodotti, anche se intesa in un senso molto diverso da quello tradizionale”*; M. DI CATALDO, op. cit., p. 25 dove osserva che *“L'interesse del sistema per la funzione di indicazione di provenienza (...) rimane presente ed è affidato alla struttura stessa del diritto di marchio che continua a delinearsi come diritto di uso esclusivo”*; P.MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in G.GHIDINI (a cura di), op. cit., p.177 ove conclude nel senso che *“La funzione di indicazione di costante origine da una determinata impresa si affievolisce, probabilmente, ma non pare del tutto dissolversi, se l'origine costante si ravvisa anche nella provenienza da imprese con collegamenti tali da assicurare(...) una uniformità di caratteri essenziali”*.

*in ogni unità del prodotto contrassegnato delle medesime qualità merceologiche*²⁸. Nel nostro ordinamento, però, non si rinvengono specifiche norme che vietano al titolare del marchio di modificare lo standard qualitativo originariamente scelto; non può dunque parlarsi di una funzione giuridicamente tutelata di garanzia qualitativa. *“L’imprenditore può scegliere e modificare il tipo, lo standard qualitativo, il prezzo, la collocazione sul mercato dei propri prodotti (...). Solamente il gioco della concorrenza e le leggi del mercato determinano il suo comportamento che finisce per soddisfare, insieme, l’interesse individuale dell’imprenditore e l’interesse collettivo dei consumatori”*²⁹. La riforma del 1992, apprestando la sanzione della decettività sopravvenuta per le ipotesi di inganno al pubblico sulla natura, le qualità e l’origine dei prodotti (art. 26, comma 1°, lett. b) che rimanda all’art. 14, comma 2°, lett. a)), fa sì che sia vietato modificare le qualità dei prodotti, senza rendere note le variazioni al pubblico dei consumatori che risulterebbe altrimenti ingannato, vedendo deluse le sue aspettative, quelle aspettative che rientrano tra le motivazioni della sua scelta di acquisto. Vietando le variazioni decettive, la riforma assicura quindi un costante e generico livello qualitativo che la normativa anteriore non forniva³⁰. È con particolare riferimento ai marchi speciali quelli cioè che forniscono informazioni sulle qualità e le caratteristiche dei beni e servizi contrassegnati che più si coglie l’impatto della nuova normativa; infatti, poiché la legge garantisce che i messaggi comunicati dai marchi siano veritieri, qualora questi riguardino le qualità dei prodotti, può parlarsi di una *“funzione di*

²⁸ Così A. VANZETTI, *Natura e funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, cit., p. 1164.

²⁹ Così G. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *op. cit.*, p.7. Nello stesso senso: R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988, p. 228; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 435.

³⁰ Cfr. V. DI CATALDO, *op. cit.*, p.23.

*garanzia di identità nel tempo, di costanza qualitativa e strutturale o merceologica dei singoli prodotti contrassegnati*³¹.

Bisogna però considerare che il degrado qualitativo del bene o del servizio marcato, è altra cosa rispetto all'inganno del pubblico indotto dai messaggi non veritieri comunicati dal marchio. Infatti, mentre quest'ultimo viene sanzionato con strumenti giuridici, la mancanza di qualità nei beni comporterà l'esclusione dal mercato dei produttori, una conseguenza, quindi, di ordine economico³².

Con riferimento alla disciplina in vigore, sembra, pertanto, più corretto parlare di una tutela del marchio in funzione dell' *"interesse collettivo ad una scelta consapevole (...) ed una corrispondente esigenza di verità del marchio"*³³, più che in funzione della garanzia qualitativa. Infatti, come meglio si avrà modo di illustrare nei cap. II e III del presente studio, solo nel caso in cui le variazioni qualitative generino inganno nel pubblico potranno applicarsi sanzioni di tipo giuridico. In ogni caso, una simile funzione di garanzia delle qualità dei prodotti, non potrebbe considerarsi l'unica tutelata dall'ordinamento altrimenti chiunque fosse in grado di assicurare determinate caratteristiche qualitative potrebbe usare il marchio. La struttura del diritto sul marchio come diritto esclusivo di utilizzo del segno distintivo, implica

³¹ Così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII ed., cit., p. 154-155.

³²Cfr. P. SPADA, *Parte generale, op. cit.*, p. 16. Cfr. anche, in questo senso la decisione dell'UAMI, 6 Aprile 2006, R 238/2005-1, ove, al punto 67 conclude che *"Il generico peggioramento qualitativo della merce, determinato dalla sconsiderata gestione del marchio, che lamenta il richiedente, allontanerà il pubblico e porterà evidentemente alla progressiva perdita di quote di mercato. In altre parole, la sanzione per utilizzare un marchio di prestigio per prodotti scadenti sarà sì la decadenza del segno, ma in senso commerciale, non giuridico."*

³³ P. SPADA, *Parte generale, cit.*, p.16.

invece che la funzione principalmente tutelata sia ancora quella di indicazione di provenienza, nel senso sopra illustrato³⁴.

5. La nuova funzione pubblicitaria del marchio

Nonostante la funzione distintiva, nella sua specificazione di indicazione dell'origine della produzione dei prodotti, sia considerata ancora oggi la principale funzione giuridicamente tutelata del marchio, è innegabile che, a seguito della riforma introdotta con il D.lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480, anche altri valori abbiano ispirato il legislatore che avrebbe adottato il "*criterio delle molteplici funzioni rilevanti*"³⁵. In particolare, si è inteso tutelare il valore del marchio indipendentemente dal suo collegamento con i prodotti che contraddistingue. L'originaria disciplina che considerava la funzione distintiva come l'unica giuridicamente tutelata, accordando tutela solo nelle ipotesi in cui vi fosse stato un rischio di confusione circa la provenienza dei beni, non teneva conto infatti del valore attrattivo del marchio. Quest'ultimo, grazie alla pubblicità e alla notorietà che via

³⁴ A. VANZETTI, *op. cit.*, p. 1165 e C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, *cit.*, p. 57. Cfr. retro notae n. 26 e 27.

³⁵ G. FLORIDA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, p. 326 e nello stesso senso: P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *op. cit.*, p. 91-92, dove si osserva che "*La legge ha inteso proteggere il marchio tenendo conto delle molteplici funzioni economiche, non tutte coerenti, che il marchio è andato assumendo nella realtà economica*", ancora A. VANZETTI-M. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 156 ove conclude che, nella disciplina delineata dalla riforma del 1992 "*attribuire al marchio esclusivamente una funzione (giuridicamente tutelata) di indicazione di provenienza diventa difficile*" e infine V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in G. GHIDINI (a cura di), *op. cit.*, p. 71: "*...sembra certo che la funzione distintiva, pur rimanendo principio importante del diritto dei marchi, non ne è più la pietra angolare*".

via acquista, diviene “*strumento di attrazione e comunicazione*”³⁶, facilitando la percezione e memorizzazione dei prodotti da parte del pubblico, viene sempre più sfruttato per comunicare messaggi. Il marchio in sé ha quindi un valore attrattivo che può essere “*o il risultato di un precedente uso effettivo per distinguere prodotti e/o servizi, oppure il risultato di una forza evocativa acquisita al segno da un suo uso non imprenditoriale, oppure, infine, il risultato di una configurazione del segno appositamente creata a tal fine*”³⁷. Pertanto occorre riconoscere al marchio una funzione attrattiva che si riconnette alla mera notorietà, prescindendo da qualsiasi tutela contro il rischio di confusione. Grazie alla sua valenza suggestiva, il segno è un “*collettore di clientela*”³⁸ nel senso che si pone come “*fattore capace di stimolare l’acquisto*”³⁹, essendo esso stesso un pregio dei prodotti, una qualità.

Molto spesso, il motivo per cui i consumatori scelgono un prodotto piuttosto che un altro, indipendentemente da qualità e prezzo, è proprio la presenza del marchio che diventa uno “*status symbol*”. Il riconoscimento legislativo di questo valore attrattivo si ha oggi nell’art. 20, comma 1° lett. c) del c.p.i. che vieta l’uso da parte di terzi di “*un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi*”.

³⁶ Così G. SENA, *op. cit.*, p. 24 e nello stesso senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 159 e ss e C. GALLI, *op.cit.*, p. 164 ove parla di una nuova funzione giuridicamente tutelata del marchio, quella di “*strumento di comunicazione*”.

³⁷ G. FLORIDA, *L’appartenenza e la rivendicazione del marchio*, in G.GHIDINI, *op. cit.*, p. 148.

³⁸ Così G.GHIRON, *Sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, I, pp. 279-281.

³⁹ V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 25.

È evidente come, in mancanza di una simile previsione, introdotta con la riforma del 1992, i terzi potessero sfruttare quella notorietà utilizzando il marchio per prodotti non affini a quelli per cui era stato registrato. In questi casi infatti, anche se i consumatori hanno ben chiara la provenienza dei prodotti, in quanto, vista la lontananza merceologica sarebbe difficile prospettare un rischio di confusione, la presenza del marchio evoca comunque suggestioni e attrattive che potrebbero favorire l'acquisto dei prodotti così contrassegnati.

Per tutelare il valore pubblicitario del marchio il legislatore della riforma ha dunque inteso vietare simili pratiche di parassitismo, accordando tutela a prescindere dal rischio di confusione del pubblico. Il titolare di un marchio notorio può infatti, oggi, attivare gli strumenti di tutela messi a disposizione dell'ordinamento, per il solo ricorrere di un indebito vantaggio del terzo utilizzatore del suo marchio o di un pregiudizio che gli derivi da tale uso.

Visto il rilievo accordato al capitale pubblicitario incorporato nel segno si può oggi parlare di una "funzione pubblicitaria" del marchio, si assiste così anche al superamento del principio di specialità, in base al quale la tutela accordata al marchio è relativa solo a prodotti identici o affini a quelli per cui il marchio è registrato, è cioè limitata alle situazioni in cui vi è un rischio di confusione. Una diversa protezione allargata trova invece la sua giustificazione nel fatto che, solo il titolare del segno deve avere la disponibilità dello stesso, se è lui che ha investito per renderlo notorio. Dietro alle suggestioni evocate dal segno vi è infatti un capitale pubblicitario valutabile in termini

economici che conferisce al marchio un certo valore commerciale (talora anche elevato) di cui non si poteva più non tenere conto⁴⁰.

Si è aperto così anche il problema della valutazione economica del marchio, oggi riconosciuto come l'oggetto di un diritto di proprietà⁴¹ e considerato indipendentemente dai prodotti che contrassegna e dall'impresa che lo utilizza. Tale valutazione va fatta *“tenendo conto della storia del marchio, del suo utilizzo, della sua notorietà, del posizionamento sul mercato, della sua estensione territoriale, della protezione legale, specie per quanto riguarda i requisiti della novità e della registrabilità, delle opposizioni, delle contraffazioni subite e dei procedimenti giudiziari conclusi con successo”*⁴².

Il metodo di calcolo generalmente adottato per questo tipo di valutazioni è quello delle royalties, che cerca di fare una stima del beneficio economico ricavabile con le licenze d'uso. Questo metodo, detto “di capitalizzazione delle royalties”, tiene conto principalmente di tre fattori: a) la capacità del marchio di durare nel tempo mantenendosi attivo sul mercato, b) il ricavo conseguibile con la concessione di licenze sul marchio (quindi la royalty) e c) l'attualizzazione del flusso futuro dei redditi. In questo modo è

⁴⁰ Cfr. M. DI CATALDO, op. cit., p. 26 ove osserva che *“la protezione della funzione attrattiva (...) evidenzia che il valore commerciale del marchio, quale costituito dalle spese occorrenti per la sua creazione e per il suo accreditamento sul mercato, venga difeso in tutte le sue componenti, e contro ogni attentato dei concorrenti.”* e M. RICOLFI, op. cit., p. 74, secondo il quale *“la protezione è oggi commisurata alla quantità e alla qualità dell'investimento pubblicitario e promozionale di cui il segno è fatto oggetto”*.

⁴¹ Il regolamento sul marchio comunitario intitola la sez. IV proprio al *“marchio comunitario come oggetto di proprietà”*, cfr. poi G. SENA, op. cit., p. 89; A. VANZETTI-M. DICATALDO, op. cit., p. 162; infine anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto il diritto sul marchio come un diritto di proprietà nel noto caso *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal*, App. No. 73049/01, come ha illustrato L.R. HELFER, *The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights*, in *Harvard International Law Journal*, vol. 49, 1, 2008, p. 3 *“The ECHR concluded that both registered trademarks and applications to register such marks fall within the ambit of the treaty's property rights clause”*.

⁴² F. DE BENEDETTI, *Il valore dei marchi alla luce della nuova legge*, in G. GHIDINI (a cura di), op. cit., p. 129.

possibile determinare il valore d'uso del marchio che, rispetto al valore patrimoniale, tiene conto dei costi sopportati dal titolare per raggiungere la notorietà, dei tempi della procedura di registrazione e degli ostacoli che tale procedura può incontrare.⁴³

6. (segue) L'apertura a pratiche di sfruttamento indiretto e contrattuale del marchio

È stato osservato⁴⁴ come, la scelta di tutelare il marchio anche nella sua funzione pubblicitaria, non abbia inciso solo sulla disciplina dei marchi che godono di rinomanza ma si sia riflessa su tutta la disciplina dei marchi. Dopo la riforma del 1992 infatti, la materia risulta modificata soprattutto con riguardo al rapporto che intercorre tra marchio e impresa, come si avrà modo di illustrare nel capitolo successivo. Il r.d. 21 Giugno 1942, n. 92 (c.d. legge marchi), delineava un legame indissolubile tra i due elementi, sancito dal regime della cessione vincolata e dalla condizione di essere imprenditore per poter registrare un marchio. Dalla riforma emerge invece un quadro diverso: il rapporto tra marchio e impresa appare molto affievolito, il primo è

⁴³ F. DE BENEDETTI, *op. cit.*, p. 127, ove passa in rassegna anche altri metodi di calcolo quali: la determinazione del “valore patrimoniale iniziale”, dato “dai costi necessari a ricostruire il patrimonio dei marchi esistente al momento della valutazione”; l'attribuzione di un punteggio ad alcuni fattori chiave relativi al marchio; “la ricostruzione dei costi necessari a ricreare lo stesso marchio con gli stessi attributi di validità, efficacia, notorietà ecc...”; la determinazione del valore del marchio sulla base di acquisizioni similari effettuate nello stesso settore; la determinazione del beneficio attribuibile al marchio tramite l'identificazione e attualizzazione di detto beneficio, indipendentemente da quello attribuibile all'azienda che utilizza il marchio stesso. Cfr. A. ANDERSEN, *The valuation of intangible assets*, Londra, 1992 ove sottolinea che “The objectivity, conceptual superiority and simplicity of the royalty method make it an attractive methodology”.

⁴⁴ Così M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 74; G. CAVANI, *op. cit.*, p. 20

ora del tutto autonomo dalla seconda e viene apprezzato per il suo valore economico intrinseco. A queste conclusioni portano alcune nuove disposizioni normative che sanciscono l'autonomia del segno distintivo fin dal momento della sua registrazione. L'art. 19, comma 1°, c.p.i., ammette alla registrazione di un nuovo marchio "chiunque" (dunque, anche un soggetto non imprenditore) si proponga semplicemente di utilizzarlo.

Sotto il profilo della circolazione del diritto poi, il valore attrattivo del marchio può essere realizzato molto più facilmente che in passato grazie all'abolizione del vincolo aziendale al momento della cessione (art. 2573 c.c. e art.23 c.p.i.) e alla possibilità di trasferimenti e licenze parziali e di licenze non esclusive. A tale proposito, è stato scritto che, *"Nel suo complesso l'assetto legislativo così disegnato fornisce un crisma di legittimità ad uno spettro assai ampio di pratiche di sfruttamento indiretto e contrattuale del marchio, che in passato erano guardate con sospetto e talora considerate vietate"*⁴⁵.

Tali pratiche fanno parte di una strategia d'impresa che ha come scopo la "brand extension"⁴⁶, ovvero l'estensione dell'uso del marchio a settori merceologici diversi e lontani da quello di partenza. Lo scopo consiste nell'assicurarsi la possibilità di utilizzare un certo brand per diverse categorie di prodotti così da sfruttarne al meglio i benefici comunicativi e accrescerne il valore economico e sociale complessivo. La più esemplare pratica di sfruttamento che ha trovato legittimazione nel Codice di proprietà industriale è indubbiamente il contratto di merchandising, ossia un particolare tipo di licenza, esclusiva ma

⁴⁵ Così M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 75

⁴⁶ Cfr. E. CICCONE, *Il processo di valorizzazione del marchio attraverso il merchandising*, in *Il dir. ind.*, 2013, I, p. 41 e ss.

parziale⁴⁷, che permette lo sfruttamento economico del marchio per il suo valore attrattivo intrinseco. Lo schema tipico del contratto di merchandising prevede che il titolare di un marchio che gode di rinomanza (ed è perciò tutelato per tutte le classi di prodotti e servizi, anche al di là delle classi di prodotti e/o servizi per le quali abbia effettivamente richiesta la registrazione), verso il pagamento di una royalty, conceda a terzi, di norma in via esclusiva, l'utilizzazione del marchio per alcune classi di prodotti diverse da quelle per cui il marchio era stato originariamente registrato (nel caso di prodotti affini si avrebbe infatti una licenza non esclusiva).

Fino alla riforma del 1992 era proprio tale diversità nei prodotti a costituire uno degli ostacoli alla legittimità del contratto di merchandising con tale oggetto: infatti, per vietare l'uso del marchio ai terzi, occorre che il titolare abbia un diritto esclusivo e, per il principio di relatività, questo si estendeva solo ai prodotti affini. In questo senso la riforma ha inciso notevolmente sulla disciplina, allargando i confini della tutela dei marchi che godono di rinomanza ad ogni categoria di prodotti e riservando al titolare il diritto di sfruttarli in via esclusiva anche in settori merceologici assai lontani da quelli dell'originaria registrazione⁴⁸. È stato osservato⁴⁹ come i contratti di merchandising apportino notevoli vantaggi ai titolari del marchio sotto molteplici aspetti. In primo luogo, sotto il profilo della redditività per il licenziatario, in quanto tendenzialmente non gravano

⁴⁷ Cfr. G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 183 ove illustra che si tratta di licenza parziale perché riferita ad una determinata categoria di prodotti ma comunque esclusiva e E. CICCONE, *op. cit.*, p. 43. Per un'illustrazione del rapporto tra licenza e contratti di merchandising pre e post riforma del 1992, M. DI CATALDO, *I contratti di merchandising alla luce della nuova legge marchi*, in G. GHIDINI (a cura di), *op. cit.*, p. 72 e ss.

⁴⁸ Cfr. M. Di CATALDO, *op. cit.*, p. 68 e ss.

⁴⁹ E. CICCONE, *op. cit.*, p. 44.

su di lui i costi dell'attività produttiva e distributiva. In secondo luogo, a vantaggio del licenziante, giacchè il merchandising permette di allargare i confini dell'attività d'impresa a nuovi settori; ha poi un notevole effetto pubblicitario e si pone come valido strumento d'anticontraffazione. L'uso del marchio da parte del licenziatari in settori diversi rende infatti il marchio noto a più ampie fasce di consumatori e crea un'offerta di prodotti originali laddove magari ve ne erano solo di contraffatti.

L'apertura a questo tipo di pratiche, tuttavia, rende indubbiamente meno effettiva l'originaria funzione distintiva del segno, in quanto è ammessa la coesistenza sul mercato di prodotti recanti lo stesso marchio ma provenienti da imprese diverse.

Diventa così evidente come il marchio, in questi casi, non sia tutelato nella sua funzione distintiva ma in quella pubblicitaria. Il principio che vieta l'uso ingannevole del marchio di cui all'art. 21, comma 2°, c.p.i. si pone come correttivo a simili pratiche di sfruttamento, garantendo ai consumatori la veridicità dei messaggi comunicati dal marchio in relazione a provenienza e qualità dei prodotti. In questo modo, continua ad essere comunque tutelata una funzione distintiva, sebbene siano venute meno le regole che in passato ne assicuravano il primato sulle altre funzioni⁵⁰.

⁵⁰ Cfr. M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 75; V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 75; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.* p. 162; P. AUTERI, *op. cit.*, p. 92; G. CASABURI, *Tutela dei consumatori, disciplina della concorrenza sleale e dei segni distintivi tra giudice ordinario e Autorità garante, Il dir. ind.*, 2013, I, p. 68.

7. (segue) Quali sono gli interessi collettivi sottesi a questa nuova funzione?

Sembra opportuno a questo punto chiedersi quali siano gli interessi metaindividuali che hanno spinto il legislatore a riconoscere una tutela dai confini tanto elastici ai marchi che siano stati oggetto di ingenti investimenti pubblicitari e che, pertanto, siano divenuti noti.

La tutela del marchio nella la sua funzione distintiva risponde infatti ad esigenze filoconcorrenziali: all'interesse degli imprenditori al corretto funzionamento di un libero mercato, all'interesse dei consumatori a compiere scelte libere ed informate e, in generale, all'interesse collettivo di vedere sul mercato solo le imprese migliori, selezionate dal pubblico in base all'ottimale rapporto qualità prezzo da loro proposto.

Come indicatore di provenienza, il marchio garantisce l'individuazione dei prodotti, la loro differenziazione e facilita quindi il reperimento degli stessi sul mercato.

La tutela del valore attrattivo del marchio, sembra invece confondere i consumatori, introducendo motivazioni d'acquisto irrazionali, basate su elementi suggestivi quali l'eleganza, lo stile, la raffinatezza, elementi che non hanno niente a che vedere con le reali qualità produttive. In questo modo, il gioco della concorrenza sembrerebbe uscirne distorto perché, anziché assistere all'affermazione delle imprese che offrono prodotti migliori a prezzi proporzionati, si assiste all'affermazione dei “venditori di fumo”⁵¹. Infatti “*la creazione di nuovo diritto esclusivo allo sfruttamento economico del puro valore suggestivo di un segno distintivo (...)*,”

⁵¹ A. VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 1161 *ivi* a p. 1171.

*costituisce strumento che, proprio in quanto consente di far leva su di una differenziazione produttiva apparente, o quantomeno dai contenuti sfuggenti, in quanto tendenzialmente incentrata su valori (eminentemente) suggestivi, preme e promuove comportamenti imprenditoriali, tendenti a ridurre anziché a favorire il grado di trasparenza del mercato, facendo così prevalere non tanto le imprese più efficienti, quanto quelle finanziariamente più forti e quindi in grado di sostenere i maggiori investimenti pubblicitari*⁵².

Inoltre, accordando sui marchi noti un diritto esclusivo così ampio in termini sia temporali (la domanda di registrazione è infatti rinnovabile all'infinito), sia merceologici, si finisce per creare un monopolio che non sembra giustificato da alcuna utilità collettiva⁵³.

Ancora una volta sembra essere proprio lo statuto di non decettività del marchio lo strumento cui è affidato il mantenimento dell'effettività della funzione distintiva e il controbilanciamento della portata monopolistica del marchio che gode di rinomanza⁵⁴. Infatti le norme che tutelano il consumatore contro l'ingannevolezza dei messaggi comunicati dai marchi garantiscono la veridicità delle informazioni relative all'origine e consentono un controllo della pubblicità, cui è affidato un ruolo primario nella promozione di valori suggestivi legati al segno. Si può osservare⁵⁵ tuttavia come, in relazione ai marchi che

⁵² G. CAVANI, *Commento generale alla riforma*, in G. GHIDINI (a cura di), *op. cit.*, p.20.

⁵³ Cfr. M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 76, ove conclude il suo approfondimento sottolineando che “*la domanda se esista un interesse collettivo a tutelare l'investimento pubblicitario delle imprese anche in assenza di un rischio di confusione del pubblico deve ancor oggi trovare una risposta soddisfacente*”; G. CAVANI, *op. cit.*, p. 19, ove osserva che “*non si vede a fronte – e a stimolo di – quali utilità collettive venga riconosciuto un diritto di monopolio sul (valore attrattivo del) segno*”; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 163 ove, con riferimento alle funzioni pubblicitarie e di investimento, “*più corretto sarebbe parlare di mera tutela degli interessi del titolare*”.

⁵⁴ Cfr. G. Cavani, *op. cit.*, p. 21 e A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 162.

⁵⁵ Cfr. *infra*, cap. II, paragrafo 3.

godono di rinomanza sia particolarmente difficile svolgere un giudizio oggettivo sulla decettività degli stessi. Facendo leva su valori irrazionali e legati alla percezione “sentimentale” dei consumatori, questi marchi non offrono infatti parametri valutabili in modo univoco, così che la loro protezione può estendersi anche a settori merceologici distanti. Per questo tipo di marchi dunque, sembra più rispondente alle esigenze di controllo sopra esposte una rigorosa disciplina che ne regoli la pubblicità.

8. La nuova funzione pubblicitaria come premessa alla comprensione delle nuove disposizioni del codice del consumo

Sembra utile anticipare già in questa sede un argomento che verrà più ampiamente trattato nell'ultimo capitolo del presente studio. Ci si riferisce alla recente introduzione nel Codice del consumo (d'ora in avanti cod. cons.) della disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs n. 146/2007 in attuazione della direttiva n. 2005/29/CE. Quest'ultima ha per oggetto il rapporto tra le imprese e i consumatori per obbiettivo la tutela diretta di questi ultimi. Per pratiche commerciali scorrette si intendono sia quelle c.d. aggressive (artt. 24 e 25 cod. cons.) che quelle c.d. ingannevoli (artt. 21 e 22 cod. cons.) e, tra queste, rientrano tutti quei comportamenti idonei a falsare le scelte dei consumatori, in

altre parole, idonee a fargli assumere decisioni che altrimenti non avrebbero preso⁵⁶.

La disciplina può essere meglio compresa se si tiene conto della funzione attrattiva riconosciuta al marchio quale autonomo bene economico. In forza delle suggestioni evocate nei consumatori, il marchio è sempre più un mezzo di comunicazione tra le imprese e i consumatori. La tutela viene accordata per il suo valore economico intrinseco, che dipende dalla sua capacità di catturare l'interesse del pubblico e comunicare così quelle suggestioni che costituiscono il valore (simbolico) aggiunto, determinante nelle scelte di acquisto. A controbilanciare tale allargamento di tutela vi è però la responsabilità del titolare del segno circa la veridicità dei messaggi comunicati dal marchio⁵⁷, così l'ordinamento vieta quelle pratiche commerciali che danno informazioni scorrette. In particolare, l'art. 21, comma 1°, lett. *a)* e *b)* cod. cons., sancisce che “è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” ed elenca di seguito una serie di situazioni sulle quali l'inganno può cadere. È stato

⁵⁶ Per una trattazione completa dell'argomento cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 135 e ss.; G. FLORIDA, *L'illecito concorrenziale fra il diritto soggettivo e la tutela dei consumatori*, in P. AUTERI-G. FLORIDA-V. MANGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, cit., p. 331; G. CASABURI, *op. cit.*, p. 58 e ss; P. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 29.

⁵⁷ Cfr. G. CASABURI, *op. cit.*, p. 65, secondo il quale tale responsabilità del titolare è l'unico modo in cui si possa salvaguardare la funzione proconcorrenziale del marchio, messa a rischio dalla tutela allargata che oggi viene accordata.

osservato come, rientrino in questa definizione “*tutte le ipotesi di marchi significativi decettivi ab origine o divenuti tali a seguito del modo e del contesto in cui sono stati utilizzati*”⁵⁸, previste dal Codice di proprietà industriale. Si profila dunque una sovrapposizione, per la quale si rinvia all’ultimo capitolo, tra la disciplina prevista dal Codice di proprietà industriale, a tutela dei concorrenti e quella prevista dal Codice del consumo, a tutela dei consumatori.

⁵⁸P. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, cit., p.29

Capitolo II

Lo “Statuto di non decettività” dei segni distintivi

1. Premesse: verso la “dematerializzazione” del segno nella riforma della legge marchi del 1992

Quando si parla di “*statuto di non decettività*”⁵⁹ con riferimento al segno, si intende quell’insieme di norme che tutelano consumatori e concorrenti dall’ingannevolezza del marchio, a partire dalla sua registrazione e per tutto il corso della sua esistenza. Si tratta delle norme che vietano di registrare marchi ingannevoli, a pena di nullità (art. 14 comma 1° lett. *b*)), che ne sanciscono la decadenza per la sopravvenuta decettività (art.14, comma 2° lett. *a*) c.p.i.), che ne vietano l’uso ingannevole (art. 21, comma 2°, c.p.i.) e ancora, di quelle che vietano che dalla cessione o dalla licenza del marchio possa derivare inganno nei confronti del pubblico (art.23 comma 4° c.p.i.).

Tali norme erano, in gran parte⁶⁰, già contenute nel r.d. 21 Giugno 1942, n. 929, c.d. legge marchi (d’ora innanzi “l.m.”), che aveva provveduto a rinnovare la disciplina contenuta nella prima legge nazionale di settore, risalente al 1868. La legge marchi è rimasta in vigore, senza subire rilevanti modifiche⁶¹, fino all’emanazione del d.lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480 con cui l’Italia ha dato attuazione alla

⁵⁹ Il termine si deve a P.FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 29 e ss.

⁶⁰ Una rilevante novità del D.lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480 è l’istituto della decadenza per decettività sopravvenuta.

⁶¹ Le modifiche più rilevanti riguardano l’introduzione del marchio di servizio (L. 1178/59); la disciplina delle denominazioni di nuove varietà vegetali e dei rapporti fra queste ed il marchio eventualmente loro associato (art. 5 D.P.R. 12 Agosto 1985 n. 984, successivamente modificato con D.P.R. 22 Giugno 1979, n. 338 e con L. 14 Ottobre 1985, n. 620).

direttiva n. 89/104/CE del 1988, adottata a conclusione dei lavori di armonizzazione comunitaria del diritto dei marchi. Obiettivo della direttiva era un ravvicinamento delle varie legislazioni statali in tema di marchi, in modo da superare le disparità di disciplina che ostacolavano la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi e garantire così, paritarie condizioni di concorrenza nel mercato comune. Risulta utile citare in questa sede l'art. 11 l.m. che vietava di usare il marchio "in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi"; l'art. 15 comma 2° l.m. "In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico"; l'art. 18, n. 5, l.m.: "Non possono costituire oggetto di registrazione le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi."; infine l'art. 47, n. 2, l.m., che comminava la sanzione della nullità per i marchi registrati in violazione dell'art. 18. L'intera disciplina è infine ad oggi confluita nel c.p.i.

A seguito della radicale riforma del 1992, l'originario assetto del diritto dei marchi, così come era stato disegnato dal r.d. 21 Giugno 1942, n. 929, risulta profondamente cambiato e lo stesso statuto di non decettività ha subito importanti modifiche. Tradizionalmente il marchio trovava tutela solo per la sua funzione distintiva, cioè per il suo essere idoneo a distinguere prodotti o servizi di un imprenditore da quelli di un altro imprenditore (funzione di indicazione di provenienza). Infatti, il legame tra impresa e segno era considerato indissolubile, essendo la prima inscindibilmente legata al secondo.

Con la riforma del 1992 si è invece assistito ad un processo di “smaterializzazione”⁶² del segno, sempre più considerato per il suo valore commerciale intrinseco, spesso conseguente a investimenti pubblicitari, che lo rendono un autonomo bene immateriale, come sarà reso evidente in seguito, attraverso l’analisi delle disposizioni in questo senso più significative⁶³. Così il segno distintivo oggi “*può nascere anche prima ed indipendentemente da qualsivoglia entità aziendale-produttiva, può essere tutelato anche fuori da precisi confini aziendali, può circolare separatamente dal – ed anche in assenza di un qualsiasi - nucleo produttivo originario, può sopravvivere, infine, al dissolversi dell’azienda e dell’impresa.*”⁶⁴ Un simile riconoscimento del valore commerciale del marchio, del suo pregio intrinseco ed autonomo, rischia però di riflettersi negativamente sul mercato concorrenziale favorendo anziché le imprese più efficienti, quelle finanziariamente più forti e pertanto in grado di investire nella pubblicità. E ancora, si rischia che il marchio diventi strumento di inganno, in quanto, le aspettative dei consumatori possono risultare deluse se, ad esempio, il marchio identifica prodotti provenienti da un’impresa diversa da quella da cui provenivano in passato e, rispetto all’attività di quest’ultima, si era creato un certo qual grado di affidamento. Proprio nella prospettiva di controbilanciare tali tendenze assumono allora rilevanza le norme dello statuto di non decettività “*volte a presidiare l’interesse collettivo alla non ingannevolezza dei segni distintivi*”⁶⁵ in quanto vietano l’ingannevolezza dei diversi messaggi comunicati dai marchi.

⁶² G.CAVANI, *La nuova legge marchi commento generale*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p. 5, *ivi* a p. 7

⁶³ Sui mutamenti della funzione del marchio cfr. il cap. I del presente studio.

⁶⁴ G. CAVANI, *op. cit.*, p. 7.

⁶⁵ G. CAVANI, *op. cit.*, p. 21

2. (segue) L'abolizione della necessaria qualifica di imprenditore per poter registrare un marchio

Nella realizzazione del processo di smaterializzazione del marchio, a sottolineare il legame sempre più sottile tra segno distintivo e impresa, la riforma del 1992 ha introdotto un'innovazione ad oggi contenuta nell'art. 19 del c.p.i.: "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". Attualmente dunque, non si richiede più la qualifica di imprenditore o la comprovata intenzione di dar vita ad un'impresa come *conditio sine qua non* per la registrazione di un marchio. Infatti, l'articolo in parola prevede espressamente che possa procedere alla registrazione anche chi, non essendo titolare di un'impresa, si proponga di sfruttare il segno, eventualmente anche solo autorizzando terzi ad usarlo. Non è necessario dunque che esista una realtà produttiva imprenditoriale rispetto alla quale il marchio è destinato a svolgere il ruolo di indicatore di provenienza. Viene così a perdersi quasi completamente il collegamento tra il soggetto legittimato alla registrazione e la sua attività produttiva; non si richiede più che un segno venga registrato per identificare i beni immessi sul mercato da chi ne richiede la registrazione, ma è sufficiente che questi lo utilizzi. Corollario di questa nuova disposizione è la regola sancita dall'art. 8, comma 3°, c.p.i. in base alla quale possono essere registrati come marchi, solo dall'avente diritto o con il suo consenso i nomi di

persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, qualora godano di notorietà. Gli aventi diritto alla registrazione pur non rivestendo la qualità di imprenditori, possono quindi sfruttare il valore attrattivo di questi marchi in vista di un loro possibile utilizzo commerciale, evitando così comportamenti opportunistici da parte di terzi che vogliano sfruttare l'attrattiva di questi segni pur non avendo rapporti con l'avente diritto⁶⁶.

