

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

“FEDERICO II”



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea

in

DIRITTO COMMERCIALE

“Marchio di forma”

“Trademark form”

Relatore

Ch.mo Prof.

Giuseppe Guizzi

Candidato

Pasquale Scala

Matricola 991/022005

ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Il marchio di forma

Introduzione

Capitolo I

Il ruolo e la funzione del marchio per l'impresa

1.1. La funzione del marchio di impresa: il suo carattere distintivo

1.2. La tutela giuridica del marchio in relazione alla sua funzione distintiva

1.3. I requisiti di validità del marchio

1.4. La territorialità del marchio

1.5. L'evoluzione della disciplina del marchio: la cessione del marchio, la licenza e le diverse tipologie

Capitolo II

La tutela del marchio di forma nell'ordinamento giuridico italiano

2.1. Le diverse tipologie di segni distintivi e la differenza tra i marchi figurativi e di forma

2.2. L'estraneità del marchio rispetto al prodotto

2.3. La c.d. volgarizzazione del marchio di forma

2.4. Marchio di forma e *industrial design*

2.5. Gli impedimenti alla registrazione del marchio di forma nell'evoluzione giurisprudenziale

2.6. La tutela del marchio di forma della Vespa Piaggio in una recentissima pronuncia del Tribunale delle imprese

Capitolo III

La tutela del marchio di forma nell'ordinamento giuridico europeo

3.1. Premessa: la tutela del marchio nel diritto dell'Unione europea

3.2.1. La tutela del marchio di forma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: la causa n. C-299/99

3.2.2. ... (segue): le cause riunite C-456/01 e C-457/01; C-468/01 a C-472/01; C-473/01 e C-474/01

3.2.3. ... (segue): Corte di Giustizia dell'Unione europea, 16 settembre 2015, causa C-215/14

3.2.4. ... (segue): il cubo di Rubik

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

A partire dal XIV secolo il marchio, prima facoltativo ed implicante la proprietà delle merci, iniziò a divenire un indicatore di origine dei prodotti e, conseguentemente, un bene economico, oggetto di diritto e suscettibile di essere trasferito.

Assai meno autonoma ed evidente era l'ancora limitatissima funzione commerciale del *signum* in età romana, spesso apposto sul bestiame o su altri beni materiali, ma in quanto prevalentemente finalizzato a rimarcare il mero diritto dominicale, ovvero con significati culturali e gentilizi.

Ancora nell'età delle corporazioni, i marchi individuali dei singoli artigiani o mercanti (dal carattere denominativo) venivano adottati per contrassegnare i prodotti, non tanto in funzione commerciale, quanto per garantire l'appartenenza di questi soggetti alla correlativa matricola delle ditte, la cui iscrizione era in effetti subordinata alla conformità delle regole dell'arte che la stessa corporazione indicava mentre il marchio figurativo ha tratto origine dall'araldica sviluppatasi nel regime feudale, caratterizzata da stemmi o altri loghi, che del pari non avevano funzione distintiva, ma, per l'appunto, emblematica o più latamente allegorica.

L'oggetto dell'indagine, però, riguarda una particolare tipologia, che nella moderna economia acquisisce una rilevanza sempre maggiore, ossia il marchio di forma, come dimostra la corposa casistica giurisprudenziale in materia.

A tal fine, l'elaborato è suddiviso in tre capitoli. Il primo capitolo ha carattere introduttivo, in quanto analizza la disciplina generale del marchio: la funzione del marchio di impresa, con particolare riguardo al suo carattere distintivo, la tutela giuridica in relazione alla sua funzione distintiva, i requisiti di validità, la territorialità e l'evoluzione della disciplina, prestando particolare attenzione alla cessione del marchio ed alla licenza.

Il secondo capitolo, invece, analizza il marchio di forma, oggetto specifico dell'indagine. In particolare, sono state esaminate le diverse tipologie di segni distintivi e la differenza tra i marchi figurativi e di forma. Particolare attenzione è stata prestata all'estraneità del marchio rispetto al prodotto e alla c.d. volgarizzazione del marchio di forma. Un profilo molto interessante, poi, concerne il rapporto tra il marchio di forma e *l'industrial design*.

L'ultima parte del capitolo ha carattere giurisprudenziale: sono stati infatti analizzati gli impedimenti alla registrazione del marchio di forma nell'evoluzione giurisprudenziale, ed è stato discusso anche un caso pratico, ossia la tutela del marchio di forma della Vespa Piaggio in una recentissima pronuncia del Tribunale delle imprese.

Il terzo ed ultimo capitolo, infine, ha ad oggetto la tutela del marchio di forma nell'ordinamento giuridico europeo. In tale prospettiva, va segnalato che il marchio europeo è cosa ben diversa dai singoli marchi nazionali, ed assicura una tutela più estesa, che riguarda, per l'appunto, tutto il territorio dell'Unione europea. Sono

state poi esaminate le più importanti sentenze della Corte di Giustizia in materia.

Capitolo I

Il ruolo e la funzione del marchio per l'impresa

Sommario: 1.1. La funzione del marchio di impresa: il suo carattere distintivo; 1.2. La tutela giuridica del marchio in relazione alla sua funzione distintiva; 1.3. I requisiti di validità del marchio; 1.4. La territorialità del marchio; 1.5. L'evoluzione della disciplina del marchio: la cessione del marchio, la licenza e le diverse tipologie

1.1. La funzione del marchio di impresa: il suo carattere distintivo

La comunicazione e la informazione «costituiscono un momento sempre più rilevante nelle relazioni sociali e quindi anche nell'attività *lato sensu* commerciale. Il marchio, che contraddistingue prodotti e servizi, è uno strumento essenziale di comunicazione fra le imprese ed i consumatori e consente, attraverso la differenziazione e la individuazione dei prodotti, le scelte del mercato: strumento quindi di comunicazione, informazione e concorrenza. Si comprende dunque come il marchio, che astrattamente considerato non presenta alcuna utilità ed in sé non soddisfa alcun interesse, possa acquistare nelle relazioni commerciali un valore strumentale elevatissimo, tanto da

costituire un elemento fondamentale dell'avviamento e quindi del valore di una azienda»¹.

Il marchio² rappresenta il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa; si tratta di un istituto disciplinato sia dall'ordinamento nazionale che da quello comunitario³ ed internazionale⁴. La sua origine, nonché la sua progressiva affermazione, risalgono all'affermarsi della rivoluzione industriale.

In tale contesto, infatti, ben presto il marchio si è rivelato uno strumento efficiente ed idoneo a garantire la stabilità del mercato mediante la creazione di uno stretto collegamento tra il produttore

¹ SENA, *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIII, Torino, 1993, p. 1126 ss.

² Sull'istituto giuridico del marchio, per un primo inquadramento, si rinvia, nella sterminata produzione bibliografica, a BOTTERO, TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa: profili commerciale, processuali e contabili*, Milano, 2007; CIONTI, *La natura giuridica del marchio*, Milano, 2008; DONATO, *La contitolarità del marchio. Uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore*, Milano, 2007; RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015; SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e comunitario*, Milano, 2007. Si vedano, poi, i diversi manuali istituzionali che trattano l'istituto: tra gli altri, in particolare, CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2017, p. 71 ss.; BUONOCORE, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2017, p. 74 ss.

³ Sul marchio nell'ordinamento comunitario si v. BENUSSI, *Marchio comunitario*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIII, Torino, 1993, p. 1121 ss.; RAFFAELLI, BELLIS, *Diritto comunitario della concorrenza*, Milano, 2006, p. 168 ss.

⁴ Sul tema si v. BENUSSI, *Marchio (convenzioni internazionali)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIII, Torino, 1993, p. 1128 ss.

ed il prodotto, che viene percepito in maniera piuttosto agevole dal consumatore.

Il marchio, all'interno del nostro ordinamento giuridico, è disciplinato dagli artt. 2569-2574 c.c., nonché dal codice della proprietà industriale, che ha sostituito la c.d. legge marchi, ossia il r.d. 21 giugno 1942, n. 929⁵. La disciplina in materia, inoltre, è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore che ha cercato di adeguare la disciplina nazionale alle numerose direttive comunitarie, finalizzate alla armonizzazione delle legislazioni dei vari Stati membri, e agli accordi internazionali sul tema.

La funzione del marchio è soprattutto quella di istituire un collegamento tra prodotto e produttore, al fine di rendere riconoscibile il prodotto in modo da contribuire all'accreditamento dell'impresa sul mercato. In tale prospettiva, dunque, la riconoscibilità del marchio è fondamentale per orientare le scelte dei consumatori⁶.

Nel corso degli anni, tuttavia, il marchio ha acquisito una valenza ulteriore rispetto alla funzione di riconoscimento del prodotto della quale si è detto: progressivamente, infatti, il marchio è diventato

⁵ Sull'evoluzione normativa del marchio di v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 1 ss.

⁶ Sul tema si v. MONTICELLI, PORCELLI, *I contratti dell'impresa*², Torino, 2013, p. 122 ss.; SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Milano, 2007, p. 44 ss; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto di proprietà industriale*, cit., p. 313 ss.

sinonimo di indicatore di provenienza dei prodotti. Del resto, la diffusione del *merchandising* ha consentito di sfruttare il marchio in categorie merceologiche del tutto diverse rispetto a quelle tradizionalmente battute dall'impresa, attraverso il ricorso ad un sistema di licenze ed operatori specializzati.

Questa ulteriore funzione, invero, dopo la riforma del 1992 è stata ridimensionata in maniera significativa dal legislatore, e può essere preservata esclusivamente attribuendo al marchio un significato più ampio di quello originario. Il legislatore, infatti, ha eliminato la disposizione che vietava al marchio di circolare separatamente dall'azienda, o da un ramo della stessa; soprattutto, si è riconosciuta come legittima la facoltà di un utilizzo congiunto, di uno stesso marchio, da parte di più imprenditori operanti sul mercato in regime di concorrenza, mediante il ricorso ad un contratto di licenza di marchio non esclusiva concessa dal titolare dello stesso.

La scelta del legislatore ha, in un certo senso, reso più elastico e dinamico il mercato, permettendo che prodotti uguali, recanti lo stesso marchio, siano distribuiti sul mercato da parte di produttori diversi. Questa possibilità ha indotto parte della dottrina a sostenere che ormai il marchio si atteggi a mero simbolo di identificazione del prodotto in «sé e per sé»⁷. Si sostiene, dunque, che il marchio abbia ormai perso la funzione giuridica di indicare la provenienza del prodotto.

⁷ FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, p. 225; nello stesso senso anche GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o de haute renommè*, Milano, 1977, p. 8 ss.

In realtà, questa interpretazione lascia piuttosto perplessi, in quanto i «contenuti di uno stesso marchio sono tenuti ad assicurare l'omogeneità dei caratteri essenziali e della qualità dei prodotti dello stesso tipo contraddistinti dal marchio comune in modo da evitare che il pubblico sia tratto in inganno. Entro questi limiti la funzione di indicatore di provenienza del marchio può essere ancora mantenuta ferma»⁸.

Per effetto di tali mutamenti, dunque, il marchio si è pian piano allontanato dal suo originario titolare, almeno in termini produttivi. Il marchio, pertanto, è ormai oggetto di valorizzazione, tutela e protezione anche per la sua capacità di farsi promotore dei valori dell'azienda, che essa, attraverso il marchio, cerca di veicolare.

In tale prospettiva, il marchio rappresenta una vera e propria "promessa" al pubblico, nel senso che, a prescindere dal prodotto effettivamente acquistato, il marchio ne indica la qualità e soprattutto la corrispondenza di quanto promesso a quanto effettivamente ricevuto.

Come è stato osservato, «la nuova funzione del marchio, di veicolo valoriale, sta avendo un impatto crescente anche sulle forme di protezione sempre meno circoscritte al rischio di confusione sulla provenienza di prodotti e servizi e sempre più aperte alla protezione dell'investimento che supporta la diffusione e la penetrazione del marchio nel mercato. Come nel caso di marchi notori la cui

⁸ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*, Milano, 2012, p. 173.

protezione è ultra-merceologica ed estesa anche agli utilizzi non confusori a tutela di ogni forma di agganciamento parassitario»⁹.

Ne discende, in sostanza, che chi acquista quel prodotto, non di rado, lo fa anche perché aderisce a quel patrimonio di valori e di significati che il marchio richiama. Questa nuova funzione del marchio è stata percepita anche da parte del legislatore, il quale ha progressivamente cercato di estendere la tutela dello stesso, al fine di evitare il rischio che si crei confusione sul mercato tra le aziende.

Ci si chiede se tra le funzioni del marchio giuridicamente riconosciute e tutelate possa essere annoverata anche quella di garanzia della qualità dei prodotti ad esso associati. La comune prassi ed esperienza indurrebbe a rispondere affermativamente a tale quesito, in quanto il pubblico associa frequentemente l'idea di un determinato livello qualitativo dei prodotti che presentano lo stesso marchio: vi è, insomma, l'aspettativa che siffatta qualità tenda a rimanere costante nel corso del tempo.

In punto di stretto diritto, tuttavia, fatta eccezione per quanto si verifica in materia di marchi collettivi, in tema di marchio non si rinviene alcuna disposizione finalizzata a garantire la qualità dei prodotti provenienti dallo stesso produttore, né alcuna norma che impedisca al produttore di variare in maniera qualitativa la propria produzione. Il legislatore, infatti, si preoccupa esclusivamente di impedire al produttore di ingannare il pubblico circa la qualità e la

⁹ MORRETTA, *I marchi d'impresa*, Milano, 2015, p. 6.

provenienza del prodotto, e non che esso presenti una costanza qualitativa nel corso del tempo¹⁰.

Al marchio, infine, va riconosciuta, indubbiamente, anche una funzione attrattiva. Di questo avviso anche la giurisprudenza, secondo la quale «il marchio, quale bene dotato di un proprio autonomo valore economico, deve considerarsi *asset* dell'impresa in grado di assolvere alla funzione attrattiva e pubblicitaria, a prescindere dalla sua tradizionale funzione distintiva: in quanto tale esso è ritenuto possibile oggetto di aggressione anche da parte di un soggetto non concorrente con il titolare del segno e nel corso dell'esercizio dell'attività economica»¹¹.

La funzione attrattiva¹² del marchio può essere riassunta nella capacità dello stesso di "attrarre" il pubblico a prescindere dal prodotto offerto, ossia in quanto tale. La clientela, non di rado, è indotta ad acquistare un prodotto e non un altro simile esclusivamente perché "marchiato" in un determinato modo. Ciò spiega il diffusissimo utilizzo dei marchi nella pubblicità commerciale, che ha la funzione di esaltare la loro capacità di richiamare il pubblico, inducendolo a "sentire il bisogno" di

¹⁰ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 88 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 44 ss.

¹¹ Trib. Milano 30 giugno 2014, in *www.dejure.it*.

¹² Per una analisi dettagliata si rinvia a MASSA, *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Napoli, 1994, *passim*.

acquistare anche prodotti afferenti a settori del tutto diversi rispetto a quelli mediante i quali il produttore si è imposto sul mercato.

Per tali ragioni i titolari dei marchi più noti, c.d. marchi celebri, hanno interesse ad evitare che altri produttori utilizzino il marchio anche per prodotti del tutto diversi da quelli che essi immettono normalmente sul mercato. Si tratta di una esigenza che il legislatore, per lungo tempo, non ha minimamente considerata; nell'attuale disciplina, invece, il legislatore ha recepito le richieste della dottrina distinguendo tra marchi celebri e marchi ordinari: per effetto di tale differenziazione, è accordata ai primi una tutela che va oltre i confini delimitati dalla ordinaria esigenza di evitare che il pubblico si confonda tra prodotti afferenti allo stesso ambito produttivo. Per tale via, quindi, il legislatore ha sostanzialmente riconosciuto, anche dal punto di vista giuridico, la funzione di attrazione che i marchi più noti esercitano presso il pubblico sul mercato.

1.2. La tutela giuridica del marchio in relazione alla sua funzione distintiva

La tutela giuridica del marchio presenta caratteristiche diverse a seconda se il marchio è registrato o meno. Pare dunque opportuno anzitutto analizzare l'ipotesi del marchio registrato¹³.

L'art. 7 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, c.d. Codice della proprietà industriale, dispone, quanto all'oggetto della registrazione, che «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

Il marchio, pertanto, può essere registrato se è titolare di una capacità distintiva e se, ovviamente, si presta ad essere rappresentato graficamente, in quanto, diversamente, mancherebbe proprio l'oggetto della registrazione¹⁴. Il riferimento del legislatore

¹³ Sulla tutela giuridica del marchio si v. RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., cap. VI. Sul procedimento di registrazione si v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 15 ss.

¹⁴ Si v. VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 12 ss.

a tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente consente di distinguere diverse tipologie di marchio¹⁵:

a) marchio denominativo, il quale viene rappresentato attraverso parole, lettere, numeri o qualunque altro carattere suscettibile di digitalizzazione;

b) marchio figurativo, che viene rappresentato esclusivamente mediante raffigurazioni, immagini, disegni, simboli o qualunque altro elemento grafico;

c) marchio misto, nel quale si assiste ad una fusione tra gli elementi caratteristici del marchio denominativo e quelli del marchio figurativo, ossia, normalmente, tra immagini e disegni;

d) marchio cromatico, caratterizzato dalla presenza di tonalità cromatiche particolari o dal loro abbinamento;

e) marchio sonoro, costituito «da determinati suoni, rumori, melodie o *jingle* purché riprodotti in forma di pentagramma musicale (per melodie o *jingles*) o di un sonogramma (per i rumori)»¹⁶;

f) marchio olfattivo, costituito da un determinato aroma, odore o fragranza;

¹⁵ Sulle diverse forme di marchio si v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 77 ss.

¹⁶ MORRETTA, *I marchi d'impresa*, cit., p. 8.

g) marchio di forma, caratterizzato da una particolare forma estetica che coincide con quella del prodotto o con quella della sua confezione, e per tale ragione è definito anche marchio tridimensionale.

Tutti questi marchi possono essere registrati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, istituito oggi presso il Ministero dello sviluppo economico, attribuendo al contenuto del diritto sul marchio e alla sua tutela delle peculiarità rispetto al marchio non registrato. La registrazione del marchio, inoltre, ritaglia una disciplina diversa a seconda che si tratti di marchi ordinari o marchi celebri.

La registrazione può essere richiesta ed ottenuta non solo dall'imprenditore che ha intenzione di utilizzare il marchio direttamente all'interno della propria azienda, ma anche, ai sensi dell'art. 19 del Codice della proprietà industriale, da chi «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».

In tal modo il legislatore ha eliminato difficoltà che sorgevano in passato circa la registrazione di un marchio di gruppo¹⁷ o da parte di un soggetto che non esercitasse l'attività di imprenditore¹⁸.

¹⁷ Sul marchio di gruppo si v. PETITTI, *Il marchio di gruppo*, Milano, 1996, *passim*.

¹⁸ Cfr. SPADA, *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Rivista di diritto civile.*, 1969, p. 140 ss.

Attraverso la registrazione il titolare del marchio acquisisce il diritto all'utilizzo esclusivo del marchio su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall'effettiva diffusione territoriale dei prodotti. In particolare, il marchio registrato consente al titolare di precludere a terzi di commerciare, importare o esportare prodotti contraddistinti con il proprio marchio, oltre che di utilizzare lo stesso a fini pubblicitari, se ciò può determinare un rischio di confusione presso il pubblico¹⁹.

Il diritto di esclusiva che deriva dalla registrazione del marchio, inoltre, riguarda non solo i prodotti identici, ma anche quelli simili o affini, in relazione ai quali è possibile che si generi confusione nel pubblico. Si fa riferimento, in particolare, a prodotti che, in ragione della loro vicinanza merceologica, possono essere considerati, sul piano concreto, come destinati alla stessa clientela, oppure al soddisfacimento di interessi identici o complementari.

Diversamente, la tutela del diritto sul marchio registrato non impedisce, però, che un altro imprenditore registri o utilizzi lo stesso marchio per prodotti del tutto diversi²⁰. Tuttavia, va osservato che una applicazione rigida e senza eccezioni di tale disposizione, potrebbe comportare conseguenze rilevanti per il titolare del marchio e per il pubblico.

¹⁹ Si v. GIOIA, *Diritti di marchio e omonimia*, Torino, 1999, p. 44 ss.

²⁰ Cfr. sul tema GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, p. 69 ss.

Ci si riferisce al caso dei marchi celebri²¹, dotati di forte capacità di attrazione e di suggestione. L'utilizzo di tali marchi da parte di altri soggetti, anche per prodotti del tutto diversi da quelli normalmente distribuiti dal titolare del marchio, può certamente ingenerare confusione presso il pubblico, il quale è normalmente portato a considerare di pertinenza di una azienda tutto ciò che è contrassegnato con il proprio marchio.

Quanto alla nozione di affinità, la Cassazione ha osservato che «il giudizio di "affinità" di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato - anche nel sistema normativo previgente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 480 del 1992, e così come da interpretarsi conformemente alla direttiva n. 89/104/Cee - secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni. In relazione ai marchi cosiddetti "celebri", infatti, deve accogliersi una nozione più ampia di "affinità" la quale tenga conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti non rilevantemente distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati - di per sé - da alta specializzazione»²².

Quanto ai limiti di tutela, la Cassazione, in passato ha specificato che «la protezione del marchio celebre, da realizzare secondo una nozione di affinità più ampia che tenga conto del pericolo di

²¹ Sui quali si v. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991.

²² Cass. civ. 27 febbraio 1999, n. 2060, in *www.dejure.it*.

confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti, o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici fra le due imprese, non ha luogo, né ove esiste una rilevante distanza merceologica fra il vecchio e il nuovo prodotto né qualora l'uno o l'altro prodotto siano altamente specializzati»²³.

La questione è stata risolta dal legislatore con la riforma del 1992, con la quale è stata apprestata tutela ai marchi celebri svincolandoli dalla nozione di affinità merceologica. Il titolare di un marchio celebre, infatti, può proibire a terzi di utilizzare un marchio identico o simile al proprio anche per prodotti o servizi non affini, quando l'utilizzo del segno senza giustificato motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, oppure può arrecare pregiudizio agli stessi.

Il terzo, pertanto, non può utilizzare il marchio famoso al fine di trarre vantaggio dalla celebrità dello stesso, o anche solo per arrecare un pregiudizio al titolare.

Il diritto di esclusiva sul marchio, infine, permette di precludere l'uso di segni confondibili non solo in funzione del marchio, ma anche come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nonché come dominio aziendale.

La registrazione del marchio non è consentita in ogni caso: oltre ai requisiti specifici richiesti dalla legge, sussistono una serie di impedimenti assoluti all'assolvimento di tale atto. Il legislatore,

²³ Cass. civ. 11 marzo 1983, n. 2060, in *www.dejure.it*.

infatti, al fine di soddisfare interessi di natura generale, quali la tutela della concorrenza, il buon andamento e l'efficienza del mercato, la tutela dei consumatori e il patrimonio lessicale e culturale della società, ha disposto una serie di limiti alla registrazione.

Come è stato osservato da parte della dottrina, «essi rispondono alla duplice esigenza di evitare che un singolo imprenditore possa creare un monopolio su parole o segni che devono restare nella disponibilità di tutti, compresi i suoi concorrenti, e che il pubblico sia indotto in errore sulle caratteristiche del prodotto o servizio connotato dal marchio. Così, ad esempio, non è pensabile che un imprenditore registri come marchio termini che identificano una particolare tipologia di prodotto (es. “cioccolato”, “caffè”, “detersivo”) o inducano ad attribuire al prodotto un'origine geografica qualificante che non risponde alla realtà (es. “*New England*” per prodotti di provenienza italiana). Se ciò fosse consentito, il mercato perderebbe di efficienza e credibilità agli occhi del consumatore»²⁴.

Si tratta di impedimenti di carattere assoluto, per cui possono essere fatti valere da chiunque, ed anche dal pubblico ministero.

Il primo impedimento risiede nella non riproducibilità grafica del segno: si è detto in precedenza che un marchio, per essere registrabile, deve essere suscettibile di essere rappresentato

²⁴ MORRETTA, *I marchi d'impresa*, cit., p. 9.

graficamente; diversamente, infatti, sarebbe complesso anche per l'ufficio preposto delimitare il contenuto della registrazione²⁵.

Un secondo impedimento attiene alla incapacità, del marchio, di avere capacità distintiva: un marchio, infatti, ha come prima funzione quella di distinguere i prodotti al fine di renderli riconoscibili come propri ai consumatori. Se un marchio non è in grado di rivelare la provenienza del prodotto o del servizio, significa, sostanzialmente, che non ha alcuna utilità.

L'art. 20 c.p.i. definisce i diritti che derivano dalla registrazione del marchio. In particolare, al titolare del diritto è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio in via esclusiva.

Il titolare del diritto di marchio ha la facoltà di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo

²⁵ Si v. MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Padova, 1991, p. 33 ss.; ABRIANI, *I segni distintivi*, in ABRIANI, COTTINO, RICOLFI (a cura di), *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2001, p. 95 ss.

consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Il comma secondo dell'art. 20 c.p.i., inoltre, dispone che «il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità».

Il comma terzo, infine, dispone che il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Il primo comma, in particolare, definisce in termini negativi l'ambito di tutela, che si traduce nell'utilizzo esclusivo del marchio, ossia elencando i divieti che il titolare del marchio registrato ha facoltà di imporre ai terzi in quanto contraffattori. Le tre fattispecie di divieto, inoltre, trovano riscontro nei casi di anteriorità invalidanti di cui all'art. 12, lett. d), e), f), c.p.i.

Per quanto concerne l'inciso "salvo proprio consenso", la dottrina prevalente²⁶ ha sostenuto che il consenso non deve essere inteso semplicemente come mancanza della volontà di far valere l'esclusiva, in quanto altrimenti la disposizione sarebbe superflua,

²⁶ In tal senso si v. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 193 ss.; GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., p. 22 ss.

se non pleonastica. L'inciso, diversamente, deve essere inteso come riferito ad un consenso di natura negoziale a non far valere l'esclusiva nei confronti di uno o più soggetti.

Le lett. a), b) e c) dell'art. 20, primo comma, esprimono, invece, i criteri di valutazione della confondibilità. In particolare, il rischio di confusione di cui alla lett. a), secondo la giurisprudenza di merito, deve essere valutato nella sua globalità, tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti, attraverso una valutazione che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, ed in particolare la somiglianza tra marchi e quella tra prodotti²⁷.

Ancora, è stato osservato che laddove i prodotti siano identici, l'esame della confondibilità va condotto procedendo in primo luogo all'accertamento della confondibilità agli occhi del pubblico tra i prodotti del titolare o del contraffattore. Nella valutazione della confondibilità, poi, deve tenersi conto della notorietà che il segno contraffatto ha raggiunto sul mercato, non trascurando il fatto che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore, a causa della notorietà che questo ha raggiunto sul mercato²⁸.

Il diritto di marchio, dunque, attribuisce il diritto all'uso esclusivo, che comporta un dominio totale da parte del titolare di poterne disporre autonomamente in totale indipendenza, sempre,

²⁷ Così Trib. Bologna 8 settembre 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, p. 4983 ss.

²⁸ Trib. Bologna 8 settembre 2005, cit.

ovviamente, nel rispetto della normativa che disciplina la proprietà industriale²⁹.

L'obiettivo, secondo la norma, è quello di evitare il rischio di confusione e di associazione: ci si chiede se si tratta di concetti identici o diversi. L'associazione, in realtà, non può essere del tutto distaccata dalla confusione, in quanto il rischio di associazione rimanda inevitabilmente a quella operazione mentale tipica del consumatore per effetto della quale «il segno imitato riconduce ad una matrice imprenditoriale in legame di continuità rispetto al marchio originale; ciò induce a concludere che si possa ritenere sussistente l'associazione laddove l'utente finale possa essere stato indotto a ritenere che il marchio apposto pur non essendo originale è comunque riconducibile alla stessa azienda»³⁰.

L'utilizzo da parte di terzi del marchio, invece, come si è visto, non è vietato in radice dal legislatore: trattandosi di un diritto disponibile, infatti, il titolare dello stesso può consentirne a terzi l'esercizio, purché la manifestazione del consenso sia espressa.

Il legislatore ha predeterminato alcune categorie di segni che sono ritenute essere prive di capacità distintiva, per cui non consentono all'impresa la registrazione: si tratta dei segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente e in quello commerciale; dei segni che si riferiscono genericamente a categorie di prodotti o di servizi;

²⁹ FREDIANI, *Commentario al nuovo codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 53.

³⁰ FREDIANI, *Commentario al nuovo codice della proprietà industriale*, cit., p. 54.

di indicazioni che descrivono la fattispecie, la quantità, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione.

In tutte queste circostanze, quindi, il legislatore presume l'impossibilità, per il segno, di avere capacità distintiva, per cui non è ammissibile la registrazione, in quanto vanificherebbe la funzione del marchio.

Ciò, però, non significa che il marchio, in tal caso, rimanga privo di tutela: nel nostro ordinamento giuridico, del resto, non sussiste un "obbligo" di registrazione: la registrazione, piuttosto, si configura come un onere a carico dell'imprenditore.

Anche il marchio di fatto, dunque, è tutelato all'interno del nostro ordinamento giuridico, sebbene in misura minore rispetto al marchio registrato³¹: l'art. 2571 c.c., infatti, dispone che «chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso».

Tuttavia, è in realtà il regime stesso di concorrenza che impone la tutela del marchio di fatto: «la giurisprudenza, infatti, con una recentissima pronuncia, ha osservato che la regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12 comma 1° lett. a c.p.i.) attiene unicamente alla possibile interferenza del marchio di fatto con un marchio registrato uguale o

³¹ Cfr. sul tema RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., cap. VI, sez. VI.

simile, nel caso in cui venga registrato, per prodotti identici o simili, un marchio uguale o simile a un marchio di fatto già precedentemente usato da altri. La tutela erga omnes del marchio di fatto va invece rinvenuta nelle norme sulla concorrenza sleale confusoria, di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. Il titolare del marchio di fatto ha il diritto di inibire ad altri di fare uso dello stesso segno (o di un segno simile) solo se quest'uso sia idoneo a produrre confusione. Se i consumatori, nonostante l'identità del segno, sono in grado di individuare correttamente la provenienza dei prodotti (recanti lo stesso segno) da due imprenditori diversi, deve escludersi il rischio di confusione che le norme sulla concorrenza sleale mirano a scongiurare»³².

A prescindere dalla registrazione o meno, la tutela del marchio si concentra soprattutto sulla sua funzione distintiva, ossia sulla funzione del marchio che vale a distinguere quel prodotto come *unicum* rispetto a qualunque altro sul mercato.

³² Tribunale di Torino, 18 aprile 2016, in www.ilcaso.it. Il Tribunale ha inoltre osservato che l'istituto della convalidazione, previsto dall'art. 28 c.p.i. a beneficio dei soli marchi registrati ha come scopo quello di consolidare le situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto ed eliminando uno stato di incertezza. Permettere che un segno distintivo da lungo tempo presente sul mercato sia esposto all'azione di nullità o a quella di contraffazione significa vanificare quegli investimenti fatti nel corso degli anni dal titolare del segno (e permettere, in definitiva, una "gratuita" perdita di ricchezza); senza dire che di questi investimenti potrebbe indebitamente – e anche "maliziosamente" – avvantaggiarsi il soggetto che, consapevole dell'esistenza dell'altrui marchio, volutamente permetta che questo si accrediti sul mercato a prezzo di investimenti promozionali e pubblicitari, per poi "appropriarsi" di questa notorietà dopo aver eliminato dal mercato il segno concorrente. Per queste ragioni si ritiene possibile individuare un limite alla tutelabilità del marchio rispetto a segni uguali o simili utilizzati per lungo tempo nella consapevolezza e senza l'opposizione del titolare del marchio.

Si è osservato, in proposito, che la tutela della funzione distintiva, o meglio della "verità identitaria", prescinde dalla considerazione della convenienza/qualità dei prodotti offerti con un segno idoneo a confondere. Quello che assume rilevanza, infatti, è l'interesse generale, dei consumatori e del mercato nel suo complesso, a che le scelte economiche non siano viziate ab origine sul piano dell'identità.

Tale tutela, pertanto, prescinde anche da uno sviamento effettivo di clientela ai danni dell'azienda titolare del marchio, in quanto quello che assume rilevanza è l'interesse dei titolari del marchio ad evitare che, mediante comportamenti scorretti, la clientela possa potenzialmente essere dirottata verso una azienda diversa.

Sostanzialmente, quindi, sotto il profilo meramente distintivo, ad essere tutelato è l'informazione identitaria, che viene "spesa" dall'azienda sul mercato. Trattasi, in particolare, dell'informazione che presso il pubblico serve ad identificare una determinata offerta commerciale, associandola a quella determinata azienda.

Non assume in tale contesto alcuna rilevanza, invece, la realtà/verità circa la titolarità sostanziale dell'impresa; non assume alcuna rilevanza, inoltre, nemmeno la motivazione che spinge il pubblico ad acquistare quel determinato prodotto.

In tale prospettiva, la tutela deve essere piena, non limitata sul piano temporale, almeno in maniera predefinita. Per tale ragione, per un verso è necessario che la tutela venga anticipata all'atto dell'emergere del pericolo concreto che possano verificarsi equivoci circa l'azienda titolare del prodotto; per altro verso, è necessario che

tale tutela sia protratta nel tempo fino al momento in cui perduri l'utilizzo del marchio in capo all'impresa titolare dello stesso.

Ciò spiega, in conclusione, anche la motivazione per cui la tutela della funzione distintiva prescinde dalla registrazione del marchio: viene in rilievo, in tale contesto, il principio di priorità, secondo cui l'anteriorità nell'uso sul mercato del marchio prevale sulla registrazione.

1.3. I requisiti di validità del marchio

La liceità³³ costituisce un requisito di validità del marchio. Esso, ai sensi dell'art. 14 c.p.i., non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume; nonché, ex art. 10 c.p.i., stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali, senza l'autorizzazione dell'autorità competente; ancora, non deve presentare segni lesivi di un altrui diritto di autore o di proprietà industriale. Inoltre, al fine di tutelare l'altrui diritto all'immagine, è vietato utilizzare come marchio il ritratto altrui senza il consenso dell'interessato o, dopo la morte di questi, degli eredi.

Per quanto riguarda, poi, la tutela del diritto altrui al nome, il legislatore, con l'art. 8, commi 2 e 3, c.p.i., ha introdotto oggi una opportuna distinzione che si fonda sulla diversa capacità di attrazione che il nome può avere. Laddove si tratti di una persona che ha acquisito una certa notorietà, è necessario, per l'utilizzazione, il consenso dello stesso o dei suoi eredi, e ciò anche nel caso in cui si voglia utilizzare uno pseudonimo³⁴.

³³ Sulla liceità del marchio si v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 77 ss.

³⁴ Cfr. sul punto AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004, p. 1 ss. L'A. sottolinea che identica disciplina deve essere osservata se si vogliono inserire nel marchio nomi di persona o sigle notori usate in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, nonché denominazioni, sigle o emblemi di manifestazioni o di enti ed associazioni non aventi fine di lucro.

Per le persone non famose, invece, rimane ferma la regola originaria: il nome altrui può far parte del marchio senza necessità del consenso dell'interessato o dei suoi eredi, sempreché tale utilizzo non sia idoneo a ledere la fama, il credito o il decoro dell'avente diritto al nome. L'Ufficio brevetti, comunque, ha la facoltà di subordinare la registrazione al consenso dell'interessato.

Parte della dottrina³⁵, invero, ha ritenuto poco coerente la classificazione contenuta nell'art. 14 c.p.i., in quanto essa contiene due impedimenti assoluti³⁶, previsti dalle lett. a) e b), e un impedimento relativo, quello *sub* c), che può essere azionato esclusivamente dal titolare del diritto anteriore. Altra dottrina³⁷, tuttavia, ha osservato che vanno inclusi tra gli impedimenti assoluti gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestono un interesse pubblico.

La giurisprudenza in più circostanze è stata chiamata ad occuparsi della questione della liceità del marchio, in particolare in relazione alla contrarietà al buon costume. In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto, in un caso, che «per quanto immagini di nudo o di impronta erotica vengano talvolta utilizzate anche nella pubblicità, ciononostante nel caso di specie, grazie alla modalità grafica

³⁵ RICOLFI, *La liceità del marchio*, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA (a cura di), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p. 111 ss.

³⁶ Cfr. sul tema RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, cit., cap. III.

³⁷ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, p. 184 ss.

utilizzata (stilizzazione), si introduce una rappresentazione di tipo dinamico, relativa ad un comportamento sessuale, che come tale deve essere valutata con maggiore rigore»³⁸.

Altra giurisprudenza, in altra circostanza, ha invece negato il carattere illecito di un marchio. In particolare, in tale pronuncia si sottolinea che non ha alcuna rilevanza la distinzione tra liceità del segno e quella del prodotto o del servizio che il marchio serve a contraddistinguere. Come è ovvio, «una qualsiasi attività, lecita o illecita, può essere distinta da un marchio, a sua volta lecito o illecito. L'illiceità di quest'ultimo è *in re ipsa* in caso di segno o parola contrari alla legge o all'ordine pubblico ... o al buon costume»³⁹.

In relazione alla possibile somiglianza tra due marchi, la giurisprudenza ha sostenuto che «valutando complessivamente sia le caratteristiche stilistiche dei marchi, sia le modalità di presentazione dello sfondo su cui i marchi sono apposti, sia ancora il contenuto concettuale dei segni, il consumatore del settore interessato, sufficientemente avveduto e certo più attento di un consumatore di beni di largo consumo, potrà trarre il convincimento che i marchi in conflitto appartengano ad una stessa famiglia di segni, riconducibile ad una medesima origine commerciale, secondo una tecnica diffusa nel settore della moda e dell'abbigliamento in cui la penetrazione sul mercato è assicurata

³⁸ Trib. Milano 17 dicembre 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2, 2006, 4990.

³⁹ Trib. Milano 14 febbraio 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3, 2005, 4854.

dall'uso di marchi seriali rivolti a differenti settori del pubblico per garantire la continuità del messaggio principale che sta alla base della serie di marchi»⁴⁰.

L'esemplificazione dei segni idonei ad ingannare il pubblico, proposta dalla lett. b) dell'art. 14 c.p.i., comprende quelli sulla provenienza geografica che, laddove decettivi, sono nulli, come ha stabilito la giurisprudenza, secondo la quale la decettività sopravvenuta, ovvero l'utilizzo ingannevole del segno, concerne una conseguenza patologica del modo e del contesto in cui viene utilizzato il marchio dal titolare o con il suo consenso e, in quanto individua una ingannevolezza originariamente non sussistente, discende da uno specifico atteggiamento nel mercato da parte del titolare e non dal contenuto del marchio in sé⁴¹.

La decettività, secondo la dottrina⁴², è da intendersi nel senso che i segni ingannevoli sono descrittivi, ma danno una descrizione errata, che potrebbe ingannare il consumatore nelle sue scelte. Essi non sono registrabili, e se registrati sono da considerarsi invalidi, non perché non siano descrittivi, ma in quanto fasulli. Peraltro, esistono segni falsi non ingannevoli, cui nessuno potrebbe credere, come è il caso delle cd. espressioni iperboliche.

⁴⁰ Trib. Bari 12 luglio 2007, in *Foro it.* I, 2007, c. 3268.

⁴¹ Così Cass. civ. 25 agosto 1998, n. 8409, in *Giust. civ.*, 1999, p. 1558 ss.

⁴² Cfr. FRANZOSI, FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 141 ss.

Il comma secondo dell'art. 14 c.p.i., in particolare, prevede una decettività sopravvenuta, in quanto successiva alla registrazione, come è confermato anche dall'art. 26, primo comma, lett. b). Va notato, inoltre, che trattandosi di segno già registrato, la norma, diversamente dalla lett. b) del comma primo, si riferisce al comportamento soggettivo, aggiungendo «a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso», il che richiama alla mente ipotesi quali un deterioramento della qualità del prodotto non comunicato all'esterno o una modifica del modo di utilizzare il marchio, tale da attribuire allo stesso nuove qualità inesistenti mediante una campagna pubblicitaria decettiva⁴³.

Il comma secondo, poi, oltre che per decettività, commina la decadenza all'ipotesi di sopravvenuta contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché all'ipotesi di omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'utilizzo del marchio collettivo.

L'illiceità del segno, inoltre, si configura, oltre che nella previsione di cui all'art. 14 c.p.i., nelle ipotesi di cui al precedente art. 10, comma primo, in base al quale gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, non possono costituire oggetto di registrazione

⁴³ Cfr. GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006, p. 55.

come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Il comma secondo della norma in esame prevede una attività di accertamento, da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le amministrazioni pubbliche interessate in merito a marchi contenenti elementi con significazione politica o di altro valore simbolico o araldici, con facoltà, come prevede il terzo comma, di provvedere analogamente nei casi in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Il comma quarto, infine, prevede la facoltà di respingere la domanda se l'amministrazione interessata esprime avviso contrario alla registrazione del marchio.

In conclusione, vanno accennati anche gli altri requisiti di validità del marchio. Anzitutto, l'originalità, definita anche capacità distintiva, che consiste nella mancata tutela del marchio che presenti una denominazione generica del prodotto o del servizio cui si riferisce, o che sia formato da parole che ad esso si riferiscono descrittivamente per indicarne la qualità o quantità, il valore, l'epoca di fabbricazione, la destinazione o altre caratteristiche generiche. Il marchio, inoltre, non può essere neanche rappresentato da nomi geografici che presentino un pregnante ed influente valore descrittivo del prodotto/servizio o che rechino indicazioni sulla provenienza geografica dello stesso.

Altro requisito è la novità, che consiste nel fatto che il marchio non deve precettivamente richiamare segni distintivi altrui già in essere, utilizzati per prodotti o servizi dello stesso o analogo tipo. Se il

marchio altrui in questione è un marchio celebre, la sua tutela è estesa anche a qualsiasi altra categoria merceologica, seppure lontana da quella che contraddistingue. Il marchio, dunque, deve essere nuovo, ossia diverso da segni distintivi già esistenti, al fine di evitare casi di confondibilità o interferenza tra più segni nel processo decisionale di consumo del pubblico.

Il marchio altrui, rispetto al quale il nuovo segno distintivo registrabile deve presentare caratteristiche diverse, può a sua volta essere registrato o anche non registrato ma pur sempre utilizzato in precedenza e conosciuto dai consumatori. In tale ultimo caso si verifica il cd. marchio di fatto, la cui tutela è comunque riconosciuta in termini di preuso. L'art. 2571 c.c., infatti, prevede che il marchio di fatto può continuare ad essere utilizzato solo per quegli stessi beni per i quali, precedentemente alla registrazione da parte di un nuovo soggetto, era stato utilizzato e limitatamente all'area geografica nella quale fino a quel momento era stato impiegato, risultando così impedito un suo utilizzo in luoghi diversi o per differenti tipologie di prodotti.

Se, però, il marchio di fatto presenta una diffusione che si estende oltre una limitata zona geografica, assumendo le caratteristiche del marchio celebre, il requisito di novità viene meno per qualsiasi segno distintivo che lo richiami, per il quale, di conseguenza, non è consentita la registrazione⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. in proposito CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.P.I.*, in *Il diritto industriale*, 4, 2005, p. 22 ss.

Ultimo requisito è la veridicità, definita anche non decettività, della quale si è in parte già detto. Un marchio è veritiero quando il messaggio racchiuso e recato dal segno distintivo non risulti foriero di inganno per il pubblico con riferimento alla provenienza, natura o qualità dei prodotti sui quali dovrebbe essere apposto. Tale caratteristica è strettamente connessa a quella dell'originalità del marchio.

1.4. La territorialità del marchio

La tutela «della proprietà industriale e dei suoi istituti in quanto diritti di esclusiva sorgenti a seguito di un atto di concessione emanato da un'autorità amministrativa nazionale, è stata sempre informata al principio della territorialità. Territorialmente limitata è infatti la sovranità della autorità competente a concedere tali diritti. Ciò ha comportato, da una parte, che la disciplina della tutela della proprietà industriale in genere e dei marchi, in particolare, fosse determinata unicamente dalla normativa nazionale dello Stato nel quale il marchio è stato registrato o è sorto a seguito di situazioni di fatto rilevanti per la sua esistenza conformemente alla normativa di quel determinato Stato e dall'altra, che l'ambito territoriale della tutela giuridica del marchio resti limitato allo Stato che ha concesso la esclusiva su di esso»⁴⁵.