Il previgente ordinamento, coerentemente con il principio di specialità, nel prevedere che colui che procedeva al deposito di un marchio, lo facesse per beni o servizi da lui prodotti o commercializzati, ostacolava il pieno sfruttamento del valore commerciale dell'intero marchio. Non era possibile infatti procedere alla registrazione di un marchio già noto, per ambiti merceologici diversi da quelli per cui era già protetto, in vista del suo sfruttamento tramite licenziatari, senza dimostrare almeno l'intenzione di iniziare un'attività di produzione o commercializzazione relativa al nuovo ambito merceologico. Ad oggi invece, può dirsi legittimata tale pratica di *merchandising*⁶⁷ che considera il marchio nel suo pieno valore commerciale, come bene di scambio, sfruttabile al di là di ogni barriera merceologica. L'unico limite attualmente esistente per la valida registrazione di un segno è infatti la volontà di destinarlo ad un utilizzo commerciale, proprio o da parte di terzi. È necessario però

⁶⁶ F. DE BENEDETTI, *Il valore dei marchi alla luce della nuova legge* in G. GHIDINI (a cura di), *op. cit.*, p. 119, *ivi* a p. 121.

⁶⁷ Il merchandising può definirsi come quel contratto con cui si attribuisce alla controparte la possibilità di utilizzare un segno per prodotti merceologicamente distanti da quelli per cui si era originariamente proceduto alla sua registrazione, cfr. par. VI, cap. I.

osservare come tale condizione non risulti davvero rilevante nella misura in cui difficilmente sarebbe ipotizzabile e dimostrabile una differente volontà del soggetto che avanza la richiesta di registrazione⁶⁸.

3. (segue) La cosiddetta tutela rafforzata dei marchi che godono di rinomanza

L'irrilevanza di ogni attuale o potenziale connessione fra marchio e impresa si ripresenta con riferimento alla tutela allargata che il legislatore ha accordato, all'art. 20 comma 1, lett. c), c.p.i. (in attuazione dell'art. 5, n. 2, Direttiva 89/104/CE), ai marchi che godono di rinomanza. Al titolare è infatti riconosciuto un diritto esclusivo di sfruttamento sul segno per il suo valore attrattivo in sé considerato, al di là di qualsiasi confine merceologico o rischio di confusione. L'uso del segno può infatti esser vietato ai terzi se questi, senza giusto motivo, ricavano un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, ovvero qualora l'uso stesso da parte di terzi non autorizzati, rechi pregiudizio al marchio medesimo. La tutela viene così allargata anche ai prodotti non affini e la ragione va ricercata nel capitale pubblicitario insito nel segno. Soprattutto attraverso la pubblicità il titolare crea una "*linea di comunicazione e di informazione con il pubblico*" con cui mira a fissare nella coscienza sociale il proprio marchio⁶⁹. Il segno in questo modo acquista un valore attrattivo intrinseco, indipendentemente dalla sua

⁶⁸ A. VANZETTI - M. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 213

⁶⁹ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 82 e ss.

funzione di indicatore di provenienza e dall'impresa di cui dovrebbe contraddistinguere i prodotti. Difficilmente questo tipo di marchi abbisognano di una protezione contro il rischio di confusione, esclusa ad esempio, dalla non affinità dei prodotti, l'interesse tutelato è infatti quello dell'imprenditore a non vedersi sottratte utilità economiche che possano derivare dalla rinomanza del segno⁷⁰. Dati gli ingenti investimenti pubblicitari serviti per rendere noto il suo marchio, gli viene accordata protezione contro lo sfruttamento abusivo di terzi che potrebbero avvantaggiarsi della notorietà per promuovere prodotti anche merceologicamente diversi ma su cui verrebbe ugualmente richiamata l'attenzione dei consumatori. Inoltre, un uso del segno per prodotti di qualità inferiore o tale da comunicare messaggi non voluti dal titolare può danneggiare quel valore di avviamento acquistato dal marchio per il solo fatto di essere conosciuto.

Sembra opportuno quindi chiedersi in che misura possa considerarsi oggi superato il principio di specialità e quali limiti incontri tale allargamento dei confini merceologici di riferimento nella tutela dei marchi⁷¹. Occorre in primo luogo delimitare la categoria dei marchi che godono di rinomanza. La Corte di Giustizia CE⁷², investita di una questione pregiudiziale relativa al significato dell'espressione "notorietà del marchio d'impresa", di cui all'art. 5, n.2 della Direttiva 89/104/CE, recepito nel nostro ordinamento all'art. 20, comma 1°, lett. c), c.p.i., ha risposto che si deve intendere "un marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai

⁷⁰ G. CAVANI, *op. cit.*, p. 10.

⁷¹ A. VANZETTI, *Il marchio rinomato*, in G. GHIDINI (a cura di.), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p. 81 e ss.

⁷² Corte di giustizia CE, 14 settembre 1999, in causa C-375/97, General Motors Corporation c. Yplon SA. Cfr. il commento di M. CARAMELLI, *La tutela allargata del marchio che gode di rinomanza*, in *Il dir. ind.*, III, 2000, pp. 245 e ss.

prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio”, dunque, a seconda del prodotto, o il grande pubblico o un pubblico più specializzato. La Corte inoltre, non precisa quando la parte di pubblico possa considerarsi significativa ma stabilisce dei criteri di valutazione al fine di un’applicazione uniforme dei principi comunitari nel territorio di ciascuno stato membro. In particolare, i giudici nazionali dovranno fare riferimento alla quota di mercato posseduta dal marchio, alla sua intensità, all’ambito geografico, alla durata del suo uso e all’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per renderlo notorio. Definendo poi l’estensione territoriale della suddetta notorietà, la Corte specifica che è sufficiente che la stessa esista in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro.

Prima della riforma del 1992 la giurisprudenza italiana già aveva avvertito la necessità di allargare la tutela dei marchi cosiddetti *di alta rinomanza o celebri*, oltre i limiti merceologici imposti dal principio di specialità, estendendo il concetto di affinità anche a prodotti molto diversi. In questi casi infatti i consumatori avrebbero potuto pensare che i beni provenissero dalla stessa fonte produttiva. In realtà, a questa conclusione si giungeva perché i marchi in considerazione spesso erano quelli dei cosiddetti creatori del gusto della moda e i prodotti contrassegnati venivano considerati affini per la loro lussuosità, non per la celebrità del marchio in se considerato⁷³.

La normativa attuale tiene invece conto del valore attrattivo del segno inteso come collettore di clientela, indipendentemente da qualsiasi rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti

⁷³ G. SENA, *op. cit.*, p. 86.

contrassegnati⁷⁴. Il legislatore italiano, avendo tradotto il testo francese della direttiva che parlava di “large renommée”, con la nozione di “marchio rinomato”, ha inoltre accolto un concetto meno rigido, abbassando così la soglia da raggiungere per ottenere questa tutela allargata⁷⁵. La categoria dei marchi sarebbe infatti aperta e comprenderebbe tutti quei marchi sufficientemente conosciuti e tali per cui, il loro sfruttamento da parte di un terzo comporterebbe un suo indebito vantaggio o un pregiudizio per il marchio stesso. Sono queste le due condizioni che costituirebbero il limite da cui prende avvio la tutela. Laddove vantaggio o pregiudizio si verificano in relazione ai marchi celebri, conosciuti cioè dalla maggior parte della popolazione, la protezione verrà accordata anche per prodotti molto diversi da quelli per cui il marchio era stato registrato, potrà quindi parlarsi di sfondamento dei limiti merceologici della tutela. Qualora invece si tratti di marchi che godono di una semplice rinomanza, ad esempio perché sono conosciuti solo da alcune fasce della popolazione, il principio di specialità verrà dilatato e non annullato, accordandosi una tutela allargata ma comunque non priva di limiti⁷⁶. Infatti quanto più rilevanti saranno il carattere distintivo e la notorietà

⁷⁴ È sufficiente infatti che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il marchio notorio e il segno simile o identico utilizzato da un terzo, cfr. Corte di giustizia CE, 23 Ottobre 2003, in causa C-408/02, Adidas Salomon e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Lt., nella stessa sentenza la Corte precisa inoltre che tale tutela allargata, deve essere accordata sia per i prodotti non simili sia per quelli simili o identici a quelli per cui il marchio notorio è stato registrato. Inoltre, la protezione va accordata anche se il segno simile a quello notorio è percepito dal pubblico come decorazione, qualora lo stesso stabilisca comunque un nesso tra i due. Cfr. il commento di R. S. DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa*, in *Il dir. ind.*, I, 2004, pp. 25 e ss.

⁷⁵ A. VANZETTI, *op. cit.* 82.

⁷⁶ M. RICOLFI, *La circolazione del marchio*, in P. AUTERI-G. FLORIDA-V. MARGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 65, *ivi* a p. 138.

del marchio, tanto più facilmente sarà ammessa l'esistenza di un pregiudizio del marchio o l'indebito vantaggio dell'utilizzatore diverso dal titolare. Solo in questo modo infatti può attenuarsi il rischio di una tutela troppo allargata di marchi magari noti solo a livello locale, derivante dall'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia relativamente all'estensione territoriale della notorietà: *“vi è infatti il rischio che, attraverso il richiamo al concetto di notorietà, inteso nel senso anzidetto, sia possibile paralizzare in taluni stati membri, ove non sarebbe riscontrabile tale notorietà, con buona pace del principio di libera circolazione delle merci”*⁷⁷.

4. (segue) L'abolizione del vincolo aziendale come limite al trasferimento del marchio

Il diritto di marchio può essere liberamente trasferito dal suo titolare ad altro soggetto, in forza di una serie di atti anche molto diversi tra loro dal punto di vista della causa (donazione, contratto, acquisto *jure hereditario*, ecc). In tali ipotesi, il marchio viene usato da un soggetto diverso dall'originario titolare e si viene dunque a creare una situazione particolarmente delicata, in quanto gran parte dei marchi comunicano un messaggio di costante provenienza del prodotto o servizio contrassegnato. Il diritto si preoccupa pertanto che dal mutamento non derivi inganno nel pubblico e non venga compromessa la funzione distintiva del marchio.

In particolare, il r.d. 21 Giugno 1942, n. 929 prevedeva che il marchio non potesse essere trasferito “se non in dipendenza del trasferimento

⁷⁷ Cfr. M. CARAMELLI, *op. cit.*, p. 247.

dell'azienda, o di un ramo particolare di questa” (c.d. vincolo aziendale). Tale condizione era posta a tutela dei consumatori affinché l'avente causa del trasferimento potesse garantire la prosecuzione dell'attività aziendale alle medesime condizioni del cedente. La riforma del 1992 ha poi ridefinito le funzioni giuridicamente tutelate del marchio, accordando una tutela diretta al capitale pubblicitario insito nel segno. Tale scelta legislativa, nel senso di una astrazione del marchio dal contesto aziendale, si è riflessa anche sulla disciplina del trasferimento, che oggi è libero e non più vincolato, incontrando quale unico limite la condizione che dal trasferimento non derivi inganno quanto a caratteri considerati essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Tradizionalmente parte della dottrina considerava il vincolo del marchio all'azienda, quale condizione essenziale per una tutela del marchio nella sua funzione di indicazione di provenienza⁷⁸, ci si deve dunque chiedere se l'art. 23 c.p.i. nell'abbandonare la regola della cessione vincolata, non intenda tutelare il marchio sulla base di funzioni diverse dalla suddetta funzione tradizionale. Occorre in primo luogo considerare che dal momento in cui il marchio viene utilizzato dal nuovo titolare comincia a contrassegnare i prodotti o i servizi provenienti dall'impresa di quest'ultimo, continua quindi ad assolvere la funzione di indicazione di provenienza ma con riguardo all'esercizio del cessionario. Dunque, la soluzione di continuità nell'attività di impresa, che determina una temporanea sospensione della funzione, non può portare a concludere che il marchio non è più tutelato come indicatore di provenienza, questa resta infatti la sua

⁷⁸ A. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1992, p. 2

funzione principale⁷⁹. Tale soluzione di continuità era inoltre presente anche sotto il vigore del vecchio testo, soprattutto considerando che molto spesso con “ramo d’azienda” si intendevano anche singoli beni e non una parte significativa dell’organizzazione aziendale⁸⁰. È invece rimasta invariata la previsione del vecchio art. 15, comma 4°, l.m., oggi art. 23, comma 4°, c.p.i., secondo cui “In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”.

Il principale problema che si pone nel delicato momento del trasferimento del marchio è quindi, oggi come allora, quello di tutelare l’affidamento del pubblico circa la costanza di quei “caratteri essenziali” per il suo apprezzamento, piuttosto che salvaguardare la funzione di indicazione di provenienza. Sotto questo aspetto si può cogliere infatti la differenza tra il nuovo e il vecchio regime, mentre prima la tutela veniva perseguita indirettamente, in modo vincolante attraverso l’obbligatorio contestuale trasferimento del “ramo d’azienda” , “*mezzo normalmente necessario e sufficiente*”⁸¹, il rispetto della previsione di cui all’art. 23, comma 4°, c.p.i, oggi viene perseguito con qualsiasi mezzo in concreto idoneo ad evitare l’inganno del pubblico. Tuttavia sarebbe riduttivo concludere che la sola innovazione apportata dalla riforma del 1992 risieda nella circostanza che oggi

⁷⁹ P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p. 87 *ivi* a p. 88.

⁸⁰ La giurisprudenza di legittimità e di merito aveva infatti ricondotto il concetto di ramo d’azienda entro una prospettiva minimalistica: era ritenuto sufficiente il trasferimento del diritto di fabbricare un prodotto con quel marchio, secondo i procedimenti ideati dal cedente o il trasferimento di elementi eventualmente necessari alla realizzazione di un prodotto corrispondente a quello già fabbricato dal titolare del marchio (in tal senso, Cass. 8/3/1972 n. 665). Inoltre, la prova della mancanza di tali elementi, che doveva essere fornita dall’attore, era in concreto molto difficile.

⁸¹ P. AUTERI, *op .cit.*, p. 94.

L'affidamento del pubblico può essere tutelato anche con mezzi diversi dal trasferimento del ramo d'azienda, purchè il cessionario sia in grado di assicurare l'offerta di prodotti e servizi equivalenti a quelli precedentemente contraddistinti dal marchio ceduto. L'abolizione del vincolo aziendale risponde infatti ad una logica volta a riconoscere la massima libertà nell'organizzazione aziendale e ad eliminare ogni limitazione relativa al commercio giuridico di un bene. Il divieto di inganno di cui all'art. 23, comma 4°, c.p.i, non va pertanto interpretato nel senso che il cessionario deve acquisire gli elementi aziendali che gli permettano di realizzare prodotti e servizi equivalenti. Tale divieto pone infatti a carico del cessionario l'obbligo di non usare il marchio in modo da trarre in inganno il pubblico sui caratteri dei prodotti contraddistinti, si pone quindi come specificazione del generale principio di divieto di uso ingannevole del marchio di cui si parlerà in seguito.

Meglio si coglie la differenza tra vecchio e nuovo regime analizzando le conseguenze delle sanzioni relative alla violazione delle disposizioni in questione. Il vecchio art. 15, l.m., poneva infatti un requisito del contratto la cui mancanza poteva dar luogo a nullità del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, c.c.: "il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente". Il nuovo testo pone invece una regola riguardante l'utilizzazione del marchio la cui violazione comporta l'illiceità dell'uso del marchio, sanzionabile invece con l'inibitoria come meglio si vedrà nell'ultimo capitolo del presente studio.

5. (segue) La cessione parziale del marchio

Coerentemente con la riconosciuta possibilità del titolare del marchio di sfruttarlo pienamente, in tutto il suo valore commerciale, l'art. 23 comma 1°, c.p.i., oltre ad aver abolito il regime della cessione vincolata, al secondo periodo ne ammette la cessione anche solo per una parte dei prodotti e servizi per cui era stato registrato. Ciò significa che potranno aversi ipotesi di titolarità sdoppiata, in particolare, ciò accadrà tutte le volte in cui il cedente decida di riservarsi la titolarità del marchio per una parte di beni e servizi o decida di trasferirla a più di un cessionario. La disciplina attuale è quindi molto diversa da quella prevista dall'originario art. 15, l.m., che stabiliva che il marchio poteva essere trasferito solo per "l'uso di esso a titolo esclusivo". Dal momento che la nuova formulazione della disposizione non ammette espressamente il trasferimento per un uso non esclusivo, come invece prevede per la licenza, è necessario chiedersi che valore abbia oggi il principio dell'esclusività dell'uso. Secondo alcuni autori⁸² infatti è da escludere che la modifica apportata al vecchio art. 15 da parte del d. lgs. 4 Dicembre 1992, n. 480 abbia come risultato l'ammissione del trasferimento a titolo non esclusivo perché tale possibilità è prevista espressamente solo per la licenza. Inoltre, il marchio tutelato nella sua funzione principale, quella distintiva, è utilizzato per contraddistinguere beni e servizi provenienti da una precisa impresa. Il segno potrebbe adempiere quindi in modo soddisfacente al suo ruolo di indicatore di provenienza solo se contraddistingue prodotti provenienti da un'unica fonte produttiva. La conseguenza del principio dell'esclusività dell'uso sarebbe quindi

⁸² P. AUTERI, *op. cit.*, p. 99 e ss.

che non possono considerarsi ammissibili trasferimenti che diano luogo ad una contitolarità del marchio, a favore di più soggetti non collegati tra loro. In questi casi infatti un identico marchio si troverebbe a contraddistinguere prodotti provenienti da diverse imprese e non assolverebbe così quella funzione distintiva che gli è propria. Diversamente, il trasferimento parziale rispetterebbe la condizione di esclusività nel caso in cui le diverse imprese contitolari non fossero tra loro indipendenti ed autonome ma svolgessero un'attività sostanzialmente unitaria. In questo caso infatti i prodotti avrebbero un'origine unitaria e il marchio continuerebbe a svolgere la sua funzione distintiva, intesa quale garanzia di provenienza del prodotto da una determinata impresa. Secondo una simile posizione, si dovrebbe allora concludere che, anche dopo la riforma dell'art. 15, l.m., un marchio non può essere trasferito se il cedente si riserva diritti di couso, né dal trasferimento può derivare una situazione di comunione a favore di più soggetti autonomi e indipendenti. Secondo altri autori⁸³ invece, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto prodotti del tutto diversi da quelli per i quali il marchio resta in capo al cedente o agli altri cessionari, la contitolarità del marchio non solleverebbe alcuna questione in quanto oggi sembrerebbe ammesso un uso non esclusivo dello stesso marchio da parte di più soggetti indipendenti. La situazione è invece diversa quando il trasferimento abbia ad oggetto beni affini ovvero beni fra loro in qualche misura vicini, tali che, se contrassegnati da uno stesso marchio, potrebbero indurre il pubblico dei consumatori a pensare che provengano dalla stessa fonte produttiva. Il marchio infatti è tutelato in relazione ai

⁸³ A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, nota n. 5 pag. 98, Milano, Giuffrè, 2001 e A. VANZETTI-M. DI CATALDO, *op.cit.*, pag. 272.

prodotti per i quali è stato registrato, ma anche per i prodotti affini. Da ciò si può desumere che, ai fini della delimitazione dell'ambito merceologico da tutelare, vi è un'assimilazione tra i prodotti per i quali si è proceduto alla registrazione e quelli affini⁸⁴. Un trasferimento che abbia ad oggetto questi ultimi comporterebbe infatti l'esistenza di più diritti indipendenti su uno stesso marchio, ponendosi in contrasto con il principio per cui il marchio deve contraddistinguere prodotti provenienti da un'unica fonte. Per questa ragione si è ritenuto che la cessione parziale debba riguardare un'intera categoria di prodotti affini⁸⁵. Questa conclusione non è tuttavia pacifica, non manca infatti chi dimostra meno rigidità circa la possibilità di trasferimenti che abbiano ad oggetto beni affini infatti, anche se ciò sembrerebbe poco compatibile con la funzione di indicazione di provenienza, contro il pericolo di inganno al pubblico soccorrerebbe comunque lo statuto di non decettività del marchio senza considerare che ad una frazionabilità di prodotti affini hanno già provveduto la specializzazione produttiva e i contratti di merchandising⁸⁶.

6. (segue) Le licenze parziali e le licenze non esclusive

Le svariate possibilità di sfruttare il marchio per il suo pregio intrinseco da parte del titolare sono state particolarmente valorizzate dalla riforma del 1992, soprattutto in tema di contratti di licenza. L'art.

⁸⁴ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 272.

⁸⁵ In questo senso G.SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2001 e P. AUTERI, *op. cit.*, p. 174.

⁸⁶ A. VANZETTI-C. GALLI, *op. cit.*, pp. 97-98.

23, c.p.i., tiene ben distinti il regime del trasferimento, momento piuttosto eccezionale nella vita di un segno distintivo, e quello della licenza, strumento invece tipico di esercizio del diritto sul marchio.

Sotto la vigenza dell'originario art. 15, l.m., le licenze d'uso non trovavano una specifica disciplina, la giurisprudenza le aveva equiparate alla cessione, ammettendole così alle stesse condizioni: trasferimento di un ramo d'azienda ed esclusività. Il primo requisito non creava problemi vista l'interpretazione minimalista data alla nozione di ramo d'azienda⁸⁷, il secondo precludeva invece la possibilità di licenze non esclusive. Tale circostanza risultava particolarmente limitante, in quanto ostacolava lo sfruttamento dei marchi più attrattivi, impedendo gli ingenti guadagni legati a certe denominazioni. Si pensi ad esempio che, un fatturato di oltre 7 mila miliardi di euro è ottenuto grazie alle licenze sul nome dello stilista Pier Cardin⁸⁸. La riforma del 1992 ha superato tale limite introducendo nel nostro ordinamento la possibilità di stipulare contratti di licenza parziale e non esclusiva. Attualmente il comma 2° dell'art. 23, c.p.i., prevede che il marchio possa essere "oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio

⁸⁷ Cfr. nota n. 81. Inoltre alcuni autori, come G. Guglielmetti, ritenevano che la licenza fosse soggetta a condizioni dal contenuto più ristretto di quelle cui l'art. 15, l.m. subordinava il trasferimento del marchio. In particolare si è ritenuto che non fosse richiesto il trasferimento di un ramo d'azienda, in quanto questo sarebbe necessario unicamente per la cessione, "...mentre in ogni altro caso, in difetto di esplicito divieto in tal senso, è sufficiente che venga evitato l'inganno del pubblico sulle caratteristiche essenziali dei prodotti, secondo la norma dell'art.15, comma 2, l.m." [F. DE BENEDETTI, *Il valore dei marchi alla luce della nuova legge*, pag. 122, in G.GHIDINI (a cura di.), *op. cit.*].

⁸⁸ F. DE BENEDETTI, *op. cit.*, pag. 122.

per contraddistinguere prodotti 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”.

Si distinguono quindi licenze totali e parziali, a seconda che abbiano ad oggetto la totalità o solo una parte dei beni, e licenze esclusive o non esclusive, a seconda che siano una o diverse imprese ad usare uno stesso marchio per un certo tipo di beni. In particolare, si ha una licenza non esclusiva nelle ipotesi in cui il titolare si riservi la facoltà di continuare ad usare il marchio insieme al licenziatario oppure, lo conceda in uso a più licenziatari oppure, conceda a più licenziatari il diritto esclusivo di usare il marchio in diverse limitate aree del territorio⁸⁹. In questi casi non si verifica una situazione di contitolarità o comunione, propria invece del trasferimento parziale, in quanto la titolarità del marchio resta in capo ad una sola impresa. Si deve piuttosto parlare di couso dal momento che, ciascun licenziatario ha il diritto di usare per gli stessi prodotti lo stesso marchio oggetto del diritto degli altri licenziatari. Come si desume dall'articolo sopracitato, la legge subordina l'ammissione di licenze non esclusive a particolari

⁸⁹ Si deve infatti tenere conto, a livello europeo, del c.d. principio dell'esaurimento, in base al quale, se un soggetto autorizza la messa in circolazione di un bene contraddistinto da un determinato marchio sul territorio di uno stato dell'Unione europea, non può poi opporsi alla sua circolazione negli altri stati membri, coerentemente con il principio della libera circolazione dei servizi e delle merci, sancito all'art. 28, TFUE. Sulla base di questo principio, i beni immessi da un licenziatario, titolare del diritto esclusivo all'uso del marchio ad esempio in Francia, potranno liberamente circolare in Germania, Italia e Spagna, accanto ai prodotti immessi con quello stesso marchio dai titolari di licenze esclusive in quegli stati. Nell'ambito dell'Unione Europea quindi, l'esclusiva accordata ad un licenziatario per uno stato membro è sempre relativa in quanto si avrà una situazione di couso di uno stesso marchio. Occorre dunque considerare licenze non esclusive, soggette quindi alle relative limitazioni, anche quelle che consentono al titolare l'uso esclusivo del marchio per uno dei territori dell'Unione Europea. Solo così infatti sarà raggiunto l'obiettivo cui mira l'art. 23, comma 3°, c.p.i. : assicurare che i prodotti che circolano in uno stesso territorio con uno stesso marchio siano uguali.

condizioni: in primo luogo che i beni oggetto delle licenze siano dello stesso tipo di quelli per i quali il marchio era stato registrato e, in secondo luogo, che il licenziatario si obblighi a mantenere nei prodotti e servizi una costanza qualitativa, eguale a quella degli altri beni immessi sul mercato con lo stesso marchio. Entrambe le condizioni sono desumibili dal testo dell'articolo che, laddove prevede l'obbligo in capo al licenziatario di usare il marchio per prodotti e servizi *eguali* a quelli *corrispondenti*⁹⁰ messi in commercio dal titolare o da altri licenziatari, presuppone che tutti questi prodotti siano dello stesso tipo, di tal che il pubblico di consumatori possa aspettarsi che abbiano caratteristiche analoghe. Il requisito della costanza qualitativa, che devono avere i beni immessi sul mercato con lo stesso marchio da diverse imprese, assicura che il marchio venga utilizzato per prodotti che hanno le stesse caratteristiche, evitando così che il pubblico venga tratto in inganno, trovando nello stesso mercato *“prodotti all'apparenza identici, e per contro qualitativamente difformi”*⁹¹. È plausibile infatti che un consumatore, abituato a certe qualità presenti su un prodotto contrassegnato, si aspetti di ritrovarle anche sugli altri prodotti identici che recano lo stesso marchio. Ai fini della tutela dell'affidamento del pubblico la legge prevede quindi che il licenziatario si obblighi ad usare il marchio per prodotti uguali, quanto a qualità e caratteristiche, a quelli del titolare e degli altri licenziatari. L'obbligo del licenziatario non esclusivo di uniformare la propria produzione a quella del titolare

⁹⁰ A. VANZETTI-C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 102-103: fondamentale per l'interpretazione della norma sarebbe la nozione di “corrispondenza” da valutarsi sulla base del giudizio del pubblico. Anche se ricompresi in uno stesso genere merceologico, dovranno considerarsi non corrispondenti i prodotti che il pubblico riesce a distinguere e saranno conseguentemente ammesse le relative differenze qualitative tra gli stessi.

⁹¹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 274.

o degli altri licenziatari è previsto come un requisito del contratto di licenza la cui mancanza dovrebbe determinare la nullità del contratto di licenza. Se fosse sufficiente la presenza di una semplice previsione contrattuale in tal senso l'efficacia della norma sarebbe però dubbia, occorre infatti che il licenziatario sia messo nelle condizioni di adempiervi quindi, sarà necessaria una piena collaborazione degli altri soggetti coinvolti tutte le volte in cui questi debbano mettere a disposizione informazioni, dati o elementi materiali.

Gravano inoltre sul titolare precisi obblighi di controllo facilitati dalla possibilità di esperire, accanto all'azione contrattuale di adempimento del contratto di licenza, quella extracontrattuale di contraffazione⁹², concessa dall'art. 23, comma 3°, c.p.i., “contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario”.

Quanto alla licenza esclusiva, questa può essere concessa per la totalità dei prodotti e servizi o solo per una parte. La prima eventualità, configurando una situazione analoga a quella del trasferimento esclusivo, non incontra limiti, salvo quello del divieto di inganno al pubblico.

Nel caso di licenza esclusiva parziale invece, la situazione cambia a seconda della natura dei beni oggetto del contratto. Se questi non sono affini a quelli messi in commercio dal concedente, non vi è il rischio che il pubblico si aspetti che provengano dalla stessa fonte o

⁹² M. RICOLFI, *La circolazione del marchio*, in P. AUTERI-G. FLORIDA-V. MARNGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2012.

abbiano le stesse caratteristiche qualitative. È il tipico caso dei contratti di merchandising, stipulati dal titolare di un marchio che gode di rinomanza ed aventi ad oggetto prodotti appartenenti a settori merceologici molto diversi da quelli per cui il marchio era stato originariamente registrato. Il merchandising costituisce quindi un esempio di licenza esclusiva ma parziale perché riferita ad una determinata categoria di prodotti⁹³. Più delicato è invece il caso in cui, oggetto di licenza esclusiva e parziale siano beni e servizi affini a quelli prodotti dal titolare del marchio. In questa ipotesi, l'uso del marchio viene consentito per contraddistinguere prodotti che il pubblico considera provenienti dalla stessa fonte. Secondo alcuni autori, nonostante non vi sia un meccanismo idoneo ad evitare l'inganno del pubblico, analogo a quello sancito per le licenze non esclusive, questa fattispecie di licenze esclusive e parziali aventi ad oggetto prodotti affini sarebbe comunque ammissibile in quanto, a differenza del trasferimento, il concedente mantiene la titolarità sul marchio. Questa circostanza sarebbe sufficiente a garantire l'unitarietà della fonte produttiva in quanto le diverse imprese licenziatarie non sarebbero autonome nell'attuare la loro strategia di sfruttamento, infatti, il marchio verrebbe sempre e comunque usato con il consenso del titolare e alle condizioni da lui stabilite, nel pieno rispetto del principio dell'esclusività dell'uso del marchio⁹⁴. Secondo altri autori invece, il diritto esclusivo di usare un marchio per beni affini a quelli prodotti e commercializzati dal concedente o da altri licenziatari sarebbe di fatto una licenza non esclusiva, andrebbe pertanto interpretata in senso estensivo la relativa nozione di cui al comma 2° dell'art. 23, c.p.i..

⁹³ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 183-183.

⁹⁴ M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 155.

Nell'ipotesi di licenza esclusiva parziale sarebbe quindi *“necessario che la licenza riguardi un'intera categoria di prodotti affini, al fine di evitare interferenze fra marchi utilizzati da imprenditori diversi; se si verificasse tuttavia tale interferenza a causa dell'affinità tra prodotti [...]dovrà considerarsi che tale licenza non è esclusiva⁹⁵”*, con la conseguente applicazione della relativa disciplina. Ad un risultato analogo ma meno rigido giunge chi ritiene che la concessione di licenze tali da generare interferenze, sul piano territoriale (licenze esclusive limitate territorialmente) e merceologico, siano ammissibili, coerentemente con la funzione di indicatore di provenienza del marchio e con il principio dell'esclusività del suo uso, solo nei casi in cui *“il contratto regoli l'uso del marchio e le caratteristiche e le qualità dei prodotti da contraddistinguere e assicuri al titolare adeguati poteri di controllo sul rispetto di tali regole”⁹⁶*. Conseguentemente, un contratto che lasci il licenziatario libero di determinare le modalità d'uso del marchio, sarebbe nullo per contrasto con un principio di ordine pubblico. Ad una simile conclusione si giungerebbe comunque, qualunque sia la prospettiva accolta, vale infatti anche per il contratto di licenza la previsione di cui all'art. 23, comma 4°, c.p.i.:

“In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”. Infatti nel momento in cui prodotti affini circolano sul mercato con uno stesso marchio, il pubblico può verosimilmente aspettarsi la presenza di caratteri e qualità essenziali nell'apprezzamento e l'uso del marchio non deve deludere quelle aspettative. Conseguentemente, in forza dell'art. 1374 c.c., anche in mancanza di espressi obblighi contrattuali in tal senso, il

⁹⁵ G.SENA, *op. cit.*, p. 180.

⁹⁶ P. AUTERI, *op. cit.*, pp. 113-114.

licenziatario dovrà comunque adempiere il contratto senza violare l'art. 23, comma 3°, c.p.i. Tutte le volte in cui ciò richieda forme di collaborazione fra le parti che non si possono desumere dal contratto stesso, questo dovrà considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418, c. c., per contrasto con una norma imperativa o per illiceità dell'oggetto.

7. I capisaldi dello statuto di non decettività.

Come si è avuto modo di anticipare, per statuto di non decettività si intendono quelle norme centrali dell'ordinamento, che garantiscono la veridicità dei messaggi comunicati dai marchi.

È stato infatti individuato un sistema di “*marchio-messaggio*”⁹⁷: un segno nel suo significato lessicale può infatti comunicare informazioni circa la natura, la provenienza, le qualità dei prodotti che contraddistingue, si parla in questi casi di marchi direttamente significativi. È ad esempio il caso dei marchi c.d. geografici, capaci di dare informazioni sull'origine geografica dei beni o ancora, dei marchi che consistono nel patronimico di uno stilista e richiamano quindi le caratteristiche di un certo stile, di una certa impronta personale del bene marchiato. Inoltre, anche se di per se il marchio non comunica alcuna informazione, finisce spesso per avere ugualmente un significato indiretto. La pubblicità di cui viene fatto oggetto, l'etichettatura e il c.d. “*packaging*”, nonché il contesto in cui i prodotti vengono immessi sul mercato ecc., finiscono inevitabilmente per riferire ai consumatori dei messaggi sul bene o servizio venduto, di cui il marchio si rende

⁹⁷ G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 332, *ivi* a p. 337 e ss.; ID, *Il nuovo diritto dei marchi*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 22. Cfr. anche S. GIUDICI,

ambasciatore, divenendo un “*accumulatore delle informazioni altrimenti comunicate*”⁹⁸.

Su un piano diverso, a seconda dell’informazione trasmessa, si possono distinguere marchi generali e marchi speciali: i primi comunicano un messaggio relativo alla sola provenienza industriale dei beni; i secondi invece sono indicativi di altre qualità dei prodotti⁹⁹.

Ciò posto, si avrà decettività di un segno tutte le volte in cui vi sia uno scarto apprezzabile tra ciò che il marchio comunica e quelle che sono la reale provenienza e le vere qualità di un prodotto¹⁰⁰. Le norme dello statuto di non decettività hanno come obiettivo quello di garantire la veridicità di questi messaggi, evitando così che il pubblico possa essere tratto in inganno.

Tale funzione risulta oggi particolarmente importante se si tiene conto di come, la riforma del 1992 abbia aperto la strada a pratiche di sfruttamento del marchio che, non sempre, garantiscono ai consumatori il pieno soddisfacimento delle loro aspettative. In particolare, il venir meno di quell’indissolubile legame tra marchio e impresa che tradizionalmente caratterizzava il sistema, fa sì che oggi il marchio possa rivelarsi strumento di inganno per il pubblico dei consumatori che rischiano di vedere le loro aspettative deluse, soprattutto con riguardo alla provenienza dei prodotti di cui il segno risulta indicatore.

⁹⁸ G. SENA, *opp. cit.*, rispettivamente p. 338 e p. 23.