Il diritto di marchio (registrato) ha dunque carattere territoriale, affermandosi unicamente nel territorio dello Stato nel quale il marchio è stato registrato. Questo carattere territoriale del marchio può tuttavia produrre anche effetti negativi sotto il profilo della concorrenza, contribuendo a permettere al titolare del marchio di isolare il mercato interno dello Stato di cui fa parte, ostacolando

⁴⁵ BENUSSI, *Marchio comunitario*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, II, Aggiornamento, Torino, 1997, p. 1118.

l'ingresso di prodotti in grado di garantire una effettiva concorrenza nel mercato⁴⁶.

La tutela della concorrenza, del resto, è tutelata dal diritto europeo. Va segnalato, in proposito, che il processo di integrazione comunitaria costituisce il frutto di un percorso lungo, che ha le sue radici nella seconda metà del secolo scorso.

Tale processo di integrazione muove i suoi primi passi ufficiali a partire dal Trattato Costitutivo della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio), siglato a Parigi il 18 aprile 1951 ed entrato in vigore il 23 luglio 1952, e dal Trattato di Roma, siglato il 25 marzo 1957⁴⁷. Quest'ultimo costituiva un programma assai

⁴⁶ Cfr. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., p. 333 ss.

⁴⁷ Cfr. CONTALDI, *Politica economica e monetaria (diritto dell'Unione europea)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 2014, p. 268 ss., il quale ha osservato che «la politica economica, fiscale e monetaria, nell'impianto originario, era considerata un affare dei singoli Stati. L'unico vincolo di carattere comunitario consisteva nel dovere di evitare disavanzi di bilancio particolarmente pronunciati, sul presupposto che questi avrebbero potuto indurre deprezzamenti delle monete nazionali e, quale ulteriore conseguenza, delle distorsioni nel funzionamento del mercato comune europeo. Nell'assetto designato dai redattori, quindi, tale mercato poteva realizzarsi senza costringere gli Stati ad assumere decisioni comuni sui grandi temi di politica economica, quali il tasso di cambio, l'inflazione, gli stimoli necessari per l'aumento dei consumi e la correlata crescita industriale, la ripartizione delle risorse in funzione degli obiettivi di politica sociale: questioni ritenute evidentemente troppo sensibili per potere essere discusse e deliberate in vista di obiettivi non strettamente egoistici. Era tuttavia evidente che la creazione del mercato interno non poteva prescindere, per un tempo indefinito, dall'attuazione di una progressiva convergenza economica tra gli Stati membri. D'altro canto, la stessa esistenza di monete diverse operava quale fattore di disgregazione degli scambi commerciali. Un mercato unico funziona in maniera più efficiente se gli obiettivi economici sono perlomeno coordinati e se si eliminano gli ostacoli

ambizioso che, tuttavia, si è sviluppato in maniera piuttosto lenta. I problemi che la Comunità doveva affrontare negli anni Settanta, dopo i successi economici del decennio precedente, il raggiungimento dell'unione doganale, il varo della politica agricola comune, erano determinati sia dalla dinamica stessa del processo di integrazione sia da fattori esterni. Tali problemi riproponevano la necessità di completare l'integrazione economica, avviare quella politica, rafforzare le istituzioni comuni ormai inadeguate a fare fronte alle nuove condizioni interne e internazionali⁴⁸.

Il percorso che ha portato alla creazione dell'Unione europea si è definitivamente compiuto in via ufficiale il 1 novembre del 1993, a seguito del Trattato di Maastricht⁴⁹. Essa risultava un organismo in

discendenti dall'esistenza di una pluralità di valute che si rapportano tra di loro in un sistema di tassi di cambio flessibili».

⁴⁸ Cfr. diffusamente sul tema, nella copiosa produzione scientifica, BRUNO, *Gli Stati membri e l'Unione europea: il difficile cammino dell'integrazione*, Torino, 2012, p. 1 ss.; TASSINARI, *L'Unione europea*, Milano, 2008, p. 12 ss.

⁴⁹ Il trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1° novembre 1993. Fattori esterni e interni hanno contribuito alla sua nascita. Sotto il profilo esterno, il crollo del comunismo nell'Europa dell'Est e la prospettiva dell'unificazione tedesca hanno determinato l'impegno a rafforzare la posizione internazionale della Comunità. Sul piano interno, gli Stati membri intendevano estendere con altre riforme i progressi realizzati dall' Atto unico europeo. Tali elementi hanno indotto a convocare due conferenze intergovernative, una per l'UEM e l'altra per l'unione politica. Il Consiglio europeo di Hannover dei giorni 27 e 28 giugno 1988 ha affidato a un gruppo di esperti, presieduto da Jacques Delors, il compito di preparare una relazione che proponesse le tappe concrete verso l'unione economica. Sulla base di un promemoria belga sul rilancio istituzionale e di un'iniziativa franco-tedesca che invitava gli Stati membri a prendere in esame la possibilità di accelerare la costruzione politica dell'Europa, il Consiglio europeo di Dublino del 28 aprile 1990 ha deciso di valutare la necessità di modificare il trattato CE

cui si mescolavano elementi federali, funzionalistici e intergovernativi. Si poggiava su tre pilastri indipendenti: le Comunità, che mantenevano la tradizionale struttura funzionalistica e assumevano in taluni casi tratti quasi federali; la politica estera e di sicurezza comune; la cooperazione nei settori degli affari interni e della giustizia.

Il Trattato di Maastricht ha rappresentato un punto fondamentale nel processo di integrazione comunitario, che si è snodato attraverso tappe diverse fino all'approvazione del Trattato di Lisbona firmato a Lisbona il 13 novembre 2007 ed entrato in vigore dal 1° dicembre 2009⁵⁰, che oggi costituisce la base giuridica di riferimento, alla quale quindi è necessario prestare attenzione per ciò che concerne la libera circolazione dei lavoratori, e in particolare degli sportivi.

per avanzare verso l'integrazione europea. È stato infine il Consiglio europeo di Roma dei giorni 14 e 15 dicembre 1990 ad aprire le due conferenze intergovernative, i cui lavori sono culminati un anno dopo nel vertice di Maastricht dei giorni 9 e 10 dicembre 1991.

⁵⁰ Il processo d'integrazione europea iniziato tra gli anni 1951-1957 con la istituzione di tre Comunità (CECA, CEEA, CEE)⁵⁰ ha conosciuto come tappe salienti: a) il Trattato di Schengen stipulato il 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere; b) l'Atto unico europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987, che ha intensificato il progetto di creare un mercato unico europeo; c) il Trattato sull'Unione europea (TUE) firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, con il quale si istituisce l'Unione europea; d) il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999; e) il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003; f) Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e mai entrato in vigore; g) il trattato di Lisbona, firmato a Lisbona il 13 novembre 2007 ed entrato in vigore dal 1° dicembre 2009.

Il processo di integrazione comunitaria è stato mosso anzitutto dalla convinzione che un mercato interno comune potesse svilupparsi solamente se fosse stato consentito a tutti i cittadini comunitari di muoversi liberamente all'interno della Comunità, con la possibilità di stabilirsi e lavorare senza condizionamenti di sorta.

Il TCE, in particolare, ha definito il mercato interno come lo «spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali»⁵¹.

Si tratta delle quattro libertà fondamentali dell'Unione europea, indispensabili per la realizzazione del mercato interno, le quali, dunque, sono: a) la libera circolazione delle persone, che ha abolito tutte le formalità doganali tra gli Stati membri a carico dei cittadini comunitari in transito e ha dato la possibilità ai lavoratori, sia essi subordinati che autonomi, di svolgere un'attività lavorativa sul territorio di qualunque Stato membro (artt. 20-21 TFUE); b) la libera circolazione delle merci, che prevede la soppressione delle barriere doganali e il conseguente libero trasporto delle merci tra gli Stati membri (artt. 28-37 TFUE); c) la libera prestazione dei servizi, che si riferisce alla possibilità di fornire prestazioni retribuite in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento (artt. 56-62 TFUE); d) la libera circolazione dei capitali, in virtù della quale si è avuta la completa liberalizzazione valutaria e l'integrazione nel settore dei servizi finanziari (artt. 63-66 TFUE)⁵².

⁵¹ Art. 14, n. 2, TCE (oggi art. 26, n. 2, TFUE).

⁵² Sulle libertà fondamentali dell'Unione europea si v. BONANNO, *Diritto dell'Unione europea*, Vicalvi, 2016, p. 289 ss.; MELIS, BARASSI,

Si tratta di quattro libertà che sono fondamentali ed allo stesso tempo complementari tra loro, indispensabili per garantire la creazione di uno spazio comune.

Le quattro libertà fondamentali, dunque, sono i quattro pilastri su cui si è fondata sin dall'inizio la Comunità Economica Europea. L'intenzione degli Stati aderenti, infatti, era quella di creare un mercato comune in cui, a prescindere dall'andamento e dalla regolazione dello stesso, fosse comunque garantita la libera circolazione dei prodotti e dei fattori produttivi. L'idea di fondo sottesa a tale progetto era quella di abolire qualunque ostacolo di tipo protezionistico, assicurando nel contempo alle varie economie nazionali una maggiore possibilità di espansione.

Per quanto concerne, in particolare, la libera circolazione delle merci, essa è garantita dalla generale abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative all'entrata ed all'uscita delle merci e di tutte le altre misure di effetto equivalente.

Per quanto riguarda, invece, la libera prestazione dei servizi, essa non pone quale condizione essenziale la residenza permanente in un altro Stato membro, ma consente a chiunque eserciti una libera professione in uno Stato membro di esercitarla in un altro Stato a titolo temporaneo, alle stesse condizioni previste da tale Stato per i propri cittadini.

GRANDINETTI, *Principi di diritto tributario europeo e internazionale*, Milano, 2012, p. 103 ss.

La libera circolazione di capitali, invece, deriva da una esigenza: sarebbe infatti inutile disciplinare la libera circolazione di merci, persone e servizi se non fosse prevista contestualmente la liberalizzazione dei capitali. È necessario però sottolineare una importante differenza riguardante gli obiettivi di liberalizzazione ora menzionati: la libera circolazione dei capitali, a differenza delle precedenti libertà, si impone infatti solo nella misura in cui è necessaria al buon funzionamento del mercato comune.

Alla luce di tali considerazioni, è evidente come un utilizzo del marchio inappropriato potrebbe avere la funzione di restringere la concorrenza. A tal fine, onde evitare che possano prodursi comportamenti illeciti, si è imposto il c.d. principio dell'esaurimento del diritto, previsto, a livello nazionale, dall'art. 5 del c.p.i.

Tale principio afferma che il titolare del diritto di marchio, e dunque il titolare del segno registrato, salvo particolari ragioni oggettivamente in grado di giustificare il comportamento dell'impresa, non può vietare l'utilizzo del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità europea o nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o col suo consenso.

La dottrina, in proposito, ha osservato che «in epoca di c.d. globalizzazione dell'economia e di flussi commerciali sempre più universali, appare criticabile che quel particolare rischio di uso del diritto di marchio ad anticompetitivi fini di *marketing partitioning*

sia stato rimosso limitatamente al solo ambito del mercato unico e dello Spazio economico europeo»⁵³.

La stessa dottrina sottolinea che l'applicazione del principio del c.d. esaurimento del diritto rischia di essere strumentalizzata a vantaggio dei titolari dei marchi, in particolare di quelli più importanti, in ragione del tendenziale favore del diritto antitrust europeo rispetto alle intese tra produttori e consumatori.

⁵³ GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit. In argomento si v. anche BOSCHIERO, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti e giurisdizione*, in *AIDA*, 2007, p. 34 ss.

1.5. L'evoluzione della disciplina del marchio: la cessione del marchio, la licenza e le diverse tipologie

L'art. 2573 c.c., in materia di trasferimento del marchio, dispone che «il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda»⁵⁴.

Nella disciplina previgente, ed in particolare secondo il disposto dell'art. 15 della legge marchi, vigeva il divieto di cessione del marchio, fatta eccezione per il caso in cui il trasferimento avvenisse insieme all'azienda. Tale divieto è stato soppresso dal regime di armonizzazione comunitaria con l'art. 15 del d.lgs. 4 dicembre 1982, n. 480, il cui art. 8 ha poi omologamente modificato il primo comma della norma in esame; il legislatore europeo, in tal modo, ha ceduto alle pressioni delle logiche del *marketing* più esasperato⁵⁵.

⁵⁴ Cfr. ampiamente sul tema SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 165 ss.

⁵⁵ Sul tema si v. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1998, p. 71 ss.; GALLO, *Lo statuto di non decettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in AA.VV., *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Milano, 2010, p. 393 ss.

La soppressione del necessario vincolo aziendale, che rappresentava una condizione necessaria per la validità del trasferimento, ha consentito, in tal modo, ai più estremi cultori delle autonome funzioni pubblicitarie o attrattive di ravvisarne una indiscutibile conferma, permettendo all'evidenza «il nuovo regime di cessione libera di monetizzare il valore pubblicitario insito nel marchio molto più agevolmente che in passato, ma prendendosi altresì coerentemente atto del ruolo altrettanto fondamentale che, anche nella fase di trasferimento di questo segno, viene così ad assumere lo statuto di non decettività, ed in particolare l'ulteriore clausola generale dell'art. 23, comma quarto, del codice di proprietà industriale, corrispondentemente al finale caveat del comma prima della norma in commento»⁵⁶, ossia dell'art. 2573 c.c.

La libertà di cessione del marchio vale a *fortiori* per i diritti a contenuto minore e per i trasferimenti a causa di morte⁵⁷. La nozione di trasferimento, invero, è piuttosto ambigua, considerato che normalmente, sia nella prassi che nella terminologia giuridica, esso comprende sia le cessioni vere e proprie della titolarità del marchio che le licenze a contenuto obbligatorio, con o senza il diritto di esclusiva, nonché tutti gli atti ulteriori, dalla costituzione di usufrutto alla successione testamentaria o legittima.

⁵⁶ RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001, p. 139.

⁵⁷ In tal senso LA VILLA, GUIDETTI, *I marchi d'impresa*, in FRANCESCHELLI (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, II, Torino, 2003, p. 746 ss.

In questa direzione parrebbe convergere anche la rubrica dell'art. 23 c.p.i., nonché quella dell'art. 2573 c.c., il cui primo comma intende questo termine in senso più restrittivo quale cessione o, per analogia di *ratio*, ogni altra forma di trasferimento, anche per causa di morte, che trasferisca comunque la titolarità o un diritto reale sul bene immateriale, come avviene normalmente nell'usufrutto.

Rileva, in particolare, il contratto di licenza di marchio⁵⁸. La licenza di marchio è stata definita⁵⁹, in senso ampio, come un contratto attraverso il quale il soggetto proprietario del marchio, ossia il licenziante, pur rimanendo il titolare dello stesso, concede ad un altro soggetto, definito licenziatario, la facoltà di fare uso del marchio stesso.

Secondo Marasà, «il couso si manifesta quale normale conseguenza dello sfruttamento del segno da parte del titolare, nel senso che è funzionale alla valorizzazione del marchio come collettore di profitti. Di conseguenza, rispetto alla disciplina previgente, sono cambiati i termini del problema, in quanto la domanda che ci si deve porre non è più quali eccezionali circostanze possano legittimare una situazione anomala di uso non esclusivo, bensì in

⁵⁸ Sul quale si v. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 171 ss.

⁵⁹ Così CREMONESI, *La licenza di marchio*, in VILLANACI (a cura di), *I contratti della distribuzione commerciale*, Torino, 2010, p. 303.

presenza di quali specifiche situazioni il couso non è tollerabile in ragione dell'interesse preminente del mercato dei consumatori»⁶⁰.

La dottrina prevalente⁶¹ ha inteso la licenza come causalmente connotata dall'archetipo dell'affitto o della locazione e, quindi, ascrive a tale istituto anche i conferimenti in società a titolo di godimento, considerato che essa ha ad oggetto il diritto di mero uso, per un periodo limitato, con o senza l'esclusiva territoriale o merceologica, ma pur sempre senza cessioni della relativa titolarità.

Del resto anche le licenze di marchio possono essere suddivise in licenze generali, siano esse esclusive o meno, e licenze parziarie, anch'esse esclusive o meno. Alla licenza, tuttavia, non deve corrispondere un successivo contratto di natura formale di ogni facoltà di uso del marchio, in quanto essa può consistere in una mera autorizzazione o, perfino, nel semplice consenso di cui all'art. 19 c.p.i., primo comma⁶².

Il contratto di licenza, dunque, non è caratterizzato da alcun contenuto di natura concessiva, sia della fase di produzione che di quella di distribuzione, in quanto tali facoltà possono essere scisse,

⁶⁰ MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in OLIVIERI, SPOLIDORO, MASI, STELLA RICHTER, SPADA, *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, p. 14 ss.

⁶¹ Cfr., tra gli altri, MUSSO, *Diritti d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in SCIALOJA, BRANCA, GARGANO (a cura di), *Commentario del codice civile. Sub art. 2815*, Bologna, 2012, p. 369 ss.; ZORZI, *Il marchi comunitario*, in *Contratto e impresa. Europa*, 1996, p. 213 ss.

⁶² Cfr. sul punto MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., p. 109 ss.

come del resto è espressamente previsto dall'art. 20, comma secondo, c.p.i. sul piano del contenuto del diritto sul marchio, come ad esempio avviene nel contratto di *franchising* che, come si vedrà, è caratterizzato dal fatto che l'affiliato è destinatario di una concessione, di norma, della licenza d'uso del marchio e, soprattutto, dell'insegna ai fini della distribuzione del bene già fabbricato dall'affiliante o per suo conto.

Lo stesso si verifica anche nel contratto di subfornitura, dove il soggetto che agisce per conto terzi può apporre il marchio del titolare sui componenti o sui beni finali fabbricati, ma non può in alcun modo alienarli a terzi⁶³.

Il marchio, anzitutto, può essere oggetto di una licenza esclusiva o non esclusiva. La normativa in materia di licenza non esclusiva è molto rigorosa, onde evitare che il pubblico possa essere confuso o ingannato. Il ricorso ad uno stesso marchio da parte di più imprenditori, infatti, pone una serie di problemi; Vanzetti⁶⁴, in particolare, ha sostenuto che l'unico modo per salvaguardare la funzione primaria del marchio, che è quella di identificare la provenienza di un determinato prodotto, è quello di prevedere che la possibilità di ricorrere ad una licenza non esclusiva sia limitata alle sole ipotesi in cui sia disposto un contributo attivo da parte del titolare alla produzione dei licenziatari, non solo nel senso che i licenziatari devono essere messi nelle condizioni di

⁶³ Su tale tipologia di contratto si v. MUSSO, *La subfornitura*, Bologna, 2003.

⁶⁴ VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., p. 65 ss.

contraddistinguere prodotti corrispondenti a quelli del titolare del marchio, ma anche nel senso che il contratto preveda il diritto del titolare della licenza di controllare e di dirigere per qualche verso l'attività produttiva dei licenziatari, con l'obiettivo di ottenere una imprescindibile uniformità di produzione.

Queste considerazioni sono state fatte proprie da parte del codice dei diritti della proprietà industriale, il quale all'art. 23, quarto comma, dispone 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; il secondo comma, invece, dispone che il marchio può 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 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.

In caso di licenza non esclusiva, quindi, con il dichiarato intento di evitare di ingannare il pubblico, il legislatore ha voluto assicurarsi che gli stessi prodotti, anche se realizzati da imprenditori diversi, nel momento in cui presentano lo stesso marchio debbano necessariamente essere dotati delle stesse qualità e delle stesse caratteristiche.

Questa prescrizione, invero, sembra prevedere unicamente una obbligazione di tipo contrattuale a carico del licenziatario, ed un

corrispondente diritto del titolare del marchio, senza però disporre uno specifico obbligo in capo al titolare né una forma di tutela diretta da parte del pubblico⁶⁵.

Secondo la dottrina prevalente⁶⁶, tuttavia, la previsione del legislatore deve essere intesa anche in ragione della sua collocazione sistematica, e quindi alla luce delle altre norme predisposte in materia, considerato che, laddove uno stesso marchio venga utilizzato da imprese che presentano standard qualitativi del tutto diversi, il pubblico subirebbe un evidente pregiudizio, e verrebbe meno la funzione stessa del marchio.

Ne discenderebbe, pertanto, la violazione di un principio generale in materia, secondo il quale il contratto di licenza di marchio non deve risultare ingannevole, specie in relazione a quelle caratteristiche che costituiscono il profilo più importante nell'apprezzamento del pubblico, quali la natura, la qualità, nonché la provenienza dei prodotti e dei servizi contrassegnati.

Inoltre, si ritiene che l'omogeneità della produzione non sia nella disponibilità delle parti, nel senso che licenziante e licenziatario non potrebbero aggirare la disposizione in esame ammettendo che, effettivamente, i prodotti messi in commercio non hanno la stessa qualità.

⁶⁵ In tal senso CREMONESI, *La licenza di marchio*, cit., p. 304.

⁶⁶ Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., p. 171 ss.

Il legislatore, comunque, evidenzia una predilezione nei confronti della licenza esclusiva: come è stato osservato, «non c'è dubbio che una simile utilizzazione plurima del marchio da parte di più entità determina una interferenza giuridica (sia con riferimento ai prodotti sia riguardo al territorio) che ha imposto al legislatore, sempre attento al problema di volere salvaguardare il consumatore dall'inganno sui caratteri essenziali dei prodotti, di subordinare la liceità di simili licenze ad una condizione: il licenziatario deve assumere contrattualmente l'impegno espresso di uniformare la propria produzione su cui appone il marchio a quella del titolare del marchio o a quella degli altri licenziatari (art. 15 comma 2 l.m.); in sostanza, nel caso di concessione di una licenza non esclusiva, lo stesso prodotto, seppure proveniente da più imprese, deve presentare le medesime qualità»⁶⁷.

La licenza avente carattere non esclusivo integra, diversamente, un uso congiunto del marchio, senza dare luogo, tuttavia, ad una comunione o ad altra forma di contitolarità dello stesso: molto frequenti, anzi, sono le reti di licenze parallele, che, tra l'altro, sono soggette alla disciplina antitrust nel caso in cui siano idonee a compartimentare il mercato nazionale o comunitario tramite esclusive assolute per lo stesso tipo di marchio.