⁹⁹ Per una trattazione completa cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 153-154, in quella sede viene riportato l’esempio del marchio generale “FIAT” che comunica al pubblico l’origine delle automobili contrassegnate e il marchio speciale “PUNTO”, che evoca invece caratteristiche di tipo estetico, tecnico ecc..

¹⁰⁰ G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per “decettività sopravvenuta”*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 211, *ivi* a p. 213.

Lo statuto di non decettività si pone quindi come un correttivo e, permettendo di tutelare la veridicità dei messaggi comunicati dal marchio, fa sì che la sua originaria funzione distintiva si specifichi, oggi, in una *“funzione di garanzia di conformità del prodotto al messaggio che il relativo marchio comunica al pubblico”*¹⁰¹.

In un sistema in cui il pubblico può essere facilmente tratto in inganno in quanto la normativa accorda ai titolari dei marchi la possibilità di valorizzarli a tutto campo ad esempio con cessioni e licenze, che possono avere come conseguenza la circolazione nel mercato di prodotti contrassegnati dallo stesso marchio ma provenienti da imprese diverse le norme che vietano l'inganno del pubblico garantiscono invece una costante provenienza dei prodotti e una costanza nelle loro qualità, a seconda del messaggio comunicato dal marchio.

7.1. Il divieto di registrazione di segni decettivi

Le disposizioni dello statuto di non decettività si preoccupano di escludere ogni rischio di ingannevolezza dei marchi, dalla loro registrazione e per tutto il corso della loro esistenza.

Con riguardo alla registrazione, il comma 1°, lett. b), dell'art. 14, c.p.i., pone un requisito di veridicità, prescrivendo che *“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi”*(è questa

¹⁰¹ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 157.

dunque la decettività che rileva come ipotesi di esclusione della registrazione).

L'art. 25, comma 1°, lett. b) del c.p.i. commina poi la sanzione della nullità ai marchi registrati in violazione della suddetta disposizione (è questa la decettività che rileva come ipotesi di nullità).

Tendenzialmente i marchi, nella loro formulazione lessicale non dovrebbero essere indicativi di caratteristiche dei prodotti, tuttavia, come si è già accennato, si hanno marchi che, per il loro valore semantico, comunicano informazioni sulla provenienza, la natura e la qualità dei beni. Queste comunicazioni però, una volta messe in relazione ai prodotti e servizi contraddistinti possono rivelarsi non vere e pertanto il marchio potrà considerarsi ingannevole di per sé.

Possono ricomprendersi in queste ipotesi i marchi c.d. direttamente significativi¹⁰² in quanto idonei ad esprimere delle informazioni relative ai beni, tutti quelli dotati di una “*potenzialità significativa (lessicale, concettuale, evocativa o giuridica)*”¹⁰³: i marchi cd. geografici, indicativi di un'origine del prodotto non fantastica; i marchi che consistono nel patronimico dei c.d. creatori del gusto della moda, espressivi di un preciso stile; ancora, i marchi c.d. deboli, nomi comuni che richiamano qualità dei prodotti. A questo proposito, può richiamarsi il c.d. caso Cotonelle¹⁰⁴: tale marchio era stato registrato per il prodotto “carta igienica” e altri prodotti affini che non contenevano affatto

¹⁰² G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 330, *ivi* a p. 332.

¹⁰³ S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 63.

¹⁰⁴ Cass. 9 Aprile 1996 n. 3276, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3381, 1997. Cfr. anche P. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio, tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 29; M. RICOLFI, *I fatti costitutivi del diritto al marchio. I Soggetti*, in P. AUTERI-G. FLORIDA-V. MARNGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed., Torino, Giappichelli, 2012, p. 98.

cotone; la Corte Suprema lo ha giudicato pertanto nullo in quanto idoneo *ab origine* ad ingannare i consumatori. Infatti, la presenza, nella sua formulazione lessicale, della denominazione generica (cotone), determinava un inganno, inducendo, nel potenziale consumatore, una falsa apparenza della realtà.

Può risultare difficile giudicare quando un marchio sia ingannevole di per sé in quanto, normalmente, diverrà tale a causa dell'uso che ne verrà fatto dal titolare. È preferibile quindi rendere oggetto di valutazione non il marchio isolatamente preso ma il rapporto tra il valore semantico di quest'ultimo e i prodotti che concretamente contraddistingue: esso risulterà infatti decettivo solo se i beni non presenteranno le caratteristiche di provenienza, natura e qualità evocate¹⁰⁵. *“È necessario, pertanto, valutare la relazione corrente tra elemento significante (segno) ed elementi qualificati (prodotti e servizi) in quanto, il significato del marchio, ai fini della sua validità (sia sotto il profilo della sussistenza della capacità distintiva, sia sotto quello della veridicità o non decettività) e della sua efficacia, non rileva di per se solo, ma esclusivamente in relazione ai prodotti o servizi”*¹⁰⁶.

La decettività rilevante in sede di registrazione è quindi quella dovuta alla mancanza, nei prodotti contrassegnati, dei caratteri presenti nella parte significativa del marchio ma anche quella dovuta ad un uso del segno, anteriore alla registrazione stessa, incompatibile con le qualità evocate dal marchio¹⁰⁷. Come ad esempio, anche se i beni prodotti industrialmente vengano poi contraddistinti da un marchio che ne evochi le caratteristiche artigianali. In ogni caso si tratta di un inganno

¹⁰⁵ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 211.

¹⁰⁶ S. GIUDICI, *op. cit.*, p. 62.

¹⁰⁷ G. GHIDINI, *op. cit.*, p. 213, parla in questo senso di decettività sopravvenuta *“all'atto della registrazione”*. Cfr. inoltre M. RICOLFI, *op. cit.*, p. 98.

che non ha niente a che vedere con le modalità e il contesto in cui il marchio viene utilizzato, concretizzandosi piuttosto nella contraddittorietà tra il messaggio evocato semanticamente dal marchio e la reale fattezza dei beni che quest'ultimo contraddistingue.

7.2 Il divieto di uso ingannevole del marchio come principio generale dell'ordinamento

Come si è visto, la decettività può essere valutata con riguardo al marchio in sé, al suo significato intrinseco ovvero facendo riferimento all'uso che ne viene fatto, indipendentemente dalla sua formulazione lessicale.

Con riferimento a questa seconda ipotesi opera l'art. 21, comma 2°, del c.p.i. che prevede una norma ad oggi considerata imperativa, concretandosi in un principio di ordine pubblico¹⁰⁸: “Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, nè, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi”.

¹⁰⁸ G. DALLE VEDOVE, *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno del pubblico*, in *Riv.dir.ind.*, 2001, 3, p. 192, *ivi* a p. 194; cfr. anche V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising alla luce della nuova legge marchi*, in G. GHIDINI, *op. cit.*, p. 75 ove osserva come “*nel nuovo sistema il divieto di uso ingannevole del marchio svolge probabilmente quel ruolo di principio fondamentale che fin qui è stato svolto dalle regole, oggi non più vigenti, collegate e derivate dalla funzione distintiva*”.

La norma impone quindi dei vincoli a chi intenda usare il marchio, in particolare, come è stato osservato¹⁰⁹, sono individuabili diversi obblighi: *a)* non usare il marchio in modo contrario alla legge; *b)* non usare il marchio in modo da ingenerare confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese; *c)* non usare il marchio in modo da trarre in inganno il pubblico circa natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi; *d)* non usare il marchio in modo da ledere un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Si può concludere che *“il divieto generale previsto dall'art. 11 l.m. (n.d.r. oggi art. 21, comma 2°, c.p.i.) è quello di non usare il marchio in modo contrario alla legge e gli altri tre casi espressamente enumerati non sono che esemplificazioni dell'ipotesi principale”*¹¹⁰. Le ipotesi specifiche previste dall'articolo in parola sono quindi da considerarsi come esemplificative, ben potendosi concretare nella realtà altri modi di usare il marchio che risulterebbero ugualmente vietati.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è qui l'interesse pubblico al funzionamento del mercato che, grazie ai marchi, garantisce un agevole reperimento dei beni e l'affermazione delle imprese che meglio soddisfano la domanda. Tutto ciò si concreta nell'ipotesi sub. *b)*, nella salvaguardia della funzione distintiva del marchio e nell'interesse degli imprenditori a che non vengano violati i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione e, nell'ipotesi sub. *c)*, nell'interesse del pubblico a compiere scelte di consumo libere e consapevoli.

Quella che più interessa ai fini del presente studio è quest'ultima ipotesi che rappresenta uno strumento di tutela per i consumatori

¹⁰⁹ G. GUGLIELMETTI, *Una norma di controversa interpretazione: l'art. 11 Legge marchi*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, p. 186, *ivi* a p. 190.

¹¹⁰ G. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 191.

rispetto ai rischi di confusione che possono essere generati dalle scelte di sfruttamento del marchio da parte del titolare. La disposizione impone di tenere conto del contesto e dei modi in cui il marchio viene usato in quanto la decettività non deriva dal marchio in sè, ma dalle informazioni ingannevoli di cui può essere portatore. Viene garantita infatti la veridicità dei messaggi che il marchio comunica relativamente a provenienza, natura e qualità dei prodotti. In particolare, l'art. 21, comma 2°, c.p.i., mira ad evitare l'inganno del pubblico nel momento in cui il marchio viene usato, diversamente dall'art. 14, comma 1° c.p.i., che, come si è illustrato, ha lo scopo di vietare la registrazione di marchi intrinsecamente ingannevoli. Occorre quindi fare attenzione al *modo* e al *contesto* in cui i marchi vengono usati ai fini di un giudizio sulla loro eventuale decettività. Sembra opportuno soffermarsi quindi su questi concetti al fine di meglio evidenziare la differenza tra la fattispecie considerata e quella prevista nell'art. 14, comma 1°, c.p.i., a proposito della decettività ab origine di un marchio.

In primo luogo, tra le modalità d'uso, può essere compreso il contesto pubblicitario in cui un segno viene presentato al pubblico dei consumatori. Si avrà inganno ogni volta che vengano stimulate motivazioni di acquisto sulla base di elementi che non trovano riscontro nella realtà.

Ancora, per uso ingannevole del marchio, può intendersi anche una variazione qualitativa nella merce contrassegnata. Si avrà inganno dei consumatori, qualora questi si aspettino, per il modo e il contesto in cui il marchio viene utilizzato (non per ciò che il marchio evoca con il suo significato letterale), determinate qualità che i prodotti, nella realtà, non presentano.

La disposizione in parola comunque, non mira a garantire una funzione c.d. qualitativa del marchio; l'obiettivo è infatti quello di evitare che i consumatori possano essere tratti in inganno al momento della scelta del bene, non è quello di garantire la costanza qualitativa¹¹¹.

Rientra quindi nell'uso ingannevole del marchio la sola variazione qualitativa decettiva¹¹², ovvero quella che avviene senza una adeguata informazione dei consumatori che, di conseguenza, verranno ingannati da un determinato marchio utilizzato per contraddistinguere prodotti di qualità inferiore a quelli cui erano abituati e per cui avevano compiuto una scelta di acquisto.

Anche se si avrà modo di approfondire l'argomento nel IV capitolo del presente studio, occorre qui anticipare che, a seguito della promulgazione del d.lgs. n. 146/2007, in attuazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, la disciplina in tema di pubblicità ingannevole a danno dei consumatori, è stata inserita nel Codice del consumo tra le pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori. Le disposizioni relative alla repressione della pubblicità ingannevole a danno dei professionisti, sono contenute nel d.lgs. n. 145/2007.

¹¹¹ Cfr. G. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 197.

¹¹² Cfr. G. GHIDINI, *op. cit.*, p. 214-215.

7.3 Il divieto di trasferimenti e di licenze in quanto si traducono in “strumenti decettivi”

L'art. 23, comma 4°, c.p.i., sancisce che “In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”. Questa previsione può ritenersi una specificazione del generale divieto di inganno al pubblico¹¹³, in quanto impone di non usare il marchio in modo da trarre in inganno il pubblico circa i caratteri dei prodotti contraddistinti, tenendo conto del *modo* e del *contesto* in cui il marchio viene utilizzato prima e dopo il trasferimento.

Non manca comunque chi¹¹⁴ individua nei casi di trasferimento e licenza di marchio delle ipotesi di decettività sopravvenuta del segno in sé considerato. Questa tesi troverebbe la sua giustificazione nel fatto che, l'ingannevolezza riguarda la relazione tra il significato semantico del segno e le caratteristiche di provenienza, cioè relative al soggetto, alle qualità e alla natura dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio. Quando uno degli elementi muta al punto che i caratteri evocati dal marchio non sono più quelli presentati dai beni contrassegnati, è il marchio a divenire decettivo non l'uso di questo.

¹¹³ Cfr. P. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p.163, *ivi* a p.165 e V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 76, ove, con riferimento agli artt. 11 e 15, l.m. sostiene che “*le due regole esprimono un identico principio, la loro applicazione dovrebbe svolgersi in un contesto unitario*”.

¹¹⁴ Cfr. G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, p. 331, *ivi* a p. 334; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op.cit.*, pp. 290-291.

Deve quindi essere valutata, nel “prisma” della decettività, la validità del contratto di trasferimento o licenza e/o non (soltanto) le modalità e il contesto in cui il marchio viene utilizzato.

Anche se oggi non è più richiesto, come requisito per la valida cessione di un marchio, il trasferimento di un ramo d’azienda (come si evince dal testo dell’art. 23 del c.p.i., che, a differenza dell’art. 15 del r.d. n.929/1942, non prevede più che “Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell’azienda, o di un ramo particolare di questa”), resta pur sempre valido il principio secondo il quale dalla licenza e dal trasferimento del marchio non deve mai derivare inganno sui caratteri essenziali dei prodotti. La legge impone un risultato e lascia libero il titolare del marchio di raggiungerlo con i mezzi che questi ritiene più opportuni, a cominciare da un’adeguata informazione del pubblico sull’avvenuta circolazione del marchio.

Quanto all’essenzialità dei caratteri, richiesta dall’art. 23, comma 4°, c.p.i., non si esaurisce nella natura, qualità e provenienza dei prodotti, di cui parlano l’art. 21, comma 2°, c.p.i., a proposito dell’uso ingannevole e l’art. 14, c.p.i., a proposito dei requisiti di registrazione: infatti, dovranno valutarsi come essenziali tutti quegli elementi che in concreto risultino decisivi nella scelta di acquisto. Generalmente essi coincideranno con la natura, la qualità e la provenienza ma non possono escludersi a priori altri criteri che possano rivelarsi altrettanto rilevanti agli occhi dei consumatori¹¹⁵.

D’altra parte, vi è chi¹¹⁶ esclude che l’inganno sui caratteri essenziali dei prodotti possa riguardare anche il solo inganno sulla provenienza

¹¹⁵ P. MARCETTI, *op. cit.*, p. 166.

¹¹⁶ P. AUTERI, *op. cit.*, p. 97.

aziendale in quanto, al momento del trasferimento, si determinerebbe un'inevitabile soluzione di continuità. Si darebbe allora un rilevante inganno sull'origine dei beni solo nei casi in cui la provenienza sia determinante per la presenza di alcune qualità. Così, ad esempio, un prodotto artigianale perderebbe un suo carattere essenziale se venisse fabbricato da una multinazionale. Ancora, si avrebbe inganno sulla provenienza qualora questa fosse, di per sé, una qualità essenziale del bene, come ad esempio può dirsi per i prodotti "made in Italy", quanto alla provenienza geografica o per i prodotti disegnati da un certo stilista, quanto ad una loro provenienza creativa. Con riferimento a quest'ultimo esempio, ci si riserva di dare una risposata nel capitolo III del presente studio, ove verranno esposti una serie di casi in cui è stato affrontato questo problema.

Una posizione come quella sopra esposta è però difficilmente condivisibile quanto meno con riferimento ai marchi "generalisti", cioè quelli che comunicano un messaggio sulla provenienza del bene. Se, infatti, lo statuto di non decettività mira a garantire la veridicità delle informazioni di cui i marchi sono portatori, nel caso dei marchi generali il rischio di inganno avrà ad oggetto proprio l'origine dei beni e le relative informazioni dovranno restare veritiere anche dopo la circolazione del marchio¹¹⁷. Invece, con riferimento ai marchi speciali, quelli che comunicano informazioni circa qualità e caratteristiche peculiari dei prodotti, il divieto di trasferimenti e licenze decettive sembra semmai imporre un obbligo di costanza qualitativa al titolare del segno.

In realtà, l'art. 23, comma 4°, c.p.i., non può essere interpretato nel senso di imporre al cessionario l'obbligo di non modificare la

¹¹⁷ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op.cit.*, p. 277.

caratteristiche dei prodotti¹¹⁸, la funzione del marchio che la norma mira a salvaguardare è infatti ancora quella distintiva, non quella di garanzia qualitativa. Si produrrà un inganno del pubblico quando il marchio continui ad essere usato per prodotti che non presentano più quei *caratteri essenziali* su cui si faceva affidamento, senza che i consumatori ne vengano informati. Il titolare quindi può modificare caratteristiche e qualità dei prodotti purchè non faccia credere al pubblico che queste siano ancora presenti, dovrà quindi informarlo adeguatamente delle avvenute variazioni in quanto, diversamente, quello continuerà ad aspettarsi i caratteri per i quali aveva scelto in passato un determinato bene. Occorrerà quindi guardare al contesto in cui il marchio viene commercializzato, alle circostanze, alle modalità d'uso per valutare se siano ancora evocate qualità che di fatto non sono più garantite, senza che i consumatori ne siano stati informati.

7.4 La decettività sopravvenuta

Lo scarto che si può verificare tra le informazioni di cui il marchio è portatore ed il loro oggettivo riscontro nella realtà può verificarsi, al momento della registrazione, che sarà quindi vietata, o in un momento successivo.

La riforma della legge marchi del 1992 ha introdotto una norma, ad oggi contenuta nell'art. 26, lett. *b*), c.p.i. che sancisce la decadenza del marchio per illiceità sopravvenuta, richiamando l'art. 14, comma 2°,

¹¹⁸ P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G.GHIDINI, *op. cit.*, p. 97; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 276; P.MARCHETTI, *op. cit.*, p.167.

lett. a), c.p.i., ai sensi del quale: “Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di 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”. Tale ipotesi di decettività sopravvenuta si riferisce ad un marchio originariamente veritiero che, con l'uso, è divenuto idoneo ad ingannare il pubblico, pur sempre per il suo significato intrinseco. È il marchio stesso, nella sua formulazione semantica, che comunica un messaggio sbagliato che originariamente non aveva. Si è caricato di simili informazioni decettive attraverso l'uso ma l'ingannevolezza riguarda pur sempre il marchio in sé, diversamente da quanto previsto dall'art. 21, comma 2°, che riguarda l'uso decettivo di marchi non ingannevoli. L'ipotesi considerata riguarda invece un uso, eventualmente anche legittimo che fa assumere al marchio un significato di per se decettivo. Ipotesi tipica può essere, ad esempio, quella in cui il marchio è divenuto idoneo ad ingannare il pubblico perché utilizzato per contraddistinguere prodotti con qualità inferiori a quelle che caratterizzavano l'originaria produzione dell'impresa¹¹⁹, senza che i consumatori siano stati informati del cambiamento.

Si ha una piena coincidenza con la fattispecie di cui all'art. 23, comma 4°, c.p.i., di cui quindi, la decadenza per decettività sopravvenuta sarebbe conseguentemente la sanzione. Altri esempi di decettività sopravvenuta possono poi rinvenirsi quando, si perde la relazione tra il contenuto descrittivo di un marchio e i prodotti cui si è estesa l'utilizzazione del marchio e ancora, nel caso in cui cessi la

¹¹⁹ M.RICOLFI, *op. cit.*, p. 124; G. SENA, *opp. cit.*, p. 333-334; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 290-291.

collaborazione creativa tra uno stilista e l'impresa quando questa continui ad utilizzare il suo patronimico come marchio¹²⁰. Alla luce di quanto detto, è facilmente riscontrabile una simmetria tra l'art. 25, comma 1°, lett. b), che sancisce la nullità del marchio intrinsecamente decettivo, registrato nonostante di divieto di cui all'art. 14, comma 1° e l'art. 26 che sancisce invece la decadenza per illiceità sopravvenuta, infatti in entrambi i casi le norme hanno ad oggetto segni di per sé ingannevoli. Inoltre, la decadenza si pone come species della nullità, producendo, le due sanzioni, gli stessi effetti sull'esistenza del marchio. Altrettanto pacifico sembra il coordinamento tra la disposizione che prevede la decadenza per decettività sopravvenuta e l'art. 23, comma 4°, c.p.i. a proposito del divieto di licenze e trasferimenti decettivi, ipotesi che può considerarsi iscritta nella prima¹²¹. Problemi si pongono invece con riferimento all'art. 21, comma 2°, non sembra infatti pacifica in dottrina la differenza tra la norma che vieta l'uso ingannevole del marchio e quella che ne sancisce la decadenza per decettività sopravvenuta *a causa del modo e del contesto in cui il marchio viene utilizzato*. Problematica cui si è ritenuto dover dedicare l'ultimo paragrafo del presente capitolo.

¹²⁰ G. SENA, *opp. cit.*, come si avrà modo di illustrare al capitolo III del presente studio, una simile ipotesi è stata invece diversamente trattata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di giustizia CE, 30 Marzo 2006, C-259/04).

¹²¹ G. CAVANI, *Commento generale alla riforma*, in G.GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p. 3, *ivi* a p. 21.

8. Il problema della costanza qualitativa

Imponendo dei vincoli di veridicità in relazione ai messaggi riguardanti, oltre che la provenienza, anche la natura e le qualità dei prodotti, la riforma del 1992 sembra aver inciso sulle scelte qualitative aziendali, tanto che, alcuni parlano di una nuova funzione del marchio, quella di garanzia qualitativa¹²².

Occorre a questo punto chiedersi se si possa davvero parlare dell'esistenza di una garanzia a carico del titolare del marchio, con riferimento alla qualità dei prodotti e servizi che questi offre. Sembra opportuno considerare fin da subito che non si può parlare di tale funzione dal punto di vista giuridico poiché il legislatore non impone al titolare del marchio alcun obbligo in questo senso¹²³. Non vige infatti alcun divieto di modificare le caratteristiche della produzione, né in capo a chi registra il marchio né in capo ad eventuali cessionari o licenziatari. Come è stato osservato nel primo capitolo del presente studio, la sanzione per il degrado qualitativo della merce offerta da un dato produttore, sarà di tipo economico, concretandosi nell'esclusione dal mercato di quel produttore. In altre parole, la clientela smetterà di preferire i beni di quel produttore che si mostri incapace di soddisfare le sue esigenze. In questo senso - cioè da un punto di vista economico e sociale, più che giuridico- il marchio è venuto ad adempiere anche una funzione di garanzia qualitativa, in quanto il produttore, per non perdere i suoi clienti, assicurerà loro le qualità dei prodotti che li

¹²² G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, p. 211, *ivi* a p. 216.

¹²³ A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, p. 16, *ivi* a pp. 32-33.

avevano portati a ripete il loro acquisto, aspettandosi di ritrovarle in tutti i prodotti contrassegnati allo stesso modo.

Le norme dello statuto di non decettività non vietano direttamente di variare lo standard qualitativo dei beni ma impongono comunque, indirettamente, di rendere palesi eventuali cambiamenti. Le suddette norme infatti, fanno continuo riferimento alle qualità dei prodotti, è quindi evidente che queste abbiano una certa rilevanza nell'interpretazione giuridica. Il fatto che un bene non presenti le qualità evocate dal marchio, comporta, ai sensi dell'art. 14, comma 1°, lett. *b*), c.p.i., la mancanza di un requisito per la registrazione stessa del marchio. E ancora, ai sensi dell'art. 26, c.p.i., motivo di decadenza per decettività sopravvenuta è il venir meno, nei prodotti contrassegnati, delle qualità evocate dal marchio. Infine, l'art. 21, comma 2°, c.p.i., elenca le qualità dei prodotti tra gli oggetti sui quali può cadere l'inganno del pubblico, indotto da un uso decettivo del marchio stesso da parte del titolare.

Dalle norme di legge dunque, non si riscontra un'esplicita previsione relativa alla garanzia qualitativa, nel senso che, il titolare del marchio, non è tenuto ad assicurare alcun livello qualitativo minimo dei prodotti che offre sul mercato: chi procede alla registrazione di un marchio non è obbligato ad uniformare la sua futura produzione ad uno standard qualitativo iniziale, così come chi acquista un marchio non è obbligato a mantenere quello del suo dante causa. Ipoteticamente, il titolare potrebbe anche usare il suo segno distintivo per contrassegnare prodotti assolutamente scadenti, sarà la selezione del pubblico a determinare la sua "uscita di scena", non le norme. Alla luce delle disposizioni dello "statuto di non decettività", è però obbligato, se vuole registrare un marchio e conservarlo, ad assicurare

la veridicità del messaggio, diretto o indiretto, che questo comunica, relativamente alle qualità. Solo con riferimento alla violazione di questo obbligo, esistono infatti sanzioni di tipo giuridico: il rifiuto della registrazione del marchio e la decadenza per decettività sopravvenuta, a seconda che le qualità evocate manchino fin dall'inizio o vengano a mancare in un momento successivo.

È stato infatti evidenziato¹²⁴ che la funzione del marchio protetta dalle norme che compongono il cosiddetto “statuto di non decettività” continua ad essere quella distintiva, nel senso che il marchio non deve confondere i consumatori, traendoli in inganno, al momento della loro scelta. La chiave per una legittima variazione qualitativa della produzione risiederebbe quindi in una trasparente informazione dei consumatori circa la politica di qualità aziendale.

Con riferimento al momento della cessione, l'art. 23, comma 4°, c.p.i. vieta i trasferimenti e le licenze da cui possa derivare inganno in quei caratteri essenziali per il pubblico. Posto che tra questi ultimi devono essere incluse, se non altro anche alcune delle qualità dei prodotti, il titolare che, voglia evitare la decadenza per decettività sopravvenuta del marchio, con riferimento al momento della cessione, si troverà di fronte ad un'alternativa: non modificare i caratteri essenziali dei prodotti, quelli sui quali il pubblico fa affidamento o comunicarne

¹²⁴ G. GUGLIELMETTI, *op. cit.*, p. 197; A.VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 276, evidenzia che l'obbiettivo delle norme dello “statuto di non decettività” è quello di impedire l'inganno del pubblico. Conseguentemente tali norme saranno rispettate “quando vi sia una piena costanza qualitativa, ma anche quando si determinino miglioramenti qualitativi, dato che in questo caso la differenza non è fonte di inganno, o anche dei deterioramenti di scarso rilievo (...) o infine, anche un deterioramento rilevante quando il pubblico sia avvertito con adeguate comunicazioni”; P. AUTERI, *op. cit.*, p. 97; P. MARCHETTI, *op. cit.*, p. 166 e ss.

adeguatamente le variazioni¹²⁵. È stato sottolineato come, *“la variazione giuridicamente rilevante possa essere solo quella che incide sui caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprrezzamento del pubblico”*¹²⁶, in quanto si impone un bilanciamento di interessi tra valori costituzionali parimenti tutelati: quello della libera iniziativa economica, art. 41, comma 1°, Cost. e i limiti posti dallo stesso art., nel comma 2°. Infatti bisogna lasciare il titolare del marchio libero di apportare ai prodotti le modifiche che si pongono come necessarie per modernizzare la propria azienda, adeguarsi alle mode, rispondere brillantemente alle esigenze della domanda. Allo stesso tempo però, occorre che questi lo faccia senza porsi in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Traendo in inganno i consumatori, promettendo loro qualità che non troveranno riscontro nella realtà, il titolare di un marchio ostacola la loro libertà di autodeterminarsi nelle scelte, inducendoli ad acquistare sulla base di motivazioni false. Allo stesso tempo, danneggia i concorrenti, attirando ingiustificatamente a sé i clienti. Il marchio ingannevole o usato in modo ingannevole viene meno quindi alla sua funzione filoconcorrenziale, che consiste nel facilitare l’individuazione ed il reperimento dei prodotti distinguendo quelli che hanno determinate qualità da quelli che non le presentano. Dall’interpretazione delle norme sembra allora più corretto parlare di un obbligo di informare i consumatori delle variazioni qualitative, più che di un obbligo a prestare garanzia per la qualità della merce: il titolare può variare la qualità dei prodotti offerti ma deve comunicarlo

¹²⁵ P. MARCHETTI, *op. cit.*, p. 16, ove specifica che *“non si prescrive dunque al momento del trasferimento (o della licenza) un contenuto per il negozio, ma si impone un risultato (permanenza dei caratteri-affidamenti-essenziali, comunque raggiunto) come onere per evitare l’alternativa tra informazione della rottura della continuità dei caratteri essenziali o illiceità (e poi decadenza) dell’uso del marchio”*.

¹²⁶ G. GHIDINI, *op. cit.*, *ivi* a p. 214-215.

al pubblico dei consumatori, in altre parole, non deve fargli credere che le caratteristiche essenziali di un bene siano rimaste invariate. Tale obbligo trova il suo fondamento, oltre che nelle citate norme del c.p.i., anche nell'art. 2598 n.3 c.c., ove vengono considerati atti di concorrenza sleale quelli contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare un concorrente, dunque, anche l'uso ingannevole del marchio¹²⁷. In questo senso, può concludersi che, in questo caso, a controbilanciare la libertà di iniziativa economica, vi sia la buona fede commerciale.

Particolarmente difficile risulta poi la valutazione dello scarto qualitativo con riferimento ai marchi rinomati, il cui valore attrattivo è spesso legato ad elementi suggestivi quali la "classe", lo stile, l'eleganza, di cui è difficile valutare oggettivamente le variazioni e così la conseguente, eventuale, decettività. Infatti, è solo con un giudizio prettamente soggettivo che sarà possibile ricomprendere tali elementi tra quelli essenziali per l'apprezzamento del pubblico e giudicarne la costante presenza nei prodotti e servizi. Poiché questi marchi comunicano un messaggio irrazionale, per lo più slegato dalle caratteristiche di produzione, ne deriva che non possono essere oggetto di un giudizio sulla decettività, in quanto è difficile svolgere una ricerca di livelli qualitativi oggettivi. Più efficace risulta allora, in questi settori, una puntuale repressione di quella pubblicità ingannevole volta a creare nel pubblico, aspettative prive di fondamento¹²⁸.

Più intensa è invece la tutela della costanza qualitativa con riferimento ai marchi c.d. significativi nei casi in cui, le caratteristiche dei prodotti

¹²⁷ Cfr. P.AUTERI, *op. cit.*, p. 98; A. VANZETTI, *La repressione della pubblicità ingannevole*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, pp. 610 e ss.

¹²⁸ G. CAVANI, *op. cit.*, pp. 22-25.

siano legate al contenuto intrinseco del marchio e questo diventi decettivo in relazione alle qualità soggettive del nuovo titolare o alle variazioni d'uso. È stato osservato come, in queste ipotesi l'alternativa che si pone di fronte a titolare che voglia evitare la decettività del marchio, potrebbe non essere solo quella tra mantenimento delle qualità originarie e informazioni adeguate circa le variazioni. Ci si troverebbe infatti davanti a casi di “*incredibilità relativa* (a soggetti che non siano idonei a mantenere gli standard qualitativi su cui il pubblico fa affidamento) e *modifica designificante del marchio*”¹²⁹, non essendoci altri modi per evitare la decettività del segno che, per la sua formulazione comunichi un'informazione. Secondo parte della dottrina¹³⁰, ai segni c.d. significativi appartengono anche quelli consistenti nei nomi dei c.d. creatori del gusto della moda. Il fatto che uno stilista presti il suo nome ad un marchio infatti, farebbe sì che questo comunichi informazioni relative alla paternità stilistica dei bene e all'estro del creatore. Se quel marchio viene poi ceduto a terzi e cessa la collaborazione creativa con lo stilista primo ideatore dei prodotti, si pone quindi un problema di decettività che può essere risolto solo stabilendo se e quanto sia una qualità essenziale per i consumatori la paternità stilistica di un abito e quanto questa influisca concretamente sulle altre qualità dello stesso. A tali problematiche è dedicato il III capitolo, pertanto, ivi si rimanda per la loro controversa soluzione.

¹²⁹ P.MARCHETTI, *op. cit.*, p.169.

¹³⁰ Cfr. G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, cit., p. 21.

8.1. “Antidoti” alla decettività

Come è già stato detto, l’obiettivo dello statuto di non decettività è quello di evitare l’ingannevolezza dei marchi che, nella prospettiva del consumatore, finirebbero altrimenti per confondere i prodotti anziché distinguerli. Alla luce di quanto fin qui illustrato, sembra evidente come, nell’ottica di proteggere il consumatore, assuma una specifica rilevanza la tutela dell’affidamento sui caratteri e le qualità dei prodotti. A questo scopo risultano particolarmente importanti manovre di tipo informativo¹³¹ che garantiscano la trasparenza delle politiche aziendali che incidono in qualche modo su quei *caratteri essenziali* dei prodotti, quali trasferimenti, licenze, variazioni qualitative nella produzione. Sembra opportuno allora sottolineare come un’adeguata informazione si ponga come alternativa al mantenimento delle qualità dei beni ai fini di evitare la decadenza del marchio. Come è stato detto, sul titolare del marchio non grava l’obbligo di garantire un certo standard qualitativo e di mantenerlo costante nel tempo, ma quello di non ingannare il pubblico. Questo significa che, l’ “antidoto” alla decettività sopravvenuta del marchio o ad un suo uso ingannevole è proprio una corretta informazione circa le variazioni apportate alle caratteristiche che il pubblico giudica come essenziali: provenienza, natura, qualità ed ogni altro elemento che i consumatori considerino in concreto decisivo al momento della loro scelta d’acquisto. Naturalmente anche l’informazione non dovrà essere a sua volta ingannevole, sarà infatti necessario che vengano comunicati i presupposti oggettivi di una variazione qualitativa così come la specifica notizia di un avvenuto trasferimento del marchio. Inoltre, dal

¹³¹ P. MARCHETTI, *op. cit.*, pp. 170-171.

momento che le norme vietano l'inganno del pubblico in relazione al modo ed al contesto in cui il marchio viene usato, ad evitare la decettività sarà necessario anche che il contesto, ad esempio pubblicitario¹³², non sia ingannevole. Non siano cioè evocate, attraverso immagini e slogan caratteristiche di cui i prodotti sono privi, in modo da non creare false aspettative nel pubblico. A tal fine, costituiranno altri "antidoti" alla decettività, eventuali "*ulteriori informazioni, precisazioni, rettifiche introdotte nel messaggio*"¹³³.

9. Differenti posizioni dottrinali in tema di decadenza per decettività sopravvenuta e divieto di uso decettivo del marchio.