⁶⁷ MARANI, *Cenni sulla normativa relativa al contratto di licenza e brevi riflessioni sulle principali clausole di un contratto di licenza di un marchio famoso nel settore della moda*, in *Jei. Jus e internet*, 5 giugno 1998.

La giurisprudenza di merito⁶⁸, in proposito, ha sostenuto che la *ratio* dell'accordo di rete è quella di creare una relazione contrattuale protetta ed una struttura commerciale visibile al pubblico, in cui i consumatori fanno affidamento sull'esistenza di un collegamento giuridico diretto con l'azione che offre i prodotti sul mercato.

La licenza, poi, può anche essere parziale. Il carattere parziario può riguardare sia il profilo tipicamente merceologico, che quello geografico: il frazionamento del segno, anche se tra prodotti specifici affini, per licenze parziali con esclusiva, come accade per il *merchandising*, è infatti del tutto ammissibile, in quanto resta unico ed unitario il titolare cui spetta il controllo di produzione, distribuzione ed omogeneità qualitativa sui beni oggetto della licenza.

Diversamente, invece, non appare ammissibile la cessione parziale di prodotti tra loro affini, in quanto si porrebbe in contrasto con la funzione distintiva del marchio e pressoché *in re ipsa* con lo statuto di non decettività; è invece ammissibile il frazionamento del marchio anche tra specifici prodotti affini mediante licenze parziali, ciascuna esclusiva, in base al controllo che il titolare deve comunque mantenere sui beni oggetto della licenza.

⁶⁸ Trib. Ascoli Piceno, 29 novembre 2002, in *Dir. e lav. Marche*, 2003, 323 ss. Nel caso di specie, la vendita degli apparecchi telefonici originali TIM e degli accessori, acquistati dai *dealers*, non integravano, ipso iure, comportamenti illeciti sotto o profili della tutela del marchio, sebbene le reti, anche relativamente localizzate, possano essere assoggettabili alla disciplina antitrust sia nazionale sia comunitaria.

Invece, nel caso di licenze non esclusive per gli stessi prodotti o servizi, come avviene di regola per i prodotti contraddistinti da marchi speciali, l'omogeneità produttiva e, dunque, la tutela delle funzioni distintive dai rischi di decettività, sarebbe assicurata dall'obbligo contrattuale di fabbricare prodotti o servizi uguali⁶⁹.

L'art. 23, secondo comma, c.p.i., precisa, in proposito, che il marchio può 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 parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondentemente messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio del titolare o da altri licenziatari: anche tale obbligo deve essere coerentemente sanzionato dalla più generale comminatoria della decadenza per uso ingannevole di cui all'art. 14, secondo comma, lett. b), c.p.i., oltre che dalla nullità del contratto di licenza per la evidente contrarietà a norme imperative⁷⁰.

Si è comunque ipotizzato⁷¹ che l'assenza di una previsione dell'obbligo in esame, non sia, di per sé, causa di nullità del

⁶⁹ Cfr. MARASÀ, *La circolazione del marchio*, cit., p. 113 ss.

⁷⁰ Si v. sul tema SPADA, *Il giudizio di nullità e di decadenza*, in OLIVIERI, SPOLIDORO, MASI, STELLA RICHTER, SPADA (a cura di), *Commento tematico alla legge Marchi*, cit., p. 339 s.

⁷¹ Così MUSSO, *Diritto e insegna, marchio, brevetti, disegni e modelli, concorrenza. Libro quinto: lavoro. Art. 2563-2574, art. 2584-2601*, Bologna, 2012, p. 452 ss.

contratto e di decadenza del marchio, in quanto tale obbligo si può ritenere introdotto per legge in ogni contratto di licenza non esclusiva all'uso del marchio, attraverso l'art. 1419, secondo comma, c.c.: questa interpretazione, invero, non pare essere accomodante, in quanto, anche se l'imposizione del predetto obbligo di fabbricazione omogeneo fosse da considerarsi preclusivo di una inserzione della relativa obbligazione *ex lege*, esso comunque rischierebbe di rimanere del tutto formale, privo di un reale contenuto, non sussistendo alcun obbligo del titolare all'effettivo rispetto di tale omogeneità dei prodotti.

Del resto, neanche i terzi che intendessero agire per la decadenza del marchio o per la nullità del contratto avrebbero alcun modo per accertare non solo la prassi interna del titolare sull'effettivo controllo in materia di omogeneità, ma lo stesso contratto stipulato tra le parti, che ha carattere riservato.

Mansani⁷², in particolare, ha osservato che sussistono obiettive difficoltà probatorie a carico dei terzi circa la dimostrazione dell'ingannevolezza o dell'effettiva verifica del rispetto delle regole sui controlli qualitativi. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza meno recente⁷³, in un caso in cui tale ingannevolezza era emersa in una controversia di carattere tributario, ma né il titolare, né il licenziatario, essendo ben più

⁷² MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, p. 127 ss.

⁷³ Cfr. Cass. civ. 17 gennaio 1977, n. 212, in *Giurisprudenza italiana*, 1, 1977, p. 850 ss.

interessati a mantenere fermo il rapporto contrattuale, avevano sollevato alcuna obiezione.

Diversamente, la nullità deve essere dichiarata nel caso in cui la clausola, pur espressamente formulata, non presenti efficaci meccanismi di controllo, predisposti dal licenziante, e finalizzati ad assicurare il carattere effettivo dell'identità dei beni o servizi tra i licenziatari⁷⁴.

Ne discende che l'assenza di una omogeneità produttiva, o l'omessa attività di controllo da parte del titolare, in relazione ai terzi, non potranno che essere desunte da una situazione di fatto, quale il riscontro dell'uso difforme del segno stesso per prodotti o servizi identici, il quale, sul piano contrattuale, oltre ad una azione di nullità dell'accordo di licenza (per cui i terzi possono avere interesse, ma rilevabile sempre, sebbene in maniera meramente platonica, anche d'ufficio ex art. 1421 c.c.) può comportare la risoluzione dei rapporti di acquisto o di fornitura dei prodotti ovvero dei servizi difformi, ai sensi dell'art. 1497 c.c., laddove la difformità ecceda i limiti di tolleranza ammessi.

Peraltro, «se anche in quest'ambito la disciplina sanzionatoria della ingannevolezza confusoria sia posta prevalentemente ad *usum delphini*, ossia nell'interesse privatistico del solo titolare del marchio, è reso esplicito dall'art. 23, comma terzo, c.p.i, dove si prevede che il titolare del marchio possa fare valere il diritto all'uso esclusivo del proprio segno contro il licenziatario che violi le

⁷⁴ Cfr. sul tema Cass. civ. 13 giugno 1995, n. 6656, in *Giurisprudenza di diritto industriale*, 1995, p. 148.

disposizioni del contratto di licenza, relativamente al modo di utilizzazione del segno stesso, alla durata⁷⁵, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il segno può essere usato ovvero alla qualità dei prodotti fabbricati (o dei servizi prestati) dal licenziatario medesimo»⁷⁶.

Per tale ragione la violazione dell'obbligo di qualità uniforme da parte dei licenziatari, così come ogni altra violazione del contratto sugli aspetti summenzionati, legittima il titolare all'esercizio dell'azione reale di contraffazione e non solo di inadempimento contrattuale⁷⁷.

In questa circostanza, infatti, il licenziatario viene equiparato al contraffattore, ed è quindi soggetto all'intero apparato sanzionatorio all'uopo previsto, oltre ai rimedi civilistici previsti dagli artt. 1453 e seguenti c.c.

⁷⁵ Sulla quale si v. Trib. Milano 20 febbraio 2009, in *Rvista di diritto industriale*, 2, 2009, p. 375, secondo il quale il rilascio di una licenza da parte del titolare del marchio in favore di un terzo implica la mera concessione dell'uso del segno, che, dunque, viene utilizzato dal licenziatario in nome e per conto del titolare del marchio stesso; in seguito alla cessazione del contratto di licenza, conseguentemente, l'ex licenziatario non mantiene alcuna posizione soggettiva, opponibile al titolare del segno.

⁷⁶ MUSSO, *Ditta e insegna*, cit., p. 456 s.

⁷⁷ In tal senso LA VILLA, GUIDETTI, *I marchi d'impresa*, cit., p. 770.

In proposito la giurisprudenza di merito⁷⁸ ha osservato che la produzione e la commercializzazione di prodotti recanti il marchio concesso in licenza, al di fuori dei casi espressamente previsti dal licenziante, integra gli estremi della contraffazione, ai sensi dell'art. 20, comma primo, lett. a), c.p.i., trattandosi dell'identico segno e di prodotti caratterizzati da alto grado di affinità, situazione che rende ampiamente rilevante il rischio di confusione per il consumatore.

Altra giurisprudenza⁷⁹, inoltre, in tema di equiparazione del licenziatario che prosegua l'uso del marchio oltre i limiti contrattuali al contraffattore, ha sostenuto che le violazioni menzionate possono giustificare anche motivi di risoluzione automatica del contratto senza la necessità di una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria, considerata la loro rilevanza *ex lege*; per la stessa ragione, d'altro canto, la correlazione con la disciplina contrattuale induce a ritenere che anche l'azione aquiliana di contraffazione debba essere necessariamente subordinata alla rilevanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., e, come si desume anche dal principio di proporzionalità sanzionatoria di cui all'art. 10, § 3, della direttiva n. 2004/48/CE, sul piano delle misure correttive alla contraffazione stessa.

⁷⁸ Così Trib. Bologna 8 settembre 2006, in *Diritto industriale*, 2007, p. 219, con nota di TESTASECCA, *Libera circolazione nei paesi della CE e prima immissione in commercio*.

⁷⁹ Trib. Napoli 5 maggio 2001, in *Diritto industriale*, 2002, p. 31, con nota di PERONI, GIUNCHINO, *Contraffazione, arbitrato e misure cautelari*.

Capitolo secondo

La tutela del marchio di forma nell'ordinamento giuridico italiano

Sommario: 2.1. Le diverse tipologie di segni distintivi e la differenza tra i marchi figurativi e di forma; 2.2. L'estraneità del marchio rispetto al prodotto; 2.3. La c.d. volgarizzazione del marchio di forma; 2.4. Marchio di forma e *industrial design*; 2.5. Gli impedimenti alla registrazione del marchio di forma nell'evoluzione giurisprudenziale; 2.6. La tutela del marchio di forma della Vespa Piaggio in una recentissima pronuncia del Tribunale delle imprese

2.1. Le diverse tipologie di segni distintivi e la differenza tra marchi figurativi e di forma

Chiarite, nel primo capitolo dell'indagine, le caratteristiche principali del marchio in generale, è ora opportuno concentrarci sull'oggetto principale dell'elaborato, rappresentato dal marchio di forma⁸⁰. Va segnalato, in proposito, che da qualche decennio è in

⁸⁰ Per un primo inquadramento del marchio di forma, nella sterminata produzione bibliografica, si v., tra gli altri, DE SANCTIS, D'ANNIBALE, *I marchi figurativi e di forma*, in DE SANCTIS (a cura di), *La protezione delle forme nel Codice della proprietà industriale*, Milano, 2009, p. 36 ss.; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto di proprietà industriale*, cit., p. 383 ss.

corso una vera e propria rivoluzione nel mondo dei marchi. Pare piuttosto agevole osservare che la categoria dei segni idonei ad essere considerati marchi ha conosciuto un progressivo ampliamento, tanto che, ai primi marchi denominativi e figurativi, si sono progressivamente affiancati quelli di forma e di colore, ed anche segni che di per sé non sono suscettibili di essere percepiti visivamente come quelli sonori, di movimento, olfattivi, di gusto e vari altri⁸¹.

Il marchio di forma è disciplinato, nel nostro ordinamento giuridico, dall'art. 7 CPI, secondo cui «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

L'art. 9 CPI, poi, dispone che «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

Tuttavia, prima di esaminare nel dettaglio le caratteristiche del marchio di forma come disciplinato dalle summenzionate disposizioni contenute nel CPI, è necessario affrontare una

⁸¹ In tal senso ALVANINI, *I marchi non convenzionali*, in *Il Corriere Giuridico*, 7, 2016, p. 998 ss.

questione preliminare ed indispensabile, ossia quella relativa a quale sia la tipologia dei segni distintivi e, in particolare, quella dei marchi di forma⁸².

La principale distinzione, dal punto di vista fenomenologico, è quella tra marchi denominativi (quali ad esempio parole, cifre, numeri), marchi figurativi (si pensi ai disegni ed alle forme bidimensionali e tridimensionali), marchi di colore e di suoni (i quali, sotto tale profilo, non possono essere considerati né figurativi né denominativi) e marchi complessi, ossia marchi che risultano essere il frutto della combinazione di diversi elementi delle fattispecie richiamate.

Secondo una parte della dottrina, soprattutto quella più remota, antecedente alla riforma legislativa del 1992, tra i marchi di forma e i marchi figurativi bidimensionali e quelli tridimensionali, sussisterebbero delle differenze evidenti. In particolare, dovrebbe essere ammessa la possibilità di registrare i marchi figurativi bidimensionali, mentre sarebbe da escludere quella di registrare i marchi di forma, sia del prodotto che della confezione, e quelli tridimensionali.

Si sosteneva, in particolare, che «figura e forma sono termini che esprimono concetti che giacciono addirittura su piani diversi. Chi pensi alla distinzione fra geometria piana e geometria solida, la

⁸² Cfr. sul punto STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti della validità del marchio*, in MARASÀ (a cura di), *Commentario tematico della legge marchi*, Torino, 1996, p. 163 ss.; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, p. 145 ss.

prima che si esprime per figure, la seconda per forme, si renderà conto della differenza»⁸³.

Va segnalato, in proposito, che prima della riforma del 1992, il problema della validità come marchio delle figure, ossia delle sole forme bidimensionali, non si poneva, in quanto queste erano espressamente menzionate nell'art. 16 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, il quale disponeva che «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un' impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21»⁸⁴.

⁸³ FRANCESCHELLI, *Sui marchi di forma*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1960, p. 348 ss. In giurisprudenza si v. Cass. civ., 28 giugno 1980, n. 4090, e Cass. civ., 21 maggio 1981, n. 3333, entrambe disponibile su www.dejure.it.

⁸⁴ Gli artt. 18 e 21, a loro volta, disponevano, rispettivamente, art. 18: «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art. 16: a) i segni contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi di 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; c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonché i segni contenenti simboli,

Tuttavia l'Ufficio Brevetti, anche dopo il 1942, ha continuato nella prassi precedentemente seguita in materia di marchi di forma, rifiutandosi di consentirne il deposito per diversi decenni, anche se in molte circostanze la Commissione dei ricorsi accoglieva i reclami dei ricorrenti, ordinando all'Ufficio di procedere al rilascio dei brevetti, considerando depositabili, dunque, i marchi di forma⁸⁵.

Tale situazione, a sua volta, aveva generato una prassi tra i diversi utenti che richiedevano la brevettazione dei marchi di forma tridimensionali: essi, infatti, cominciarono ad ottenere la brevettazione presentando una forma bidimensionale, e, dunque, finendo con l'aggirare le indicazioni dell'Ufficio Brevetti.

emblematici e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione; e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi»; art. 21: «i ritratti di persone non possono essere brevettati, come marchi, senza il consenso delle medesime, e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede il brevetto, possono essere brevettati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'ufficio centrale dei brevetti ha tuttavia facoltà di subordinare la concessione del brevetto, anche in tal caso, al consenso stabilito al primo comma del presente articolo. In ogni caso, la concessione del brevetto non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da lui prescelta. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche, oltre che ai nomi, alle denominazioni e alle sigle».

⁸⁵ Per una rassegna di tali decisioni si rinvia a BROCK, *Marchi di forma e di figura nella giurisprudenza della Commissione dei ricorsi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1952, p. 199 ss.

Tale prassi, a sua volta, aveva prodotto una giurisprudenza che tendeva a riconoscere a tali brevetti la validità unicamente per l'immagine bidimensionale, anche se non mancavano pronunce che, utilizzando come parametro la legislazione all'epoca vigente in altri Paesi, come ad esempio la Francia⁸⁶, che erano favorevoli alla possibilità di registrare il marchio di forma, riconoscevano anche la forma tridimensionale. Ciò anche per evitare disuguaglianze, avvantaggiando, ad esempio, chi aveva ottenuto il brevetto in Francia o in altri Paesi e poi aveva chiesto, ed ottenuto, il riconoscimento in Italia.

Comunque, tale impostazione sfavorevole riguardo i marchi di forma derivava dall'art. 18, n. 3, del r.d. n. 929/1942, secondo cui non potevano costituire oggetto di brevetto le figure o segni il cui carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità o di forma. Ne derivava che i marchi che avevano una funzione di utilità e che fossero tridimensionali erano del tutto esclusi dalla brevettazione, e diventavano oggetto di tutela solo nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza sleale, anche perché si

⁸⁶ L'art. 6/A della Convenzione di Unione di Parigi, infatti, dispone che ogni marchio regolarmente registrato in un Paese unionista è ammesso al deposito e tutelato allo stesso modo negli altri Paesi dell'Unione. Anche l'art. 1 dell'Arrangement di Madrid ripropone lo stesso principio attraverso il deposito presso l'Ufficio di Berna del marchio registrato regolarmente in un Paese unionista che conseguentemente riceve la medesima protezione in tutti gli altri Paesi aderenti all'Arrangement. Cfr. ampiamente sul tema DE SANCTIS, La tutela dei marchi di forma, in *Giustizia civile*, 1, 1981, p. 2791 ss.

riteneva che il marchio dovesse atteggiarsi giocoforza come segno estrinseco rispetto al prodotto⁸⁷.

Altra dottrina⁸⁸, tuttavia, riteneva che il valore distintivo, che può anche consistere nella forma del prodotto, avrebbe dovuto essere protetto, anche se si ammetteva che vi era in tal modo il concreto rischio di fornire tutela assoluta, e tendenzialmente priva di ogni limite, in via del tutto autonoma, a forme che, al di fuori dei presupposti richiesti dalla legge, avessero una funzione di utilità o ornamentale.

In un contesto siffatto, dunque, si è inserita la riforma del 1992, che ha ammesso la possibilità di registrare i marchi di forma, sebbene nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 18, lett. c), che sono stati sostanzialmente riprodotti nell'art. 9 CPI.

⁸⁷ In tal senso FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1960, p. 102, il quale affermava che «il marchio è un segno estrinseco al prodotto e cioè che questo deve essere completo sia funzionalmente sia esteticamente senza il marchio», e che «il marchio non può pertanto consistere nella forma del prodotto o dell'involucro».

⁸⁸ Cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 441.

2.2. L'estraneità del marchio rispetto al prodotto

Il principio di estraneità del marchio rispetto al prodotto si desume, piuttosto chiaramente, dall'art. 7 CPI, nella parte in cui questo afferma che il marchio deve essere atto a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese, ossia a selezionare all'interno di una classe di beni una sottoclasse individuata in funzione della sua provenienza da una determinata impresa piuttosto che da altre⁸⁹.

Sostanzialmente, quindi, se un marchio deve avere la funzione di distinguere il prodotto, questo dovrà per forza di cose essere ricollegato al marchio medesimo, ma allo stesso tempo deve esserne separato sul piano concettuale, considerato che prodotto e marchio devono poter essere utilizzati in maniera separata.

In realtà, come già la dottrina meno recente⁹⁰ sottolineava, il marchio costituisce una "nomenclatura della realtà", ragion per cui il suo carattere distintivo sussiste solo in relazione agli altri prodotti in commercio, e non necessariamente con riguardo all'origine produttiva.

⁸⁹ In tal senso RICOLFI, *L'estinzione del diritto di marchio*, in SPADA (a cura di), *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001, p. 79.

⁹⁰ Così ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., p. 433.

Effettivamente, non vi è alcun dubbio in merito al fatto che, su un piano di astrattezza, anche la forma del prodotto possa essere considerata in maniera separata rispetto al prodotto, e «certo questa operazione mentale può essere svolta in relazione agli involucri dei prodotti solidi e ai contenitori dei prodotti liquidi, come anche può avvenire per le "nuove" tipologie di marchi come le combinazioni e le tonalità cromatiche»⁹¹.

Del resto, tra tutte le possibili nuove tipologie di marchi, probabilmente solo i c.d. marchi olfattivi⁹² sono del tutto inadatti ad essere sottoposti ad un procedimento di separazione concettuale dal prodotto, ed è probabilmente questa la motivazione per cui l'elencazione contenuta nell'art. 7 CPI, che pure non ha carattere tassativo, non ne fa espressa menzione.

Il principio dell'estraneità del marchio rispetto al prodotto, invece, non potrebbe essere considerato ammissibile se esso fosse inteso nel senso di una caratteristica del segno che, pur essendo

⁹¹ DE SANCTIS, D'ANNIBALE, *I marchi figurativi e di forma*, cit., p. 43.

⁹² Cfr. ampiamente sul tema dei marchi olfattivi DELL'ARTE, *I marchi olfattivi. Nota a Trib. CE 27 ottobre 2005 (causa C-T 305/04)*, in *Il Diritto industriale*, 4, 2006, p. 340 ss.; VEDASCHI, *I segni olfattivi possono essere registrati come marchi di impresa? Nota a CGCE 12 dicembre 2002 (causa C-273/00)*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2003, p. 946 ss. Per un primo riconoscimento di tale tipologia di marchio si v. già GATTI, *Verso un marchio di fragranza o di aroma?*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 9-12, 1989, p. 651 ss.

strettamente connesso rispetto al prodotto, dovrebbe essere separato da esso senza privarlo di qualsivoglia qualità⁹³.

Se il principio fosse inteso in questi termini, infatti, esso si porrebbe in contrasto con quello di registrabilità dei marchi di forma e di colore; in secondo luogo, sarebbe anche difficilmente applicabile per garantire tutela a tutti i marchi utilizzati nei prodotti di *merchandising*. Come è stato opportunamente osservato, infatti, «un portachiavi o un accendisigari senza il marchio Ferrari o altro equivalente marchio notorio sarebbero un prodotto diverso e privo di una sua intrinseca qualità e, peraltro, non potrebbero essere venduti a quel livello di prezzo al quale sono commercializzati quando tale marchio notorio è presente»⁹⁴.

Ne deriverebbe, pertanto, che nell'attuale quadro normativo il principio di estraneità del marchio rispetto al prodotto non potrebbe più essere considerato attuale, anche perché, non essendo previsto espressamente dalle legge, non dovrebbe essere utilizzato al fine di escludere determinate tipologie di marchi dalla tutela del legislatore.

⁹³ In tal senso VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 146.

⁹⁴ DE SANCTIS, D'ANNIBALE, *I marchi figurativi e di forma*, cit., p. 43 s. Il marchio affermato sul mercato, infatti, è titolare di un valore autonomo, come strumento di comunicazione, che prescinde dal riferimento a determinati prodotti. Il valore del prodotto, dunque, è uguale al valore del prodotto senza il marchio più quello del marchio, ma poiché il prodotto con il marchio affermato sul mercato e specie se oggetto di merchandising è un prodotto diverso da quello privo di marchio, non si vede come si possa dire che il marchio è estrinseco rispetto al prodotto nel senso che si possa separarlo da questo senza snaturarlo del tutto o in parte.

Tuttavia ciò non deve essere inteso nel senso che ogni marchio di forma o di colore deve essere considerato registrabile, bensì, diversamente, che i limiti contenuti nell'art. 9 CPI per la compatibilità tra la disciplina del marchio e quella delle innovazioni tecniche o delle novità di tipo estetico devono essere tenuti presenti soltanto quali confini della disciplina del marchio finalizzati a limitare nel tempo il diritto di esclusiva privata delle "forme" necessarie per ottenere un risultato tecnico o estetico.

Del resto, dall'abuso di tali diritti di esclusiva potrebbero derivare pericoli laddove una estensione di tali confini conducesse alla tutela, come marchio, di forme comuni nonché di forme necessarie o funzionali alla innovazione tecnologica, e di forme che esercitano, per le loro particolari caratteristiche, un certo fascino sull'utenza superiore allo stesso prodotto che contraddistinguono⁹⁵.

Si tratta di "pericoli" che sono normalmente collegati ai marchi di forma, che tradizionalmente si concretizzano in segni tridimensionali, ma non è affatto detto che essi non possono essere collegati anche ai marchi figurativi bidimensionali che, allo stesso modo di quelli tridimensionali, possono essere generici (si pensi ad un tessuto con un disegno comune) e possono attirare l'attenzione del consumatore più per il disegno che per le caratteristiche del prodotto (si pensi, per fare un esempio, alle lettere intrecciate delle borse Vuitton).

⁹⁵ Così DE SANCTIS, D'ANNIBALE, *I marchi figurativi e di forma*, cit., p. 44.

Assai meno agevole, invece, appare l'individuazione di una forma bidimensionale tecnicamente innovativa, anche se ciò non è da intendersi nel senso che queste non esistano.

Alla luce di queste considerazioni, secondo una parte della dottrina⁹⁶, il marchio di forma ed il marchio figurativo, o meglio i marchi denominativi, a prescindere che siano bidimensionali o tridimensionali, non si distinguono tra loro se non per quest'ultima loro caratteristica dimensionale nel panorama dei segni distintivi dei prodotti.

Secondo questa impostazione, dunque, il problema dei marchi tridimensionali sarebbe, in realtà, un falso problema, che si pone solo accettando il principio dell'estraneità del marchio rispetto al prodotto. Ma, come si è già sottolineato, insistendo su tale principio si metterebbe in discussione tutta la disciplina vigente del marchio d'impresa, ed in particolare la tutela dei suoi valori attrattivi e distintivi, che hanno relegato ai margini finanche la funzione di indicazione di origine del marchio come provenienza da una determinata impresa.

Con ciò non si vuole affatto dire che tale ultima funzione sia scomparsa, ma è oggi tutelata soprattutto dalle disposizioni poste a tutela del consumatore, mentre nella disciplina della proprietà industriale permane soprattutto a tutela degli imprenditori in materia di concorrenza sleale⁹⁷.

⁹⁶ Così DE SANCTIS, D'ANNIBALE, *I marchi figurativi e di forma*, cit., p. 45.

⁹⁷ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 142.

I marchi di forma, dunque, non sono che una *species* del più ampio *genus* dei marchi figurativi tridimensionali, in quanto la forma del prodotto o della sua confezione non possono che avere tre dimensioni.

Solo ai marchi di forma si applicano in maniera espressa le eccezioni contenute nell'art. 9 CPI, ma esse valgono, implicitamente, anche per i marchi tridimensionali che potrebbero, anche se non costituiscono delle forme del prodotto, essere forme necessarie o che danno comunque valore sostanziale al prodotto in commercio.

2.3. La volgarizzazione del marchio di forma

Nel momento in cui si parla di "volgarizzazione" del marchio si intende fare riferimento al fenomeno per cui, con il passare del tempo, il marchio viene a perdere la sua caratteristica principale, ossia la distintività⁹⁸.

Con particolare riguardo al marchio di forma, può ben accadere, nella prassi, che il consumatore che si aggira tra gli scaffali di un supermercato sia spesso alla ricerca di un determinato prodotto del quale, però, non ricorda il nome, ma sarebbe in grado di riconoscerlo dalla sua forma particolare.

Del resto il marchio di forma nasce normalmente come marchio di fatto che si tentava di registrare nel momento in cui aveva ottenuto

⁹⁸ La disciplina della decadenza del marchio per volgarizzazione subordinata al comportamento del titolare, prevista dalla legge marchi del 1992 e successivamente trasfusa nel d.lgs. n. 30/2005, è stata criticata dalla dottrina. Si è affermato che se sul piano dell'equità la disciplina «sembra senz'altro accettabile, forse lo è meno sul piano della coerenza del sistema» in quanto consente al titolare del marchio di continuare a monopolizzare il segno anche quando abbia perso capacità distintiva, cioè quando da un punto di vista lessicale e comunque oggettivo è divenuto ormai denominazione generica del prodotto o servizio. Si ritiene però che il fatto obbiettivo dell'avvenuta trasformazione del marchio nell'opinione del pubblico possa legittimare l'uso del segno da parte dei concorrenti in funzione descrittiva, ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. b) del d.lgs. n. 30/2005 (ex art. 1 bis, n. 1, lett. b) del d.lgs. n. 480/1992), «garantendosi in tal modo [...] l'esigenza antimonopolistica di evitare che, a dispetto dell'intervenuta generalizzazione del segno presso il pubblico, ne continui ad essere precluso ogni uso», con ciò consentendo al titolare del marchio di trasferire il proprio monopolio dal segno al prodotto»: in tal senso ABRIANI, *I segni distintivi*, in ABRIANI, COTTINO, RICOLFI (a cura di), *Diritto industriale*, II, Padova, 2001, p. 50.

una sua capacità distintiva oppure nel momento in cui veniva contraffatto.

Non sono mancati, tuttavia, casi in cui il marchio di forma è nato come marchio registrato: non si fa riferimento esclusivamente ai marchi figurativi bidimensionali perché anche forme tridimensionali sono state registrate come marchi di forma prima di essere messe in commercio con i prodotti che esse vanno a contraddistinguere.

Naturalmente, in casi del genere, è necessario che i marchi abbiano già una funzione distintiva, ossia forme che non abbiano bisogno, per essere riconosciute dal pubblico, del noto fenomeno del *secondary meaning*.

Secondo la giurisprudenza⁹⁹ precedente alla riforma del 1992, la tutela del marchio di fatto avrebbe avuto un carattere "personale" e avrebbe dovuto necessariamente presupporre una confondibilità dei prodotti, diversamente dalla tutela del marchio registrato, che aveva invece carattere reale per tutte le classi di prodotti coperte dalla registrazione.

Secondo questa impostazione, dunque, l'azione di contraffazione o usurpazione del marchio registrato poteva essere esercitata anche in assenza di un rapporto di concorrenza tra i prodotti o tra le attività delle rispettive imprese, ed anche in assenza di un pericolo di

⁹⁹ Cfr., ad esempio, Cass. civ., 2 aprile 1982, n. 2024, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1983, p. 3, con nota di FRANCESCHELLI, *Sul marchio di fatto illecito*.

confusione presso il pubblico. Questo atteggiamento veniva criticato da parte della dottrina¹⁰⁰, secondo cui era indispensabile che ricorresse quantomeno il requisito della possibile confondibilità tra i prodotti.

A seguito della legge marchi, la tutela del marchio registrato era stata considerata in termini più ampi, mentre quella del marchio di fatto trovava la sua tutela nel n. 1 dell'art. 2598 c.c., che non aveva subito modifiche, per cui si riteneva che essa fosse ancora più diversa rispetto a quella prevista per il marchio registrato.

Con l'entrata in vigore del CPI, invece, è stata rafforzata la tutela del marchio di fatto e valorizzata la sua progressiva equiparazione a quello registrato. La Relazione Governativa al CPI afferma espressamente che «il diritto alla lealtà della concorrenza nei suoi tratti essenziali e nel corredo sanzionatorio non differisce né punto né poco dai diritti di proprietà industriale», e in particolare che «il marchio di fatto costituisce oggetto di proprietà industriale non diversamente da come lo è il marchio registrato».

Con particolare riguardo al marchio di forma, ed alla sua registrazione, è ben possibile che i requisiti previsti dal legislatore possano mancare, ed in particolare che possa essere assente la capacità distintiva. Tale mancanza può costituire un difetto originale dell'atto di registrazione, ma possono anche assumere rilevanza vicende antecedenti e successive alla domanda di registrazione per la valutazione della capacità distintiva dei marchi.

¹⁰⁰ In tal senso VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1, 1961, p. 80.

Si fa riferimento, in particolare, agli opposti fenomeni del *secondary meaning* e della volgarizzazione.

La volgarizzazione, in particolare, può derivare sia da inattività del titolare del marchio (ipotesi che è piuttosto semplice da rilevare), sia da contemporaneo utilizzo da parte di terzi cui il titolare non oppone resistenza (ipotesi, invece, assai più difficile da rilevare nella prassi).

Per evitare la decadenza del marchio, il titolare potrebbe ricordare al pubblico, attraverso la pubblicità, che si tratta di un marchio che viene utilizzato illecitamente da altri, in quanto trattasi di un marchio registrato.

A questa impostazione è stato obiettato che, in tal modo, viene attribuito al titolare del marchio di continuare a monopolizzarlo anche quando esso perde la sua capacità distintiva¹⁰¹. Tuttavia, si è di contro rilevato che «il titolare del marchio in pericolo di decadenza, adoperandosi in ogni possibile occasione nel mettere in luce che esistono delle differenze tra il suo prodotto e quello della classe di prodotti di cui lo stesso fa parte, ricordando agli utilizzatori che sul mercato sono presenti non solo beni contraddistinti dal suo modello ma anche da altri ad esso sostituibili, apre la via ad un esito positivo dal punto di vista concorrenziale»¹⁰².

¹⁰¹ Cfr. VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 251.

¹⁰² DE SANCTIS, D'ANNIBALE, *I marchi figurativi e di forma*, cit., p. 70.

Va segnalato, del resto, che l'attuale disciplina sembra essere orientata verso un rafforzamento delle esclusive, anche a favore dei marchi di forma.

2.4. Marchio di forma e *industrial design*

L'istituto del disegno e del modello registrato, che è stato concepito dal legislatore a seguito della riforma introdotta con d.lgs. 2 febbraio 2011, n. 95, di attuazione della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, n. 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli¹⁰³, sembra in linea di massima allontanarsi dai tradizionali canoni del sistema brevettale per avvicinarsi maggiormente all'impianto normativo dei segni distintivi e del diritto di autore¹⁰⁴.

Ai sensi dell'art. 31 CPI, «possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche

¹⁰³ La cui *ratio* è ben esplicitata nel primo considerando: «considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, il favorire più strette relazioni fra gli Stati membri e l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che a tale scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; che un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi».

¹⁰⁴ In questa prospettiva si può osservare, oltre all'evidente mutamento terminologico, il fatto che il concetto di novità venga oggi inteso in termini squisitamente relativi e che legittimato a far valere la nullità della registrazione è solo il titolare dei diritti anteriori e il suo avente causa o l'avente diritto ai sensi dell'art. 122, comma 2, CPI. Cfr., sul punto, DI CATALDO, *Le invenzioni e i modelli*, Milano, 1993, p. 21.

delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto».

La dottrina¹⁰⁵ ha osservato che la novità è intesa come assenza di divulgazione del disegno e modello anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. Mentre il secondo requisito di accesso alla tutela è rappresentato dal carattere individuale, che può essere definito come l' idoneità del disegno ad offrire all'utente informato un' impressione generale diversa

¹⁰⁵ In tal senso GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Il diritto industriale*, 5, 2008, p. 432. Sul significato che andrebbe attribuito al requisito del carattere individuale si v.: AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contatto e impresa Europa*, 1998, p. 229 ss.; ID., *Nuova tutela del design e repressione della concorrenza sleale*, in *Contatto e impresa Europa*, 1999, p. 721 ss.; SARTI, *Marchi di forma e imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in AA.VV., *Segni e forme distintive, La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 249 ss.; DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all' industrial design*, in *Diritto d'autore*, 2001, p. 334 ss.; BOSSHARD, *Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e "nuova" privativa sul design*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, I, Milano, 2004, p. 255 ss.; DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali", ai nuovi "disegni e modelli". I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Europa e diritto privato*, 2002, p. 61 ss.

rispetto a quella derivante da qualsiasi altro precedente disegno o modello.

I richiamati requisiti giuridici della novità e del carattere individuale «implicano che la qualificazione giuridica di disegno o modello cessi di essere puramente estetica in seguito all'eliminazione del riferimento al valore estetico del segno, determinando conseguentemente un'estensione verso il basso dei disegni concretamente tutelabili: potranno infatti costituire oggetto di tutela anche forme assolutamente semplici, prive di un reale gradiente estetico, ma capaci di imporsi all'attenzione del consumatore»¹⁰⁶.

Alla luce di quanto detto sinora, si pone il problema del concorso tra la tutela dell'*industrial design* e la tutela del marchio. Nella prassi, infatti, ben potranno verificarsi casi in cui determinate forme

¹⁰⁶ GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, cit., p. 433. L'A. osserva inoltre che «l'impressione generale consiste in un confronto tra il disegno o modello attuale rispetto a quelli precedenti; valutazione che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, deve essere compiuta avendo riguardo all'impressione globale delle caratteristiche formali del modello e non ai singoli dettagli. Mediante il concetto di utilizzatore informato il legislatore ha inteso far riferimento all'operatore capace di orientarsi nel settore con una disinvoltura tale da consentirgli di identificare quei disegni che riproducono disegni e modelli già divulgati in precedenza, aspetto quest'ultimo che ha indotto giustamente l'interprete ad identificare l'utilizzatore informato con colui che, lungi dall'essere provvisto di esperienza tecnica o operativa, ha affinato con attenzione la sensibilità di cogliere gli aspetti creativi anche non eclatanti [e dunque] sa certamente cogliere con più raffinatezza il contributo rispetto al consumatore medio». Cfr. anche MAGELLI, *La tutela del design: prospettive comunitarie*, in *Il diritto industriale*, 1997, p. 566.

potranno essere registrate sia come disegni che come marchi di forma.

Va segnalato, in proposito, che in realtà, come segnalato in precedenza, già la legge marchi stabiliva che la forma del prodotto potesse essere registrata come marchio, garantendo in tal modo una tutela giuridica potenzialmente perpetua ad una determinata forma del prodotto.

Il problema dell'interferenza fra la disciplina dei disegni e modelli e quella dei marchi ha presentato, sin dall'introduzione delle modifiche del d.lgs. n. 480/1992, significativi problemi di applicazione in relazione a quelle forme che danno valore sostanziale al prodotto.

Secondo un primo orientamento dottrinale¹⁰⁷, era da escludere la possibilità che potesse essere tutelato come marchio una forma brevettabile come modello ornamentale, anche laddove la forma avesse acquisito agli occhi dei consumatori la funzione di indicatore dell'origine dei prodotti da una determinata e specifica impresa.

Tale orientamento era chiaramente finalizzato ad evitare che la registrazione del marchio rendesse potenzialmente priva di limiti

¹⁰⁷ In tal senso, tra gli altri, VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1994, p. 323 ss. In senso analogo, ma con impostazioni almeno in parte diverse: SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, II, Milano, 2004, p. 249; GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civili*, 2001, p. 885.

temporali una protezione che la normativa in materia di disegni e modelli voleva invece fosse temporanea. L'appiglio testuale di tale tesi, poi, si fondava sull'art. 18, primo comma, lett. c), della legge marchi, in quanto si interpretava la nozione di forma "che dà valore sostanziale al prodotto" come se avesse un significato equivalente a quello di forma diretta ad attribuire, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento di cui all'art. 5 della vecchia legge modelli¹⁰⁸, individuando in tal modo uno specifico criterio interpretativo nella locuzione "speciale ornamento": secondo tale locuzione, infatti, «le forme distintive che, pur gradevoli, non possedessero un simile gradiente estetico, potevano essere validamente registrate come marchi di forma, mentre al di sopra di

¹⁰⁸ Cfr. sul punto MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1999, p. 966 ss.; VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 137 ss.; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 66; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1994, p. 86 ss.; SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990, p. 118 ss.; STELLA RICHTER JR., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, p. 185. Secondo quest'ultimo la non cumulabilità delle diverse tutele brevettuali discende da un'interpretazione delle norme positive fondata anche sulla tradizione culturale e giurisprudenziale. In giurisprudenza: Comm. Ricorsi, 14 giugno 1999, in *Giurisprudenza annuale di diritto industriale*, 2000, 4187, p. 1209; Pret. Modena, 26 gennaio 1999, in *Il diritto industriale*, 1999, p. 879 ss.; Trib. Catania, 30 novembre 1998, in *Il diritto industriale*, 1999, p. 752 ss.; Trib. Milano, 2 luglio 1996, in *Giurisprudenza annuale di diritto industriale*, 1997, 3600, p. 238. In particolare si v. Cass. civ., 17 gennaio 1995, n. 484, in *Giurisprudenza annuale di diritto industriale*, 1995, p. 78, secondo cui «la registrazione come marchio di una forma è consentita quando il suo carattere ornamentale o funzionale non supera il gradiente minimo necessario a rendere tale forma brevettabile come modello, e ciò sia perché tale soluzione sembra quella che più razionalmente è idonea a chiarire i rapporti fra tutela del marchio e tutela dei modelli ornamentali, sia perché esprime una linea interpretativa che è accolta dal nuovo testo dell'art. 18 legge marchi introdotto dal D.Lgs. n. 480/92».

questo gradiente si poteva esclusivamente conseguire la tutela brevettale e, scaduta questa, la forma poteva essere liberamente utilizzata da chiunque»¹⁰⁹.

Si è sottolineato, in particolare, che «qualunque forma dotata di gradevolezza estetica poteva essere brevettata e tutelata come modello ornamentale, negando per converso la tutelabilità del marchio di forma in presenza di un qualsiasi profilo di gradevolezza estetica della forma stessa»¹¹⁰.

Secondo un altro orientamento dell'epoca¹¹¹, invero minoritario, la soluzione interpretativa summenzionata destava forti perplessità, per cui sarebbe stato più opportuno tutelare sia come marchio che come modello quelle forme dotate di uno speciale ornamento, ma inidonee di conferire valore sostanziale al prodotto cui inerivano. Tali forme, tuttavia, per essere tutelate dalla legge marchi dovevano avere anche la capacità di distinguere in maniera significativa il prodotto cui inerivano.

Si è sostenuto, in particolare, che «rimane certamente il divieto di registrare come marchio la forma che dà un "valore sostanziale" al prodotto, ma tale limite non può più dirsi individuato nella brevettabilità della forma come modello ornamentale, non può cioè

¹⁰⁹ GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, cit., p. 434.

¹¹⁰ LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina*, in *Il diritto industriale*, 2002, p. 213 ss.

¹¹¹ Cfr. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario*, Milano, 1998, p. 15.

essere desunto dall'equazione "speciale ornamento" = "valore sostanziale" della forma. Lo spazio di sovrapposizione delle fattispecie disegni e modelli, da un lato, e marchio di forma, dall'altro, ed il concorso delle due diverse normative, mi pare certo e, riterrei, piuttosto esteso»¹¹².

Anche la giurisprudenza aveva sottolineato che «non può trascurarsi che l'art. 18 l.m. contiene l'avverbio "esclusivamente", il che comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad una funzione utilitaristica (tecnica od ornamentale) o alle caratteristiche ontologiche della cosa, possono assolvere anche altre funzioni, vale a dire quella di marchio»¹¹³.

Alla luce del nuovo assetto normativo prodottosi a seguito della riforma normativa del 2011, sono stati messi in discussione i risultati interpretativi summenzionati. In particolare, si fa

¹¹² SENA, *Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario*, cit., p. 16. Cfr. anche FLORIDIA, *Nuove forme di protezione per l'industrial design*, in *Il diritto industriale*, 1994, p. 821 ss.; PERUGINI, *Il marchio di forma: dall'esclusione della forma utile od ornamentale al criterio del valore sostanziale*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1992, p. 96 ss. In giurisprudenza: Trib. Udine, 31 agosto 1998, in *Giurisprudenza annuale di diritto industriale*, 1998, p. 862, che ha ammesso il cumulo tra la protezione come marchio e la protezione come modello ornamentale, sostenendo che dopo la novella del 1992 alla legge marchi «non ha più senso cercare una distinzione ontologica tra le forme che debbono essere tutelate come modelli ornamentali e quelle che possono costituire marchi di impresa».

¹¹³ Trib. Napoli 26 luglio 2001, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2002, p. 153. Cfr. anche Terza Commissione di ricorso dell'UAMI, 3 maggio 2000, in *Giurisprudenza annuale di diritto industriale*, 2000, p. 1408, che ha riconosciuto in una fibbia una forma tridimensionale atta ad assolvere la funzione del marchio, autorizzandone conseguentemente la registrazione come marchio comunitario.

riferimento «al venir meno del requisito dello "speciale ornamento", sostituito dal diverso parametro del "carattere individuale", che ha sganciato la tutela del disegno o modello da qualsiasi gradiente estetico, inducendo l'interprete a prospettare la concreta possibilità di una sovrapposizione delle due tutele»¹¹⁴.