Il problema della differenza tra la fattispecie delle decettività sopravvenuta e l'uso ingannevole del marchio ha sollevato diversi contrasti in dottrina in quanto, le norme non chiariscono in modo inequivocabile quale sia la conseguenza di quest'ultimo. In particolare, sono individuabili due differenti posizioni relative al coordinamento delle disposizioni. Secondo l'opinione maggioritaria¹³⁴, la decadenza per decettività sopravvenuta del marchio si pone come rimedio a qualsiasi ipotesi di decettività del marchio, indipendentemente dal fatto che riguardi il momento della registrazione, un momento successivo o l'uso stesso del segno. In questo modo la decadenza, come species della nullità rappresenta anche la sanzione per la violazione del divieto di uso ingannevole del marchio contenuto

¹³² G. GHIDINI, *op. cit.*, p. 215.

¹³³ G. SENA, *op. cit.*, p. 339.

¹³⁴ G. GHIDINI, *op. cit.*, p. 212.; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 291.

all'art. 21, comma 2°, c.p.i. Tra gli argomenti a favore di questa tesi vi sarebbe l'identica formulazione delle due norme in cui si parla di un inganno del pubblico "in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato".

Altra parte della dottrina¹³⁵ invece, sostiene che vi sia una differenza tra l'uso di cui parla l'art. 21, comma 2°, c.p.i. e quello di cui parla l'art. 14, comma 2°, c.p.i., in quanto, nel primo, l'uso illegittimo non comporta la decettività in sé del segno che nel suo significato resta valido, l'illiceità atterrebbe esclusivamente all'utilizzazione. La differenza tra le due posizioni, meglio si coglie con riferimento al messaggio comunicato dai marchi. Nullità e decadenza colpiscono infatti i marchi che comunicano un messaggio decettivo semplicemente attraverso il loro valore semantico ad esempio il marchio Cotonelle¹³⁶, nullo ab origine perché usato per prodotti cartacei, avrebbe potuto essere colpito da decettività sopravvenuta se, registrato per prodotti in cotone fosse poi stato utilizzato per prodotti con altre componenti. Il divieto di uso ingannevole di cui all'art. 21, comma 2° invece, riguarda l'ingannevolezza dei messaggi di cui il marchio si fa portatore interagendo con il contesto pubblicitario, l'imballaggio, l'etichettatura dei prodotti. Ad essere decettivo è quindi il c.d. significato indiretto, quello che il marchio assume per il contesto in cui viene usato. Se ad esempio è collegato, nella percezione del pubblico ad una data fonte produttiva, pur di per se non comunicando alcuna informazione circa la provenienza, assume comunque un preciso significato relativo all'origine dei prodotti

¹³⁵ G. SENA, *opp. citt.*, rispettivamente a pp. 335-339 e pp. 56 e ss.; S. GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, p. 60

¹³⁶ Cfr. nota n. 103.

contrassegnati. Se la fonte produttiva dovesse poi cambiare, ecco che si avrebbero problemi di veridicità. Il marchio non assume tuttavia un significato ingannevole irreversibile, restando sempre possibile al titolare mutarne l'uso o comunque, corredare il contesto di utilizzazione con idonee informazioni. Nullità e decadenza, secondo quest'ultima tesi, le sanzioni riservate ai marchi decettivi in sé, ab origine o divenuti tali per il modo e il contesto in cui sono stati utilizzati. Nel caso di uso decettivo ex art. 21, comma 2°, c.p.i., le sanzioni sarebbero invece quelle proprie dell'illecito civile quindi inibitoria e risarcimento del danno (ex art. 2043 c.c.) e dell'illecito concorrenziale (ex art. 2598 c.c.).

Per meglio cogliere la differenza tra decettività sopravvenuta ed uso ingannevole del marchio, sembra utile tornare alla previsione di cui all'art. 23, comma 4°, c.p.i., laddove è sancito che "In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico." La dottrina è unanime nel riconoscere la sanzione della decadenza per la violazione di questo divieto, tuttavia, non sono altrettanto pacifiche le premesse che portano a questa conclusione in quanto, l'inquadramento della fattispecie, entro l'ipotesi di cui all'art. 21, comma 2° c.p.i. o entro quella dell'art.14, comma 2°, sembrano dividere i sostenitori delle due posizioni sopra esposte.

Questa previsione, secondo alcuni degli autori che accolgono la prima tesi presentata, può ritenersi una specificazione del generale divieto di inganno¹³⁷, in quanto impone di non usare il marchio in modo da

¹³⁷ P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p. 87, *ivi* a p. 96; P. MARCHETTI, *Note*

trarre in inganno il pubblico circa i caratteri dei prodotti contraddistinti, tenendo conto del *modo* e *del contesto* in cui il marchio viene utilizzato prima e dopo il trasferimento. La conseguenza della violazione dell'art. 23, comma 4^o, secondo quella parte della dottrina che considera la decadenza per decettività sopravvenuta la sanzione per ogni ipotesi di ingannevolezza del marchio, anche relativa al suo uso, è quindi la decadenza del marchio ceduto o concesso in licenza. Non manca comunque chi¹³⁸ individui nei casi di trasferimento e licenza di marchio, ipotesi di decettività sopravvenuta del segno in sé considerato. Questa tesi troverebbe la sua giustificazione nel fatto che, l'ingannevolezza riguarda la relazione tra il significato semantico del segno e le caratteristiche di provenienza, qualità e natura dei prodotti contrassegnati. Quando uno dei due elementi muta, al punto che i caratteri evocati dal marchio non sono più quelli presentati dai beni contrassegnati, è il marchio a divenire decettivo non l'uso di questo. Dovrebbe quindi essere valutata la validità del contratto di trasferimento o licenza e non le modalità e il contesto in cui il marchio viene utilizzato. È evidente come, nonostante le diverse premesse, la conseguenza della violazione del divieto di trasferimenti e licenze decettive sarebbe comunque la decadenza del marchio.

sulla libera trasferibilità del marchio, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p. 163, *ivi* a p. 165.

¹³⁸ G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, p. 331, *ivi* a p. 334; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 290-291.

10. Il consumatore medio come parametro della decettività

Le norme dello statuto di non decettività, nel vietare la registrazione e l'uso di segni "idonei ad ingannare il pubblico" e ancora, il trasferimento e la licenza da cui possa derivare "inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico", fanno continuo riferimento al pubblico dei consumatori. Un marchio è decettivo se risulta ingannevole nella percezione di questi ultimi, non sono infatti vietati i marchi non veritieri ma quelli idonei ad ingannare, che comunicano cioè informazioni false ma credibili.

Occorre quindi chiedersi chi siano i destinatari dei prodotti e quali capacità di discernimento debbano avere. Infatti, in base al quantum di "raffinatezza" preteso nei consumatori, verranno regolate più o meno rigidamente le comunicazioni commerciali effettuate da chi utilizza il marchio. Più si applica un metro rigoroso, abbassando la soglia minima di capacità distintiva richiesta, più si rischia che il pericolo di inganno sussista in realtà solo per una minoranza di persone "*quasi patologicamente sprovviste*"¹³⁹, salvo siano consumatori particolarmente vulnerabili.

Tradizionalmente, nel giudizio per valutare la decettività di un marchio, così come la sua confondibilità con altri marchi, si fa riferimento alla sua incidenza sul "consumatore medio". Nella direttiva contro le pratiche sleali lesive dell'interesse dei consumatori, il legislatore comunitario individua il consumatore medio in quello "normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto,

¹³⁹ G. BONELLI, *Marchio decettivo e consumatore medio*, a commento di App. Bologna 26 Ottobre 2000, in *Il dir. ind.*, 2001, III, p. 263.

tenendo conto dei fattori sociali culturali e linguistici”. Quanto alla natura del giudizio per valutare la decettività del marchio, questo può svolgersi in concreto¹⁴⁰, tenendo cioè presente l’uso che viene fatto del marchio; o in astratto¹⁴¹, cioè a prescindere dall’effettività del pericolo di confusione o ingannevolezza. La Corte di Cassazione¹⁴² a conclusione della nota vicenda avente ad oggetto la presunta decettività del marchio Parmacotto, ha confermato la decisione della Corte d’appello di Bologna, accogliendo così un giudizio in astratto. Il giudice di legittimità ha infatti individuato il consumatore medio in una *“tipologia culturale astratta e non già statistica di consumatore, e può identificarsi per assurdo (e probabilmente si sostanzia) in una modesta minoranza dei consumatori di un determinato settore merceologico”*. Nel valutare la percezione che i consumatori hanno di un dato marchio viene così esclusa l’utilità delle indagini demoscopiche. Una simile indagine infatti, secondo la Corte di Cassazione, farebbe emergere gli atteggiamenti che stanno alla base delle scelte di acquisto dei consumatori *“senza alcuna attenzione alle loro capacità e potenzialità critiche”*. La definizione di consumatore medio deve invece essere *“il frutto di un’operazione giudiziale che individua a priori il grado di intelligenza, prudenza ed informazione che si deve attribuire ad un consumatore (e pretendere da un consumatore) per valutare la decettività del marchio”*. Appartiene dunque alle competenze del giudice stabilire che cosa sia ingannevole per il

¹⁴⁰ In questo senso Corte giust. 16 Settembre 2004, caso C-404/02, ove si propende per una valutazione concreta del carattere distintivo del marchio.

¹⁴¹ In questo senso A. VANZETTI-V. DI CATALDO, op. cit., p. 241 ove, con riferimento alla confondibilità tra marchi, si spiega che la tutela *“talora prescinde dall’accertamento di una confondibilità attuale, concreta, ed opera anche sulla base del mero accertamento di una confondibilità per così dire virtuale”*; S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Milano, Giuffrè, 2012, p.89, ove parla di *“un giudizio astratto, di mera idoneità ad ingannare”*.

¹⁴² Cass. Civ., sez. I, 26 Marzo 2004, n. 6080.

pubblico e tale valutazione non può essere sostituita dai risultati di un'indagine che prende in considerazione solo un campione statistico della popolazione. Solo se si prescinde dal concreto utilizzo del marchio e si procede ad un giudizio a priori sulla decettività, si può inoltre giustificare la tutela accordata anche in situazioni di pericolo non ancora realizzatesi.

Non manca però in dottrina chi¹⁴³ ha criticato questa sentenza e i suoi precedenti, ritenendo che da una simile decisione emerga una valutazione della decettività del marchio che è il frutto di un giudizio puramente soggettivo del giudice. In questo modo infatti, diventerebbe *“ingannevole, confusorio ecc.. non quello che effettivamente inganna, confonde ecc.. ma ciò che ontologicamente (...) il giudice ritiene possa essere ingannevole”*¹⁴⁴. Senza contare che, le capacità di discernimento di un giudice è certamente diversa da quella che ci si può aspettare da un comune consumatore di cui quindi, si possono solo immaginare le capacità di discernimento. Inoltre, è stato osservato che nel giudizio sulla decettività vengono applicati criteri extragiuridici, socio-psicologici che non possono darsi per scontati nel bagaglio culturale di un magistrato. In base a queste considerazioni, questa parte di dottrina si mostra favorevole quindi all'utilizzo delle indagini demoscopiche,

¹⁴³ Cfr. G. BONELLI, *op. cit.*, p. 259 e ss. e G. FOGLIA, *Il concetto di “consumatore medio” ed il ricorso all’indagine demoscopica*, a commento di Cass., sez. I, 26 Marzo 2004, n. 6080, in *Il dir. ind.*, 2004, VI, pp. 534 e ss. ove viene evidenziata la necessità di operare una sintesi tra il criterio analitico e quello sintetico in quanto, da un lato l'ipotesi di un marchio decettivo per i soli elementi della registrazione sarà rara, e dall'altro occorre considerare il marchio nella sua funzione pubblicitaria che lo ha reso sempre più veicolo di informazioni alla clientela.

¹⁴⁴ G. BONELLI, *op. cit.*, p. 264.

come strumento per valutare in concreto se il pubblico sia effettivamente vittima di un inganno¹⁴⁵.

¹⁴⁵ In particolare, G. FOGLIA, *op. cit.*, p. 536 sottolinea come sia erroneo escludere, come ha fatto la Corte, l'ammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto l'espletamento di un'indagine demoscopica per il fatto che si avrebbe una violazione dell'onere probatorio delle parti e dello stesso limite dello strumento processuale, quello della valutazione. L'autore infatti ricorda come la giurisprudenza conosca due figure di consulente "*quello percipiente (vale a dire che accerta fatti che richiedono particolari cognizioni tecniche) e quello deducente (che offre elementi di valutazione tecnica del fatto)*". Senza travalicare le competenze del giudice, un consulente del secondo tipo sarebbe in grado di coadiuvarlo, naturalmente se anche le parti hanno prodotto sufficienti prove del "*pubblico sulla base del quale fondano il loro giudizio di ingannevolezza*". Ancora, anche la Divisione di annullamento dell'UAMI, nella decisione del 23 Dicembre 2004 (n. fascicolo 556 C 000367250/1) relativa al marchio Fiorucci, nega che il ricorrente abbia dato prova della sopravvenuta decettività del marchio e che "*a tal proposito, avrebbero potuto essere di valido ausilio strumenti istruttori obiettivi, che facessero capo a precisi riferimenti soggettivi in termini di pubblico di riferimento (ad esempio, una perizia demoscopica)*".

Capitolo III

La decettività del marchio patronimico nel mondo della moda

1. La qualificazione del marchio patronimico

L'art. 13, comma 1°, c.p.i., pone come requisito di validità per la registrazione di un marchio il suo carattere distintivo, atteso che, la principale funzione del marchio è appunto quella di identificare e quindi distinguere una sottoclasse di beni all'interno di una data categoria. La legge vieta, in particolare, la registrazione di 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 o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio". Il marchio quindi, non dovrebbe essere descrittivo né comunicare alcuna informazione circa la natura, le qualità e l'origine dei prodotti che identifica.

Tuttavia, sulla base del fatto che la legge vieta i segni costituiti *esclusivamente* dalle denominazioni generiche, è diffusa l'adozione di segni che uniscano a tale denominazione un elemento di novità che valga a differenziarlo. Sono così ammessi i nomi generici dei prodotti combinati in vario modo o con l'aggiunta di suffissi e prefissi. Marchi di questo tipo risultano infatti particolarmente efficaci quanto alla percezione che ne hanno i consumatori in quanto, mettono subito in risalto le caratteristiche del prodotto contrassegnato. La loro tutela è però più debole, essendo limitata all'elemento di novità, non è

pensabile infatti di vietare a terzi l'uso della denominazione generica del prodotto. Per questa ragione si parla di marchi deboli, che si contrappongono a quelli forti, che non hanno invece alcun collegamento con i beni che identificano. Più in generale, la dottrina¹⁴⁶ considera deboli tutti quei marchi che, di per sé, sono in grado di comunicare delle informazioni al pubblico circa l'origine, la natura e le qualità del prodotto. Sono invece marchi forti quelli che, pur avendo un valore semantico¹⁴⁷, non hanno alcun collegamento con il prodotto. La loro tutela è particolarmente intensa in quanto “*si estende al tipo, al nucleo ideologico, al concetto che il marchio esprime*”¹⁴⁸. Ugualmente forte è il marchio di fantasia, privo di un significato lessicale ma con una forte capacità distintiva. L'adozione di marchi che non hanno alcun collegamento con il prodotto è, inizialmente, meno conveniente per il produttore che dovrà, con altri mezzi, far conoscere al pubblico i beni e i servizi offerti. I marchi forti però, essendo protetti in tutta la loro formulazione e non solo nell'elemento di novità, finiscono per avere una protezione più ampia. Sarà infatti considerato contraffatto ogni marchio simile mentre invece, per i marchi che utilizzano denominazioni generiche, la circolazione di segni che le utilizzano a loro volta, è inevitabile¹⁴⁹.

¹⁴⁶ G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 22.

¹⁴⁷ Le considerazioni in questione sulle differenze tra marchi deboli e forti, valgono anche per i marchi figurativi, costituiti cioè da un disegno che, se descrittivo del prodotto, per essere valido dovrà quanto meno presentare una particolare stilizzazione. Se invece, non ha alcun collegamento con i beni, ecco che sarà tutelato per l'oggetto stesso dell'immagine.

¹⁴⁸ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 252.

¹⁴⁹ Per una serie di esempi si veda V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 74.

È giunto il momento di chiedersi quale qualificazione debba essere data ai marchi patronimici nel mondo della moda. Questi marchi consistono nel nome dello stilista o della famiglia che ha avviato una produzione creativa nel mercato della moda e la loro qualificazione come marchi significativi e quindi deboli o come marchi forti è importante ai fini della soluzione di svariati problemi. In primo luogo quello della validità del loro trasferimento a terzi, quando questo comporti la cessione della collaborazione creativa con lo stilista che ha dato il nome al marchio. Alla luce di quanto sopra esposto a proposito dello statuto di non decettività, è evidente come un'ipotesi del genere sia ai limiti della liceità, dato il pericolo di inganno che potrebbe conseguire a seguito di una vicenda traslativa. È facilmente intuibile infatti come il pubblico, acquistando prodotti che portano il marchio di un dato stilista, possa aspettarsi che questi abbia quantomeno partecipato alla loro creazione. In giurisprudenza è però piuttosto pacifica la loro qualificazione come marchi forti “*sempre che, il nome utilizzato non abbia alcuna relazione con il prodotto*”¹⁵⁰ e il fatto che il patronimico consista in un cognome diffuso nulla ha a che vedere con la capacità distintiva dello stesso segno.

In dottrina invece, si possono riscontrare posizioni contrastanti, alcuni autori infatti, considerano il patronimico come una denominazione di fantasia, che non ha alcun collegamento con i prodotti contrassegnati, sarebbe pertanto un marchio forte¹⁵¹. Secondo altri invece, il marchio consistente nel nome dei c.d. creatori del gusto della moda, sarebbe un segno direttamente significativo in quanto comunicherebbe delle

¹⁵⁰ Così in Cass., Sez., I, 29 Dicembre 2011, n. 29879 in *Il dir. ind.*, 2012, V, p. 482.

¹⁵¹ Così A. VANZETTI-M. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 253.

informazioni relative all'estro dello stilista. Pertanto appartenerebbe alla categoria dei marchi deboli¹⁵².

Sembra opportuno evidenziare che, al momento della registrazione, salvo un uso precedente del marchio non registrato, difficilmente il patronimico di uno stilista può evocare nel pubblico determinate caratteristiche dei prodotti o un certo estro del loro creatore. È infatti più plausibile pensare che, un segno distintivo consistente nel nome del creatore del prodotto, semplicemente suscita nei consumatori l'aspettativa che, quella persona abbia partecipato alla creazione del modello, se non altro attraverso la sua approvazione. Sarà invece l'uso che viene fatto di quel marchio e la pubblicità di cui viene reso oggetto che comunicheranno un messaggio sulle qualità dei prodotti contrassegnati, facendogli assumere così un preciso significato.

¹⁵² Cfr. G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 21, occorre ricordare che, secondo questo autore i marchi di per se sono segni meramente distintivi, fatta eccezione per la categoria di quelli direttamente significativi che giustificano la presenza delle norme dello statuto di non decettività. Le norme che vietano l'inganno del pubblico circa natura qualità e origine dei prodotti presupporrebbero infatti l'esistenza di marchi idonei a comunicare messaggi per il solo valore semantico. Cfr., ID, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. Dir. ind.*, 1993, I, p. 332; ID, *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. comm., IV ed., vol. IX, Torino, 1993, p. 294.

2. La cessione del marchio patronimico

Nel caso dei marchi che consistono nel nome dei c.d. creatori del gusto della moda i contratti di cessione pongono delicati problemi di validità. Se infatti si considerano come segni direttamente significativi, in grado di comunicare di per sé informazioni circa la provenienza, la qualità o la natura dei prodotti, la cessazione della collaborazione creativa con lo stilista che dà il nome al marchio renderà il marchio decettivo. Il messaggio che comunica non sarà infatti più corrispondente alla realtà. Nel momento in cui il segno viene ceduto e lo stilista non partecipa più al processo di creazione dei prodotti si profila, in generale, il rischio che i consumatori continuino a scegliere quei prodotti perché disegnati da una certa persona. Occorre quindi chiedersi, quanto, la paternità stilistica di un prodotto influisca tra le motivazioni di acquisto del pubblico. Se infatti questa può considerarsi una caratteristica essenziale e diviene ingannevole con il trasferimento, quest'ultimo dovrebbe considerarsi vietato ai sensi dell'art. 23 comma 4. Inoltre, a seguito della cessione, il marchio dovrebbe considerarsi decaduto in quanto inganna il pubblico sulla paternità stilistica dei prodotti acquistati e sulle loro qualità.

Sembra utile riportare una distinzione proposta dalla dottrina¹⁵³ francese fra tre ipotesi di cessioni che hanno ad oggetto marchi patronimici consistenti in nomi notori e pertanto capaci di evocare nel pubblico delle aspettative, di comunicare dei messaggi. Sarebbe infatti la notorietà della persona fisica titolare del nome a rendere il marchio notorio e significativo.

¹⁵³ X. BUFFET DELMAS, *Croniques*, in *Propriété intellectuelle*, Aprile 2005, n.15, pp.201-203.

Potrà aversi la cessione di un marchio patronimico che al momento del trasferimento non è evocativo di alcunchè, quel segno potrebbe però diventare significativo a seguito dell'utilizzazione da parte dell'impresa che ne è titolare. In questo caso, la persona fisica che ha ceduto il marchio consistente nel suo nome in modo irrevocabile, potrà successivamente utilizzarlo solo in settori produttivi diversi da quelli del titolare del segno.

Ancora, un'impresa potrebbe farsi cedere un marchio patronimico noto e significativo ma per settori produttivi diversi da quelli per cui è stato registrato e utilizzato. In questi casi, il fatto che il marchio consista nel patronimico di una persona fisica, non sarebbe d'ostacolo alla sua registrazione e al suo utilizzo, in quanto non vi sarebbe alcun rischio di confusione o ingannevolezza circa la paternità creativa o le qualità stilistiche dei prodotti.

Il segno distintivo consistente nel patronimico, potrebbe infine essere ceduto per le stesse attività del dante causa. In questo caso invece si pone il problema della sopravvenuta decettività del marchio, il quale diviene idoneo ad ingannare il pubblico. Questa sembra infatti essere la posizione della Corte d' Appello di Parigi nel caso esaminato al V paragrafo del presente capitolo.

3. Il caso “Elisabeth Emanue”¹⁵⁴: i fatti di causa

L'impresa denominata Elisabeth Emanuel nasce nel 1990, in Inghilterra, ad opera dell'omonima stilista, famosa nel settore degli abiti da sposa soprattutto per aver disegnato il vestito della principessa

¹⁵⁴ CJCE, 30 Marzo 2006, aff. C-259/04, Elisabeth Florence Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd in *Giur. dir. ind.*, 2007, p.1167 e in G. BONET, *Chroniques*, in *Propriétés intellectuelles*, Octobre 2006, XXI, p.485 e ss.;

Diana. La sig.ra Emmanuel cede la sua attività e la domanda di registrazione del marchio “Elisabeth Emanuel” nel 1996 alla società Elisabeth Emanuel Plc, da lei fondata insieme alla società Hamlet International Plc. Nel Settembre 1997 il marchio, l’azienda e l’avviamento vengono cedute alla Frostprint Ltd che prende così la denominazione di Elisabeth Emanuel Ltd e assume la stilista, fondatrice della maison, come dipendente. Il marchio viene nuovamente ceduto alla Oakridge Trading Ltd che, nel Marzo 1998, presenta la registrazione del marchio “Elisabeth Emanuel” con una grafia diversa. La stilista, che nel frattempo aveva lasciato il proprio impiego, fa opposizione alla registrazione nel 1999 per presentare, un anno più tardi, domanda di decadenza del marchio “Elisabeth Emanuel” perché divenuto decettivo. Entrambe le richieste sono state rigettate dal funzionario competente in quanto, quando un marchio è costituito dal nome del produttore originale, inevitabilmente diviene ingannevole al momento della sua cessione. L’autorità adita con ricorso contro tale decisione, ha sospeso il procedimento e sottoposto la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

3.1 Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sono state sottoposte quattro questioni pregiudiziali aventi ad oggetto l’interpretazione degli articoli 3, n. 1, lett. *g*) e 12, n. 2, lett. *b*) della Direttiva 89/104/CE. I suddetti articoli corrispondono alle ipotesi di marchio decettivo ab origine, quindi nullo se registrato e di decettività sopravvenuta e

quindi di decadenza del marchio. In particolare alla Corte è stato chiesto: 1. *“Se un marchio sia di natura tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g [della Direttiva 89/104] nelle seguenti circostanze: - l’avviamento connesso al marchio è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio; - prima della cessione il marchio, per una significativa parte del pubblico di riferimento, indicava che una particolare persona partecipava al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali tale marchio veniva usato; - dopo la cessione, è stata presentata dal cessionario una domanda di registrazione del marchio d’impresa, e - all’epoca della domanda, una significativa parte del pubblico di riferimento, riteneva erroneamente che l’uso del marchio indicasse che quella particolare persona partecipava ancora al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha influito probabilmente sulle scelte d’acquisto di tale parte del pubblico”*; 2. In generale, in caso di quali circostanze si debba considerare ingannevole un marchio al momento della registrazione; 3. *“Se un marchio registrato sia idoneo ad ingannare il pubblico in seguito all’uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b), [della Direttiva 89/104]”* nelle stesse circostanze della prima questione salvo che, dopo la cessione l’ipotesi contemplata non è quella della registrazione del marchio ma quella di una domanda di decadenza dello stesso; 4. In generale, quando un marchio può decadere perché, in seguito all’uso che ne è stato fatto, è divenuto tale da trarre in inganno il pubblico. Ciò che si vuole sapere è dunque se, l’originario marchio “Elisabeth Emanuel”, sia divenuto decettivo e debba quindi decadere e se si debba rifiutare la registrazione del secondo marchio, perché intrinsecamente decettivo in quanto costituito dal medesimo patronimico ma con una grafia diversa. La

Corte è chiamata per la prima volta a pronunciarsi sull'applicazione dello statuto di non decettività all'ipotesi in cui un marchio patronimico venga ceduto ad un terzo.

In gioco ci sono interessi pubblici contrapposti, da un lato quello dei consumatori a non essere ingannati dal momento che, la funzione principale del marchio è ancora quella di indicare l'origine dei prodotti. Dall'altro, quello degli imprenditori a poter cedere imprese, avviamenti e marchi. Si tratta degli stessi interessi che, come si ha già avuto modo di evidenziare, sono tutelati anche dall'art. 41 della nostra Costituzione, dove, al primo comma è sancito il principio della libera iniziativa economica e, al secondo, quello della buona fede commerciale. L'appellante Elisabeth Emanuel e l'appellata CSL, divenuta cessionaria del marchio registrato in pendenza del procedimento, presentano infatti osservazioni alla Corte, sostenendo i diversi interessi in gioco.

La prima fa notare come tutte le circostanze idonee a creare confusione nel pubblico dovrebbero essere prese in considerazione in quanto, sarebbe sufficiente un rischio reale di inganno del consumatore medio per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. g) della Direttiva 89/104.

L'altra invece, ritiene che il trasferimento di una denominazione commerciale non possa di per sé essere fonte di inganno per i consumatori perché questi sanno che spesso le imprese vengono cedute. Anche perché, in caso contrario, diventerebbe impossibile procedere a trasferimenti di imprese insieme all'avviamento e al marchio.

3.2 Il giudizio della Corte

La Corte procede inizialmente ad una riconferma della funzione principale del marchio quale “*garanzia che tutti i prodotti contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità*”. Osserva poi che, tale funzione distintiva può essere assolta da un marchio patronimico¹⁵⁵ quale “Elisabeth Emanuel”, tuttavia si pone il problema della tutela dell’interesse del consumatore protetto dall’art. 3, n.1, lett. g) della Direttiva 89/104/CE. Occorre quindi valutare se, il fatto che il marchio in questione porti il nome della persona che in origine fabbricava i prodotti sia effettivamente d’inganno per il pubblico o se ne esista comunque il rischio¹⁵⁶. Tale sarà quindi la condizione per il rifiuto della registrazione di un marchio.

Quanto alle prime due questioni pregiudiziali, la Corte esclude che un marchio patronimico induca i consumatori a pensare che la persona che porta quel nome abbia partecipato alla creazione dei prodotti. Pertanto, il marchio “Elisabeth Emanuel” non sarebbe di per se idoneo ad ingannare il pubblico sulla natura qualità o provenienza degli abiti, caratteristiche che resterebbero comunque garantite dalla nuova impresa titolare del marchio, soprattutto se questo è stato ceduto insieme all’avviamento e all’impresa.

¹⁵⁵ Già nella sentenza *Nichols* del 16 Settembre 2004, causa C-404/02, la Corte aveva stabilito che un patronimico può costituire un marchio se è idoneo ad identificare l’origine di un prodotto, senza che per questo debba applicarsi una qualche regola specifica.

¹⁵⁶ Che questo sia il presupposto per l’applicazione dell’ art. 3, n. 1, lett. g) della Direttiva 89/104/CE, era già stato enunciato nella sentenza *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* del 4 Marzo 1999, causa C-87/97, Racc. p. I-1301, punto 41.

La Corte continua specificando che si avrà una situazione ingannevole, nel caso in cui il nuovo titolare del marchio faccia credere ai clienti che la Sig.ra Emanuel collabori ancora nella creazione degli abiti. Sarà però compito del giudice nazionale accertare una simile circostanza che non porterebbe comunque all'applicazione dell' art. 3, n. 1, lett. g), in quanto, non si tratterebbe di decettività intrinseca del marchio.

Quanto alle ultime due questioni pregiudiziali, poiché *“le condizioni di decadenza previste dall'art. 12, n. 2, lett. b) della Direttiva 89/104 sono identiche a quelle collegate agli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. b) della stessa direttiva”*, la Corte ritiene che vi si debba rispondere *“dichiarando che il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno (...), segnatamente quando l'avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio”*.

3.3 Alcune osservazioni in merito alla sentenza

La Corte chiarisce che, condizione per l'applicazione degli artt. 3, n. 1, lett. g) e 12, n. 2, lett. b) della Direttiva 89/104/CE è *“l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore”*.

La dottrina straniera¹⁵⁷ ha osservato che spetterebbe al giudice nazionale apprezzare il ricorrere di questo presupposto. Se dunque il principio enunciato è condivisibile, suscita poi delle perplessità il fatto che la Corte si sia pronunciata sul merito del contenzioso che stava all'origine delle questioni pregiudiziali. Secondo la Corte, in questo caso non ricorrono i requisiti di applicazione della suddetta normativa in quanto, il marchio continua a svolgere la sua funzione distintiva anche quando è stato oggetto di trasferimento e l'impresa cessionaria produce lo stesso tipo di beni che originariamente il marchio contrassegnava. In particolare la Corte ritiene salvaguardata tale funzione se i prodotti continuano a provenire da un' unica fonte produttiva, come nel caso trattato.

Inoltre, secondo la Corte, anche se un consumatore fosse influenzato nelle sue scelte dal fatto che la Sig.ra Emanuel abbia creato l'abito, *“le caratteristiche e le qualità del detto vestito restano garantite dall'impresa titolare del marchio”*. La sentenza sottolinea l'importanza d'interrogarsi sul rischio di confusione che un marchio patronimico può suscitare nel pubblico ma finisce per negare, a priori, che la registrazione di un segno possa essere negata per il sol fatto che questo corrisponda al nome dell'originario ideatore dei prodotti. La Corte non sembra quindi tenere in considerazione l'essenzialità del creatore nel mondo della moda, ove, *“vi sono anche caratteristiche “immateriali” (ed anzitutto la paternità e la coerenza stilistica) che assumono importanza decisiva per i consumatori”*¹⁵⁸. Pur contemplando la possibilità che un consumatore

¹⁵⁷ G. BONET, *op. cit.*, p. 487 ove osserva che *“la Cour se prononce elle-meme sur le litige qui est à l'origine des questions préjudicielles, ce qui surprend dans le cadre d'une procédure de l'article 234/CE”*.

¹⁵⁸ C. GALLI, *L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e la giurisprudenza italiana più recente*, in *Notiziario dell'ordine dei consulenti in Proprietà industriale*, 2008, I, p. 10, nota 13.

compri effettivamente un abito per il fatto che alla sua creazione abbia partecipato un certo stilista, la Corte non sembra ritenere che tale circostanza configuri un'ipotesi di inganno effettivo o di sufficiente pericolo di inganno sulla natura qualità o provenienza della merce.

La dottrina italiana¹⁵⁹ è però unanime nel ritenere che, le norme dello statuto di non decettività laddove parlano di un inganno, *in particolare* su provenienza, qualità e natura del prodotto, enunciano elementi esemplificativi. In questa prospettiva, per l'applicazione delle norme dello statuto di non decettività sarà allora sufficiente un inganno che abbia ad oggetto una qualsiasi caratteristica ritenuta essenziale dai consumatori al momento della scelta. Non sembra pertanto condivisibile la decisione della Corte di escludere a priori che l'inganno sulla provenienza stilistica sia significativo. Se l'interesse pubblico tutelato è la protezione del consumatore, al centro dell'attenzione deve esserci ciò che questi (e non il giudice) ritiene essenziale. Allora, nell'indagare sul rischio di inganno che un marchio patronimico può creare per un consumatore medio, bisognerebbe chiedersi prima di tutto, quanto la convinzione di una certa paternità stilistica abbia influito sulle sue motivazioni di acquisto. In altre parole, bisognerebbe chiedersi, quanto uno stilista sia di per sé elemento caratterizzante di un prodotto, *conditio sine qua non* per

¹⁵⁹ Cfr. in particolare P. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, p.163, *ivi* a p. 166; G.GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv.dir.ind.*, 1, 1993, p.211 e ss.; A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 156 e ss. e 276 e ss., ove illustra come le norme dello statuto di non decettività conferiscano al marchio una funzione di garanzia di conformità del prodotto al messaggio comunicato. L'inganno che si intende vietare può avere quindi un oggetto tanto vario quanto il contenuto dei messaggi che il marchio può comunicare; S. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 100.

effettuare un'acquisto¹⁶⁰. Affermando che le caratteristiche di un prodotto dipendono dall'impresa titolare del marchio la Corte nega che la presenza di un certo stilista sia caratteristica essenziale e “*ritiene, in sostanza che il marchio dello stilista non sia in sé significativo, e quindi non possa essere di per sé ingannevole, e quindi non registrabile e decadere, nel caso in cui il legittimo cessionario lo utilizzi in modo non ingannevole*”¹⁶¹.

Di diverso avviso sono però alcuni autori che ritengono invece il marchio consistente nel nome dei c.d. creatori del gusto della moda direttamente significativo. Di conseguenza, considerano un esempio di decettività sopravvenuta il caso “*di un marchio costituito dal nome di un noto stilista, ancora usato quando lo stilista o la sua collaborazione con l'azienda siano venuti meno*”¹⁶².

Diversamente, la Corte nega possa trattarsi, in una simile ipotesi, di decettività intrinseca del marchio, originaria o sopravvenuta, tale da

¹⁶⁰ Cfr. G.BONET, *op. cit.*, p. 488, “cette question se pose au juge national, juge du fond, éventuellement éclairé par un sondage”.