Parte della dottrina¹¹⁵, pertanto, ha ipotizzato la possibilità di distinguere tre diverse categorie di forme registrabili: a) forme tali da indurre il consumatore ad acquistare un prodotto che, in assenza di quella determinata forma, non sarebbe stato acquistato; b) forme che pur non essendo decisive nell'indurre il consumatore ad acquistare un determinato prodotto costituiscono comunque un fattore motivazionale molto rilevante nel processo decisionale di quest'ultimo; c) forme che non hanno rilevanza nel processo decisionale del consumatore, ma che, comunque, in ragione della loro gradevolezza estetica, rimangono pur sempre impresse nella mente e nel ricordo dei consumatori, favorendo pertanto la nascita di un primo contatto privilegiato tra il consumatore stesso e il produttore.

¹¹⁴ GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli, nota ad ordinanze Trib. Napoli 26 luglio 2001 e 5 ottobre 2001*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2002, p. 179. Una tesi che nega il cumulo delle due tutele è stata sostenuta da DI SANTO, *Il diritto industriale 10 anni dopo. Il punto su ... i modelli*, in *Diritto industriale*, 4, 2002, p. 330, il quale sottolinea che «l'art. 17 della Direttiva n. 98/71/CE prevede il cumulo delle protezioni del disegno registrato con il diritto d'autore mentre nella stessa direttiva non si rinviene un riferimento al cumulo di protezioni del disegno registrato con il marchio registrato».

¹¹⁵ Si v. SARTI, *Marchi di forma e imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, cit., p. 258.

Secondo questa ricostruzione, la tipologia di forma *sub a)* non sarebbe mai registrabile come marchio, quella *sub b)* potrebbe essere registrata solo in determinate circostanze, quella *sub c)* invece potrebbe sempre essere oggetto di registrazione come marchio.

Appare chiaro che «il concetto di valore sostanziale funge da fulcro essenziale dal quale deve trarre origine un'indagine ermeneutica finalizzata all'individuazione dei limiti delle diverse privative industriali. Il fatto di aver privato il concetto di disegno o modello di qualsiasi riferimento giuridico circa l'elemento ornamentale ha fatto sì che l'accesso alla nuova disciplina sul design non sia più subordinato ad un giudizio di valore sulla forma, essendo, invece, richiesta una mera capacità della forma di distaccarsi dalle forme precedenti»¹¹⁶.

Questa innovazione normativa, del resto, ha prodotto un necessario mutamento nell'interpretazione della nozione di "valore sostanziale" della forma, in quanto quest'ultimo non può essere ricollegato al valore dello speciale ornamento del prodotto, non essendovi più un appiglio testuale normativo decisivo in tal senso. Per tale ragione, il valore sostanziale è stato fatto coincidere con il

¹¹⁶ GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, cit., p. 434 s. Cfr. anche DI CATALDO, SARTI, SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1993, p. 50; ZORZI, *La protezione dei disegni e modelli (ornamentali) in Europa, in Contatto e Impresa Europa*, 1997, p. 228; SCORDAMAGLIA, *La nozione di disegno e modello ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione della materia*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1995, p. 125.

valore commerciale del prodotto, ossia con la sua capacità di far insorgere, nell'animo dei consumatori, un desiderio di acquistare quel determinato prodotto proprio in considerazione del fatto che esso ha quella determinata forma.

Il valore sostanziale della forma, dunque, verrebbe a coincidere con la funzione attrattiva della forma medesima che a sua volta incide in maniera significativa sulla sostanza del bene, in quanto forma intrinseca al prodotto. Si tratta di un concetto assai diverso dalla forma intesa come marchio.

L'elemento di discernimento è rappresentato, ovviamente, dalla funzione distintiva che nei marchi di forma viene perseguita attraverso la specifica forma del prodotto; in effetti, mentre i disegni e modelli non svolgono alcuna funzione di indicazione di origine del prodotto, il marchio di forma, al pari degli altri segni distintivi, è un segno che svolge una funzione di identificazione e pertanto deve, quantomeno idealmente, essere estrinseco al prodotto¹¹⁷.

La dottrina ha espresso il concetto in questione in questi termini: «il carattere individuale riguarda la forma "in sé", mentre la capacità distintiva l'altro da sé di una forma e cioè gli ulteriori possibili messaggi e suggestioni che vengono comunicati dalla forma»¹¹⁸.

¹¹⁷ Così GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, cit., p. 435.

¹¹⁸ BRAMBILLA, *Carattere individuale e capacità distintiva della forma*, in *Il diritto industriale*, 2007, p. 453 s. La giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 5 novembre 1998, in *Giurisprudenza annuale di diritto industriale*, 1998, p. 968,

Va segnalato, comunque, che la percezione del marchio da parte dei consumatori costituisce una situazione assai diversa rispetto a quella caratterizzata da un marchio denominativo o da un marchio figurativo: infatti, mentre questi ultimi sono immediatamente percepiti dai consumatori come segni esterni rispetto al prodotto, funzionali ad identificarlo, ciò non sempre si verifica quando il segno coincide con l'aspetto stesso del prodotto.

Affinché la forma sia idonea ad assumere una effettiva funzione distintiva, è necessario che la stessa sia connotata da originalità ed arbitrarietà tali da permettere al pubblico di memorizzare il prodotto, associandolo automaticamente come proveniente da una determinata impresa.

Alla luce di quanto detto sinora, si può concludere sostenendo che la forma assume la veste giuridica del marchio quando diventa a tutti gli effetti un segno distintivo del prodotto nella percezione del pubblico.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza di merito, secondo cui «il contesto concreto di uso, di pubblicizzazione, di conoscenza, fa sì che la forma di una cosa, pur continuando inevitabilmente ad essere tale, diventi (eventualmente attraverso un processo di "*secondary meaning*") anche "altro da sé", vale a dire compendio di

ha avuto modo di osservare come il marchio abbia assunto un valore autonomo - pubblicitario, di comunicazione, di investimento - ampiamente svincolato dai prodotti e servizi cui inerisce.

conoscenze, di suggestioni, di comunicazioni: in una parola, un marchio»¹¹⁹.

In tal modo un prodotto registrato come disegno o modello, con il passare del tempo, potrebbe eventualmente acquisire una capacità distintiva e costituire, pertanto, un marchio, attraverso la secondarizzazione, fenomeno che ha il proprio referente normativo nell'art. 13, commi 2 e 3, CPI¹²⁰.

Secondo la dottrina prevalente, «l'opportunità di subordinare la protezione come marchio di una forma all'acquisto di un *secondary meaning* appare giustificato, oltre che dalle richiamate regole giuridiche, anche da ragioni di carattere squisitamente economico.

¹¹⁹ Trib. Napoli, 26 luglio 2001, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2002, p. 153.

¹²⁰ L'art. 13 CPI recita in questi termini: «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva». Sul tema si v. CASABURI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi: interferenze e parallelismi*, in *Il diritto industriale*, 2003, p. 100 ss.

Invero, con il descritto meccanismo sarebbero pienamente soddisfatti i principi concorrenziali del libero mercato, poiché una tutela tendenzialmente perpetua sarebbe riconosciuta solo a quei produttori che, attraverso ingenti investimenti, soprattutto nel settore pubblicitario, siano riusciti a far acquisire al proprio prodotto una reale capacità distintiva»¹²¹.

Di conseguenza, tutte quelle forme che non possono essere tutelate come marchi potrebbero essere tutelate per un periodo di tempo piuttosto limitato, decorso il quale esse diventerebbero di pubblico dominio.

Si tratta di un sistema che, comunque, permetterebbe, in virtù della parallela tutela offerta dalla normativa in materia di registrazione dei disegni e modelli di utilità, un recupero dei costi di impresa

¹²¹ GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, cit., p. 436. Per quanto concerne l'applicazione del *secondary meaning* ai segni non denominativi e quindi ai marchi di forma in giurisprudenza: Trib. Napoli, 5 ottobre 2001, cit.; Corte di appello di Milano, 22 giugno 2001, in *Giurisprudenza italiana*, 2002, p. 1016; Trib. Milano, 30 dicembre 1999, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2001, p. 265; Trib. Napoli, 5 novembre 1998, cit.; Trib. Genova, 4 gennaio 1997, cit.; Comm. Ricorsi, 27 ottobre 1995, in *Giurisprudenza annuale di diritto industriale*, 1996, p. 1053; Nel senso di escludere la possibilità di configurare il *secondary meaning* di un marchio di forma: Corte di appello di Milano, 18 luglio 1995, in *Giurisprudenza italiana*, 1, 1996, p. 420; Trib. Milano, 2 luglio 1996, cit. In dottrina si v. FRASSI, *Forma del prodotto, secondary meaning e standardizzazione*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1999, p. 142, il quale ha evidenziato che la forma del prodotto potrebbe essere originariamente priva di carattere distintivo, acquisendo successivamente tale carattere attraverso l'uso. Nello stesso senso: EAD., *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 277; BIONDETTI, *Il secondary meaning nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, in *Il diritto industriale*, 2001, p. 329 ss.

oltre che una adeguata remunerazione degli investimenti a beneficio del soggetto che ha innovato.

2.5. Gli impedimenti alla registrazione del marchio di forma nell'evoluzione giurisprudenziale

Il problema della registrazione del marchio di un prodotto richiede sia l'esame della presenza dei generali requisiti di registrabilità del marchio, che si applicano, sia pure con delle peculiarità, anche al marchio di forma, che degli impedimenti alla registrazione espressamente previsti esclusivamente per la particolare fattispecie del marchio di forma.

La giurisprudenza¹²², tuttavia, tende a ritenere che gli impedimenti generali debbano essere esaminati precedentemente rispetto a quelli particolari, in nome del noto principio di economia processuale, che impone di evitare il compimento di atti processuali del tutto inutili e superflui.

Ciò, tuttavia, non si verifica sempre, e non mancano pronunce che si soffermano direttamente sugli impedimenti specifici per il marchio di forma. Questo atteggiamento è stato considerato positivamente da parte della dottrina, secondo cui «l'approccio è corretto non solo dal punto di vista analitico, ma anche sistematico e teleologico, quando si ha a che fare con la forma di un prodotto: il

¹²² Cfr. Corte giust. CE, 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel KgaA c. Deutsches Patent und Markenamt, in *Racc.*, 2004, I, p. 5089 ss., caso “flacone detersivi liquidi per lana”, 36; Id., 8 aprile 2003, cause riunite C-53/01 a C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. e Rado Uhren AG, casi “raffigurazione dei prodotti”, 44 e 65; Id., 18 giugno 2002, causa C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd, caso “Philips-Remington”, p. 76.

monopolio potenzialmente perpetuo conferito dalla registrazione deve essere appunto monopolio sul segno, arrestarsi al momento della comunicazione, senza tradursi in monopolio sull'attività di produzione dei beni che tale segno designa ed ai quali è intrinsecamente connesso sotto il profilo materiale»¹²³.

La forma dell'oggetto materiale in questione, per rientrare nella definizione legale di "marchio", deve quindi essere suscettibile di svolgere una funzione comunicativa autonoma, che prescinde dal bene al quale afferisce; «altrimenti si verrebbe a concludere che ogni prodotto (che ha necessariamente una sua forma) è il marchio di sé stesso»¹²⁴.

Con specifico riguardo alle forme, la giurisprudenza, sia in ambito comunitario che nazionale, aveva già valorizzato tale principio, affermando che non può essere considerato segno ciò che consiste in una semplice proprietà del prodotto considerato, oppure la forma che è priva di autonoma "significanza" rispetto al prodotto che ha

¹²³ MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, p. 1970. Benché le due espressioni siano talvolta utilizzate come sinonimi anche in giurisprudenza, la nozione di marchio di forma non si identifica (e non va confusa) con quella di marchio tridimensionale: è marchio di forma, infatti, quello che, materialmente, è intrinseco al prodotto, e ciò può darsi anche per segni bidimensionali quali i caratteristici tessuti usati da alcune celebri case di moda (Burberrys, Vuitton, ecc.); al contrario, un marchio tridimensionale ben può essere estrinseco ed indipendente dal prodotto, come la c.d. *flying lady* posta sul cofano delle Rolls Royce, il giaguaro delle Jaguar, la stella delle Mercedes, ecc. Cfr. sul punto SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., p. 30 ss.; ID., *Il diritto dei marchi*, cit., p. 83.

¹²⁴ SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., p. 83.

assunto la forma medesima, così da non essere adatta ad essere percepita come messaggio, eventualmente alla luce del concreto contesto d'uso¹²⁵.

Questo orientamento è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui affinché una determinata entità possa essere qualificabile come segno (ma anche, a ben vedere, perché possa svolgere una funzione distintiva) occorre che essa sia almeno concettualmente separabile dal bene cui si riferisce, senza che la sua natura ne risulti alterata. Se così non fosse, infatti, quell'entità non sarebbe segno distintivo ma piuttosto componente intrinseca, caratteristica qualitativa od elemento strutturale del bene, idealmente inseparabile da questo senza snaturarlo.

La giurisprudenza ha anche esaminato i tre impedimenti specifici dei marchi di forma. In particolare, quanto al primo impedimento, si è sostenuto che il principio di estraneità del marchio al prodotto richiede che il segno sia, almeno astrattamente, separabile dal bene a cui si riferisce e che la natura di questo non risulti modificata qualora non si consideri il marchio¹²⁶.

¹²⁵ Cfr. Corte di appello di Torino, 2 gennaio 2004, in *Giurisprudenza italiana*, 2005, p. 1868 ss., con nota di COGO, *Caso "Ferrero - fetta al latte"*. Cfr. Corte di appello di Milano, 7 maggio 2002, in *Giurisprudenza di diritto industriale*, 2004, p. 1131, nel caso "Louis Vuitton - granopaglia"; Trib. Padova, 24 giugno 2003, in *Giurisprudenza di diritto industriale*, 2003, p. 4580, caso "bottiglia a scanalatura longitudinale".

¹²⁶ Così Trib. Torino, 13 gennaio 2009, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, p. 1967.

Il secondo impedimento individuato è quello della "forma necessaria": ad avviso della giurisprudenza, in particolare, «la forma generale di un prodotto necessaria perché lo stesso appartenga alla sua categoria è forma "imposta" dalla sua natura, tuttavia, se lo scopo perseguito dal legislatore fosse stato quello di escludere dalla registrazione soltanto la forma generale o standardizzata del prodotto, sarebbe bastato escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto. Da ciò deriva che il richiamo effettuato dalla norma alla "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" è più ampio e ricomprende non solo la forma del prodotto finito in quanto tale ma anche la forma del prodotto materia prima con il quale vengono realizzati i prodotti finali quando, come nel caso, la natura di tale materia prima è tale per cui "quella forma" è quella che la stessa deve assumere alla fine del processo di produzione»¹²⁷.

¹²⁷ Trib. Torino, 13 gennaio 2009, cit. Nel caso di specie la pronuncia aveva ad oggetto la nota questione del "cuoio intrecciato": In altre parole, poiché la forma "cuoio intrecciato" è la forma che tale prodotto deve avere alla fine del processo di lavorazione del cuoio ad intreccio, si deve concludere che anch'essa è forma imposta dalla natura stessa del prodotto e, come tale, ricompresa nel divieto in esame. Ad avviso del Collegio, peraltro, la registrazione di Bottega Veneta collide con l'art. 9 CPI, anche sotto un altro profilo. Come è pacifico e non contestato in causa, infatti, quella del cuoio ad intreccio è una tipologia di lavorazione dettata da esigenze di ordine economico perché l'utilizzazione di una serie di striscioline consente di recuperare anche gli scarti della lavorazione del cuoio - e di ordine funzionale - perché il cuoio intrecciato è meno rigido, ed al tempo stesso più robusto, ed è più adattabile alla forma dell'oggetto, specialmente per gli articoli di dimensioni contenute. La forma intrecciata del cuoio di cui alla registrazione di Bottega Veneta, pertanto, risulta necessaria anche per conseguire gli specifici vantaggi economici e funzionali sopra delineati. Tale ultima constatazione, e cioè che l'utilizzo del cuoio intrecciato risponde a precise esigenze di carattere funzionale legate alla maggior flessibilità e resistenza del materiale, porta quindi a concludere che la

Va segnalato, tuttavia, che altra giurisprudenza¹²⁸ ha attribuito a tale impedimento uno spazio di applicazione piuttosto ridotto. Si ritiene, infatti, che non ci si trova al cospetto di una forma imposta se sono presenti sul mercato prodotti dello stesso genere ma dotati di una configurazione diversa.

La giurisprudenza nazionale tende ad equiparare la forma imposta dalla natura del prodotto alla forma standardizzata, mentre quella comunitaria considera la stessa tipologia di forma priva di capacità distintiva, riservandole, pertanto, un atteggiamento decisamente più indulgente.

La Cassazione, ad esempio, nel noto caso Etro, ha identificato le forme imposte con quelle riconducibili alla «forma naturale ovvero standardizzata del prodotto, noto appunto in tale configurazione»¹²⁹; allo stesso modo la Corte di appello di Milano, nel caso Granopaglia, ha applicato l'impedimento alla «forma naturale o comunque standardizzata, connaturata a determinati prodotti e come tale conosciuta dal pubblico», «patrimonio generale

registrazione di Bottega Veneta si pone in contrasto anche con il divieto di registrazione di segni costituiti esclusivamente "dalla forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico"».

¹²⁸ Cfr. 1 Trib. I grado CE, 16 febbraio 2000, caso "forma di sapone I", in Racc., 2000, II, 55, p. 265 ss.

¹²⁹ Cass. civ., 23 novembre 2001, n. 14863, in *Giurisprudenza di diritto industriale*, 2001, p. 4334.

e comune dell'artigianato e dell'industria»¹³⁰, e tale criterio è stato ulteriormente avvallato in sede di legittimità.

In altri casi, però, la giurisprudenza ha seguito un percorso del tutto diverso, mescolando il test della forma necessaria con quello della forma utile o funzionale, per cui non sono tutelabili i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Si è ritenuto, pertanto, che «l'intreccio del cuoio sia lavorazione dettata da esigenze tanto economiche - utilizzare gli scarti della lavorazione - che funzionali - maggiore flessibilità e resistenza - e che ciò porti la forma in questione a collidere con entrambi gli impedimenti: essa consegue vantaggi funzionali, ed è per ciò stesso necessaria per conseguirli, *ergo* è imposta»¹³¹.

Questo percorso argomentativo piuttosto particolare e non in linea con la summenzionata giurisprudenza prevalente è stato però criticato dalla dottrina: si è sostenuto, infatti, che «qui sembra sia stato perso di vista che i due impedimenti hanno una *ratio* differente: la finalità del primo è di evitare che un diritto rinnovabile senza limiti di tempo, come quello conferito dalla tutela dei marchi registrati, si trasformi in un monopolio di attività per un intero genere merceologico; quella del secondo è di evitare che ottengano protezione perpetua innovazioni che nella valutazione

¹³⁰ Corte App. Milano, 7 maggio 2002, in *Giurisprudenza di diritto industriale*, 2002, p. 4431.

¹³¹ Trib. Torino, 13 gennaio 2009, cit.

normativa possano fruire di tutele solo temporanee (come invenzioni o modelli di utilità»¹³².

Ne consegue, secondo questa impostazione, che una forma che sia utile o dotata di qualche profilo di funzionalità, ma che a) non consente di monopolizzare un intero genere merceologico, o una certa lavorazione da tempo nota e diffusa, ma solo una certa configurazione di taluni prodotti, e b) non raggiunge il grado di "altezza inventiva" necessario per la brevettazione come invenzione o modello di utilità, dovrebbe invece poter essere registrata come marchio¹³³.

Si tratta di una precisazione molto importante perché, laddove si ritenesse il contrario, appare piuttosto ovvio che in pochissime circostanze una determinata forma di un prodotto potrebbe essere registrata come un marchio, considerato che è piuttosto difficile che un'impresa scelga una determinata forma prescindendo del tutto dalle caratteristiche di economicità, funzionalità e utilità. Risulterebbero pertanto oggetto di protezione solo le forme "deteriori".

Terzo ed ultimo impedimento che assume rilevanza è la forma che attribuisce valore sostanziale al prodotto, anch'esso previsto dall'art.

¹³² MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, cit., p. 1971.

¹³³ In tal senso MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, cit., p. 1971. Cfr. anche, nella dottrina meno recente, CARTELLA, *Marchi di forma o marchi "deformi"?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1977, p. 39 ss.

9 CPI. In passato si riteneva che tale impedimento operasse un coordinamento fra privative, inibendo il cumulo della tutela conferita dalla registrazione come marchio e della protezione dell'innovazione estetica.

A seguito dell'introduzione della nuova normativa in materia di disegni e di modelli di utilità, lo scenario è cambiato in maniera significativa, per cui, come è noto è stato ammesso il cumulo tra le due forme di tutela, parallelamente (e conseguentemente) escludendosi che la nozione di valore sostanziale coincida con quella di carattere individuale.

Non è comunque facile comprendere oggi cosa debba intendersi per forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto. La giurisprudenza tende a ritenere che il valore sostanziale ricorre quando la forma «incida in modo determinante, o appunto sostanziale, sull'apprezzamento del prodotto, e sia dotata di un pregio tale da «determinare od influenzare le scelte del pubblico»¹³⁴; «non esaurisca la sua funzione al momento di istituire il primo contatto fra il prodotto ed il potenziale compratore, ma continui a rivestire importanza anche nel momento finale d'acquisto»¹³⁵; sia «idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull'apprezzamento del pubblico

¹³⁴ VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., p. 69; cfr. anche VANZETTI, *I diversi livelli di tutela nelle forme ornamentali e funzionali*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1994, p. 332. In giurisprudenza, cfr. Trib. Torino, 17 marzo 2008, in *www.dejure.it*.

¹³⁵ SARTI, *I marchi di forma tra secondary meaning e funzionalità*, cit., p. 1436.

tanto da costituire in sé la motivazione dell'acquisto del prodotto stesso»¹³⁶; il cui pregio sia tale da «modificare l'identità di un prodotto in quanto tale, perché ne aumenta il valore merceologico»¹³⁷.

Le opinioni citate hanno un minimo comun denominatore: «far coincidere il valore sostanziale con un accresciuto *selling power* che la forma conferisce al prodotto. Varia però il quantum di quell'incidenza: si passa da un semplice maggior apprezzamento, al costituire il motivo dell'acquisto, fino alla modifica dell'identità merceologica del prodotto stesso»¹³⁸.