¹⁶¹ P. FRASSI, *op. cit.*, p. 31.

¹⁶² Così G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993, p. 333 ma cfr. anche A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 157 ove, parlando di segni che comunicano messaggi diversi dalla provenienza, natura e qualità dei prodotti, porta l'esempio di Armani illustrando come, l'informazione comunicata riguardi la partecipazione dello stilista “*all'elaborazione o alla scelta del prodotto*”. Conseguentemente bisogna ritenere che, qualora il messaggio sia falso, si applicheranno le norme dello statuto di non decettività, volte appunto a garantire la veridicità dei messaggi comunicati dai marchi; e ancora S. GIUDICI, *op. cit.*, p.100-101, ove parla di “*marchi che contengono il nome di una persona famosa o l'indicazione di una specifica qualifica professionale, i quali inducono il consumatore ad immaginare che i prodotti o servizi contrassegnati presentino particolari caratteristiche qualitative. (...) l'ipotesi implica una valutazione dell'ingannevolezza sopravvenuta a seguito del trasferimento dell'azienda e della cessazione dei rapporti con il designer, piuttosto che un'ipotesi di ingannevolezza originaria*”. La stessa sembra peraltro di diverso avviso in *Decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti*, *Riv. dir. ind.*, 2012, I. In linea con l'opinione espressa dalla Corte sembra invece P. FRASSI, *op. cit.*, che parla, a p. 31 di uso ingannevole del marchio nell'ipotesi in cui, nel settore della moda, il marchio patronimico venga “*impiegato in modo da far credere che esista ancora una collaborazione stilistica da tempo cessata*”.

comportare la nullità o la decadenza del marchio¹⁶³. Dalla sentenza in questione può evincersi che, inganno potrebbe aversi se il cessionario del marchio lo utilizzasse in modo tale da far credere al pubblico che, lo stilista di cui il marchio porta il nome, continua a partecipare alla creazione dei prodotti. Si avrebbe però violazione (che dovrebbe comunque essere rilevata dai giudici nazionali) del generale divieto di usare il marchio in modo ingannevole di cui all'art. 12, n. 2, lett. b) della Direttiva 89/104/CE. Quindi, secondo la Corte, il fatto che il marchio porti il nome di una persona che non collabora più con l'impresa che lo utilizza non è, da solo, condizione sufficiente ad impedire la registrazione del marchio stesso. Il fatto che l'impresa lo utilizzi, inoltre, in modo tale da ingannare il pubblico, facendogli credere che l'artista partecipi ancora al procedimento di creazione dei prodotti, non sarebbe comunque una circostanza tale da richiedere l'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. g) in quanto comporterebbe, semmai, una violazione dell'art. 12, n. 2, lett. b) della Direttiva 89/104/CE.

È stato correttamente osservato come “*a valle di quest’orientamento della giurisprudenza comunitaria e nazionale, si scorge la protezione della possibilità per gli stilisti di monetizzare l’avviamento, da loro accumulato negli anni, mediante la cessione (libera) del proprio patronimico*”¹⁶⁴. In decisioni come quella relativa al caso Elisabeth Emanuel, risulta evidente come, trovi protezione la funzione pubblicitaria del marchio forse più di quella di indicazione d’origine dei prodotti. Ad essere tutelato è infatti il valore del marchio

¹⁶³ Nello stesso senso Trib. Milano, 10 Dicembre, 2003, nel caso Caraceni/Campagna, ove, a fronte di una corretta informazione dei consumatori e di un mantenimento della qualità dei prodotti, la sola cessione di una nota sartoria non sarebbe di per sé idonea a generare inganno nel pubblico.

¹⁶⁴ P. FRASSI, *op. cit.*, p. 33.

come autonomo bene economico, come bene di scambio. Sull'interesse dei consumatori sembra quindi prevalere quello degli imprenditori. Questi ultimi infatti, dopo aver investito ingenti capitali sulla "reputazione" del loro marchio devono poterne sfruttare a pieno le potenzialità, con cessioni libere e licenze dai confini meno rigidi che in passato.

Inoltre la Corte parla di caratteristiche e qualità che "restano garantite dall'impresa titolare del marchio", occorre però osservare che l'ordinamento comunitario, come quello nazionale non prevedono l'obbligo, a carico del titolare del marchio, di mantenere invariata la qualità dei beni e servizi che offre, non può dunque parlarsi di una vera e propria garanzia. Le norme dello "statuto di non decettività" del marchio garantiscono però la veridicità dei messaggi comunicati dai segni distintivi

4. Il caso Fiorucci

L'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (d'ora innanzi "UAMI"), ha seguito lo stesso ragionamento della Corte in un caso dalle premesse simili. Le varie vicende giudiziarie che hanno ad oggetto i marchi "Fiorucci" ed "Elio Fiorucci, mostrano come nell'esperienza comunitaria, il marchio che consiste nel nome dei c.d. creatori del gusto della moda non sia considerato significativo. In particolare, viene escluso un inganno sulla provenienza dei beni, in quanto le norme comunitarie parlano di provenienza geografica e per tale non può quindi intendersi quella stilistica.

4.1. I fatti di causa

Il Signor Elio Fiorucci è una personalità nota nell'industria italiana, che si è imposto nel mondo della moda a partire dagli anni sessanta, con il suo negozio di Milano in Galleria della Passerella. Dopo aver costituito la società Fiorucci s.p.a. di cui deteneva il 50%, nel 1972, Elio Fiorucci registra il primo marchio "Fiorucci" che cederà alla suddetta società nel 1976. Dopo la registrazione di molti altri marchi contenenti il patronimico dello stilista, la società, nel 1990, a causa di dissesti finanziari e in occasione della procedura di concordato preventivo, stipula una serie di contratti tra cui quello di cessione di tutti i marchi a favore della società Edwin. Quest'ultima li concederà poi in licenza alla società Saggittario S.r.l., cui la Fiorucci s.p.a. aveva invece ceduto mobili, arredi e macchine. Nello stesso anno la Fiorucci s.p.a. cede alla società immobiliare Paolo Maria s.r.l. l'azienda commerciale di Galleria Passerella, sede storica del negozio di Elio Fiorucci. Il contratto stipulato con la Edwin dava atto che "il Signor Elio Fiorucci si è dichiarato disponibile a continuare nella collaborazione creativa nel campo dello stile e dell'immagine a favore del titolare dei marchi". Tuttavia, lo stilista smette di avere qualsiasi rapporto con la società cessionaria di cui anzi, non condivide la politica commerciale. L'originario produttore lamenta infatti che la qualità dei prodotti sarebbe diminuita, deludendo così le aspettative dei consumatori che sarebbero per ciò, vittime di inganno. Nel 2002 la società Edwin procede poi alla registrazione dei marchi comunitari "Fiorucci" ed "Elio Fiorucci", nonostante lo stilista non collabori più, in alcun modo, alla creazione dei prodotti. Quest'ultimo decide allora di agire contro la società, rivolgendosi all'Ufficio per l'armonizzazione

nel mercato interno. Il ricorrente, in particolare chiede: la decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi per violazione dell'art. 50, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento del Consiglio sul Marchio Comunitario del 20 dicembre 1993, n. 40 (d'ora innanzi "RMC"), secondo il quale "il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione: (...) c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi"; e la nullità degli stessi marchi per lesione del diritto al nome in virtù del disposto dell'art. 52, paragrafo 2, lettera a) RMC, ai sensi del quale "su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare: a) del diritto al nome".

Con riferimento alla prima richiesta, cui in questa sede verrà riservato più ampio spazio data la diretta rilevanza con il tema trattato, secondo il ricorrente, il marchio è divenuto decettivo in quanto da un lato, identifica prodotti di qualità inferiore e dall'altro, perché identifica prodotti privi dell'impronta stilistica di Elio Fiorucci, in un contesto di mercato in cui, per i consumatori *"tutto ciò che è [marchiato] Fiorucci viene immedesimato con la persona di Elio Fiorucci"*. Il ricorrente argomenta che, *"nel settore della moda ciò che è essenziale nell'apprezzamento del pubblico è lo stile, l'immagine, il design del prodotto; l'insieme delle suggestioni che esso e il marchio che lo contraddistingue evocano e provocano; e che questo complesso di qualità è determinato dallo stilista e non può essere riprodotto, interpretato,*

evoluto, che da quello stilista che quel complesso di qualità ha generato e governato mediante la propria creatività e cultura". Dunque, la determinazione delle caratteristiche dei prodotti operata dalla titolare, senza la partecipazione del Sig. Elio Fiorucci, generando inganno nel pubblico, contrasta con l'art. 50, paragrafo 1, lettera c), RMC.

Inoltre, l'ingannevolezza sarebbe anche conseguenza dei continui richiami fatti dalla titolare al Sig. Fiorucci, tali per cui i consumatori sono indotti a ritenere che i prodotti che acquistano siano *"frutto dello stile, della creatività, del gusto di Elio Fiorucci"*. Attesa l'analogia tra norme comunitarie e nazionali, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 15, l.m. (n.d.r. corrispondente all'attuale art. 23, comma 4°, c.p.i.) a mente del quale dalle vicende traslative del marchio non deve derivare inganno nei caratteri che il pubblico ritiene essenziali.

La titolare del marchio, a sua volta, dichiara infondate le pretese del ricorrente in quanto non vi sarebbe alcuna norma che imponga al cessionario di sfruttare il marchio e tanto meno che gli imponga di doverlo fare rispettando le indicazioni del cedente. Sottolinea poi come il ricorrente lamenti un uso ingannevole che nulla ha a che vedere con la validità del marchio stesso, senza, peraltro, dare prova di tale inganno

che, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera c) del RMC, può riguardare solo la provenienza geografica e non anche quella *"stilistica"*. La società Edwin aggiunge inoltre che, comunque, *"in nessuna circostanza si è mai ingenerato nel pubblico il convincimento che i prodotti in circolazione debbano riferirsi alla persona e alla creatività di Elio Fiorucci"*.

Aggiungendo che la cessione, avvenuta dodici anni prima, è un fatto di dominio pubblico e non pone quindi alcun problema di ingannevolezza.

4.2. L'alternarsi delle vicende giudiziarie

La divisione di annullamento dell'UAMI, con decisione del 23 Dicembre 2004¹⁶⁵, accoglie il ricorso e pronuncia la nullità del marchio "Elio Fiorucci", per violazione del diritto al nome ritenendo applicabile l'art. 21, n.3 l.m. (n.d.r. art. 8, comma 3°, c.p.i.), ai sensi del quale, per poter registrare un marchio patronimico notorio è necessario il consenso del titolare del nome. Nel caso qui considerato, risulta infatti dimostrata la notorietà del nome e manca invece la prova del consenso "espreso, certo ed inequivoco", viene ritenuto così superfluo esaminare la richiesta di decadenza per decettività sopravvenuta.

La società Edwin propone allora ricorso e la prima Commissione di ricorso dell'UAMI, decide¹⁶⁶ di esaminare anche l'altro motivo di doglianza dell'originario ricorrente. La domanda di decadenza viene però ritenuta infondata, con riferimento sia alla decisione della titolare di non servirsi dell'apporto stilistico del ricorrente, sia allo scadimento qualitativo della merce contrassegnata. Quanto al primo motivo infatti, la Commissione osserva che l'art. 50, paragrafo 1, lettera c), RMC, fa riferimento alla provenienza geografica dei prodotti. Il fatto che l'elenco degli elementi su cui potrebbe cadere l'inganno del pubblico sia preceduto dall'avverbio "particolarmente", non sarebbe, inoltre, una ragione sufficiente per ammettere che la provenienza potrebbe essere anche stilistica, in quanto, ad essere ampliate sarebbero le caratteristiche che la norma prevede. Il bene tutelato dal citato articolo, sottolinea la Commissione, è la veridicità del messaggio

¹⁶⁵ Alicante, 23 Dicembre 2004, 545-C, avente ad oggetto il marchio "Elio Fiorucci".

¹⁶⁶ Prima commissione di ricorso, decisione del 6 Aprile 2006, R 238/2005-1.

comunicato dal marchio dunque, occorre verificare, in primo luogo, se il marchio “Elio Fiorucci” dia delle informazioni relative a determinate caratteristiche dei prodotti messi in commercio, in particolare, sulla paternità stilistica. In secondo luogo, bisogna poi verificare se il marchio venga usato in modo tale da determinare la mancanza di corrispondenza tra il messaggio e le caratteristiche evocate. L’UAMI, al pari della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nega che il marchio consistente nel nome dello stilista sia di per sé significativo, pertanto, non vi sarebbe alcun messaggio da confrontare con il prodotto commercializzato per verificare se vi sia incongruenza e, conseguentemente, inganno o errore a carico del pubblico. Viene infatti osservato che *“i consumatori ben sanno che, nel settore della moda, il marchio patronimico non corrisponde sempre e necessariamente al nome dello stilista che disegna le collezioni. Sanno altresì che non di rado vicende di varia natura portano alla separazione tra il designer e la marca omonima, come fu recentemente il caso di Jil Sander, per fare un esempio”*.

Con riferimento al secondo argomento addotto dal ricorrente a sostegno della sua domanda di decadenza per decettività, lo scadimento qualitativo della merce, la Commissione insiste sull’interpretazione da dare all’art. 50, paragrafo 1, lettera c), RMC. Non prescrive infatti che un imprenditore sia obbligato a prestare beni di una determinata qualità, bensì che non inganni il pubblico sulle qualità promesse. Dunque si avrà violazione della norma in parola se il marchio, con il suo messaggio, promette una certa qualità e questa, non sia presente, in concreto, nei prodotti contrassegnati. Tuttavia, coerentemente con quanto concluso in precedenza, la corte esclude che un marchio, per il sol motivo che consiste nel nome di una persona, sia veicolo di una simile comunicazione. La prima

Commissione ricorsi, respinge dunque la domanda di decadenza per decettività sopravvenuta¹⁶⁷ e accoglie invece quella di nullità per violazione del diritto al nome, riformando così la decisione della Divisione di annullamento.

Il ricorrente originario decide allora di adire il Tribunale dell'Unione Europea, lamentando, con riferimento alla domanda di decadenza, una scorretta applicazione dell' art. 50, paragrafo 1, lettera c), RMC. Infatti, a suo avviso, ricorrono entrambe le condizioni di applicazione richieste dalla Commissione: che il marchio evochi un messaggio relativo alla paternità stilistica dei prodotti e che tale marchio sia usato, dalla titolare, in modo tale da trarre in inganno il pubblico. Il tribunale però conferma¹⁶⁸ la decisione della commissione, ribadendo che non vi è prova di tale uso ingannevole e che, in ogni caso, *“la mera identità tra un marchio ed un patronimico non può indurre a ritenere che il pubblico di*

¹⁶⁷ Nello stesso senso si era pronunciata la Divisione di annullamento, sempre in data 23 Dicembre 2004, 556 C, con riferimento al marchio “Fiorucci”. Il ricorrente, sempre il Sig. Elio Fiorucci chiede la decadenza per decettività sopravvenuta, prevista dall' violazione dell' art. 50, paragrafo 1, lettera c), RMC. Attesta poi l' analogia tra le norme comunitarie e quelle europee, lamentando in particolare la violazione dell' art. 15, comma 4°, l.m. L' Ufficio ritiene però di non poter procedere ad una simile valutazione in quanto, implicherebbe un giudizio sulla validità della cessione che esula dalla sua competenza. La domanda di decadenza viene quindi rigettata, in quanto *“non risulta che il termine “FIORUCCI”, di per sé, dia indicazioni al consumatore in merito alla intrinseca natura o alle caratteristiche del prodotto né rispetto alla sua provenienza geografica”*. Né dagli atti risulta, secondo l' Ufficio, che il marchio sia stato utilizzato in modo ingannevole, al fine di far credere al pubblico che il Sig. Elio Fiorucci fosse ancora la mente creativa delle produzioni. *“Né, d'altronde il materiale fornito dalle parti mostra che i consumatori abbiano lamentato un mutamento sostanziale in termini di immagine o styling nei prodotti a marchio “FIORUCCI”*”. Con riferimento alla scadimento qualitativo dei prodotti poi, l' Ufficio non ritiene che sia avvenuto in modo decettivo in quanto non è provato che *“in seguito all' uso effettuato dalla titolare, il consumatore sia stato oggetto di qualsivoglia forma di mistificazione”*. A tal fine sarebbe stata auspicabile un' indagine demoscopica volta dimostrare il cambiamento di valutazioni e opinioni dei consumatori.

¹⁶⁸ Decisione 14 Maggio 2009, T-165/06.

riferimento penserà che la persona il cui patronimico costituisce il marchio abbia disegnato i prodotti da quest'ultimo contrassegnati?

5. La prospettiva comparatistica: il caso Ines de la Fressange

Nonostante sia cronologicamente antecedente a quello trattato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si è scelto di esporre questo caso, in questa sede, perché è stato risolto con l'applicazione di norme puramente nazionali. Poiché i giudici dell'Unione interpretano le norme dei Trattati in modo imperativo, dandone una lettura che dovrebbe essere tenuta in considerazione dai giudici nazionali, risulta interessante chiedersi quale avrebbe potuto essere la decisione della Corte di Cassazione francese se fosse stata chiamata a pronunciarsi dopo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

5.1. I fatti di causa

Ines Seignard de la Fressange è una nota modella e stilista francese, divenuta icona dello stile parigino per la sua collaborazione con la Maison Chanel e per essere stata scelta, nel 1989 per rappresentare la Marianne, incarnazione dei valori della Repubblica francese. Il 7 Giugno 1991, viene siglato un accordo tra M.me de la Fressange, la società Orfoci e la società Ines de la Fressange, avente ad oggetto: la creazione di una nuova società denominata Ines de la Fressange (d'ora in avanti IF2), la cessione alla detta società da parte della modella e stilista di tutti i marchi costituiti dalle parole "Ines" e " de la

Fressange”, per abbigliamento e accessori e l’assunzione di Ines de la Fressange come direttrice artistica e delle relazioni pubbliche all’interno della nuova società. Nel 1994 poi, la società Orcofi cede la sua partecipazione nella IF2 a François Louis Vuitton che si assume tutti gli impegni sottoscritti dalla Orcofi e da M.me de la Fressange, impegnandosi anche a mantenere la collaborazione creativa con la stessa. Nel 1999 la società IF2 procede però al suo licenziamento e Monsieur Vuitton, nel 2000 cede la sua partecipazione nella società. Lamentando che il cambio di strategia dell’impresa viola gli accordi precedentemente stipulati, M.me de la Fressange chiede in via principale, l’annullamento degli accordi che realizzano la cessione e, in via sussidiaria, la decadenza per decettività dei marchi che contengono il suo nome, sia di quelli da lei originariamente registrati, sia di quelli depositati dalla società cessionaria.

5.2. Il giudizio della Corte d’Appello di Parigi¹⁶⁹

A seguito del giudizio reso in data 17 Settembre 2004 dal Tribunale di grande istanza di Parigi, che aveva accolto la domanda principale della modella parigina, la società IF2 ha presentato ricorso in appello. La Corte d’Appello ha accolto la richiesta e riformulato il giudizio di primo grado, dichiarando così validi gli accordi che avevano portato alla fondazione della IF2, alla cessione dei marchi a favore della stessa e all’assunzione di M.me de la Fressange. A seguito della modifica del giudizio relativo alla domanda principale, la Corte ha allora esaminato ed accolto l’originaria domanda sussidiaria di M.me de la

¹⁶⁹ Sentenza 15 Dicembre 2004 n. 04/20120.

Fressange, dichiarando così la decadenza per decettività dei marchi “Inés” e “Inès de la Fressange”.

Inés de la Fressange aveva infatti invocato l’art. L. 714-6, lett. *b*) del Code de la propriété intellectuelle¹⁷⁰, sostenendo che, a seguito del suo licenziamento i marchi sarebbero diventati ingannevoli per il pubblico dei consumatori, indotti a ritenere che lei faccia ancora parte dell’impresa che utilizza i marchi che portano il suo nome¹⁷¹.

Per contro, secondo la società IF2, il pubblico sarebbe stato ampiamente informato dell’avvenuta cessione da articoli di stampa e, in ogni caso, il marchio dovrebbe considerarsi indipendente dalla persona del suo titolare, anche quando, questo marchio fosse costituito da un nome patronimico.

La Corte d’Appello di Parigi osserva però che non è affatto dimostrato che la cessata collaborazione di M.me de la Fressange con la società IF2 sia un fatto noto perché, non è chiaro l’impatto che hanno avuto sui consumatori alcune rare pubblicazioni in proposito. Inoltre, la società IF2, secondo i giudici, tiene un comportamento che induce i consumatori in inganno in quanto, li spinge a pensare che esista ancora un collegamento tra la modella e i marchi litigiosi. Le sue fotografie infatti sono state utilizzate dall’impresa titolare dei marchi,

¹⁷⁰ Corrispondente all’art. 12, n. 2, lett. *b* della Direttiva 89/104/CE e dell’art. 14, comma 2°, lett. *a*) del nostro c.p.i., il testo francese, infatti, così recita: Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait : (...) *b*) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service .

¹⁷¹ Così a p. 12 della sentenza: “*Selon elle, jusqu’à son licenciement en 1999, sa présence au sein de la société et sa maîtrise de l’activité artistique garantissaient au public une adéquation entre sa propre image et celle des produits devant être commercialisés et que, tel n’étant plus le cas depuis lors, le public serait abusé en ce qu’il lui attribuerait la création, dont elle n’est plus à l’origine, des produits vendus sous l’appellation de l’une des marques en cause ; qu’un tel comportement serait de nature à rendre déceptive aux yeux du public qui pourrait croire qu’elle continue d’exploiter personnellement sa marque alors qu’il n’en est rien*”.

per pubblicizzare la campagna primavera/estate 2000, anche se lei non aveva preso parte, in alcun modo, alla sua realizzazione. Ancora, nel 2004, per lanciare il nuovo profumo, la società IF2 ha utilizzato una silhouette, perfettamente identificabile in quella di Inés de la Fressange, con la scusa che sarebbe stata quella di una parigina.

La Corte considera poi che il marchio costituito dal cognome, dal nome o dalla combinazione dei due, che abbia acquistato notorietà tanto da essere divenuto un segno in grado di evocare e identificare qualcosa, per il consumatore, questi, evidentemente, lega, nella sua mente, il prodotto contrassegnato alla persona cui corrisponde il marchio. Dal momento che il marchio deve essere e restare nel corso del tempo, strumento leale d'informazione, i giudici ritengono che, in questo caso, convenga pronunciare la decadenza del marchio poichè, a causa di una modifica nelle condizioni della sua utilizzazione, avvenuta a causa del suo titolare, è divenuto decettivo. In effetti, non v'è dubbio che l'immagine della modella e del suo inconfondibile stile parigino fosse legata indissolubilmente al suo marchio. L'intento delle collezioni era infatti quello di dare la possibilità ad ogni donna di sentirsi una parisienne, come si evince dalle parole dello stesso François Louis Vuitton: *“Grazie ad un design originale e un elevato Know how offriamo uno stile di vita più spensierato, elegante, sereno e raffinato. Immaginiamo una moda che regali gioia ed entusiasmo, l'immagine di ‘Ines de la Fressange’ s Parisienne”*¹⁷².

La decisione della Corte sembra pertanto condivisibile giustificato dal fatto che il nome di Inés de la Fressange, ha acquisito notorietà, divenendo così capace di comunicare delle informazioni al pubblico, prima della cessione. E poiché quest'ultima è avvenuta a favore di una

¹⁷² Dal sito: <http://manterobrandsmantero.com>.

società operante nello stesso settore produttivo della cedente, il marchio assume un carattere decettivo nei confronti dei consumatori¹⁷³.

5.3. Il diverso giudizio de la Cour de Cassation¹⁷⁴

Nel successivo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ha riformulato la decisione della Corte d'Appello applicando alla cessione dei marchi l'art 1628 del Code Civil¹⁷⁵, corrispondente al nostro art. 1487, comma 2°, c.c., a proposito della garanzia per evizione dovuta del venditore. In base a questa disposizione, le parti possono pattuire che il cedente non sia tenuto a prestare garanzia per l'evizione. L'accordo tuttavia non può mai riguardare l'evizione per fatto proprio del venditore e questo principio viene considerato, dalla giurisprudenza francese, di ordine pubblico.

La Corte di Cassazione francese ha applicato questa norma alla cessione dei marchi escludendo così che il venditore possa agire per la decadenza del marchio che ha precedentemente ceduto. L'azione di decadenza presentata da M.me de la Fressange sulla base dell'art. 714-6, lett. *b*) è stata quindi giudicata irricevibile perché, avendo lei stessa ceduto i marchi al ricorrente, è tenuta a prestare garanzia di evizione per fatto proprio¹⁷⁶.

¹⁷³ X. BUFFET DELMAS, *op. cit.*

¹⁷⁴ Sentenza 31 Gennaio 2006, n. 151 FS-P+B, cfr. X. BUFFET DELMAS, *Croniques*, in *Propriété intellectuelle*, 2006, n. 29, pp. 218-220.

¹⁷⁵ “quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel; toute convention contraire est nulle”.

¹⁷⁶ X. BUFFET DELMAS, *op. succ. cit.*, a p. 219, osserva che «Une fois les marques cédées, le cédant est donc privé d'intérêt à agir pour faire constater la nullité ou la déchéance des marques”.

Il giudice della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel caso avente ad oggetto il marchio Elisabeth Emanuel, come è stato illustrato, ha invece escluso che possa pronunciarsi la decadenza per decettività sopravvenuta di un marchio, per il sol fatto che sia cessata la collaborazione creativa con lo stilista che presta il suo nome al suddetto marchio. Inoltre, nemmeno l'uso ingannevole del marchio da parte del cessionario, che faccia credere ai clienti che lo stilista partecipa ancora alla realizzazione della merce sarebbe, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una circostanza tale da giustificare la decadenza del segno. Il giudice nazionale dovrebbe dunque valutare altri elementi che rendano, nel tempo, un marchio decettivo. Considerando che, la Corte di Cassazione, essendo giudice di legittimità, non potrebbe apprezzare queste ulteriori situazioni e che, i giudici dell'Unione non sembrano riservare un trattamento differenziato a seconda di chi sia il soggetto che propone l'azione, sembra condivisibile l'atteggiamento della dottrina francese. Quest'ultima considera la decisione della Corte di Cassazione "*elliptique*"¹⁷⁷ e si interroga su quale avrebbe potuto essere la sua decisione se fosse stata chiamata a pronunciarsi dopo la Corte di giustizia dell'Unione Europea nel caso riguardante la stilista Elisabeth Emanuel. Si pone infatti il problema di quale ordine pubblico debba prevalere, se quello nazionale, tutelato dall'art. 1628 del Code civil o quello comunitario, tutelato dagli articoli 3, n. 1 lett. g) e 12, n. 2, lett. b) della Direttiva 89/104/CE.

A conclusione di questo paragrafo, per ragioni di completezza, non può tacersi che proprio nel 2013 Ines de la Fressange è tornata a lavorare per il suo marchio. La Calao finance, una società francese,

¹⁷⁷ G.BONET, *op. cit.*, p. 489.

insieme ad altri investitori tra cui la stessa Ines de la Fressange, hanno infatti rilevato le quote di Francois Louis Vuitton nella società IF2. Nel comunicato ufficiale diffuso dal brand e dalla Calao finance si legge che Inés de la Fressange, “oltre a far parte del capitale come azionista, sarà coinvolta direttamente nella direzione artistica del marchio, nello sviluppo delle licenze e nelle relazioni pubbliche”.

Capitolo IV

Le tutele contro i marchi decettivi

1. La concorrenza sleale e le pratiche commerciali scorrette

La tutela del consumatore è stata per lungo tempo affidata alla disciplina della concorrenza sleale (in particolare all'art. 2598, n.3, c.c.), diretta però a proteggere gli imprenditori dagli atti lesivi dei concorrenti. Solo indirettamente infatti, venivano protetti anche gli interessi dei consumatori in quanto, un atto di concorrenza sleale ben può essere lesivo anche dei loro interessi.

A partire dall'ultimo ventennio del secolo scorso, una simile tutela solo indiretta del consumatore non è più stata ritenuta sufficiente; sono state così emanate una serie di direttive che manifestano “*una visione sempre più sociale dell'economia*”¹⁷⁸. In particolare sono state promulgate, a livello europeo, due direttive: una sulla pubblicità ingannevole (Direttiva 84/450/CEE) e una sulla pubblicità comparativa (Direttiva 97/55/CE). Per la plurioffensività degli atti disciplinati, i due provvedimenti potevano considerarsi indirizzati sia alla tutela dei concorrenti che a quella dei consumatori. Con l'intento di armonizzare le legislazioni nazionali in tema di tutela dei consumatori poi, il legislatore comunitario ha successivamente sdoppiato la disciplina, a seconda che la pubblicità fosse lesiva dell'interesse degli uni o degli altri. Sono così state emanate la Direttiva 2006/114/CE (recepita nel nostro paese con il d.lgs. n. 145/2007), che raccoglie la disciplina sia della pubblicità ingannevole

¹⁷⁸ Così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2012, Milano, Giuffrè, p. 136 ma v. anche p. 8 a proposito dell'evoluzione della disciplina della concorrenza sleale.

che di quella comparativa, quando sia lesiva degli interessi dei concorrenti; e la Direttiva 2005/29/CEE, relativa alle pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori, in cui è confluita la regolamentazione delle pubblicità lesive dell'interesse dei consumatori. Il legislatore nazionale ha dato attuazione a quest'ultima con il d.lgs. n. 146/2007 con cui ha inserito la relativa disciplina nel Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005, artt. 18-27-*quater*).

Non v'è dubbio che ciascun istituto produca effetti riflessi rispettivamente a favore dei concorrenti o dei consumatori in quanto, uno stesso atto può essere lesivo dell'interesse di entrambi¹⁷⁹. I due decreti infatti, contengono disposizioni dal carattere plurioffensivo: da un lato tutelano interessi di carattere pubblicistico, salvaguardando il mercato e i consumatori in generale, dall'altro tutelano interessi privatistici, proteggendo i singoli imprenditori concorrenti¹⁸⁰. Le due discipline presentano infatti fattispecie che, alle volte, sono sovrapponibili; ad esempio, occorre notare come dal punto di vista dei concorrenti,, gli atti di pubblicità ingannevole che ledono gli interessi dei consumatori (di cui all'art. 21, comma 1°), siano anche atti di concorrenza sleale¹⁸¹. All'interno della fattispecie n. 3 dell'art. 2598,

¹⁷⁹ Cfr. G. FLORIDA, *L'illecito concorrenziale fra diritto soggettivo e la tutela dei consumatori*, in P. AUTERI-G. FLORIDA-V. MARNGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 332, ove sottolinea però che “l'ambito di ciascun istituto è definito dagli effetti diretti e non dagli effetti riflessi o indiretti”.

¹⁸⁰ Cfr. G. CASABURI, *Tutela dei consumatori, disciplina della concorrenza sleale e dei segni distintivi tra giudice ordinario e Autorità garante*, in *Il dir. ind.*, I, 2013, p. 59.

¹⁸¹ La stessa sovrapposizione è riscontrabile tra l'art. 21, comma 2°, cod. cons. e l'art. 2598, n. 1, c.c., a proposito degli atti confusori. Ancora, tra l'art. 23, comma 1°, lett. o), e l'art. 2598, n. 2, c.c., a proposito della “concorrenza per agganciamento”. Cfr. per una trattazione approfondita: G. GUIZZI, *Il divieto delle pratiche commerciali scorrette tra tutela del consumatore, tutela del concorrente e tutela del mercato: nuove prospettive (con qualche inquietudine) nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2010, pp. 1125 e ss.

c.c., relativa alla generale clausola della correttezza professionale, rientra infatti senza dubbio il mendacio concorrenziale, comprensivo della pubblicità menzognera. Questa sovrapposizione comporta la possibilità, per i concorrenti, di agire davanti al giudice ordinario, normalmente competente per gli atti di concorrenza sleale, o davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A quest'ultima infatti sia il d.lgs n. 145/2007 sia il d.lgs. n. 146/2007, affidano la competenza di inibire in via amministrativa, gli atti di pubblicità ingannevole e comparativa e, in generale, le pratiche commerciali scorrette. A conferma di ciò, sia l'art. 8 comma 15° del d.lgs. n. 145/2007, sia l'art. 27, comma 2°, cod. cons., infatti, fanno “salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 del codice civile”.

Come si nota dall'istituto della pubblicità ingannevole che costituisce, allo stesso tempo, atto di concorrenza sleale e pratica commerciale scorretta, fra i due temi vi sono forti affinità e interferenze, tanto che, si tende a sostenere che siano da “*affratellare in un più vasto e sovraordinato concetto di concorrenza sleale*”¹⁸². Si noti inoltre che già il solo concetto di concorrenza, inteso nel senso di un plurimo esercizio dell'iniziativa economica, coinvolge oltre agli interessi dei concorrenti, anche quelli dei consumatori e, in generale, quelli pubblici.¹⁸³ Si può parlare allora di complementarità tra la tutela del mercato concorrenziale e la tutela dei consumatori, in quanto, “*le condotte con cui un'impresa sollecita il pubblico dei consumatori al compimento delle loro scelte assumono –in un sistema di mercato aperto alla competizione- il significato di atti di concorrenza, ne discende che il divieto di utilizzare determinate modalità nella sollecitazione dei*

¹⁸² Così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 9.

¹⁸³ Cfr. P. SPADA, *Dalla concorrenza sleale alle pratiche commerciali scorrette nella prospettiva rimediale*, in *Il dir. ind.*, I, 2011, p. 45.

*consumatori al compimento degli atti di acquisto e di consumo, significa, all'evidenza, vietare altresì determinate modalità di manifestazione del gioco concorrenziale*¹⁸⁴. Tale complementarità emerge infatti da diverse circostanze: in primo luogo, dal riferimento alla “diligenza professionale”, di cui all’art. 18, comma 1°, lett. *b*), cod. cons, che, definita come “il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista”, rinvia all’idea di correttezza e buona fede di cui all’art. 2598, n. 3, la cui violazione costituisce atto di concorrenza sleale. Ancora, il cod. cons. utilizza quale destinatario delle pratiche commerciali il “consumatore medio”, il quale è anche il parametro per giudicare la scorrettezza di un atto di concorrenza e l’ingannevolezza di un marchio, come è già stato osservato nell’ultimo paragrafo del capitolo II del presente studio.

Come verrà meglio approfondito in seguito, alcune delle nuove disposizioni del codice del consumo (v. artt. 18, 20, 21, 23, 39, 140 bis, cod. cons), oltre ad essere sovrapponibili ad alcune fattispecie di concorrenza sleale, condizionano anche la disciplina dei segni distintivi. In particolare, l’art. 18, comma 1°, lett. *b*), cod. cons., ricomprendendo la pubblicità e la commercializzazione del prodotto tra le pratiche commerciali, riguarda anche l’uso del marchio¹⁸⁵. Poiché poi l’art. 139 cod. cons. attribuisce alle associazioni dei consumatori la legittimazione ad agire contro le pratiche commerciali

¹⁸⁴ Così G. GUIZZI, *op. cit.*, p. 1126.

¹⁸⁵ Cfr. P. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario e dalla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, p. 33.

sleali, quando queste siano qualificabili anche come atti di concorrenza sleale e/o violazioni delle norme relative ai segni distintivi, di cui al c.p.i., rende le relative discipline non più azionabili dai soli imprenditori concorrenti¹⁸⁶. Il Codice del consumo mette infatti a disposizione del pubblico dei consumatori una serie di rimedi che, tradizionalmente, erano riservati agli imprenditori. Nella prospettiva rimediale, un'importante differenza resta però tra le due discipline: solo per gli atti di concorrenza sleale l'attore può valersi della presunzione di colpevolezza dell'autore di atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2600, c.c.

Si ritiene quindi opportuno analizzare i rapporti tra la disciplina della concorrenza sleale, quella delle pratiche commerciali scorrette e quella del c.p.i., soprattutto con riferimento allo "statuto di non decettività", al fine di individuare i diversi tipi di tutela che l'ordinamento mette a disposizione nel caso della violazione delle norme che garantiscono la veridicità dei messaggi comunicati dal marchio. Infatti, alla luce della nuova funzione pubblicitaria, che rende il marchio un importante strumento di comunicazione tra imprese e consumatori, assumono particolare rilevanza le norme che assicurano la veridicità delle informazioni comunicate dal segno. Tali disposizioni trovano a loro volta un ulteriore rafforzamento nella disciplina che tutela i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette, consentendo loro di compiere scelte di acquisto consapevoli.

¹⁸⁶ Questa era infatti la concezione tradizionale, confermata dall' ord. della Corte Costituzionale, 21 Gennaio, 1988, n. 59, in cui veniva esclusa la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori contro "*atti di concorrenza sleale che pregiudicano gli interessi di una categoria professionale*".

2. Le interferenze tra il codice della proprietà industriale e la disciplina della concorrenza sleale

Dopo una prima tipizzazione degli atti di concorrenza sleale ad opera dell'art 10-bis della Convenzione di Unione di Parigi¹⁸⁷, la disciplina viene inserita nel codice civile italiano del 1942 agli artt. 2598-2601. In particolare, l'art. 2598¹⁸⁸, c.c., contiene 3 diverse fattispecie di atti di concorrenza sleale: al n. 1 quelli confusori, al n. 2 quelli dell'appropriazione di pregi e della denigrazione e al n. 3 tutti quelli non conformi alla clausola generale della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda. L'art. 2598, c.c., diviene così il fondamento di un vero e proprio diritto soggettivo alla lealtà della concorrenza¹⁸⁹, coerentemente con il diritto assoluto di cui godono gli imprenditori sui loro segni distintivi. È evidente infatti che, affinché la concorrenza possa realizzarsi è necessario identificare gli imprenditori da cui provengono i prodotti¹⁹⁰. A tal fine si attribuisce loro un diritto

¹⁸⁷ Stipulata a Parigi nel 1883, poi modificata all'Aja nel 1925 e a Stoccolma nel 1967.

¹⁸⁸ Ai sensi dell'art. 2598 c.c. “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.

¹⁸⁹ Cfr. G. FLORIDA, *op. cit.*, p. 331.

¹⁹⁰ Cfr. in questo senso F. STEFANI, “*Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza interflora*”, in *Il dir. ind.*, II, 2012, p. 114, secondo cui “*in un sistema produttivo e distributivo standardizzato, la tutela del diritto di marchio mira alla raggiungimento dei principi generali della libertà di iniziativa economica e di concorrenza e contribuisce all'abbassamento dei costi di ricerca del consumatore, alla riduzione dell'asimmetria informativa e al mantenimento di garanzie*

esclusivo sui propri segni distintivi, ovvero su quegli elementi idonei a individuare prodotti e attività, per assicurare che i concorrenti non sfruttino il loro lavoro con atti “*il cui carattere comune è essenzialmente la falsità, intesa anzitutto come decettività, ossia attitudine a trarre in inganno i consumatori*”¹⁹¹.

In questa prospettiva è possibile dare un’interpretazione proconcorrenziale alle privative industriali, tradizionalmente ricondotte al mondo del monopolio e quindi contrapposte alla disciplina degli atti di concorrenza sleale, volta invece a garantire la libera concorrenza sul mercato. Vi è invece omogeneità tra i diritti di proprietà industriale e la concorrenza sleale infatti, “*assolvono alla medesima funzione ultima, quella di rendere il mercato più concorrenziale*”¹⁹². La protezione accordata ai diritti di proprietà industriale dipende, quindi, da quanto questi risultino strumentali alla libertà di concorrenza.

Come è stato osservato¹⁹³, il c.p.i. ha inciso sulla disciplina della concorrenza sleale, facendone emergere gli aspetti di affinità con i diritti di proprietà industriale. Tale incidenza si manifesta direttamente e indirettamente, sia sul piano del diritto sostanziale che sul piano del diritto processuale.

qualitative. Il diritto di marchio svolge un ruolo pro-concorrenziale in quanto costituisce il primo presupposto di una forma concorrenziale di mercato e dunque l'elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato”.

¹⁹¹ Così A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 4, sul diritto assoluto degli imprenditori sui loro segni distintivi v. anche p. 37.

¹⁹² Cfr. G. CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Il dir. ind.*, V, 2012, p. 400, che parla della libertà di concorrenza come della “*stella polare*” del sistema industrialistico nel suo complesso.

¹⁹³ Cfr. G. CASABURI, *op. cit.*, in *Il dir. ind.*, V, 2012, p. 397 e ss., che parla di una “*omogeneizzazione codicistica di concorrenza sleale e diritti di PI*”.

2.1 (segue) L'incidenza del c.p.i sull'art. 2598 c.c.

Dal punto di vista del diritto sostanziale, il c.p.i. ha inciso notevolmente sulle disposizioni dell'art. 2598, c.c., in particolare, per quanto riguarda la concorrenza sleale confusoria di cui al n. 1 del suddetto articolo. Il c.p.i. ha infatti ricompreso tra i diritti di proprietà industriale tutti i segni distintivi diversi dai marchi registrati, che, tradizionalmente rientravano nella disciplina della concorrenza sleale confusoria. Non si può però parlare di confusione prescindendo dall'oggetto della confusione stessa, ovvero dai segni distintivi. Poiché infatti questi sono gli elementi idonei ad identificare sul mercato il produttore dei beni, il giudizio relativo all'eventuale confusione verterà sui segni distintivi di un imprenditore e quelli utilizzati da un altro. Il bene tutelato dalle norme sulla concorrenza sleale è dunque lo stesso bene tutelato da quelle del c.p.i.: il segno distintivo. La dottrina ha escluso che possa parlarsi, a proposito dell'art. 2598, n. 1, c.c., di abrogazione tacita ad opera del c.p.i., poiché, la stessa previsione è contenuta anche nell'art. 10-bis della Convenzione dell'Unione di Parigi e una norma pattizia non può essere abrogata da una nazionale¹⁹⁴.

L'“omogeneizzazione” tra concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale, realizzata dal c.p.i., è particolarmente significativa anche con riferimento alla disciplina della sottrazione dei segreti, tradizionalmente ricompresa nella fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598, c.c. e delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine, che possono rientrare sia nel n. 2 che nel n. 3 dell'art. 2598. Con

¹⁹⁴ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 75 e G. CASABURI, *op. cit.*, p. 399.

riferimento a queste fattispecie però, il c.p.i., rispettivamente agli artt. 99 e 30, esclude una sostituzione dell'art. 2598. Al fine di non interpretare in modo insensato la sovrapposizione tra le due discipline, sembra corretto considerare la disciplina della concorrenza sleale come più ampia di quella codicistica, seppur residuale¹⁹⁵. Infatti, pur non presentando i connotati delle fattispecie di cui agli artt. 30 e 99, vi possono essere altri comportamenti configurabili come atti di concorrenza sleale.

Per coerenza con l'argomento trattato nel corso di questo studio, sembra ora opportuno considerare anche le interferenze esistenti tra le norme dello statuto di non decettività e la disciplina della concorrenza sleale. In questo caso non può parlarsi di influenza del c.p.i. su quest'ultima in quanto, le disposizioni in materia di decettività del marchio, erano contenute già nel r.d. 21 Giugno 1942, n. 929 , antecedente al c.p.i. Queste norme dunque, non si inseriscono in quel processo di "omogeneizzazione" di cui si è parlato. Tuttavia, anche in tema di decettività del marchio, si hanno fattispecie che possono rientrare sia nella disciplina dettata dall'art. 2598 per la concorrenza sleale, sia in quella dettata dal c.p.i. per i diritti di proprietà industriale. Infatti, tra le fattispecie tipizzate che vengono tradizionalmente ricondotte al n. 3 dell'art. 2598 vi sono le comunicazioni ingannevoli, essendo atti idonei ad influenzare il mercato¹⁹⁶. L'analogia di questa fattispecie e quelle sanzionate dalle norme del c.p.i., risulta ancor più evidente se si considera il testo dell'art. 10-bis della Convenzione dell'Unione di Parigi, che, al punto 3.3., ha ad oggetto lo stesso tipo di

¹⁹⁵ In questo senso A.VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 10.

¹⁹⁶ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 102; ID, *La repressione della pubblicità ingannevole*, cit., p. 610 e ss.; P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., p. 98: "l'uso ingannevole del marchio costituisce concorrenza sleale".

atti di concorrenza sleale. La norma vieta infatti “le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell’esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l’attitudine all’uso o la quantità delle merci”. Come si ricorderà, anche le disposizioni dello statuto di non decettività prevedono, come oggetto di possibile inganno dei consumatori, le caratteristiche essenziali dei prodotti (art. 23, comma 4°, c.p.i.) o la natura, la qualità e la provenienza degli stessi (art. 14, comma 1°, lett. *b*) e comma 2°, lett *a*) e l’art. 21, comma 2°, c.p.i.).

Poiché costituisce atto di concorrenza sleale qualsiasi comunicazione ingannevole¹⁹⁷ relativa ai prodotti, è evidente che vi rientrino anche quelle comunicate dal marchio in sé o attraverso il suo utilizzo. Se fino a questo punto si è parlato di ingannevolezza prevalentemente in termini di lesione del diritto di autodeterminazione dei consumatori al momento della loro scelta d’acquisto, occorre ora considerare come, la medesima condotta costituisca un atto di concorrenza sleale e sia quindi lesiva, prima di tutto, dell’interesse dei concorrenti. Tutto ciò presenta un certo rilievo in quanto le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni dello statuto di non decettività, come verrà illustrato, non sempre corrispondono a quelle previste per la violazione dell’art. 2598. Ciò alla luce del fatto che non vi è accordo sull’integrale applicazione delle norme del c.p.i. neanche alle fattispecie di concorrenza sleale che, per la loro interferenza con i diritti di proprietà industriale, sono divenute di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale.

¹⁹⁷ Rientra in questa fattispecie anche la disciplina della pubblicità ingannevole, contenuta nel d.lgs. n. 145/2007.

2.2 (segue) La competenza delle sezioni specializzate in proprietà industriale sui procedimenti in materia di concorrenza sleale e i problemi relativi alla legge applicabile

Dal punto di vista del diritto processuale poi, si ha un'incidenza diretta del c.p.i. sulla disciplina della concorrenza sleale, che viene avvicinata a quella delle private dall'art. 134, c.p.i. Inserito con l. n. 99/2009, prevede che siano “devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate¹⁹⁸ previste dal d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168: 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 (...)”.

Con riferimento alla concorrenza si ha dunque uno sdoppiamento della competenza, tra sezioni specializzate e ordinari uffici giudiziari, che suscita non pochi problemi interpretativi¹⁹⁹. Non è infatti sempre facile individuare le controversie che restano di competenza del tribunale ordinario, tendenzialmente quelle di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 2598, c.c., che non interferiscono con i diritti di proprietà industriale²⁰⁰.

¹⁹⁸ Sostituite dal d.l. n.1/2012, art. 2, comma 1° dalle “sezioni specializzate in materia di impresa”, c.d. “tribunale delle imprese”, quanto alle criticità della nuova scelta legislativa si rimanda a G. CASABURI, “*Liberalizzazioni e sezioni specializzate*”, in *Il dir. ind.*, I, 2012, p. 12.

¹⁹⁹ In primo luogo quello della qualificazione della statuizione relativa alla devoluzione di una controversia alla competenza o meno di una sezione specializzata. Non è chiaro infatti se si tratti di una questione di competenza, soggetta quindi al relativo regolamento da parte della Cass., o di una questione di mera ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio. Nel senso della prima ricostruzione cfr. Cass. 25 Settembre 2009, n. 20690, in *Il dir. ind.*, II, 2010, p. 50; nel senso della seconda cfr. Cass. 22 Novembre 2011, n. 24656, in *Foro it.*, 2012.

²⁰⁰ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p.131 e Cass. 18 Maggio 2010, n. 12153, in *Foro it.*, *Rep.* 2010, voce *Proprietà industriale*, n. 293, secondo cui “in

Ciò che più interessa ai fini delle tutele messe a disposizione dall'ordinamento contro i marchi in sé decettivi o usati in modo decettivo, è però l'incertezza circa *“l'applicabilità della normativa processuale speciale, di cui al Codice, agli istituti, pur di competenza delle sezioni specializzate, che però non sono da questi disciplinati, in primo luogo la concorrenza sleale”*²⁰¹. Da ciò infatti dipende l'applicazione alle ipotesi di concorrenza sleale che interferiscono con i diritti di proprietà industriale del regime processuale e sanzionatorio predisposto dal c.p.i. o di quello, meno completo, previsto dal c.c. Non sembra esservi accordo infatti, in dottrina, ma neanche in giurisprudenza²⁰², sulla integrale applicazione delle norme processuali del c.p.i alle azioni di concorrenza sleale.

tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 27 Giugno 2003, n.168, 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, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva; ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza”. Il legislatore nell'estendere le competenze delle sezioni specializzate con il d.l. n. 1/2012, avrebbe avuto l'occasione di risolvere il problema, non ha però ritenuto di attribuire con pienezza, alle sezioni specializzate, la competenza sulle azioni in materia di concorrenza sleale.

²⁰¹ Così G. CASABURI, *“Liberalizzazioni” e sezioni specializzate*, in *Il dir. ind.*, I, 2012, p. 15.

²⁰² Non si è ancora avuta una pronuncia della Corte di Cassazione in materia, tuttavia possono ricordarsi le sent. del Tribunale di Napoli, 7 Settembre 2007, in *Foro it.*, 2007, I, 3540, nel senso dell'applicazione delle fattispecie codicistiche alla concorrenza sleale e, in senso opposto Tribunale di Roma, 23 Gennaio 2008, in *Foro it. Rep.*, voce *provvedimenti di urgenza*, n. 25.

Secondo alcuni²⁰³ infatti, il fatto che l'art. 134, c.p.i., continui a prevedere sia le azioni per far valere la violazione dei diritti di proprietà industriale sia quelle di concorrenza sleale, implica, oltre ad una conferma del non assorbimento di queste ultime, anche il permanere di due regimi processuali diversi. Così, a seconda che l'attore agisca per far valere la violazione di diritti di proprietà industriale o il compimento di atti di concorrenza sleale si avrà l'applicazione, rispettivamente, degli speciali istituti del c.p.i. o di quelli ordinari del c.p.c. e, se da un lato il sistema cautelare e sanzionatorio previsto dal c.p.i. è più completo, dall'altro, il c.c. offre, all'art. 2599, contro gli atti di concorrenza sleale, la possibilità di ottenere "opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti", possibilità che nel c.p.i. manca.

Secondo altri invece, "*per ragioni di coerenza sistematica e di omogeneità di istituti*"²⁰⁴, deve considerarsi applicabile, anche alle fattispecie di concorrenza sleale, il capo III del c.p.i. relativo alle norme processuali. Vi sarebbero infatti marcate differenze sostanziali tra le due discipline, soprattutto in tema di misure cautelari. Solo attraverso l'art. 700, c.p.c., può essere infatti riconosciuta una tutela cautelare inibitoria della concorrenza sleale, quando invece il c.p.i. prevede misure tipiche. Quest'ultimo prevede inoltre un accertamento del *periculum in mora* meno rigoroso di quello processualcivilistico.

Occorre infine sottolineare che, sia per la concorrenza sleale che per le privative industriali, il rimedio tipico è l'inibitoria. Il principale

²⁰³ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.* p. 129-130, ove si conclude che "Il fatto peraltro che il sistema sanzionatorio e cautelare del Codice sia più efficiente e completo, farà in pratica sì che la scelta di esso venga preferita".

²⁰⁴ Così G. CASABURI, *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Il dir. ind.*, V, 2012, p. 403.

interesse dell'imprenditore è infatti quello di ripristinare le condizioni di mercato in cui operava prima della violazione delle norme. Il risarcimento del danno si pone quindi come eventuale, rispetto alla sua soddisfazione²⁰⁵.

3. I rimedi a disposizione dei concorrenti contro i marchi decettivi

La sovrapponibilità tra la fattispecie del mendacio concorrenziale (tra cui rientra anche l'ipotesi di comunicazione ingannevole comunicata dal marchio decettivo in sé o usato decettivamente) e quella relativa alle pratiche commerciali ingannevoli di cui all'art. 21, cod. cons.; e quella tra mendacio concorrenziale e pubblicità ingannevole, comporta "*l'apertura del diritto della concorrenza sleale al public enforcement*"²⁰⁶. Ciò significa che gli imprenditori concorrenti che vogliono agire contro la decettività di un marchio altrui, oltre ai rimedi predisposti dal c.c. e dal c.p.i, avranno a disposizione anche i rimedi previsti dal codice del consumo e dal d.lgs. n. 145/2007.

L'art. 27, cod. cons., prevede infatti che chiunque vi abbia interesse possa richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un provvedimento che reprima le pratiche commerciali scorrette. A causa della sovrapponibilità delle fattispecie, indubbiamente, oltre che i consumatori, anche gli imprenditori concorrenti avranno quindi interesse ad agire contro un pratica lesiva anche dei loro interessi. Si

²⁰⁵ Cfr. G. CASABURI, *op. cit.*, p. 403.

²⁰⁶ G. GUIZZI, *op. cit.*, p. 1130.

rimanda al paragrafo 8 del presente capitolo per l'esposizione di questi rimedi e per i profili più critici di una simile scelta legislativa.

A tutela dei concorrenti si apre quindi la possibilità di un doppio binario di giurisdizione, da un lato i rimedi tradizionali della concorrenza sleale e delle privative industriali, dall'altro i rimedi amministrativi per i comportamenti pubblicitari e per quelli che rientrano tra le pratiche commerciali scorrette.

4. (segue) L'azione di concorrenza sleale

Come premessa a quanto si dirà in seguito, occorre evidenziare il fatto che, indubbiamente, l'azione di concorrenza sleale, promossa contro un utilizzo decettivo del marchio o contro l'utilizzo di un marchio di per sé decettivo, presentando un evidente interferenza con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (avendo ad oggetto proprio un diritto di proprietà industriale!), rientra nella sfera di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 134 del c.p.i.. Si tratta ora di analizzare quali rimedi il c.p.c. e il c.c. mettano a disposizione dell'imprenditore concorrente, ammettendo, per ipotesi, che, sia da accogliere la prospettiva di quella parte della dottrina che nega l'applicazione, alle azioni in materia di concorrenza sleale pur di competenza delle sezioni specializzate, della normativa contenuta nel capo III del c.p.i.. Anche se, come è stato osservato²⁰⁷, la completezza degli istituti predisposti dal c.p.i. farà sì che l'attore propenderà per una azione in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, non può negarsi l'eventualità di chi, opterà invece per la proposizione

²⁰⁷ Cfr. nota 187.

di un'azione per concorrenza sleale o per il cumulo delle due. In questo caso, l'ordinamento mette a disposizione dell'attore: le misure cautelari atipiche di cui all'art. 700 c.p.c., la sanzione dell'inibitoria, le altre sanzioni di cui all'art. 2599.

4.1 Le misure cautelari atipiche di cui all'art. 700 c.p.c.

Poiché la durata del processo può pregiudicare il soddisfacimento degli interessi dell'attore al punto che, anche una sentenza di accoglimento potrebbe rivelarsi del tutto inutile, l'ordinamento predispone dei rimedi che, sulla base di una cognizione rapida, prevenzano questa eventualità. Questo il fondamento delle misure cautelari, provvedimenti strumentali rispetto alla prestazione della tutela vera e propria (strumentali a che l'attesa della decisione di merito non pregiudichi la soddisfazione del diritto), immediatamente efficaci, inadatti al giudicato in quanto possono sempre essere travolti dal provvedimento in sede di merito. Quanto alla finalità dei provvedimenti cautelari, questa può essere meramente conservativa, se hanno lo scopo di mantenere invariato lo *status quo*, o anticipatoria, se mirano ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.

Poiché tali misure vengono richieste ed offerte in relazione ad un diritto non ancora accertato, la legge le subordina a due requisiti: il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*. Il primo riguarda il pregiudizio che l'attore può subire durante l'attesa di una decisione, il secondo riguarda invece la plausibilità della richiesta dell'attore, non deve apparire evidente che la sua domanda non ha possibilità di essere accolta²⁰⁸.

Come si ha già avuto modo di osservare, l'interesse principale dell'attore non è quello al risarcimento del danno, bensì quello alla cessazione del comportamento che ha dato luogo al danno concorrenziale. Il perdurare delle azioni di concorrenza sleale

²⁰⁸ Per una trattazione completa della tutela cautelare, cfr. C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, Torino, 2010, Giappichelli, da p. 267 a p. 321.

(ammettiamo dell'utilizzo decettivo di un marchio o dell'utilizzo di un marchio decettivo), gli arreca infatti un pregiudizio che lo legittima a chiedere l'ottenimento di misure cautelari ai sensi dell'art. 700, c.p.c.. Questo tipo di misure, dette misure cautelari d'urgenza, sono misure atipiche, cioè predisposte dall'ordinamento per qualunque tipo di diritto soggettivo, quindi anche per quello alla correttezza professionale. Possono assumere qualunque contenuto, a seconda del tipo di pregiudizio che si tende a prevenire. L'imprenditore, a seconda delle sue esigenze, potrà allora chiedere, ad esempio, l'inibitoria provvisoria del comportamento altrui o il sequestro dei beni contrassegnati da un marchio che viola le norme dello statuto di non decettività²⁰⁹. Poiché si tratta di misure anticipatorio-satisfattive, particolarmente pregiudizievoli per l'attività del convenuto, si richiede una valutazione piuttosto approfondita del *fumus boni iuris*. Anche il grado di pericolo richiesto per la loro concessione è piuttosto intenso, l'art. 700, c.p.c., prevede infatti l'accertamento di un "pregiudizio imminente ed irreparabile". Poiché è accolta una nozione relativa di irreparabilità, nel senso che è sufficiente che i pregiudizi subiti dall'attore non trovino completa riparazione nel risarcimento del danno, ben si comprende come la situazione dell'imprenditore che subisce atti di concorrenza sleale sia compresa in questa fattispecie. Il danno concorrenziale è infatti difficilmente dimostrabile e non pienamente risarcibile, tanto che "la giurisprudenza ha spesso affermato che l'irreparabilità sarebbe in re ipsa"²¹⁰. Particolarmente interessante, ai fini della tutela cautelare dell'imprenditore risulta poi la disposizione dell'art. 669-*octies*, c.p.c., come modificato dalla l. n. 80/2005, nella

²⁰⁹ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 131.

²¹⁰ A. VANZETTI- V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 131.

parte in cui prevede che l'art. 669-*nonies*, c.p.c., non trovi applicazione nei provvedimenti di cui all'art. 700, c.p.c.. Questo comporta che i provvedimenti cautelari anticipatori non si estinguono se il procedimento di merito non inizia nel termine e sono quindi destinati a durare a tempo indeterminato²¹¹.

In ogni caso, l'ordinanza concessiva di una misura cautelare ex art. 700, c.p.c. è soggetta al reclamo ex art. 669-*terdecies* e alla modifica o revoca al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 669-*decies* (“se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza”).

4.2 (segue) La tutela inibitoria, le misure coercitive indirette e le altre misure di cui all'art. 2599, c.c.

È opportuno ora considerare il possibile contenuto di una sentenza di merito che accerti il compimento di atti di concorrenza sleale appartenenti alla fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598, in particolare, riconducibili all'uso ingannevole del marchio o all'uso di marchi di per sé idonei a trarre in inganno il pubblico. È probabile che tale sentenza, in base a quanto richiesto nella domanda dall'attore, condannerà il convenuto all'adempimento di obblighi fungibili, ovvero lo condannerà ad un fare facilmente eseguibile da un terzo a spese del convenuto, o all'adempimento di obblighi infungibili, quali la

²¹¹ Si esclude comunque la loro idoneità al giudicato dato che sono comunque destinati ad estinguersi al sopravvenire di una decisione contraria nel merito o al venir meno del periculum in mora, cfr. C. CONSOLO, *op. cit.*, p. 269-270.

cessazione del comportamento che pone in essere il danno. Normalmente, la sentenza di condanna, pur non essendo sufficiente ad assicurare la soddisfazione dell'interesse dell'attore, gli dà la possibilità di ottenere una soddisfazione coattiva, per il tramite del procedimento esecutivo. Ciò vale, senza dubbio, quando la prestazione dovuta dal convenuto ha ad oggetto somme di denaro o un fare fungibile. Così ad esempio, la condanna alla distruzione o al ritiro dal commercio della merce contrassegnata da un marchio illecito, ben può essere adempiuta da parte degli appositi organi pubblici, all'esito di un procedimento esecutivo. A conclusioni diverse si giunge però se la prestazione dovuta dal convenuto ha ad oggetto un fare infungibile o un non fare quali, ad esempio, la cessazione del comportamento contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare il concorrente o il divieto di tenere simili comportamenti. In questi casi è necessario ricorrere a forme di tutela che inducano il concorrente all'adempimento spontaneo. Per queste ragioni l'art. 2599, c.c., prevede che "la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale, ne inibisce la continuazione". Il rimedio tipico²¹² previsto dall'ordinamento contro gli atti di concorrenza sleale è dunque la tutela inibitoria che, indipendentemente dai requisiti di dolo o colpa e dal verificarsi di un danno, consiste nel vietare di compiere, in futuro, atti identici o equivalenti a quelli dichiarati illeciti. Si pensi, ad esempio, ai casi esaminati al capitolo III del presente studio: nella ricostruzione operata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Elisabeth Emanuel, il titolare di un marchio patronimico corrispondente al nome dello stilista creatore e primo produttore dei prodotti, lo utilizzerebbe in modo ingannevole, se facesse credere ai

²¹² Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 132-133.

clienti che questi collabori ancora alla realizzazione degli abiti. Una sentenza inibitoria allora, vieterebbe, per il futuro, di continuare ad usare il marchio in questo modo.

Il valore aggiunto di una sentenza inibitoria rispetto ad una di accertamento starebbe poi nella sua c.d. “*efficacia determinativa dell’obbligo generico violato*”²¹³. Una clausola tanto generica quale quella di cui all’art. 2598, n. 3, può infatti portare a ritenere illeciti una serie indeterminata di comportamenti, spetta allora al giudice, attraverso la pronuncia inibitoria, determinare, in concreto quali siano quelli che integrano atti di concorrenza sleale.

Non si tratta comunque di una sentenza di condanna in quanto, non costituisce titolo esecutivo. Affinchè sia effettivo allora, è auspicabile che l’ordine inibitorio (sia cautelare che di merito) sia accompagnato dalla predisposizione di misure coercitive indirette, le c.d. *astreintes* di cui all’art. 614-*bis*, c.p.c.. Tale possibilità è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla l. n. 69/2009, che ha introdotto il suddetto articolo rubricato “Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare” con cui sancisce che “Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro 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”. In questo modo, il condannato, adempiendo

²¹³ Così C. CONSOLO, *op. cit.*, p. 159.

spontaneamente subirà conseguenze patrimoniali minori di quelle cui andrebbe incontro con l'applicazione della sanzione coercitiva²¹⁴.

Dopo aver previsto la tutela inibitoria, l'art. 2599, c.p.c., aggiunge che la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale, dà anche “gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”. Si tratta dei provvedimenti di cui si è già avuto modo di parlare a proposito del possibile contenuto che può assumere la sentenza che accerta l'illecito concorrenziale. Restano valide quindi le osservazioni svolte per quanto riguarda i profili dell'esecutività della pronuncia. Tali provvedimenti possono comportare, ad esempio, l'eliminazione dei prodotti contrassegnati con un marchio idoneo ad ingannare il pubblico o il ritiro di confezioni, imballaggi e simili su cui il marchio è apposto.

5. (segue) La tutela offerta dal c.p.i. contro la violazione dei diritti di proprietà industriale

L'imprenditore ha poi a disposizione i rimedi predisposti dal c.p.i., qualora scelga di promuovere, anziché un'azione di concorrenza sleale, una per la violazione dei diritti di proprietà industriale, oppure, qualora scelga di cumulare le due azioni. Si è già detto²¹⁵ poi, di come parte della dottrina ritenga che gli strumenti processuali e le sanzioni del c.p.i. si applichino integralmente alle controversie in tema di concorrenza sleale che interferiscono con diritti di proprietà industriale, in seguito alla devoluzione alle sezioni specializzate in

²¹⁴ Per gli argomenti trattati cfr. ampiamente C. CONSOLO, *op. cit.*, pp. da 141 a 164.

²¹⁵ Cfr. nota 199.

materia d'impresa di questo tipo di controversie. Se si accoglie questa prospettiva, sembrerebbe doversi concludere che l'imprenditore ha a disposizione sempre e solo gli istituti del c.p.i. .

Nel caso dell'uso decettivo di un marchio o dell'uso di un marchio di per se decettivo da parte di un concorrente, l'imprenditore, oltre ad avere a disposizione un completo sistema di misure cautelari, può agire per chiedere che siano dichiarate la nullità o la decadenza di un marchio, o che ne sia inibito l'uso.

5.1 La tutela cautelare

Nell'originario testo della legge marchi, erano già previste le misure cautelari del sequestro e dell'inibitoria ma nell'ambito di un procedimento che prevedeva la loro adozione solo in corso di causa e con sentenza (artt. 61-64, l.m.). A seguito dell'introduzione del c.d. rito cautelare uniforme (l. n. 353/1990 e l. n. 477/1992), contenente la clausola di compatibilità di cui all'art. 669-*quaterdecies*²¹⁶, c.p.c., si profilò l'ammissibilità, comunque non pacifica, della tutela *ante causam* di cui all'art. 700, c.p.c.. Solo con il d. lgs. n. 198/1996, in attuazione degli accordi TRIPs²¹⁷, che prevedevano l'obbligo, per gli stati aderenti, di predisporre misure immediatamente efficaci, senza

²¹⁶ Ai sensi del quale: "Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-*septies*, c.p.i., si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo". Viene così definito l'ambito di applicazione delle norme di cui agli artt. 669-*bis*-669-*quaterdecies*, c.p.i.: ogni provvedimento cautelare, ovunque disciplinato. Le disposizioni si applicano comunque in via residuale laddove vi siano norme cautelari speciali come quelle di cui al c.p.i. Cfr. ampiamente C. CONSOLO, *op. cit.*, pp. 307 e ss.

²¹⁷ Ratificati in Italia con l. n. 747/1994 e stipulati a Mararrakech il 15 Aprile, 1994.

distinguere tra tutela *ante causam* e in corso di causa, venne modificata la l. m.. Infine, con l'avvento del c.p.i. (come riformato a seguito del d. lgs. n. 140/2006, in attuazione della c.d. Direttiva *enforcement* n. 48/2004/CE), sono stati predisposti, agli artt. 128-133, c.p.i., una serie di istituti che garantiscono la rapida ed efficace soddisfazione degli interessi dei titolari di diritti di proprietà industriale. Sono infatti previste misure cautelari tipiche quali la consulenza tecnica preventiva, la descrizione, il sequestro e l'inibitoria. Secondo i principi generali, la concessione di tali misure è subordinata ad una verifica dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Quest'ultimo, come per gli atti di concorrenza sleale, è considerato *in re ipsa*, in quanto, gli effetti dell'illecito si traducono in una perdita di clientela, a cui è difficile riparare²¹⁸. Quanto alla fondatezza del diritto dell'attore poi, sembra sufficiente a dimostrare la titolarità del diritto "qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile"²¹⁹.

Le misure tipiche previste, sono state evidentemente pensate con riferimento ai giudizi di contraffazione²²⁰, quelli in cui vi è in gioco la violazione del diritto esclusivo del titolare di un marchio a causa del comportamento illecito di un terzo. Nel caso della violazione delle norme del c.d. "statuto do non decettività" non si ha invece un giudizio di questo tipo in quanto, la violazione delle norme del c.p.i. avviene da parte dello stesso titolare del marchio, che lo usa in modo ingannevole o da parte di un soggetto che utilizza un marchio nullo (ab origine o decaduto) in quanto mancante del requisito della veridicità. In questi casi la misura cautelare evidentemente più adatta è

²¹⁸ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 557.

²¹⁹ Così la Direttiva n. 2004/48/CE (c.d. enforcement) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

²²⁰ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 554.

quella dell'inibitoria, di cui all'art. 131, c.p.i., che anticipa gli effetti di quella definitiva, vietando l'uso di tali marchi. Lo stesso articolo richiama le norme del c.p.i. relative ai procedimenti cautelari e, poiché l'inibitoria è una misura anticipatoria, deve ritenersi applicabile l'art. 669-*octies*, a proposito di un'efficacia a tempo indeterminato di siffatta misura²²¹.

Utile potrebbe anche rivelarsi la misura della descrizione di cui all'art. 129, c.p.i., ai sensi del quale "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". Poiché, come è stato osservato, molte disposizioni del c.p.i. richiamano le qualità dei prodotti fra gli elementi sui quali può cadere l'inganno del pubblico, è ipotizzabile che un imprenditore concorrente chieda una simile misura proprio per dimostrare il mancato riscontro nei beni contrassegnati, delle qualità promesse dal marchio o dal contesto in cui viene usato.

²²¹ A prima vista una simile previsione sembra porsi in contrasto con le norme internazionali e comunitarie che prevedono la perdita di efficacia della misura cautelare se, entro trenta giorni dalla sua concessione, non viene promosso il giudizio di merito (art. 50, comma 6°, TRIPs e artt. 7, comma 3° e 9, comma 5°, Direttiva 2004/48/CE). Cfr. però A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 558, ove si osserva che simili previsioni intendono "impedire che acquisti e mantenga efficacia un provvedimento cautelare emesso a seguito di un procedimento privo di sufficienti possibilità di difesa". La nostra normativa però, prevede la possibilità di proporre reclamo avverso la misura anticipatoria prima del giudizio di merito, di chiederne la modifica o la revoca e infine di avviare il giudizio di merito per l'accertamento pieno dei diritti controversi (rispettivamente artt. 669-*terdecies*, 669-*decies*, 669-*octies*). Cfr., nello stesso senso, G. CASABURI, *I provvedimenti cautelari nel C.p.i., tra conferme, innovazioni e nuovi problemi*, in *Il dir. ind.*, V, 2006, p. 473 e ss.