Altra giurisprudenza¹³⁹ ha optato per soluzioni intermedie, considerando forma che attribuisce un valore sostanziale al prodotto quella che conferisce al prodotto un vantaggio competitivo, cioè induce i consumatori a preferire per ciò solo un certo prodotto.

Tale soluzione è stata tuttavia considerata "inappagante" da parte della dottrina: si è sostenuto, infatti, che «la protezione della capacità del marchio di interferire sulle scelte d'acquisto dei consumatori, grazie alle valenze pubblicitarie e suggestive

¹³⁶ Trib. Milano, 7 ottobre 2002, in *Giurisprudenza di diritto industriale*, 2002, p. 4523.

¹³⁷ Cass. civ., 23 novembre 2001, n. 14863, cit.

¹³⁸ MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, cit., p. 1971.

¹³⁹ Cfr. Trib. Torino, 13 gennaio 2009, cit.

incorporate nel segno piuttosto che alla sua funzione distintiva, è una precisa scelta di politica legislativa. Ad essere protetta è proprio quell'ideoneità del marchio ad "interferire" sulle scelte di acquisto del consumatore (*selling power*) che invece, sotto l'etichetta di valore sostanziale, costituirebbe un impedimento assoluto alla registrazione delle forme. E, quindi, che vi sarebbe un'intrinseca incompatibilità tra fattispecie costitutiva del marchio di forma e disciplina del marchio che gode di rinomanza»¹⁴⁰.

I diversi orientamenti giurisprudenziali evidenziano una certa difficoltà ad individuare un autonomo ambito applicativo all'impedimento in esame. Inoltre, essi sono emblematici del fatto che, una volta ammesso il cumulo di tutele tra *design* e marchio, il confine tra i due istituti deve probabilmente ricercarsi altrove, e cioè nella rispettiva funzione, che per i disegni e modelli è la tutela dell'aspetto del prodotto, per i marchi la tutela della funzione distintiva (e pubblicitaria, per quanto attiene specificamente ai marchi rinomati)¹⁴¹.

¹⁴⁰ MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, cit., p. 1972. È peraltro interessante notare come anche la prassi dell'OAMI aderisca alla tesi ora criticata, ma in una versione assai blanda, ritenendo che conferisca valore sostanziale la forma che a) è esclusivamente ornamentale e b) conferisce al prodotto un "valore esclusivo", determinante delle scelte di acquisto dei consumatori. Posizione ulteriormente mitigata dalla constatazione che in alcuni settori merceologici la forma non è mai l'unico motivo di acquisto, venendo in considerazione anche altri fattori. Attenta dottrina ha al riguardo osservato che «il risultato la progressiva disapplicazione di questo impedimento, di cui si sono progressivamente perse le tracce»: così COGO, *Caso "Ferrero - fetta al latte"*, cit., p. 1870.

¹⁴¹ Così MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, cit., p. 1972

Di tutto questo è consapevole la Cassazione che ha osservato che «il campo di protezione del marchio è quello del segno del prodotto, mentre il campo del modello ornamentale è pur sempre quello prodotto in sé»¹⁴²: ne deriva che il criterio del valore sostanziale, in tal modo, finisce con il diventare una semplice declinazione del principio di estraneità, oppure una sorta di requisito rafforzato della distintività, rafforzato in quanto del tutto impermeabile al *secondary meaning*.

¹⁴² Cass. civ., 23 novembre 2001, n. 14863, cit.

2.6. La tutela del marchio di forma della Vespa Piaggio in una recentissima pronuncia del Tribunale delle imprese

Il caso di specie¹⁴³ ha ad oggetto una controversia insorta tra la casa motociclistica italiana Piaggio e due società cinesi anch'esse produttrici di motocicli, in ordine alla realizzazione di alcuni modelli di scooter da parte di queste ultime che erano apparsi molto simili alla Vespa Piaggio.

In particolare, durante il salone milanese motociclistico EICMA del 2013, la Guardia di Finanza - su denuncia della Piaggio - aveva sequestrato tre modelli di scooter esposti e appartenenti alle società cinesi Taizhou Zhongneng e Zhejaiang Zhongneng, sul presupposto che le forme di tali scooter violavano il diritto di esclusiva della società Piaggio sul marchio tridimensionale registrato nel 2013 e relativo alla forma della famosa Vespa.

Le due società cinesi avevano, quindi, introdotto davanti al Tribunale di Torino una domanda giudiziale richiedendo l'annullamento del marchio costituito dalla forma tridimensionale dello scooter per assenza di novità (in quanto era stato anticipato dai modelli delle attrici del 2007 e 2010) e per carenza di capacità distintiva (in quanto la Vespa ha le caratteristiche basilari tipiche delle forme di scooter) nonché ai sensi dell'art. 9 CPI (in quanto la

¹⁴³ Si tratta di Trib. Torino, 6 aprile 2017, n. 1900, in *Il diritto industriale*, 1, 2018, p. 73 ss., con nota di MUIÀ, *La Vespa Piaggio riaccende l'attenzione sulla tutela del marchio tridimensionale*.

forma della Vespa è imposta dalla natura del prodotto, è necessaria per ottenere un risultato tecnico e da valore sostanziale al prodotto). Il tribunale di Torino ha escluso la nullità del marchio Vespa respingendo tutti i suddetti motivi esposti dalle società attrici.

Va premesso che secondo la giurisprudenza, può parlarsi di uso "notorio" generale del marchio (che è concetto diverso da quello di marchio rinomato) nel caso di conoscenza effettiva del medesimo da parte del pubblico dei consumatori interessati¹⁴⁴.

La giurisprudenza di merito, in particolare, ha osservato che «il fatto costitutivo del diritto all'uso esclusivo del marchio di fatto non va individuato nel semplice uso, ma piuttosto nella notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati, alla luce della lettera della legge, che chiaramente distingue tra 'uso precedente' del segno che importa 'notorietà' dello stesso e uso precedente che non importa una tale notorietà. Orbene, il legislatore, in tema di

¹⁴⁴ Nel presente caso, l'uso notorio del modello Vespa LX sin dal 2005 emerge: -dalle valutazioni dello stesso CTU, che afferma che la Vespa LX, poi trasfusa nel marchio registrato nel 2013, era già diffusa e notoriamente conosciuta prima del 2007; -dal fatto che il modello Vespa LX (che significa Vespa'60) era stato introdotto per celebrare i 60 anni dall'introduzione nel mercato della Vespa (dal 1945)- si vedano i doc. 15, 16, circa la notorietà dei modelli Vespa a 60 anni dall'origine-; -dai dati delle vendite (doc. 36), che dimostrano gli altissimi volumi di diffusione del modello Vespa anche negli anni 2005 e seguenti (anche dello specifico modello Vespa LX); né la contestazione delle attrici circa l'attendibilità dei dati di cui al doc. 36 della convenuta sono rilevanti, considerato che si tratta di prospetti di ricavi verificati dalla società di consulenza Pricewaterhouse Coopers spa, che la verifica a campione ha comunque sicuro valore probatorio (tenuto conto degli alti volumi di vendite) e che la diffusione in Italia dei modelli Piaggio non è mai stata specificamente contestata dalle attrici.

marchio di fatto, ha distinto ponendo da un lato l'ipotesi che il preuso del marchio di fatto non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, e dall'altro lato l'ipotesi che invece il preuso importi notorietà generale. A tal proposito il legislatore medesimo ha statuito che quando a registrare un marchio uguale o simile sia un terzo, nel caso di uso che abbia comportato notorietà puramente locale la novità del marchio registrato dal terzo non sia esclusa e, quindi, la registrazione sia valida; allorquando invece il preuso abbia determinato notorietà generale del marchio, il marchio registrato dal terzo è privo di novità e per ciò stesso nullo»¹⁴⁵.

I giudici, nel caso di specie, hanno ritenuto che la capacità distintiva del marchio registrato Piaggio derivi dalla costante presenza, negli scooter Vespa sin dalle origini (1945) di quattro caratteristiche individualizzanti: «la forma a freccia dello scudo

¹⁴⁵ Trib. Bari, 29 novembre 2005, in *www.dejure.it*. Cfr. anche Trib. Bari, 23 settembre 2016, n. 4770, in *www.dejure.it*, secondo cui «l'elemento che qualifica il preuso non meramente locale del marchio di fatto, quale circostanza impeditiva della novità del segno, è la notorietà, particolarmente intensa, la quale è qualcosa di diverso dalla mera conoscenza del marchio, o dalla acquisizione di concreta valenza distintiva, e corrisponde ad un diffuso radicamento della forza distintiva del segno in relazione al pubblico di riferimento»; Trib. Milano, 23 febbraio 2016, n. 2344, in *www.dejure.it*, secondo cui «in tema di proprietà industriale, in materia di azione avente a oggetto l'accertamento della nullità del segno registrato - che differisce dall'azione di accertamento negativo di contraffazione - grava in capo alla parte attrice l'onere di fornire, a tale fine, non solo la prova del preuso, ma anche quella di un preuso qualificato dalla notorietà non puramente locale, con effetti distruttivi della novità». Nel caso di specie le scarse risultanze documentali, rappresentate dalla presenza di alcune fatture comprovanti la commercializzazione del prodotto con il segno in contestazione nei confronti di un numero ridotto di clienti e in una ristretta area territoriale, circoscritta a una sola regione, hanno escluso che l'uso possa considerarsi qualificato da notorietà o da notorietà non meramente locale.

frontale: lo scudo frontale ha una parte inferiore inclinata rispetto alla parte superiore, in modo che il suo profilo laterale complessivo si presenti conformato come un segno a freccia approssimativamente simmetrica; la forma ad Ω rovesciata: il sottosella a sbalzo firma un segno ad arco di cerchio che raccorda la sella e la pedana; la forma ad X (che si lega alla bombatura della scocca a forma di goccia): la scocca presenta bombature a forma di goccia nella parte posteriore, che nel loro complesso rendono la parte posteriore della scocca somigliante all'addome di una vespa. E i due profili della parte anteriore della bombatura e del sottosella presentano un motivo complessivo caratterizzante avente curve a concavità opposte, che formano un segno simmetrico a forma di lettera X; la sagoma posteriore della scocca, appunto: e cioè le due guance sagomate 'a goccia' allungata posteriormente che coprono, da sempre, sostanzialmente con le medesime caratteristiche, il motore dello scooter»¹⁴⁶.

Ad avviso dei giudici «queste quattro caratteristiche delineano in modo individualizzante la complessiva forma della Vespa oggetto del marchio tridimensionale registrato, ne costituiscono il "cuore", chiaramente visibile (anche solo dall'esame dei disegni oggetto della registrazione) e originale, e la distinguono dagli altri scooter in commercio, determinando la sua riconducibilità al produttore Piaggio»¹⁴⁷.

¹⁴⁶ Trib. Torino, 6 aprile 2017, n. 1900, cit.

¹⁴⁷ Né è fondata la tesi delle attrici secondo la quale tale forma, così delineata, avrebbe perduto capacità distintiva, volgarizzandosi, per essere stati immessi sul

La pronuncia è interessante perché consente di verificare in concreto in che modo i giudici abbiano escluso la sussistenza dei tre impedimenti specifici la cui presenza avrebbe precluso la possibilità di registrare il marchio di forma.

Quanto al primo impedimento, quello della forma impressa dalla natura stessa del prodotto, i giudici hanno escluso che la forma dei prodotti Piaggio sia imposta dalla natura stessa del prodotto: «la norma di legge premette l'avverbio "esclusivamente" a "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" ed in secondo luogo che la stessa attrice ha presentato diversi modelli di scooter privi di una o più delle caratteristiche sopradette. Pertanto, la stessa ampia divulgazione nel mondo delle forme più disparate di scooter dimostra, senza ombra di dubbio e senza necessità di ulteriori argomentazioni, che la forma del marchio Piaggio non è l'unica

mercato da altri produttori scooter dotati delle stesse forme di base della Vespa, con conseguente perdita di carattere distintivo di queste ultime. Si osserva, infatti, da un lato, che gli scooter “storici”, d'epoca (doc. 20, 21 attorei), quand'anche si ritenga che presentino, taluni di essi, le citate caratteristiche distintive della Vespa, sono ormai usciti dal mercato da decenni e non inficiano o diluiscono il carattere individualizzante dei modelli Vespa, che hanno continuato ad esistere con diffusione notevolissima sul mercato sino ad oggi. Anche il modello storico della Lambretta (doc. 22 attoreo), oltre a differire dal marchio tridimensionale Piaggio (per esempio non presenta la parte posteriore a goccia) è uscito dal commercio nel 1971 (né l'uso da parte di ristrette cerchie di “amatori” può costituire limite alla distintività del modello Vespa), mentre la Lambretta Prato è stata introdotta in Italia dopo la comparsa sul mercato della Vespa LX (pag. 12 della CTU). Dall'altro lato, gli altri scooter, più moderni, indicati dalle attrici (doc. da 21 a 25 attorei e documenti prodotti in sede di CTU) sono successivi al modello Vespa LX e perlopiù non presentano neppure contemporaneamente le citate caratteristiche distintive della Piaggio (come riferito anche dal CTU, che ha sottolineato che detti elementi distintivi caratterizzano attualmente in modo esclusivo i modelli Vespa, pag. 5 della CTU).

possibile forma di scooter e quindi non è imposta in modo esclusivo dalla natura stessa del prodotto»¹⁴⁸.

Secondo i giudici è piuttosto evidente che «la motivazione dell'acquisto dello scooter avente la forma del marchio Piaggio registrato non dipende esclusivamente dalle specifiche caratteristiche estetiche del modello, ma, in misura di gran lunga maggiore, da condizioni tecniche ed economiche, più rilevanti per il consumatore che si accinge ad acquistare un prodotto costoso e di lunga durata»¹⁴⁹.

Quanto all'impedimento della forma necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico, i giudici hanno ritenuto che esso non si verifica nel caso di specie in quanto «le caratteristiche della forma della Vespa non svolgono una specifica funzione tecnica o meglio l'eventuale effetto tecnico che esse comportano può essere raggiunto con altre forme, ugualmente utili, per cui la forma Piaggio non è 'esclusivamente' dettata da una esigenza tecnica»¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Trib. Torino, 6 aprile 2017, n. 1900, cit.

¹⁴⁹ Trib. Torino, 6 aprile 2017, n. 1900, cit.

¹⁵⁰ Trib. Torino, 6 aprile 2017, n. 1900, cit. Va segnalato, in proposito, che l'orientamento della giurisprudenza comunitaria, tuttavia, risulta radicalmente opposto a quello seguito nella sentenza in esame. Come si vedrà nell'ultimo capitolo dell'indagine la Corte di giustizia europea esclude che possano registrarsi le forme necessarie per un risultato tecnico anche se tale risultato può essere raggiunto attraverso altre forme: la Corte europea, nel caso Philips del 2002, ha, infatti, ritenuto sussistente l'impedimento alla registrazione della forma «anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme». La successiva giurisprudenza comunitaria, nel famoso caso Lego, ha altresì confermato che l'impedimento sussiste anche qualora il risultato tecnico possa essere conseguito attraverso altre forme, aggiungendo

Per quanto concerne, infine, il terzo impedimento, quello della forma che attribuisce valore sostanziale al prodotto, il giudice ritiene «evidente che la motivazione dell'acquisto dello scooter avente la forma del marchio Piaggio registrato non dipende esclusivamente dalle specifiche caratteristiche estetiche del modello, ma, in misura di gran lunga maggiore, da condizioni tecniche ed economiche, più rilevanti per il consumatore che si accinge ad acquistare un prodotto costoso e di lunga durata»¹⁵¹.

Si è osservato, in proposito, che la decisione, quindi, «in linea con l'orientamento oggi dominante, va ad analizzare il ruolo che la forma ha avuto ed ha nella scelta dei consumatori di acquistare quel prodotto: poiché il giudice ritiene che la Vespa non viene acquistata perché ha quella determinata forma estetica, ma prevalentemente per le sue qualità e caratteristiche tecniche nonché per ragioni economiche, non può configurarsi l'impedimento previsto per il caso in cui la forma dà valore sostanziale al prodotto»¹⁵².

Ad una attenta valutazione, per quanto concerne il primo impedimento la decisione dei giudici, nel caso in esame, non pone particolari problematiche, in quanto il confronto con gli altri prodotti presenti sul mercato al fine di valutare se la forma della

inoltre che ciò vale sia per il caso che dette forme ulteriori adottino la stessa soluzione tecnica sia per il caso in cui ne adottino una diversa.

¹⁵¹ Trib. Torino, 6 aprile 2017, n. 1900, cit.

¹⁵² MUIÀ, *La Vespa Piaggio riaccende l'attenzione sulla tutela del marchio tridimensionale*, cit., p. 82.

Vespa è imposta dalla natura del prodotto risulta essere una operazione condivisibile.

Tale confronto, infatti, rappresenta sicuramente un indizio significativo ai fini della valutazione delle caratteristiche naturali del prodotto.

Diversa è invece la questione con riguardo al secondo impedimento, il quale, nell'interpretazione del Tribunale di Torino, assume una connotazione piuttosto restrittiva. Secondo questa impostazione, infatti, la registrazione del marchio tridimensionale può essere esclusa solo quando quella determinata forma costituisca l'unica possibilità per raggiungere un determinato risultato di tipo tecnico.

Si tratta di una soluzione che rende, di fatto, scarsamente applicabile, nella prassi, l'impedimento in esame, in quanto esso troverebbe applicazione esclusivamente in quelle ipotesi in cui le soluzioni tecniche siano del tutto innovative ed originali e comunque le uniche possibili¹⁵³.

¹⁵³ Si è osservato, in proposito, che «il rischio di seguire questa tesi è quello di togliere dalla disponibilità dei competitor la possibilità di impiegare quella soluzione tecnica attraverso la forma registrata, ma anche attraverso delle forme simili (anche se non proprio identiche), limitando così le alternative delle forme utilizzabili per raggiungere quel risultato tecnico. Ciò con conseguenze e derive oligopolistiche (nel migliore dei casi) del mercato, se non addirittura monopolistiche. Viene, infatti, da chiedersi: e se tutte le altre forme alternative (rispetto a quella registrata) impiegabili per realizzare quel risultato tecnico, fossero successivamente registrate tutte dalla stessa azienda che ha già registrato la prima forma o comunque tutte registrate da (poche o tante, è irrilevante) altre aziende, come potrebbero gli ulteriori concorrenti già presenti sul mercato produrre e vendere quel tipo di prodotto? E come potrebbero entrare nuovi

Per quanto riguarda, infine, la posizione del Tribunale di Torino rispetto al terzo impedimento, «essa appare interessante nella misura in cui - con riferimento alla valutazione da compiere in ordine al fatto che la forma estetica sia stata la ragione prevalente dell'acquisto - propone una sorta di valutazione legata alla tipologia del prodotto (alla sua categoria, più o meno ampia, intesa come specie), piuttosto che al prodotto considerato in sé»¹⁵⁴.

Il giudice, infatti, ha concluso sostenendo che la forma della Vespa non costituisce il motivo principale che induce i consumatori ad acquistarla. Si tratta di una soluzione che riduce la discrezionalità del soggetto chiamato a valutare quale sia l'elemento che induce i consumatori all'acquisto, agganciandolo ad un parametro più

concorrenti sul mercato di quel prodotto, non potendolo produrre? L'interpretazione più rigida - seguita dalla giurisprudenza comunitaria - dell'impedimento de quo, inteso come idoneo ad escludere la registrazione sol per il fatto che la forma è necessaria a raggiungere quel risultato tecnico indipendentemente dal fatto che detto risultato sia raggiungibile anche attraverso altre forme, determina evidentemente una maggiore difficoltà di ottenere valide registrazioni di marchi tridimensionali. Tuttavia, posto che ciò, probabilmente, permette di evitare i suddetti rischi di limitazione della concorrenza, potrebbe essere il male minore nella misura in cui stiamo discutendo di prodotti che comunque - nella maggior parte dei casi - posseggono i requisiti per la brevettazione e quindi godono comunque di una tutela, da parte del diritto industriale, dei rispettivi diritti di sfruttamento (anche se limitata nel tempo)»: così MUIÀ, *La Vespa Piaggio riaccende l'attenzione sulla tutela del marchio tridimensionale*, cit., p. 83.

¹⁵⁴ MUIÀ, *La Vespa Piaggio riaccende l'attenzione sulla tutela del marchio tridimensionale*, cit., p. 83.

oggettivo rispetto a quelle delle mere sensazioni di tipo strettamente personale¹⁵⁵.

Pare evidente, in conclusione, che la sentenza in esame pare essere piuttosto equilibrata anche se, come si vedrà nel successivo capitolo dell'indagine, essa presenta comunque dei profili piuttosto innovativi rispetto alla giurisprudenza comunitaria in materia di marchio di forma.

¹⁵⁵ Come è stato osservato, «è chiaro, infatti, che accertare i motivi che abbiano indotto ed inducano i consumatori a scegliere un prodotto è un'operazione estremamente difficile da compiere in concreto ed in modo effettivo. Ecco allora che ci si deve affidare alla discrezionalità del giudicante. La Sentenza in commento, mi pare, impieghi due parametri oggettivi che possono certamente aiutare coloro i quali sono chiamati a compiere tale valutazione: la durata del prodotto ed il suo valore economico. Nella misura in cui, infatti, un consumatore è intenzionato a comprare un prodotto particolarmente costoso e che utilizzerà per molti anni, è lecito ritenere che egli abbia compiuto una ponderazione del proprio acquisto basata su aspetti diversi dall'estetica del prodotto: avrà, infatti, valutato se le caratteristiche tecniche soddisfano le proprie esigenze e se il prezzo di acquisto è conveniente. Lo stesso dicasi - aggiungerei - per il tipo di uso che il consumatore dovrà fare di quel prodotto: è evidente, infatti, che laddove il consumatore intenda comprare un prodotto quale mezzo di locomozione (es. scooter), si preoccuperà di valutare principalmente le caratteristiche tecniche del bene (es. cilindrata, velocità massima, tenuta di strada, maneggevolezza, ecc. ecc.) per verificare se queste soddisfano le sue esigenze e poi valuterà l'impegno economico richiesto per l'acquisto al fine di verificare se per lui è sostenibile (oppure l'ordine di valutazione potrebbe essere invertito: prima l'esame economico e poi quello tecnico); ma è difficile che il consumatore concentri le proprie valutazioni prevalentemente sull'estetica del bene e consideri del tutto secondari gli elementi tecnico-economici. D'altra parte, comprare uno scooter o un'automobile non è come comprare una maglia o una lampada»: così MUIÀ, *La Vespa Piaggio riaccende l'attenzione sulla tutela del marchio tridimensionale*, cit., p. 83.