Come è stato osservato²²², la descrizione è una misura di carattere istruttorio, pertanto, se la stessa conferma che il marchio è idoneo a trarre in inganno i consumatori, il giudice dovrebbe avere sufficienti elementi per concedere anche le misure dell'inibitoria e del sequestro. Ancora, potrebbe essere concessa anche nelle ipotesi in cui vi sia il rischio della dispersione di tutti quei documenti e scritture contabili che possono provare l'ammontare del danno in termini di perdita della clientela. In ogni caso, la descrizione, come il sequestro, è un provvedimento cautelare a strumentalità piena, dunque perde efficacia se non viene promosso il relativo giudizio di merito, "quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo", ai sensi dell'art. 132, comma 2°, c.p.i.

Il sequestro è invece ipotizzabile per i beni contrassegnati da un marchio ingannevole, ad esempio quando la mancata corrispondenza tra il messaggio comunicato e la realtà appare facilmente apprezzabile, allo scopo di evitare la circolazione di prodotti contraddistinti da un segno che comunica informazioni tali da indurre i clienti a preferire, sulla base di motivazioni inesistenti, i prodotti di un imprenditore piuttosto che di un altro.

Infine, allo scopo di un accertamento preventivo dei fatti, è possibile richiedere, ai sensi dell'art. 128, c.p.i. una consulenza tecnico preventiva prevista dall'art. 669-bis, c.p.c. Infatti, nelle azioni di mero accertamento, quali quelle di nullità o decadenza dei marchi, *"l'interesse ad agire sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione di incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici e consiste nell'esigenza di ottenere*

²²² L. LIUZZO, *La protezione cautelare dei diritti di proprietà industriale nella recente revisione del c.p.i.*, in *Il dir. ind.*, IV, 2012, p. 2012.

*un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l'intervento del giudice*²²³ ed è chiaro che, per le imprese, è fondamentale poter esercitare la loro attività in condizioni di certezza del diritto. Allo stesso scopo possono essere predisposti dal giudice anche la consulenza tecnica d'ufficio, di cui all'art. 132, comma 5°, c.p.i., per l'ottenimento di sommarie informazioni tecniche e gli accertamenti negativi di cui all'art. 120, comma 6°, c.p.i.. Questi ultimi sono un utile strumento a disposizione di chi, convenuto in giudizio, magari in modo infondato, ha interesse ad un rapido chiarimento della sua posizione.

5.2 Le azioni di decadenza e nullità del marchio

Si ricorderà, a proposito di quanto detto circa le violazioni delle norme dello statuto di non decettività, che le sanzioni tipiche sono la nullità e la decadenza del marchio. Le relative azioni possono considerarsi come azioni di mero accertamento in quanto mirano alla dichiarazione della nullità e della decadenza del marchio altrui e dunque dell'inesistenza del relativo diritto esclusivo del titolare. Mancando infatti il requisito della veridicità, la registrazione è o diviene nulla e dunque, viene a mancare il fatto costitutivo del diritto stesso. Si ha una situazione di apparenza giuridica che dà luogo ad un'incertezza pregiudizievole, che fonda l'interesse ad agire dell'attore²²⁴, essendo di certo contraria all'esigenza delle imprese “di

²²³ Così L. LIUZZI, *op. cit.*, p. 299.

²²⁴ Cfr. C. CONSOLO, *op. cit.*, vol. II, pp. 212-213.

poter esercitare l'attività mercantile in condizioni di certezza del diritto"²²⁵.

L'art. 25, comma 1°, lett. *b*), prevede la nullità di un marchio registrato in violazione dell'art. 14, c.p.i., comma 1°, lett. *b*), ovvero in violazione del requisito della veridicità di un marchio, ai fini della sua registrazione. Prescrive infatti che "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi".

L'art. 26, lett. *b*), c.p.i., sancisce poi la decadenza del marchio per decettività sopravvenuta, richiamando l'art. 14, comma 2°, lett. *a*), c.p.i., ai sensi del quale: "Il marchio d'impresa decade: *a*) 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". Mentre è piuttosto pacifico che in questa fattispecie rientri anche quella prevista dall'art. 23, comma 4°, c.p.i., ai sensi del quale "In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico"; più controverse sono le conseguenze della violazione del divieto di usare un marchio in modo ingannevole. Ai sensi dell'art. 21, comma 2°, c.p.i.: "Non è consentito usare il marchio in modo (...) 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 (...)". Come esposto al cap. I, parag. IX, del presente studio,

²²⁵ L. LIUZZO, *op. cit.*, p. 299.

la dottrina si divide tra chi²²⁶ vede nella decadenza la sanzione per qualsiasi ipotesi di decettività del marchio, compreso l'uso ingannevole e chi²²⁷, invece, riferisce a quest'ultima fattispecie, la sanzione dell'inibitoria.

A seguito del d.lgs. n. 168/2003, la competenza in materia di diritti di proprietà industriale è attribuita alle sezioni specializzate in materia di industria, istituite presso alcuni uffici giudiziari, dislocati all'interno del territorio nazionale²²⁸. Ai sensi dell'art. 120 c.p.i., le domande di nullità e decadenza 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. 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, se neanche questo si trova nel territorio dello stato, è competente l'autorità giudiziaria di Roma. In alternativa, l'attore può anche scegliere di proporre il giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata, nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

Ai sensi dell'art. 121, c.p.i., poi, “l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”, spetterà quindi all'attore provare che i prodotti non presentano le caratteristiche evocate dal marchio, il quale, influisce quindi in modo ingannevole sulle scelte di consumo dei clienti. Oppure, se si accoglie la tesi secondo cui anche l'uso ingannevole di un marchio viene sanzionato con la decadenza del

²²⁶ Cfr. nota n. 129.

²²⁷ Cfr. nota n. 130.

²²⁸ Per un' esposizione delle problematiche relative al loro funzionamento cfr. G. CASABURI, “*Liberalizzazioni*” e *sezioni specializzate*, in *Il dir. ind.*, I, 2012, pp. 12 e ss.

marchio stesso, sarà compito dell'attore provare che il modo e il contesto in cui questo viene usato sono tali da creare delle aspettative nei consumatori, destinate a restare deluse. Così, ad esempio, sarà l'attore a dover provare, magari con un'indagine demoscopica²²⁹, che il pubblico continua ad associare un determinato marchio patronimico al titolare del nome o che, un marchio consistente nel nome dei c.d. creatori del gusto della moda viene usato dal titolare in modo tale da far credere ai consumatori che esista ancora una collaborazione creativa, ormai cessata, con lo stilista primo produttore dei beni. Il comma 2° dell'art. 121, c.p.i., prevede poi che l'attore possa ottenere che il giudice richieda informazioni alla controparte o ordini l'esibizione di documenti, elementi o informazioni detenuti dalla stessa, che confermino i seri indizi della fondatezza delle proprie domande.

Quanto alla legittimazione attiva all'azione di nullità o decadenza, è attribuita, ai sensi dell'art. 122, comma 1°, "a chiunque vi abbia interesse", da intendersi nel senso di chiunque ravvisi, nella decettività di un marchio altrui, un fattore di ostacolo allo svolgimento della propria attività. Non c'è dubbio che gli imprenditori concorrenti, abbiano interesse ad agire contro il titolare di un marchio decettivo in quanto questo, comunicando informazioni ingannevoli, influenza la libertà di scelta dei consumatori e distorce così il meccanismo concorrenziale. Inoltre, la legittimazione spetta anche d'ufficio al

²²⁹ Cfr. a proposito del marchio Fiorucci la decisione della divisione di annullamento del 23 Dicembre 2004, 556 C: *"il richiedente non ha dato prova che, in seguito all'uso effettuato dalla titolare, il consumatore sia stato oggetto di qualsivoglia forma di mistificazione, che in altri termini, direttamente e in prima persona, abbia percepito un cambiamento nelle produzioni a marchio "Fiorucci". A tal riguardo avrebbero potuto essere di valido ausilio strumenti istruttori obbiettivi, che facessero capo a precisi riferimenti soggettivi in termini di pubblico di riferimento (ad esempio una perizia demoscopica)"*.

pubblico ministero il cui intervento però, in deroga all'art. 70, c.p.c., non è obbligatorio. Soprattutto in tema di nullità e decadenza per decettività, il suo ruolo di portatore dell'interesse pubblico, risulta particolarmente importante. Inganni di questo tipo producono infatti effetti distorsivi sul mercato, soprattutto se si pensa alle considerazioni svolte a proposito della tutela della funzione pubblicitaria del marchio. Ad imporsi sul mercato non sarebbero più le imprese economicamente più efficienti, capaci di offrire il miglior rapporto di qualità/prezzo, bensì quelle finanziariamente più forti, capaci di investire sull'immagine del marchio. In questo senso risulta particolarmente utile la previsione dell'azionabilità d'ufficio del giudizio da parte del pubblico ministero, in quanto, l'interesse al corretto funzionamento del mercato concorrenziale è prima di tutto un interesse pubblico, che deve essere salvaguardato indipendentemente dagli interessi dei concorrenti. Non si capisce quindi perché, l'intervento del pubblico ministero nei giudizi tra privati, non sia stato reso obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 123, c.p.i., le pronuncia di decadenza o di nullità di un marchio, hanno efficacia retroattiva e valgono erga omnes. L'effetto retroattivo di una sentenza di nullità giunge fino alla data di registrazione del marchio, quello di una sentenza di decadenza giunge invece sino al momento in cui la causa di decadenza si è verificata²³⁰.

²³⁰ Per un' ampia trattazione degli argomenti di cui al presente capoverso, cfr. A.VANZETTI-V. DI CATALDO, op. cit., pp. 540, 542, 544, 551, 553.

5.3 L'inibitoria e le altre sanzioni civili

Se si accoglie invece la tesi sostenuta da quella parte di dottrina secondo cui, l'uso di cui all'art. 14, comma 2°, lett. a) e quello di cui all'art. 21, comma 2°, non sarebbero da intendersi allo stesso modo nel senso che, il primo riguarderebbe l'uso tale per cui il segno diverrebbe ingannevole nel suo significato intrinseco, per il messaggio che evoca, mentre il secondo, riguarderebbe un uso ingannevole di un marchio che resta però legittimo in quanto, non contiene, nella sua formulazione, alcun messaggio capace di porsi in contrasto con la realtà. Tale contraddizione sarebbe infatti frutto dell'uso ingannevole che viene fatto di quel marchio, ad esempio tramite la pubblicità o la commercializzazione. Secondo quella parte di dottrina, chi abbia interesse ad agire contro una simile modalità d'uso, non potrebbe chiedere la troppo severa decadenza del marchio bensì l'inibizione del suo uso ingannevole²³¹.

La sanzione civile dell'inibitoria²³² è prevista dall'art. 124, co.1, c.p.i., “con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto”.

Per continuità con quanto precedentemente esposto, sembra utile ricordare che, nella ricostruzione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel caso Elisabeth Emanuel, il fatto che il titolare di un marchio consistente nel patronimico dello stilista, primo produttore

²³¹ G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993, p. 339: “in tutte le altre ipotesi di uso decettivo ex art. 11, la sanzione sarà quella propria dell'illecito civile, cioè l'inibitoria e il risarcimento del danno”; ID, *Il nuovo diritto dei marchi marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2001, pp.61-63.

²³² Trattandosi della stessa sanzione di cui al capoverso 5.3, del presente capitolo, vi si rimanda per le relative considerazioni.

degli abiti di una maison, lo utilizzi nel senso di far credere al pubblico che questi, collabori ancora nella creazione delle collezioni, “non inciderebbe direttamente sul marchio stesso e, di conseguenza, sulla possibilità di registrarlo”. La dottrina italiana²³³, conclude quindi che, se tale uso ingannevole non comporta una modificazione in senso decettivo del marchio in sé considerato, la sanzione non deve colpire quest’ultimo ma il suo uso e tale sanzione sarebbe appunto quella dell’inibitoria.

L’art. 124 al comma 2°, c.p.i., prevede inoltre che “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”. Si tratta delle misure coercitive indirette, utili per rendere più effettivo l’ordine inibitorio ed evitare che questo venga successivamente violato con la ripetizione della condotta illecita.

Lo stesso articolo prevede anche la possibilità che venga ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione ma, più adatto alla fattispecie dei marchi decettivi sembra il secondo periodo del comma 3° dell’art 124, c.p.i.. Prevede infatti che “se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto

²³³ P. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, I, 2009, p. 29 e ss. ove spiega che “il problema del marchio dello stilista ceduto a terzi separatamente dal contributo del creatore non è un problema di decettività intrinseca e/o decadenza del segno, ma una questione di correttezza del suo uso”. Di diverso avviso è invece quella parte della dottrina che individua nel marchio dello stilista, ancora usato quando la sua collaborazione con l’azienda sia venuta meno, un’ipotesi di decettività sopravvenuta in quanto, un marchio di tal genere sarebbe direttamente significativo, comunicando informazione sull’estro e la creatività dello stilista, in questo senso G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993, pp. 333-334.

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”. Si può facilmente ipotizzare infatti che, sarà sufficiente, ad esempio, la rimozione dell’etichetta contenente un marchio in sé deceptivo, oppure la modifica di una confezione che, per il contesto, faccia assumere al marchio un significato indiretto ingannevole.

Ad ulteriore sanzione della violazione delle norme dello statuto di non decettività, infine, si può ricorrere all’applicazione dell’art. 126, c.p.i., che prevede la possibilità di far pubblicare la sentenza, a spese del soccombente.

6. (segue) Il ricorso all’AGCM contro la pubblicità ingannevole

Come precedentemente si ha già avuto modo di considerare, il marchio è un importante veicolo di informazioni per l’impresa e, se quelle informazioni sono ingannevoli per il pubblico, la fattispecie rientra nell’art. 2598 c.c., n. 3. Perché la concorrenza funzioni in modo ottimale, è necessario infatti che i consumatori abbiano a disposizione informazioni che consentano loro di scegliere consapevolmente²³⁴. Il marchio comunica notizie relative alle caratteristiche dei prodotti, sia direttamente, per la sua formulazione semantica, sia indirettamente, per il modo e il contesto in cui viene utilizzato. Si è già detto di come, nel contesto di utilizzo di un marchio rientri anche la pubblicità, che,

²³⁴ Cfr. P. AUTERI, *La disciplina della pubblicità*, in P. AUTERI-G. FLORIDA-V. MARGINI-G. OLIVIERI-M. RICOLFI-P. SPADA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 391.

se ingannevole, è idonea a far sì che il messaggio indiretto comunicato dal marchio diventi, a sua volta, ingannevole. Allo stesso tempo, poiché nel concetto di pubblicità rientra qualsiasi tipo di informazione, se un marchio è di per sé decettivo ed è apposto sui prodotti, integra un'ipotesi di pubblicità ingannevole²³⁵. L'imprenditore potrà allora agire contro il marchio decettivo di un concorrente, sia davanti al giudice ordinario, proponendo un'azione di concorrenza sleale, basata sulla violazione della clausola generale della correttezza professionale di cui all'art. 2598, n. 3, oppure una per violazione del divieto di usare il marchio in modo ingannevole di cui all'art. 21, comma 2°, c.p.i.; sia davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (istituita con la l. n.287/1990, d'ora innanzi "AGCM"), cui è affidata, dal d.lgs. n. 145/2007 (che, a sua volta, ha recepito la Direttiva 114/2006/CE), la repressione della pubblicità ingannevole.

Lo scopo della Direttiva comunitaria, come esposto all'art. 1, è infatti quello di "tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali (...)", a differenza della Direttiva 29/2005/CE, diretta invece a proteggere i consumatori dalla pubblicità ingannevole idonea a danneggiarli "in maniera rilevante". Dunque, la disciplina

²³⁵ Cfr. P. AUTERI, *op. cit.*, p. 396. La stessa autrice sottolinea poi, a p. 404, come la pubblicità ingannevole, a seguito dell'emanazione del d.lgs. n.145/2007 e del Codice del consumo, sia divenuta "*una fattispecie tipica di concorrenza sleale che si affianca a quelle previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 c.c.*" e a quelle previste dalle altre leggi speciali. Infatti, la direttiva 2006/116/CE (recepita in Italia con d. lgs. n. 145/2007, che disciplina la pubblicità ingannevole a danno dei professionisti concorrenti) è stata emanata allo "scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali" (art. 1) e la direttiva 2005/29/CE (recepita in Italia con d. lgs. n. 146/2007, che disciplina e inserisce nel codice del consumo la pubblicità ingannevole, a danno dei consumatori) ha indirettamente lo scopo di "garantire nel settore una concorrenza leale" (cons. 8) e, tra i soggetti interessati a "contrastare le pratiche commerciali sleali", include i concorrenti.

posta a tutela dei concorrenti risulta più rigorosa in quanto, vieta anche quelle comunicazioni che danneggiano ugualmente i professionisti poiché, pur non risultando decisive nelle scelte dei consumatori, sono comunque idonee ad influenzarli, spostando la loro attenzione sui prodotti pubblicizzati. Per questo motivo, l'art. 2 del d.lgs. n. 145/2007, laddove, intende per pubblicità ingannevole “qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” idoneo a “pregiudicare il comportamento economico” dei suoi destinatari, traendoli in errore, ovvero idoneo a ledere un concorrente, a causa del suo carattere ingannevole, va interpretato nel senso che l'idoneità a pregiudicare il comportamento economico non è necessariamente anche idoneità ad arrecare un danno patrimoniale. Altrimenti, i concorrenti resterebbero privi di tutela in tutte quelle occasioni in cui, i consumatori, pur non subendo un pregiudizio economico, sono comunque disposti “a *recepire con maggiore attenzione l'offerta dei prodotti pubblicizzati rispetto a quelli dei concorrenti*”²³⁶.

Quanto agli elementi su cui può cadere l'inganno, questi sono quelli idonei a determinare nel consumatore una scelta d'acquisto che, senza inganno, probabilmente non avrebbe preso: la disponibilità dei prodotti, la loro natura e composizione, il metodo e la data di fabbricazione, la loro idoneità allo scopo, la loro quantità, la loro descrizione, la loro origine geografica o commerciale, il loro prezzo.

L'Autorità garante del commercio e della concorrenza è un organo amministrativo e può agire, per la repressione della pubblicità ingannevole d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse. Da intendersi nel senso che, sono legittimati ad

²³⁶ P. AUTERI, *op. cit.*, p. 400.

agire i professionisti destinatari del messaggio decettivo, i concorrenti e le loro associazioni professionali. L'Autorità ha il potere di inibire la continuazione ed eliminare gli effetti della pubblicità ingannevole, di comminare una sanzione pecuniaria al professionista responsabile e di disporre, eventualmente, la pubblicazione della decisione. Nei casi di minore gravità, può invece ottenere dal professionista l'impegno di cessare o modificare la pubblicità contestata.

L'art. 8, comma 15° del d.lgs. 145/2007, fa comunque “salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile”, così confermando che la pubblicità ingannevole è anche un atto di concorrenza sleale e che, l'imprenditore concorrente ha a disposizione per reprimerla, sia rimedi di natura amministrativa, che rimedi di natura civilistica.

La dottrina²³⁷ mostra non poche perplessità circa la competenza dell'AGCM sulla repressione della pubblicità ingannevole, perché, quella a danno dei professionisti riguarda rapporti tra privati. Il d. lgs. n. 145/2007, attribuisce all'AGCM il potere di agire anche d'ufficio ma, tale scelta risulta ingiustificata in quanto, l'intera disciplina è rivolta alla tutela di interessi privati, dunque, la tutela contro tali atti, dovrebbe essere lasciata a chi si ritiene danneggiato, secondo il noto principio dispositivo²³⁸. Il d. lgs. 145/2007 invece, attribuendo all'AGCM, il potere di agire anche d'ufficio, legittima un organo

²³⁷ A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 145; P. AUTERI, *op. cit.*, p. 394; G. GUIZZI, *Il divieto delle pratiche commerciali scorrette tra tutela del consumatore, tutela del concorrente e tutela del mercato: nuove prospettive (con qualche inquietudine) nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, I, p. 1125 e ss.

²³⁸ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 145-146, ove si parla di un'esigenza di “*restituire al diritto privato rapporti che sono soltanto privatistici*” anche se, P. AUTERI, *op. cit.*, p. 394, ritiene che tale scelta legislativa possa essere giustificata dall'esigenza pratica di evitare di dover verificare, ogni volta, se la giurisdizione sia dell'AGCM o del giudice ordinario, a seconda di chi siano i destinatari della pubblicità.

amministrativo ad interferire in rapporti ove non sono in gioco interessi pubblici, in quanto con la disciplina della pubblicità ingannevole a danno dei professionisti, si reprimono anche atti assolutamente inidonei a ledere i consumatori. L'argomento verrà comunque ripreso al paragrafo 10 del presente capitolo.

Non si può inoltre tacere il fatto che, le sanzioni irrogate dall'AGCM, anche d'ufficio, “*ridondano a suo beneficio –funzionale, diamine!-, ma sempre suo*”²³⁹.

7 (segue) Il risarcimento del danno

L'imprenditore che dimostri di aver subito un pregiudizio economico poiché un concorrente usa decettivamente un marchio o usa un marchio di per sé idoneo ad ingannare i consumatori, può chiedere il risarcimento del danno, sempre e solo davanti al giudice ordinario. Ciò significa che, chi è legittimato ad adire l'AGCM per la repressione della pubblicità ingannevole, qualora abbia subito un danno patrimoniale, ne deve chiedere la riparazione alle sezioni specializzate in materia di industria, istituite presso alcuni Tribunali.

Ad eccezione della presunzione di colpevolezza di cui si dirà a breve, la disciplina per il risarcimento del danno è la stessa, sia che si agisca contro un atto di concorrenza sleale, sia che si agisca contro la violazione di una norma dello statuto di non decettività. Per questa ragione è sembrato opportuno trattare questo argomento in modo unitario, senza differenziare a seconda del tipo di azione proposta. Secondo le regole generali, si richiede una prova del pregiudizio

²³⁹ P. SPADA, *op. cit.*, p. 48.

patrimoniale sofferto che deve comporsi di due parti. La prima, quella del danno emergente, effettivo ed individuabile, ad esempio nelle spese sostenute per una campagna pubblicitaria che non ha dato i risultati sperati a causa dell'uso ingannevole del marchio di un concorrente, che ha ingiustamente attirato l'attenzione del pubblico. La seconda, quella del lucro cessante, è di più difficile quantificazione in quanto, non è facile stabile, ad esempio, quanto guadagno è stato perso a causa dell'uso ingannevole del un marchio altrui. Tale difficoltà può essere superata secondo la valutazione equitativa di cui all'art. 1226, c.c.

La condanna al risarcimento del danno è possibile solo al ricorrere dei presupposti soggettivi di cui all'art. 2043, c.c.. Con riferimento al requisito della colpevolezza, la disciplina cambia a seconda che il ricorrente agisca contro un atto di concorrenza sleale o contro la violazione di una norma dello statuto di non decettività. L'art. 2600, c.c. prevede che “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni”, al comma 3°, pone poi una presunzione relativa di colpevolezza in capo all'autore di atti giudicati di concorrenza sleale. Con riferimento ai diritti di proprietà industriale, si ritiene che la registrazione di un marchio dia vita ad una presunzione relativa di colpevolezza a carico del contraffattore²⁴⁰. Nel caso di marchi ingannevoli o usati in modo ingannevole, non sembra però opportuno il mantenimento della presunzione infatti, non si tratta di reprimere l'uso illecito di un marchio altrui o l'uso di un marchio proprio idoneo però a creare confusione con il marchio, preesistente di un concorrente. Si tratta di reprimere l'uso di un marchio che, legittimamente appartiene al

²⁴⁰ Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *op. cit.*, p. 564.

titolare ma che, per la sua formulazione semantica o per il modo in cui è usato, inganna i consumatori. La confusione viene creata non tra due marchi appartenenti a due titolari diversi ma tra quello che promette un marchio e quello che effettivamente viene offerto sul mercato. La ratio della presunzione di colpevolezza a carico del contraffattore sta nel fatto che la registrazione di un marchio lo rende conoscibile a tutti ed esclude quindi che il contraffattore possa averlo usato, violando i diritti del titolare, senza colpa. Dunque, non sembra ragionevole estendere una simile presunzione anche al titolare stesso del marchio decettivo o del marchio valido ma usato in modo decettivo.

L'art. 125, comma 2°, prevede poi che “La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”. Ancora, sia per la liquidazione del danno concorrenziale che per la liquidazione del danno derivante dalla violazione delle norme dello statuto di non decettività, è possibile, ai sensi dell'art. 278, c.p.c., una condanna generica, ovvero una sentenza che accerti l'esistenza del danno, senza però pronunciarsi sul suo ammontare. Quest'ultimo verrà quantificato in una fase successiva del giudizio, appositamente dedicata al *quantum debeatur*. Per questa ragione, secondo alcuni autori²⁴¹ si tratterebbe di una sentenza di mero accertamento dell'*an debeatur*, piuttosto che una sentenza di condanna non definitiva, inesigibile. Non costituisce infatti titolo esecutivo in quanto il credito dell'attore non è ancora esigibile. Una simile pronuncia può risultare però utile perché costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni del debitore, che possono

²⁴¹ Cfr. C. CONSOLO, *op. cit.*, pp. 160-163.

così essere vincolati fin da subito. Ai sensi del comma 2° dell'art. 278 c.p.c., l'attore può chiedere che il convenuto venga condannato alla c.d. provvisoria, cioè al pagamento della somma di denaro che, in base alle prove raccolte, risulta già certamente dovuta.

8. Le interferenze tra il codice di proprietà industriale e la disciplina delle pratiche commerciali scorrette

La Direttiva 2005/29/CE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 146/2007, che ha fatto confluire nel codice del consumo (artt. 18-27-*quater*) la disciplina sulla pratiche commerciali scorrette, è stata emanata nell'intento di riconoscere al consumatore un ruolo centrale nell'ambito delle relazioni economiche. In particolare, si è inteso tutelare la sua autodeterminazione al momento delle scelte d'acquisto. La relativa disciplina dunque, si propone di regolamentare le pratiche commerciali tra professionisti e consumatori, definite all'art. 18, comma 1°, lett. *d*), cod. cons., come “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”. In particolare, vengono vietate le pratiche scorrette, ovvero, ai sensi dell'art. 20, comma 2°, cod. cons., quelle contrarie “alla diligenza professionale” e quelle false o idonee “a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio” al quale sono dirette “o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.

Come già si è anticipato, la disciplina è di particolare rilevanza vista la funzione pubblicitaria che il marchio è andato via via assumendo. Il fatto che il segno sia divenuto sempre più uno strumento di comunicazione tra imprese e consumatori, comporta infatti la necessità di proteggere questi ultimi da eventuali informazioni illecite. Date queste premesse si può forse meglio comprendere come lo statuto di non decettività del marchio, volto appunto a garantire la veridicità dei messaggi comunicati dal segno, risulti rinforzato dalle nuove disposizioni del codice del consumo. Già si è detto, poi, di come l'uso del marchio rientri tra le pratiche commerciali, essendo attinente alla commercializzazione e alla pubblicità del prodotto²⁴².

Le pratiche commerciali scorrette, vengono poi suddivise, all'interno del cod. cons., tra pratiche ingannevoli (artt. 21 e 22) e pratiche aggressive (artt. 24 e 25). All'art. 21, cod. cons., viene specificato che è considerata ingannevole, “una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”. È stato osservato che in questa previsione rientrano le varie ipotesi di marchi originariamente decettivi o divenuti tali a seguito del modo e del contesto in cui sono stati utilizzati e dell'uso decettivo di marchi di per sé legittimi²⁴³. La disciplina delle

²⁴² Cfr. il paragrafo 1 del presente capitolo e l'ultimo paragrafo del primo capitolo. Ancora, cfr. P. FRASSI, *op. cit.*, p.33.

²⁴³ P. FRASSI, *op. cit.*, p. 33, la quale osserva che “Per quanto attiene alle norme dello statuto di non decettività del marchio, parimenti si estende la legittimazione ad agire contro fattispecie di ingannevolezza del marchio, in tutte le sue possibili varianti, a chiunque vi abbia interesse e quindi ben al di là dei titolari controinteressati, cui consegue la possibilità di una tutela

pratiche commerciali scorrette interseca quindi sia la disciplina della concorrenza sleale, come è stato osservato nel primo paragrafo del presente capitolo, sia quella relativa ai segni distintivi e ciò comporta una sovrapposizione tra alcune fattispecie relative a ciascuna disciplina. Per ciò che interessa in questa sede²⁴⁴, la precedente considerazione trova riscontro, in particolare, nella fattispecie del mendacio concorrenziale (che rientra nelle ipotesi di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. e al d.lgs. n. 145/2007, per quanto riguarda invece la pubblicità ingannevole), in quelle previste dalle norme del c.d. statuto di non decettività del marchio, di cui al c.p.i. e nelle pratiche commerciali ingannevoli di cui all'art. 21, cod. cons. La conseguenza di tali sovrapposizioni è *“un’azionabilità ormai diffusa (in sede amministrativa) degli interessi di mercato”*²⁴⁵, si assiste infatti al superamento del presupposto del rapporto concorrenziale per poter agire contro gli atti di concorrenza sleale e le violazioni delle disposizioni sui diritti di proprietà industriale di cui al c.p.i..

Tuttavia occorre osservare che permangono delle differenze tra le due discipline infatti, le secondo norme poste a tutela dei consumatori, una pratica commerciale è scorretta se induce o è idonea a indurre il consumatore ad assumere decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso. La disciplina in tema di marchi, come

diretta dell'interesse del pubblico dei consumatori, attivabile anche d'ufficio e non filtrata dall'iniziativa dei concorrenti, come nel quadro delle norme in tema di segni distintivi o della concorrenza sleale”.

²⁴⁴ L' interferenza tra le discipline risulta infatti particolarmente significativa anche con riguardo alle fattispecie confusorie di cui all'art. 2598, n.1, c.c. che rientrano indubbiamente tra le pratiche ingannevoli confusorie di cui all'art. 21, comma 2°, lett. a) , cod. cons., laddove prevede che sia comunque ingannevole *“una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita”.*

²⁴⁵ P. FRASSI, *op. cit.*, p. 33.

quella della concorrenza sleale, non richiedono invece un simile impatto in quanto, come si è detto, il solo fatto che l'attenzione di un consumatore venga attratta su un dato prodotto, a causa di un messaggio ingannevole, è pregiudizievole per l'imprenditore concorrente²⁴⁶. Le norme dello statuto di non decettività si applicano a qualsiasi ipotesi di inganno, indipendentemente dal fatto che questo sia stato decisivo nella scelta dei consumatori.

9. I rimedi a disposizione dei consumatori contro i marchi decettivi

L'art. 139, cod. cons., attribuisce la legittimazione ad agire alle associazioni di consumatori e utenti, a tutela dei loro interessi collettivi. Precisando che le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori, contemplati nelle materie disciplinate dal codice stesso e in altre disposizioni legislative²⁴⁷. L'art. 27, cod. cons., attribuisce inoltre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza a reprimere le pratiche commerciali scorrette, specificando, al comma 2°, che l'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o

²⁴⁶ M. RICOLFI, "Rischio di confusione" e "confusione" fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli, in *Giur. comm.*, 2011, II, pp. 693 e ss.

²⁴⁷ Quali la legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive; il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti.

Poiché tra la commercializzazione del prodotto, definita come pratica commerciale dall'art. 18, cod. cons., rientra l'uso del marchio e poiché tra le pratiche commerciali scorrette rientrano le varie ipotesi di segni decettivi e di segni usati decettivamente, può concludersi che, anche i consumatori hanno finalmente a disposizione dei rimedi contro l'ingannevolezza dei marchi. Infatti l'ordinamento predispone, da un lato rimedi amministrativi e dall'altro, rimedi giurisdizionali, a disposizione però, solo di certe accreditate associazioni di consumatori.

10. (segue) Il ricorso all'AGCM e i suoi aspetti critici

L'art. 27, cod. cons., dà la possibilità a chiunque vi abbia interesse di agire contro le pratiche commerciali scorrette. La conseguenza è che i rimedi previsti per tutte quelle fattispecie che rientrano anche fra gli atti di concorrenza sleale e tra le violazioni delle norme sulle privative industriali, che, tradizionalmente, potevano essere richieste solo dagli imprenditori concorrenti, sono oggi azionabili, almeno in via amministrativa, diffusamente e anche d'ufficio. I consumatori possono infatti ottenere provvedimenti²⁴⁸ che inibiscano le pratiche commerciali scorrette e ne eliminino gli effetti (art. 27, comma 2°, cod. cons.), provvedimenti che le vietino (art. 27, comma 8°, cod. cons.) o che le sospendano provvisoriamente (art. 27, comma 3°, cod. cons.) o che obblighino il professionista responsabile dell'infrazione

²⁴⁸ Cfr. P. FRASSI, *op. cit.*, p. 36

ad assumersi l'obbligo di cessare o modificare la sua condotta, nei casi in cui la pratica non sia manifestamente grave o scorretta (art. 27, comma 7°, cod. cons.). L'autorità può inoltre disporre una sanzione amministrativa ed, eventualmente a spese del professionista responsabile, la pubblicazione del provvedimento. In caso di inottemperanza dei provvedimenti verrà poi applicata un'ulteriore sanzione amministrativa e potrà essere disposta la sospensione dell'attività d'impresa, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il procedimento istruttorio è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, l'AGCM dispone infatti dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al regolamento 2006/2004/CE e ai sensi dell'art. 27, comma 5°, cod. cons., "può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico". E ancora, può richiedere a quest'ultimo "le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione". Nei giudizi innanzi all'AGCM, opera inoltre un'inversione dell'onere della prova, in quanto è il professionista che ha l'onere di provare che egli non poteva prevedere l'impatto della pratica sui consumatori. Infine è previsto al comma 11° che, con proprio regolamento, l'AGCM disciplini la procedura istruttoria "in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione".

Tali attribuzioni dell'AGCM, suscitano però delle perplessità, non solo circa la discutibile obiettività di un organo che irroga sanzioni che vanno in parte anche a suo beneficio. Infatti, come si è detto, le modalità con cui un'impresa stimola i consumatori ad effettuare delle

scelte di consumo, si configurano allo stesso tempo sia come pratiche commerciali (nella prospettiva dei consumatori), sia come atti di concorrenza (nella prospettiva degli imprenditori). Dunque, anche i concorrenti di una data impresa rientrano tra i soggetti interessati a richiedere l'intervento dell'AGCM per reprimere pratiche commerciali scorrette, di cui all'art. 27, cod. cons. Di conseguenza, sull'AGCM grava un cumolo di competenza, relative "*alla repressione degli illeciti incidenti sulla concorrenza, considerati nelle due prospettive della violazione delle norme antitrust e delle norme a presidio del corretto svolgimento del confronto competitivo*"²⁴⁹. Tale cumulo risulta giustificato se l'AGCM limita il suo intervento alle ipotesi in cui sono in gioco interessi generali e diffusi, vi è il rischio, altrimenti, che divenga giudice nei conflitti interindividuali e questi ultimi devono restare di competenza del giudice ordinario. In altre parole, l'AGCM dovrebbe intervenire in caso di comportamenti che siano lesivi in modo socialmente apprezzabile, ad esempio perché posti in essere da imprese dotate di un certo potere di mercato, in modo tale da essere davvero incisivi per i consumatori. È auspicabile invece che la stessa si astenga dal pronunciarsi nei casi di conflitti tra imprese o tra imprese e un ristretto numero di consumatori. In questi casi infatti, non vi sono in gioco interessi diffusi e generali tali da giustificare un intervento dell'autorità amministrativa, rientrando piuttosto nella competenza del giudice ordinario. A valle di una simile conclusione vi sono in particolare due considerazioni: la prima attiene a ragioni di "economia procedimentale", le energie dell'AGCM, devono essere concentrate sul mantenimento di un mercato in libera concorrenza e non devono

²⁴⁹ G. GUIZZI, *op. cit.*, p. 1131, il quale manifesta una certa "*inquietudine*" a proposito di tale cumulo di competenze.

invece essere distolte da conflitti intersoggettivi²⁵⁰; la seconda riguarda invece la necessità di evitare una sorta di “competizione” tra giudice ordinario e autorità amministrativa nella soluzione di questioni aventi ad oggetto interessi individuali.

I soggetti che si ritengono lesi da una pratica commerciale scorretta infatti, non dovrebbero rivolgersi all’AGCM, al fine di ottenere un accertamento dell’illiceità della condotta, da spendere poi in sede civilistica per ottenere così il risarcimento del danno. Si tratta del problema della cd. “pregiudizialità amministrativa”, che trova oggi conferma nell’art. 140-*bis*, cod. cons., a proposito dell’azione risarcitoria collettiva, laddove, al comma 6°, prevede che “all’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è incorso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo”. In questo modo però, al giudice ordinario vengono sottratte importanti competenze, infatti non può che prendere atto del provvedimento amministrativo che accerta l’illiceità della condotta e accertare il rapporto di causalità tra questa e il danno per poi procedere alla sua quantificazione. Si finisce così per legittimare forme di competenza paragiurisdizionali, ai limiti della costituzionalità, l’art. 102, comma 2°, Cost., vieta infatti l’istituzione di giudici straordinari o di giudici speciali. Occorre quindi “evitare la tentazione di una ibridazione del ruolo dell’Autorità, rendendola ciò che evidentemente non può e non deve essere:

²⁵⁰ Cfr. V. DI CATALDO, *Autorità garante della concorrenza e del mercato a vent’anni dalla sua istituzione. Appunti critici*, in *Concorrenza e mercato (Rivista annuale di concorrenza)*, Milano, 2012, pp. 467 e ss.

*una sorta di giurisdizione speciale della concorrenza, chiamata in causa anche per dare soddisfazione ad istanze individuali di tutela*²⁵¹.

È stato inoltre osservato che, mentre al momento della sua istituzione (avvenuta con l. n. 287/1990), l'AGCM aveva il compito di tutelare la concorrenzialità dei mercati, oggi è “*un'autorità che fa della tutela del consumatore la sua missione istituzionale*”²⁵². Non sempre però la tutela degli interessi dei consumatori e quella degli interessi del mercato coincidono, infatti, tendenzialmente la protezione dei consumatori richiede interventi più rapidi mentre quella del mercato concorrenziale esige la predisposizione costante di strumenti e regole *ad hoc*.

Inoltre dovendo definire il contenuto effettivo della clausola di correttezza professionale relativa ai rapporti imprese-consumatori (di cui all'art. 20, comma 2°, cod. cons.) l'AGCM finisce per essere fonte di regolamentazione dei mercati. Spetta a lei infatti definire in concreto quali atteggiamenti delle imprese possono considerarsi rientranti nella specifica competenza e attenzione che i consumatori possono aspettarsi da un professionista. Si tratta di operare quel bilanciamento di interessi di cui all'art. 41, commi 1° e 2°, Cost., fra la libera iniziativa economica ed un esercizio della stessa che non sia contrario all'utilità sociale o rechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Si tratta di una vera e propria attività creativa che potrebbe porsi in contrasto con il principio di legalità in quanto, un soggetto potrebbe essere sanzionato per una condotta che viene definita vietata al momento del procedimento sanzionatorio stesso.

²⁵¹ Così G. GUIZZI, *op. cit.*, p. 1140.

²⁵² V. MINERVINI, *L'autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità di tutela del consumatore: verso una nuova forma di regolazione dei mercati*, in *Riv. dir. comm.*, 2010, I, pp. 1141 e ss.

Si profila inoltre il rischio di decisioni dell'AGCM che impongono comportamenti economicamente rilevanti alle imprese, in quanto, non è richiesta una sua valutazione relativa alla sostenibilità dei comportamenti richiesti.

11. (segue) Il risarcimento del danno e l'azione di classe di cui all'art. 140-bis, cod. cons.

Se nel campo della concorrenza sleale e della violazione di diritti di proprietà industriale, il soggetto leso, che abbia subito anche un pregiudizio economico, può agire anche per il risarcimento del danno, nel sistema delle pratiche commerciali ingannevoli tale possibilità non è prevista. I consumatori non possono dunque proporre un'azione risarcitoria davanti all'AGCM ma dovranno rivolgersi al giudice ordinario, che deciderà sulla base delle ordinarie regole relative all'elemento soggettivo, all'elemento causale e alla quantificazione del danno effettivamente subito a causa di una pratica commerciale scorretta. Come è stato correttamente osservato, vi è la possibilità che *“il terreno del danno conseguente ad una pratica commerciale scorretta rappresenti una zona di elezione per la proposizione delle azioni risarcitorie collettive previste proprio dall'art. 140-bis del Codice del Consumo”*²⁵³. Tale norma prevede che i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti siano tutelabili anche attraverso l'azione di classe, specificando che “a tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle

²⁵³ P. FRASSI, *op. cit.*, p. 38.

restituzioni”. Al comma 2°, lett. c), precisa infine che, fra le varie, l’azione tutela “i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”.

Tale azione non è finalizzata a tutelare interessi collettivi, bensì, veri e propri diritti soggettivi che hanno la caratteristica di essere identici. Nel caso che qui ci interessa, trovano tutti fondamento nel pregiudizio derivante dalla stessa pratica commerciale scorretta che, in ipotesi, avrà danneggiato molteplici consumatori o utenti.

Secondo il fondamento della *class action* americana, uno solo di loro aziona e rende giudizialmente pendenti i diritti di tutta la “classe” appunto. L’azione di classe è stata infatti definita come “*uno strumento, sostanziale e processuale, tramite il quale introdurre innanzi ad un giudice un’azione volta a far pronunciare, in favore di una certa classe di soggetti, una condanna di altro soggetto ad una determinata prestazione*”²⁵⁴.

Ai sensi del comma 4°, dell’art. 140-*bis*, cod. cons., è competente a giudicare il tribunale ordinario del capoluogo di regione in cui hanno sede l’impresa o l’ente gestore dei servizi pubblici o di pubblica utilità, le cui pratiche commerciali siano state inibite dall’AGCM.

Ciascun consumatore o utente che si ritenga titolare di un diritto identico a quello azionato dall’autoelettosi *class representative*, può aderire al giudizio collettivo nel corso del primo grado. Ciò comporterà un’estensione dell’oggetto del giudizio e dei soggetti ai quali si estenderà l’efficacia del giudicato collettivo, che “*giova o pregiudica solo gli aderenti*”²⁵⁵. L’adesione, inoltre, ai sensi dell’art. 140-*bis*,

²⁵⁴ M. RESCIGNO, *L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano: profili generali*, in *Scritti in onore di V. Buonocore*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2005, p. 3609.

²⁵⁵ Così C. CONSOLO, *op. cit.*, vol. II, pp. 190-194, il quale insiste sul fatto che l’“*attore collettivo*” agisce come un “*sostituto processuale volontario*”, ampliando i casi di

comma 3°, cod. cons., comporta l'interruzione del computo dei termini di prescrizione di cui agli artt. 2043 e 2045 c.c., e “la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo”.

Al giudice competente è affidata la definizione dei criteri in base ai quali possa dirsi esistente il requisito della rappresentatività dell'attore e l'identificazione concreta della classe, da individuarsi nell'insieme dei soggetti lesi. Dunque, dopo una prima fase-filtro, in cui il giudice valuterà che l'azione non sia manifestamente infondata, che il soggetto che la propone sia in grado di curare gli interessi della classe e che la pluralità di interessi individuali siano effettivamente identici, procederà alla decisione. Ai sensi dell'art. 140-*bis*, comma 12°, cod. cons., infine, “se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme”.

Sulla base del modello americano²⁵⁶, è stato così introdotto uno strumento che risponde all'esigenza di offrire una tutela effettiva nei casi di illeciti plurioffensivi che, per la molteplicità dei soggetti lesi e la relativa difficoltà di accedere alla macchina della giustizia, rischierebbero di rimanere non sanzionati.

Poiché l'azione per il risarcimento del danno resta di competenza del giudice ordinario è evidente però il rischio di conflitti tra giudicati.

intervento su “*delega del sostituto*”, di cui all'art. 81, c.p.c.; la domanda di adesione al giudizio collettivo, conseguentemente, non costituisce “*un'autonoma domanda giudiziale aggiuntiva, né rende gli aderenti parti formali del processo*”.

²⁵⁶ Cfr. C. CONSOLO, *Class actions fuori dagli USA?*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, pp. 609 e ss.

Potranno infatti aversi casi in cui il giudice amministrativo confermerà la legittimità di un provvedimento dell'AGCM che, ad esempio esclude la sussistenza di una pratica commerciale scorretta e il giudice civile riterrà invece sussistente una lesione dei diritti soggettivi, tale da giustificare un risarcimento del danno²⁵⁷.

²⁵⁷ Cfr. V. Minervini, *op. cit.*, p. 1173

Conclusioni

A partire dalle modifiche introdotte nel nostro ordinamento dal d. lgs. 480/1992, in attuazione della Direttiva 89/104/CE, alla originaria funzione di indicatore di provenienza del marchio, si è affiancata quella pubblicitaria. Il marchio è divenuto infatti un vero e proprio bene di scambio, valorizzato per le sue potenzialità intrinseche, ma anche un importante strumento di comunicazione tra le imprese e i consumatori, essendo idoneo ad informare il pubblico sulla provenienza, la natura e le caratteristiche dei prodotti che contrassegna, per la sua formulazione semantica o per il modo e il contesto in cui viene utilizzato.

La tutela di questa nuova funzione pubblicitaria del marchio è però controbilanciata dalla responsabilità del titolare del segno sulla veridicità di queste informazioni. Sono infatti di estrema rilevanza le norme che tutelano la non decettività dei marchi, contenute nel c.p.i. agli articoli 14, comma 1°, lett. *b*) e comma 2°, lett. *a*); 21, comma 2°; 23, comma 4°; 25, comma 1°, lett. *b*)).

Con riferimento all'ipotesi trattata nel presente studio, relativa alla eventuale decettività sopravvenuta dei marchi patronimici nel mondo della moda, nel caso in cui, a seguito di un loro trasferimento, venga a cessare la collaborazione creativa tra lo stilista e l'impresa titolare del marchio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha adottato un'interpretazione restrittiva delle norme sulla decadenza e sulla nullità dei marchi per decettività.

Dopo aver ribadito che la primaria funzione del marchio è quella di garantire che i beni o servizi contrassegnati siano stati prodotti o

forniti sotto il controllo di un'unica impresa, la Corte ha giudicato che il marchio patronimico è in grado di adempiere a questa funzione.

Ha poi escluso che il segno consistente nel nome dello stilista creatore e primo produttore dei beni sia di per sé significativo, non essendo idoneo a comunicare alcuna informazione relativa alla qualità e alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti.

Inoltre, ha ritenuto che, qualora la qualità dei beni continui ad essere garantita dall'impresa cessionaria, non si potrebbe comunque parlare di un "inganno effettivo e sufficientemente grave", nemmeno se i consumatori, al momento dell'acquisto fossero inconsapevoli dell'avvenuto trasferimento. È questa un'interpretazione restrittiva della nozione di inganno, in base alla quale questo potrebbe cadere solo su elementi materiali.

La Corte in conclusione, esclude quindi che la registrazione di un marchio possa essere respinta, o che la sua decadenza possa essere pronunciata, unicamente per il fatto che il marchio corrisponda al nome del creatore e primo produttore dei beni.

In linea con queste conclusioni, anche l'UAMI nega che il marchio patronimico sia direttamente significativo, sottolineando inoltre che le norme comunitarie che parlano della provenienza dei prodotti, intendono quella geografica e non quella stilistica.

Con riferimento all'eventuale decadenza del marchio, divenuto decettivo per il degrado qualitativo, l'UAMI evidenzia anche come le norme non impongano al titolare del marchio di non modificare la qualità dei prodotti che offre, bensì di non ingannare il pubblico sulle qualità promesse. Conclude poi che non sarebbe comunque questo il caso in quanto, il marchio patronimico, nella sua formulazione semantica, non sarebbe in grado di promettere alcunchè.

La Corte dunque, coerentemente alla Direttiva 89/104/CE, ha inteso assicurare una libera circolazione dei marchi e tutelare così gli investimenti finanziari delle imprese. Di conseguenza, il principio che se ne può trarre, è che le norme che incidono definitivamente sull'esistenza del marchio, vadano applicate con cautela.

Tale interpretazione si pone, per certi versi, in contrasto con l'esigenza di tutelare i consumatori, chiaramente affermata dalla Direttiva 29/2005/CE, emanata nell'intento di riconoscere agli stessi un ruolo centrale come soggetti del mercato, assicurando loro il diritto di autodeterminarsi nelle scelte di consumo. In realtà, nell'interpretazione della Corte di Giustizia, seguita dall'UAMI e dai giudici nazionali, il bilanciamento tra l'interesse degli imprenditori ad una libera cessione del marchio e quello dei consumatori a non essere ingannati, relativamente alle caratteristiche e qualità dei prodotti evocate dal marchio, deve essere apprezzato in concreto. Occorre infatti verificare che il cessionario non abbia inteso far credere al pubblico che lo stilista, il cui nome costituisce il marchio ceduto, collabori ancora alla fase di creazione e produzione dei beni. Grava infatti sul titolare del marchio, seppur legittimo e di per sé non significativo, il divieto di usarlo con modalità decettive, ai sensi dell'art. 21, comma 2°, c.p.i.. La violazione del divieto comporterà la sanzione dell'inibitoria d'uso, dunque un provvedimento comunque inidoneo ad incidere irrimediabilmente sulla validità del segno.

Dietro a quest'orientamento vi è la necessità di tutelare il marchio, divenuto attrattivo, soprattutto nel campo della moda, grazie ad ingenti investimenti finanziari da parte dei titolari. Infatti, così come le imprese sono motivate ad "investire in reputazione", offrendo beni e servizi di qualità elevata, solo se la legge permette loro di avere un

diritto esclusivo sul marchio che utilizzano per contraddistinguerli, evidentemente, allo stesso modo, sono motivate ad investire sull'immagine del marchio, magari con notevoli campagne pubblicitarie, solo se possono poi sfruttarne a pieno il valore, con trasferimenti e licenze che ripaghino il loro investimento. La prospettiva sopra esposta è senza dubbio comprensibile, quindi, tenuto conto del valore commerciale intrinseco che il marchio è andato via via assumendo.

Tuttavia, questo orientamento presenta alcuni profili problematici: infatti se come sostiene la Corte, il marchio patronimico non è di per sé significativo della presenza di determinate qualità, basterà un' idonea informazione del pubblico circa la loro avvenuta variazione per evitare l'ingannevolezza del marchio stesso. L'eventuale sanzione per il deterioramento qualitativo sarà così solo sul piano economico, consistendo nell'uscita dal mercato della *maison* che non riuscirà più a soddisfare i suoi clienti. Non è del tutto chiaro quindi perché i giudici dell'Unione Europea parlino di caratteristiche e qualità che “restano garantite dall'impresa titolare del marchio”, anche se non esiste alcun obbligo in tal senso a carico del cessionario. Il titolare del marchio infatti è libero di modificare la qualità dei beni e servizi che offre, purchè non lo faccia in modo decettivo.

Bisogna inoltre tener conto del fatto che, mentre i cambiamenti nelle caratteristiche dei materiali e/o della lavorazione sono apprezzabili in modo oggettivo, non può dirsi lo stesso di valori astratti quali la coerenza stilistica, comunque determinanti nella valutazione del pubblico. Molto spesso infatti, la paternità creativa ha una rilevanza essenziale per i consumatori, indipendentemente dal fatto che la

qualità materiale dei prodotti resti invariata o che ne sia comunicata una sua variazione.

Infine potrebbe sostenersi che i marchi costituiti dal nome di uno stilista, pur non essendo significativi al momento della loro registrazione, assumano in seguito un preciso significato attraverso l'uso. Quell'uso che, secondo parte della dottrina italiana²⁵⁸, è preso in considerazione all'art. 14, comma 2°, lett. a) (decadenza del marchio per decettività sopravvenuta) e che avrebbe natura diversa da quello di cui all'art. 21, comma 2° (divieto di usare il marchio in modo ingannevole). Solo il primo infatti sarebbe idoneo a far acquisire al marchio un preciso significato lessicale, mentre il secondo si riferirebbe soltanto alle effettive modalità di utilizzazione, concretandosi in episodi specifici. Il marchio patronimico sviluppa infatti uno stretto legame con la persona che dà il nome al marchio stesso, con lo stilista che per primo produce gli abiti, disegna le collezioni, partecipa a sfilate e conferenze stampa, fino a comparire anche nelle pubblicità. Quel nome, diventa quindi icona di un certo gusto, di una certo stile che è quello dello stilista stesso e questi elementi, seppur immateriali sono determinanti nelle scelte d'acquisto dei consumatori che intendono adottare proprio quello stile. Dunque, si potrebbe sostenere che una variazione di questa caratteristica, seppur immateriale, possa dar luogo ad una discrepanza tra il significato che il segno ha assunto stabilmente, per il modo e il contesto in cui è stato usato e la realtà. Il segno diverrebbe così decettivo in sé. A tal punto che, in linea di principio, almeno alcuni dei marchi patronimici nel mondo della moda, apparirebbero a quella

²⁵⁸ G. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1993, pp. 331 e ss.

categoria di segni che, secondo parte della dottrina italiana, non potrebbero essere ceduti a meno di una loro “*modifica designificante*”²⁵⁹.

Concludere tuttavia nel senso della decadenza definitiva per decettività sopravvenuta dei marchi patronimici degli stilisti, quando questi non partecipano più alla creazione degli abiti, si pone, naturalmente, in aperto contrasto con le ragioni del mercato sopra esposte, soprattutto perché, proprio quei marchi, sono quelli che più sono stati oggetto di investimenti pubblicitari o che più valgono in termini di avviamento.

Di qui il compromesso della Corte di Giustizia, che fa prevalere l'interesse ad una libera cessione dei marchi a condizione di un loro uso (concreto) non ingannevole. Ciò anche alla luce delle nuove prospettive rimediali contro l'uso ingannevole dei marchi, introdotte dalla Direttiva 29/2005/CE. Tale uso rientra infatti allo stesso tempo sia tra gli atti di concorrenza sleale, sia tra le pratiche commerciali scorrette, sia tra le fattispecie di pubblicità ingannevole. Gli imprenditori concorrenti hanno infatti a disposizione un doppio binario di tutele, l'una davanti al giudice ordinario, l'altra davanti all'Autorità Garante, mentre ai consumatori è offerto un ventaglio di strumenti quali misure cautelari e inibitoria d'uso, tradizionalmente appannaggio dei soli concorrenti.

²⁵⁹ P. MARCHETTI, *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in *La riforma della legge marchi*, cit., p. 169.

Bibliografia

- ALVANINI S., *Le famiglie di marchi*, in *Il dir. ind.*, IV, 2012, pp.313 e ss.
- ANDERSEN A., *The valuation of intangible assets*, Londra, 1992.
- ASCARELLI T., *La teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, Giuffrè, 1960.
- AUTERI P., *Cessione e licenza di marchio*, in GHIDINI G. (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, pp. 87 e ss..
- AUTERI P., *La disciplina della pubblicità*, in P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale Proprietà intellettuale e concorrenza sleale*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 391 e ss.
- BONELLI G., *Marchio decettivo e consumatore medio*, in *Il dir. ind.*, 2001, pp. 263 e ss.
- BONET G., *Chroniques*, in *Propriétés intellectuelles*, 2006, n.21, pp. 486-489
- BUFFET DELMAS X., *Chroniques*, in *Propriétés intellectuelles*, 2005, n. 15, pp. 201-203.
- BUFFET DELMAS X., *Chroniques*, in *Propriétés intellectuelles*, 2006, n.19, pp. 218-220.
- CARAMELLI M., *La tutela allargata del marchio che gode di rinomanza*, in *Il dir. ind.*, III, 2000, pp.241 e ss.

- CASABURI G., *"Liberalizzazioni" e sezioni specializzate*, in *Il dir. ind.*, 2012, I.
- CASABURI G., *Concorrenza sleale e diritti di proprietà industriale*, in *Il dir. ind.*, 2012, pp. 400 e ss.
- CASABURI G., *I provvedimenti cautelari nel C.p.i.*, in *Il dir. ind.*, 2006, pp. e ss. 473.
- CASABURI G., *Tutela dei consumatori*, in *Il dir. ind.*, 2013, pp. 68 e ss..
- CASABURI G., *Tutela dei consumatori, disciplina della concorrenza sleale e dei segni distintivi tra giudice ordinario e Autorità garante*, in *Il dir. ind.*, 2013, pp. 59 e ss..
- CAVANI G., *Commento generale alla riforma*, in GHIDINI G., *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, pp. 19 e ss..
- CICCONI E., *Il processo di valorizzazione del marchio attraverso il merchandising*, in *Riv. dir. ind.*, 2013, pp. 41 e ss..
- CONSOLO C., *Class action fuori dagli USA?*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, pp. e ss.609.
- CONSOLO C., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, Giappichelli, 2010.
- DALLE VEDOVE G., *L'art. 48 della legge marchi e il principio di non inganno del pubblico*, in *Il dir. ind.*, 2001, pp. 192 e ss.

- DE MARCO R. S., *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa*, in *Il dir. ind.*, I, 2004, pp.21 e ss.
- DI CATALDO V., *Autorità garante della concorrenza e del mercato a vent'anni dalla sua istituzione. Appunti critici.*, in *Concorrenza e mercato*, 2012.
- DI CATALDO V., *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in GHIDINI G. (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, pp. 70 e ss..
- DI CATALDO V., *I segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 1993.
- DE BENEDETTI F., *Il valore dei marchi alla luce della nuova legge*, in GHIDINI G. (a cura di), *La nuova legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, pp. 127 e ss.
- DREIER T., KUR A., *European intellectual property law*, Edward Elgar Publishing, Inc, 2013.
- FLORIDA G., *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, pp. 326 ss.
- FLORIDA G., *L'appartenenza e la rivendicazione del marchio*, in GHIDINI G. (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, pp. 148 e ss..

- FLORIDA G., *L'illecito concorrenziale fra il diritto soggettivo e la tutela dei consumatori*, in P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIRI, M. RICOLFI, P. SAPDA, *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 331 e ss.
- FOGLIA G., *Il concetto di "consumatore medio" ed il ricorso all'indagine demoscopica*, in *Il dir. ind.*, 2004, pp. 534 e ss..
- FRANCESCHELLI R., *Sui marchi di impresa*, Milano, Giuffrè, 1988.
- FRANCESCHELLI R., *Sulla cessione dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1948, 1.
- FRASSI P., *Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario e alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, pp. 29 e ss.
- GALLI C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, Giuffrè, 1996.
- GALLI C., *L'evoluzione dei marchi tra diritto comunitario e la giurisprudenza italiana più recente*, in *Notiziario dell'ordine dei consulenti in Proprietà intellettuale*, 2008.
- GHIDINI G., *La decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.* 1993, pp. e ss. 211.
- GHIRON G., *Sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, pp. 279 e ss..
- GIUDICI S., *Il marchio decettivo*, Milano, Giuffrè, 2012.

- GIUDICI S., *La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti*, in *Riv. dir. ind.*, Parte I, 2012, pp. 301 e ss.
- GIUDICI S., *Cass. Civ., I Sez., 23 Gennaio 1992, n.784-Commento*, in *NGCC*, Parte I, pp.54 e ss.
- GUGLIELMETTI G., *Una norma di controversa interpretazione: l'art. 11 Legge marchi*, in *Riv dir. civ.*, 1980, pp. 186 e ss..
- GUIZZI G., *Il divieto delle pratiche commerciali scorrette tra tutela del consumatore, tutela del concorrente etutela del mercato nuove prospettive (con qualche inquietudine) nella disciplina della concorrenza sleale*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, pp. 1125 e ss..
- HELPER L. R., *The New innovation Frontier? Intellectual property and the European Court of Human Rights*, in *Harvard International Law Journal*, 2008, pp. 3 e ss..
- LIUZZO L., *La protezione cautelare dei diritti di proprietà industriale nella recte revisione del c.p.i.*, in *Il dir. ind.*, 2012.
- MARCHETTI P., *Note sulla libera trasferibilità del marchio*, in G.GHIDINI, *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, pp. 177 e ss..
- MINERVINI V., *L'autorità garate della concorrenza e del mercato quale autorità di tutela del consumatore: verso una nuova forma di regolazione dei mercati*, in *Riv dir. comm.*, 2010, pp. 1141 e ss..

- RESCIGNO M., *L'introduzione della class action nell'ordinamento italiano: profili generali*, in AA. VV., *Scritti in onore di V. Bonocore*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 3609 e ss..
- RICOLFI M., *"Rischio di confusione" e "confusione" fra diritto dei marchi e pratiche commerciali ingannevoli*, in *Giur. dir. comm.*, 2011, pp. 693 e ss..
- RICOLFI M., *I fatti costitutive del marchio. I soggetti.*, in P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SAPDA, in *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza sleale*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 98 e ss..
- RICOLFI M., *La circolazione del marchio*, in P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA., *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza sleale*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 150 e ss.
- SENA G., *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, I, 1989, parte I, pp. 5 e ss.
- SENA G., *Il nuovo diritto dei marchi Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 2001.
- SENA G., *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, pp. 332 e ss.
- SENA G., *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. comm., IV ed., vol IX, Torino, Utet giuridica, 1993.

- SPADA P., *Dalla concorrenza sleale alle pratiche commerciali scorrette nella prospettiva rimediae*, in *Il dir. ind.*, 2011, pp. 45 e ss.
- SPADA P., *Parte generale*, in P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale e proprietà intellettuale*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 3 e ss.
- STEFANI F., *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Il dir. ind.*, 2012, pp. 114 e ss.
- VANZETTI A., *Il marchio rinomato*, in GHIDINI G. (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, Cedam, 1995, pp. 81 e ss..
- VANZETTI A., *La cessione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1959, pp. 385 e ss..
- VANZETTI A., *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 1161 e ss..
- VANZETTI A., *La repressione della pubblicità ingannevole*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, pp. 610 e ss.
- VANZETTI A., GALLI C., *La nuova legge marchi*, Milano, Giuffrè, 2012.
- VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012.

Indice cronologico delle decisioni citate

Corte di Cassazione 8 Marzo 1972, n. 665.

Corte di Cassazione, 9 Aprile 1996, n. 3276.

Corte Costituzionale, 2 Gennaio 1998, n. 59.

Corte di Giustizia CE, 4 Marzo 1999, in causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola.

Corte di giustizia CE, 14 Settembre 1999, in causa C-375-97, General Motors Corporation c. Yplon SA.

Corte d'Appello di Bologna, 26 Ottobre 2000, Rovagnati s.p.a. c. Parmacotto s.p.a.

Corte europea dei diritti dell'uomo, Grand Chamber 2007, n. 73049/01, Anheuser Busch Inc. c. Portugal.

Corte di giustizia CE, 23 Ottobre 2003, in causa C-408/01, Adidas Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd.

Tribunale di Milano, 10 Dicembre 2003, Caraceni c. Campagna.

Corte di Cassazione, 26 Marzo 2004, n. 6080, Rovagnati s.p.a. c. Parmacotto s.p.a.

Corte di Giustizia CE, 16 Settembre 2004, causa C-404/02, Nichols plc.
c. Registrar of Trade Marks.

Corte d'Appello di Parigi, 15 Dicembre 2004, 04/20120, Ines de la
Fressange c.

UAMI, divisione di annullamento, 23 Dicembre 2004, nel
procedimento 556 C 000367250/1, Fiorucci.

UAMI, 23 Dicembre 2004, nel procedimento 545 C 000709006/1,
Elio Fiorucci.

Court de Cassation, 31 Gennaio 2006, n. 151 FS+P+B, Ines de la
Fressange.

Corte di Giustizia CE, 30 Marzo 2006, in causa C-259/04, Elisabeth
Emanuel c. Continental Shelf 128 Ltd.

UAMI, prima commissione di ricorso, 6 Aprile 2006, nel
procedimento procedimento R 238/2005-1, Elio Fiorucci.

Tribunale di Napoli 7 Settembre 2007, n. 3540.

Tribunale di Roma 23 Gennaio 2008.

Tribunale dell'Unione Europea, 14 Maggio 2009, causa T-165/06,
Elio Fiorucci c. UAMI.

Corte di Cassazione, 25 Settembre 2009, n. 20690, Consorzio Venezia
Nuova c. D.T.V., S.G. e V.P

Corte di Cassazione, 22 Novembre 2011, n. 24656, Sky Italia srl c.
Raisat spa.

Corte di Cassazione, 29 Dicembre 2011, n. 29879, F.lli Cmpanile s.p.a.
c. Giulia Invest s.r.l.

Corte di Cassazione, 18 Maggio 2012, n. 12153.

Ringraziamenti

Grazie al Prof. Bianchini, per la presenza costante e i suoi preziosi consigli nell'elaborazione della tesi e per avermi orientato nelle scelte future.

Grazie alla mia famiglia, per non avermi mai fatto mancare la fiducia e il sostegno: grazie al mio papà per avermi insegnato che le cose vanno fatte con precisione e alla mia mamma per avermi insegnato che vanno fatte con dolcezza. Ancora, grazie ad Elena, che con il suo poetico modo di vivere, mi ricorda che non devo essere troppo rigida.

Grazie alla Zia Patrizia, per essere esempio di forza, per la stima che ripone nei miei confronti e per il tubino rosa, portafortuna agli appelli d'esame estivi!

Grazie a Gianandrea, per essere il fratello maschio che mi è mancato!

Grazie a tutti gli altri zii e alla piccola Francesca, per il sostegno e la vicinanza.

Grazie ai miei primi veri amici: Tommy, il mio primo compagno di banco, per la sua fedeltà negli anni e a Silvia, perché insieme abbiamo scoperto l'amicizia, con uno spirito che ancora oggi ispira le mie relazioni.

Grazie alle mie amiche del cuore: ad Anna, per il suo vitale spirito d'iniziativa e per l'ospitalità dei tanti week-end tra le sue montagne, a Fiore per aver condiviso da compagna di banco tutti e cinque gli anni del liceo e perché non manca mai di farmi sentire un'amica speciale, a Francesca per essere cresciuta con me, avermi fatto sentire una persona di famiglia e per le leggendarie vacanze locresi, a Giorgia per il suo costante incoraggiamento, l'affettuosa immancabile presenza e le rilassanti giornate al Lido.

Grazie agli amici del cuore: a Cava per la sua disponibilità e il suo attaccamento al valore dell'amicizia e del gruppo, a Fill, per aver reso piacevoli ben 10 anni di studio condivisi insieme e per il suo essere così affettuosamente burbero! A Giampa per tutte le serate in aula studio seguite da un buon mojito al Chiosco, per essere tornato dall'Erasmus a condividere con me questo momento e per volermi così tanto bene! A Matte, per la nostra affettuosa complicità e perché, da quando ci conosciamo, mi è sempre stato accanto con amorevole pazienza e una sincera stima.

Grazie a Pippo, per essere la mia forza e il mio sorriso. Perché anche quando non c'era, era sempre con me, perchè sforzandomi di non pensare a lui e concentrarmi su altro ho superato le migliori sessioni d'esame e infine perché, "facendomi prendere" la mononucleosi, mi ha costretta a stare a casa e scrivere questa tesi!

Grazie a Chiara, Mati e a tutta la III I, per gli anni divertenti e spensierati del liceo, perché è stato davvero bello avere qualcuno con cui crescere, sentirsi parte di un gruppo e imparare insieme la lezione degli antichi.

Grazie alla Prof. Marchiori, per averci insegnato che "compagni di classe si resta per sempre" e per averci fatto crescere con i valori della classicità.

Grazie a Don Marco, per aver tormentato la mia adolescenza a forza di "ma dove corri se non sai dove andare"??.

Grazie a Chiara B., per il tempo che mi ha dedicato negli anni di gruppo giovani e nei tanti momenti di confidenza e ancora, per essere stata il mio punto di riferimento negli anni dell'adolescenza.

Grazie a Chiara I., per le tante piacevoli serate di studio e confidenze, per tutte le volte in cui ci siamo motivate a vicenda, in questi anni di università e per essere diventata la mia “amica saggia”.

Grazie a tutti i compagni di corso: a Coijc, per la sua perseveranza e affetto, ad Ermanno per la nostra avventura cinematografica, a Lanz, per la sua bontà, a Luca per il suo essere così propositivo, e a tutti gli altri per i Mercoledì sera universitari, i pranzi in mensa e la compagnia nelle pause dall’ aula studio.

Grazie alla Comunità della Parrocchia di Sacra famiglia per aver condiviso “passi” importanti e l’esperienza della gratuità.

Grazie agli amici di questi anni: a Eugenia, per essere all’occasione sorella ed imparziale amica, a Francesca e Marco, perché considerandomi un punto di riferimento mi spingono ad essere una persona migliore, a Giulia M., per considerarmi la sua “sorellona”, a Pi, il mio “cugino gemello”, per essermi stato sempre vicino, anche quando era dall’altra parte dell’oceano, infine a Bisio, Shilvia, Matti, Chicco, Marta, Elena, e tutti gli altri per le belle esperienze condivise in questi anni.

Grazie alle mie sorelle d’Erasmus: Martina, Dafne e Clem, per non avermi mai fatto sentire sola durante la mia prima esperienza all’estero, per le raclette nel cuore della notte, per il sostegno nella lotta contro le bestioline e soprattutto per la spensieratezza in cui abbiamo vissuto per nove mesi insieme.