Pare dunque opportuno concentrarsi proprio sulle modalità di tutela di tale marchio in ambito europeo.

Capitolo III

La tutela del marchio di forma nell'ordinamento giuridico europeo

Sommario: 3.1. Premessa: la tutela del marchio nel diritto dell'Unione europea; 3.2.1. La tutela del marchio di forma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: la causa n. C-299/99; 3.2.2. ... (segue): le cause riunite C-456/01 e C-457/01; C-468/01 a C-472/01; C-473/01 e C-474/01; 3.2.3. ... (segue): Corte di Giustizia dell'Unione europea, 16 settembre 2015, causa C-215/14; 3.2.4. ... (segue): il cubo di Rubik

3.1. Premessa: la tutela del marchio nel diritto dell'Unione europea

L'art. 101 TFUE dichiara incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.

Accordi di questo tipo sono nulli, tranne nel caso in cui contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei

prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, sempreché non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, o diano a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi¹⁵⁶.

Il diritto comunitario è sempre stato molto attento ad evitare limitazioni della concorrenza, e questo atteggiamento si è riflettuto anche in materia di marchi di impresa. La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, è stata molto importante, considerato che le legislazioni che si applicavano ai marchi d'impresa negli Stati membri prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno.

La direttiva in esame è stata successivamente sostituita da una nuova direttiva, la n. 2008/95/CE, la quale premette che non è necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa. È

¹⁵⁶ In argomento, nella copiosa produzione scientifica, si v. PALLOTTA, *Diritto della concorrenza dell'Unione europea a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011; GOBBIO, *Il mercato e la tutela della concorrenza: introduzione all'economia e alla politica della concorrenza*, Bologna, 2001.

sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. Per tale ragione la direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l'uso ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione.

In seguito all'emanazione di tale direttiva, infatti, compete ancora agli Stati membri la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione¹⁵⁷. Agli Stati membri, inoltre, è riservata facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

Tuttavia, la direttiva comunitaria osserva che la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

¹⁵⁷ Spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d'ufficio, ovvero entrambi.

L'ultima direttiva comunitaria in ordine di tempo è la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, la quale ricorda che la direttiva 2008/95/CE aveva precedentemente contribuito ad armonizzare disposizioni fondamentali del diritto sostanziale riguardante i marchi d'impresa che, all'epoca della sua adozione, erano considerate tali da incidere nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno, ostacolando la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione.

Va segnalato, in proposito, che il c.d. marchio comunitario, ossia il marchio che può essere registrato in ambito comunitario, coesiste con i singoli marchi nazionali, atteggiandosi come istituto autonomo. La differenza più evidente è che il marchio comunitario viene tutelato in tutto il diritto dell'Unione europea, mentre quello dei singoli Stati membri viene tendenzialmente protetto solo all'interno dei singoli Stati membri nei quali essi è stato regolarmente registrato¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Cfr. ampiamente sul tema BENUSSI, *Marchio comunitario*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, I, Aggiornamento, Milano, 1997, p. 1114, il quale già vent'anni orsono parlava di autonomia del marchio comunitario rispetto a quello nazionale, pur nell'ambito di un quadro normativo chiaramente diverso da quello attuale: «con questa espressione si intende indicare un aspetto determinante del sistema del marchio comunitario: con essa si vuole sottolineare che questo è disciplinato unicamente dal Reg. (CE) n. 40/94 e dagli atti normativi adottati a suo completamento o per la sua esecuzione. L'art. 1.1 e l'art. 14.1 precisano, rispettivamente, che la registrazione dei marchi comunitari e i loro effetti sono disciplinati dal Regolamento in oggetto. Per le azioni in contraffazione di un marchio comunitario troverà applicazione il diritto nazionale dello Stato in cui la contraffazione del marchio comunitario ha avuto

Anche la direttiva in esame persegue obiettivi di armonizzazione: nel Considerando n. 9, infatti, si evidenzia che affinché le registrazioni dei marchi siano più facili da ottenere e da gestire in tutta l'Unione, è essenziale ravvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale, ma anche le norme procedurali. Pertanto, è opportuno allineare le principali norme procedurali in materia di registrazione del marchio d'impresa degli Stati membri e del sistema del marchio UE. Per quanto riguarda le procedure del diritto nazionale, è sufficiente stabilire principi generali, lasciando

luogo. Una limitazione del carattere autonomo del marchio comunitario è costituita dalla possibilità riconosciuta dal Regolamento di proporre a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio comunitario nei casi in cui il diritto nazionale di tale Stato membro o il diritto comunitario possano essere utilizzati per vietare l'uso di un marchio nazionale (art. 106 Reg.). E ancora, nella stessa norma, si fa salvo il diritto nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (Impedimenti relativi alla registrazione) o dell'art. 52.2 del Regolamento (Cause di nullità relativa) contro l'uso di un marchio comunitario posteriore. Il principio della unitarietà del marchio può pertanto subire una grave limitazione. È il caso di quando ha luogo un procedimento contro un marchio comunitario identico ad un marchio anteriore allorché i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato, oppure di quando ha luogo un procedimento contro un marchio comunitario identico o simile ad un marchio anteriore e relativo a prodotti identici o simili a quelli per i quali i due marchi sono stati richiesti, per i quali sussista un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato e sia stata pronunciata una sentenza che accerti la violazione di un diritto anteriore sul piano nazionale. In tal caso, infatti, potrebbe accadere che l'uso del marchio comunitario non sia consentito sul territorio di uno Stato membro senza che sul piano della Unione Europea ne sia pronunciata la nullità. Si verrebbe a creare una situazione giuridica contrastante con il principio della unitarietà del diritto sul marchio comunitario, che sarebbe efficace su tutti gli Stati della Unione, ad eccezione dello Stato in cui è stata pronunciata la sentenza».

poi ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche.

Ciò in quanto è di essenziale rilevanza fare in modo che i marchi d'impresa registrati ricevano la stessa tutela negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri. In linea con l'ampia protezione riconosciuta ai marchi UE che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, è opportuno garantire un'ampia tutela a livello nazionale anche a tutti i marchi d'impresa registrati che abbiano acquisito una notorietà nello Stato membro interessato¹⁵⁹.

Un ultimo atto dell'Unione europea che deve necessariamente essere richiamato è il recente Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

In tale Regolamento si mette in luce la differente tutela del marchio comunitario rispetto a quello nazionale: sebbene l'Unione europea stia implementando la necessità di una tutela del marchio a livello comunitario, si evidenzia che «i marchi d'impresa nazionali restano tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i

¹⁵⁹ Cfr. Considerando n. 10 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, cit.

loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi»¹⁶⁰.

Tuttavia, si segnala ancora una volta l'esigenza di armonizzazione, segno che tale risultato, nonostante i numerosi tentativi in passato dell'Unione, non è stato ancora raggiunto: «parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio UE, è opportuno armonizzare ulteriormente la normativa e le prassi nazionali in materia di marchio d'impresa e allinearle al sistema del marchio UE nella misura idonea per assicurare per quanto possibile

¹⁶⁰ Cfr. Considerando n. 6 del Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015. Nel Considerando n. 25, poi, si specifica che «la protezione garantita dal marchio UE è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio d'impresa. È quindi necessario inserire nel regolamento (CE) n. 207/2009 norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio d'impresa siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. L'uso di termini generali dovrebbe essere interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. È opportuno dare ai titolari di marchi UE che, in ragione della prassi precedentemente seguita dall'Ufficio, sono registrati per il titolo completo di una classe della classificazione di Nizza la possibilità di adeguare i loro elenchi di prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi d'impresa in tutta l'Unione»¹⁶¹.

L'armonizzazione del marchio, nella prospettiva del legislatore comunitario, è funzionale a garantire il rispetto dell'obiettivo fondamentale di garantire una concorrenza leale in tutto il territorio dell'Unione.

¹⁶¹ Considerando n. 8 Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015.

3.2.1. La tutela del marchio di forma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: la causa n. C-299/99

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha risposto ai 7 quesiti, proposti dalla Court of Appeal, sull'interpretazione di alcuni articoli della Direttiva n. 89/104/CEE sui requisiti dei marchi di forma ed i motivi di nullità. Alla base della questione, il giudizio promosso dalla Philips contro la Remington per violazione del proprio marchio costituito dalla forma della parte superiore di un rasoio, con tre testine rotanti. Nel corso del giudizio di appello proposto dalla Philips contro la decisione della *Court of Justice*, che ha dichiarato la nullità del marchio di forma Philips, il procedimento è stato sospeso dal giudice, il quale ha ritenuto opportuno presentare sette quesiti alla Corte di Giustizia¹⁶².

Le Conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz Jarabo Colomer avevano affermato che «sono esclusi dalla registrazione come marchi i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, e cioè qualsiasi forma le cui caratteristiche essenziali siano dirette ad ottenere tale risultato, a prescindere dalla possibilità di raggiungere quest'ultimo utilizzando altre forme. Inoltre, se un segno presenta tali caratteristiche, non

¹⁶² Cfr. sul tema MONTUSCHI, *Il marchio di forma secondo la Corte di Giustizia (commento a Corte Giustizia Comunità Europee 18 giugno 2002, n. C-299/99)*, in *Il Diritto industriale*, 4, 2002, p. 348.

sarebbe necessario esaminare la questione relativa al suo eventuale carattere distintivo. Neppure occorrerebbe valutare la possibilità che un segno tridimensionale meramente funzionale acquisti carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, tale possibilità non è prevista dalla direttiva per tale tipologia di segni»¹⁶³.

¹⁶³ Le Conclusioni dell'Avvocato Generale sono state esaminate da FOGLI, Brevi considerazioni sul marchio di forma (commento a Corte di giustizia CE 23 gennaio 2001), in *Il diritto industriale*, 3, 2001, p. 243. L'Avvocato Generale ha analizzato la questione del marchio tridimensionale anche alla luce della direttiva 98/71/CE sui disegni e modelli. Le due direttive infatti, pur riferendosi entrambe alle forme funzionali, definiscono in modo diverso le forme escluse dalla registrazione. L'art. 7 della direttiva sui modelli definisce non tutelabili le caratteristiche esteriori del prodotto «determinate unicamente dalla sua funzione tecnica», mentre l'art. 3 della direttiva sui marchi esclude dalla tutela «i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico». Pertanto, un modello funzionale sarebbe brevettabile qualora si possa dimostrare che la stessa funzione tecnica potrebbe essere raggiunta con una diversa forma del prodotto, mentre tale prova non sarebbe idonea a rendere registrabile una forma meramente funzionale. Secondo l'Avvocato Generale, tale differenza sarebbe determinata dalla diversa finalità dei modelli, e cioè la tutela del prodotto come fattore di successo commerciale, rispetto a quella dei marchi come segno distintivo. Bisogna considerare, inoltre, che la protezione garantita dai modelli ha carattere temporale, mentre la registrazione di un marchio può essere rinnovata all'infinito. Pertanto, qualora fosse possibile ottenere la registrazione come marchio di una forma meramente funzionale dando la prova dell'esistenza di altre forme capaci di ottenere lo stesso risultato tecnico, si consentirebbe la registrazione come marchi di tutte le forme possibili che conseguano quel determinato risultato, ottenendo in tale modo un monopolio perpetuo su tale soluzione tecnica. Se così fosse, inoltre, il giudice competente sarebbe costretto ad effettuare una complicata valutazione sull'equivalenza tecnica di forme funzionali. In conclusione, secondo l'Avvocato Generale l'esclusione dalla registrazione come marchi di forme meramente funzionali costituisce una garanzia dell'interesse pubblico, anche in considerazione della possibilità per i titolari di marchi tridimensionali di rendere distintivi i propri segni, ad esempio aggiungendo elementi arbitrari alle forme funzionali.

Con riguardo ai sette quesiti che le sono stati proposti, la prima, seconda e quarta massima della decisione sono relative alla registrabilità dei marchi di forma, mentre la terza massima riguarda la possibilità per un marchio di forma di acquisire la capacità distintiva in virtù dell'uso (c.d. "*secondary meaning*"). Per quanto riguarda la prima questione, il giudice *a quo* chiede se esista una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dall'art. 3, nn. 1, lett. b)-d), e 3, della direttiva, e che lo sia però dall'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, per il motivo che tali marchi non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese.

La Corte in proposito precisa che «non esiste una categoria di marchi aventi carattere distintivo, per natura o in virtù dell'uso, ed al tempo stesso non adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»¹⁶⁴.

Per quanto concerne, invece, la seconda questione, il giudice nazionale chiede se la forma di un prodotto (cioè il prodotto in rapporto al quale il segno è registrato) sia idonea a distinguere quest'ultimo, ai fini dell'art. 2 della Direttiva n. 89/104, soltanto nel

¹⁶⁴ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, n. C-299/99. La Corte chiarisce ulteriormente che «la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità».

caso in cui essa contenga qualche aggiunta arbitraria come una decorazione senza uno scopo funzionale.

La Corte, in risposta, afferma che «per essere idonea a distinguere un prodotto ai fini dell'art. 2 della Direttiva n. 89/104, la forma di tale prodotto non esige alcuna aggiunta arbitraria, come una decorazione senza uno scopo funzionale; tale forma deve semplicemente essere adatta a distinguere il prodotto del titolare del marchio dai prodotti di altre imprese»¹⁶⁵.

La funzione distintiva del marchio, dunque, viene ancora una volta considerata centrale ed essenziale ai fini della sua registrabilità e, quindi, tutela.

Per quanto concerne, poi, la quarta questione, il giudice *a quo* chiede in sostanza se l'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva vada interpretato nel senso che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non possa essere registrato ai sensi di tale disposizione, qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali della forma medesima sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Esso chiede anche se sia possibile disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità qualora si dimostri che vi sono altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, n. C-299/99.

¹⁶⁶ A tal riguardo la Philips fa valere che l'obiettivo di detta disposizione della direttiva è quello di ostare a che un monopolio sia acquisito sul fondamento di un risultato tecnico determinato grazie alla tutela dei marchi. Tuttavia la registrazione di un marchio costituito da una forma che esprime un risultato

Con riguardo a tale questione, la Corte premette che un segno che riproduce la forma di un prodotto può, in linea di principio, costituire un marchio a condizione che, da un lato, possa essere riprodotto graficamente e, dall'altro, sia adatto a distinguere il prodotto o servizio di un'impresa da quelli di altre imprese.

Partendo da queste considerazioni, essa conclude affermando che «un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non può essere registrato ai sensi di tale disposizione qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Inoltre la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non autorizza a disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità contenuto nella disposizione stessa»¹⁶⁷.

tecnico non imporrebbe alcuna irragionevole restrizione all'industria né all'innovazione se tale risultato tecnico può essere ottenuto tramite altre forme che gli operatori economici possono facilmente realizzare. Secondo la Philips, vi sono numerose soluzioni alternative alla forma che costituisce il marchio controverso nella causa principale che conseguirebbero il medesimo risultato tecnico quanto alla rasatura ed a un costo equivalente a quello dei suoi prodotti. Secondo la Remington, il significato palese dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva consiste nel fatto che la registrazione va rifiutata per una forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico, nel senso che, se quest'ultima svolge una funzione pervenendo a tale risultato, essa non è necessariamente l'unica forma che può adempiere tale funzione. L'interpretazione preconizzata dalla Philips renderebbe l'esclusione in parola così al limite da divenire inutile ed implicherebbe un esame del valore tecnico dei vari disegni, il che significherebbe che la direttiva non potrebbe garantire la tutela dell'interesse pubblico.

¹⁶⁷ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, n. C-299/99. La Corte aggiunge che va infine rilevato che i marchi che possono essere esclusi dalla registrazione per i

Per quanto concerne, invece, la terza questione, il giudice chiede in sostanza se, qualora un operatore economico sia stato l'unico a immettere sul mercato determinati prodotti, l'uso su larga scala di un segno, il quale consista nella forma di detti prodotti, sia sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, in circostanze in cui, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale del commercio e del pubblico interessati associa tale forma del prodotto a quell'operatore, ad esclusione di

motivi elencati all'art. 3, n. 1, lett. b)-d), della direttiva possono, in conformità del n. 3 della stessa disposizione, acquisire un carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto. Invece un segno che è escluso dalla registrazione sulla base dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, per l'uso che ne è stato fatto. La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In tal modo, l'art. 3, n. 1, lett. e), intende evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda, oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio. Per quanto riguarda, in particolare, i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico elencati all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, va dichiarato che tale disposizione è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, talché l'esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta, o almeno la loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare per incorporare tale funzione nel loro prodotto.

qualsiasi altra impresa, o, in assenza di contraria indicazione, crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo¹⁶⁸.

La questione, dunque, verte sul c.d. *secondary meaning*. La Corte, nell'occasione, chiarisce che il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito attraverso l'uso che ne è stato fatto, dev'essere valutato in rapporto ai prodotti o servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio.

Ciò detto, «per valutare il carattere distintivo del marchio oggetto di una domanda di registrazione possono altresì essere prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio

¹⁶⁸ Secondo la Philips, il criterio di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva viene soddisfatto quando, a causa di un uso su larga scala di una forma particolare, i commercianti e il pubblico interessati sono convinti che i prodotti aventi tale forma provengono da una determinata impresa. Inoltre la Philips considera che un monopolio di fatto, detenuto per numerosi anni su prodotti aventi la forma di cui trattasi, costituisce una prova importante che corrobora l'acquisizione del carattere distintivo di quest'ultima. Se un operatore auspica fondare una domanda di registrazione su un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso, un monopolio di fatto sarebbe praticamente una condizione preliminare alla registrazione. La Remington sostiene che, per una forma che è costituita unicamente da caratteristiche funzionali, è necessario apportare prove solide secondo cui la forma medesima è stata utilizzata anche come un'indicazione d'origine, di modo che è stato conferito a tale forma un significato secondario sufficiente a giustificare la registrazione. Allorché vi è stato un monopolio nella fornitura dei prodotti, occorrerebbe prestare una cura particolare per assicurarsi che l'esame dei fatti riguardi gli elementi pertinenti.

nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali»¹⁶⁹.

Alla luce di queste considerazioni, ad avviso della Corte la questione va risolta nel senso che, qualora un operatore sia l'unico ad immettere sul mercato determinati prodotti, l'uso su larga scala di un segno che consista nella forma di detti prodotti e non contenga alcuna aggiunta arbitraria può essere sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, allorché, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale degli ambienti interessati associa tale forma del prodotto a quell'operatore ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo. Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze in cui la condizione imposta da detta disposizione è soddisfatta, spetta al giudice nazionale verificare che esse siano comprovate sulla base di dati concreti ed affidabili, che si prenda in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e che l'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto in quanto proveniente da un'impresa

¹⁶⁹ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, n. C-299/99. La Corte ha anche dichiarato che l'autorità competente, qualora, sulla scorta di tali elementi, ritenga che gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, deve in ogni caso concluderne che la condizione imposta dall'art. 3, n. 3, della direttiva per la registrazione del marchio è soddisfatta.

determinata venga effettuata grazie all'uso del marchio in quanto tale¹⁷⁰.

¹⁷⁰ Corte di Giustizia 18 giugno 2002, n. C-299/99.

3.2.2. (segue): le cause riunite C-456/01 e C-457/01; C-468/01 a C-472/01; C-473/01 e C-474/01

Il 20 aprile 2004, con tre sentenze nei procedimenti riuniti C-456/01 e C-457/01; C-468/01 a C-472/01; C-473/01 e C-474/01, la Corte di Giustizia Europea ha definitivamente escluso la registrabilità - come marchio di forma - della forma di una pastiglia di detersivo per vari prodotti per la biancheria e le stoviglie rientranti nella classe internazionale.

Oggetto di analisi, in particolare, sarà la pronuncia sui procedimenti riuniti n. C-456/01 e C-457/01, *Henkel KGaA c. UAMI*, il cui contenuto è comunque analogo a quello degli altri procedimenti, C-468/01 a 472/01 e C-473/01 e 474/01, *Procter Gamble c. UAMI*.

I fatti sono i seguenti¹⁷¹: con domanda del 15 dicembre 1997 la Henkel KgaA (qui di seguito "Henkel") presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (qui di seguito "UAMI") due domande di marchio comunitario tridimensionale, atti a contraddistinguere prodotti della classe 3: "preparati per la biancheria e le stoviglie"

I marchi tridimensionali di cui veniva chiesta la registrazione consistevano in alcune pasticche composte di due strati, uno bianco

¹⁷¹ Per una ricostruzione si rinvia a GARIS, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo (commento a Corte Giustizia CE 29 aprile 2004 cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P)*, in *Il diritto industriale*, 3, 2005, p. 264.

e l'altro rosso, di forma, rispettivamente, l'una di prisma rettangolare (causa C-456/01P) e l'altra cilindrica (causa C-457/01P).

Con decisioni 26 gennaio e 15 febbraio 1999, l'esaminatore comunitario respingeva le suddette domande, sostenendo che i segni in esame erano privi del carattere distintivo necessario ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento 40/94 CE.

La Henkel presentava allora due ricorsi contro le decisioni dell'esaminatore, che venivano a loro volta respinti con due decisioni della Commissione di ricorso del 21 settembre 1999.

La Commissione di ricorso ribadiva che l'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento citato ostava alla registrazione di tali marchi, poiché, per poter ottenere la registrazione, un marchio deve consentire di distinguere i prodotti per i quali è depositato, secondo la loro origine e non secondo la loro natura. Ciò presuppone, nel caso di un marchio tridimensionale, che la forma di quest'ultimo sia sufficientemente originale per imprimersi facilmente nella memoria e che si allontani da quanto è abituale nel commercio. Nel caso di specie, secondo la Commissione di ricorso, le domande di marchio non soddisfacevano tali requisiti, poiché le forme rivendicate dalla ricorrente non erano né eccezionali né inconsuete, ma corrispondevano alle forme di base tipiche del prodotto in questione e la disposizione dei colori non riusciva a conferire alla forma richiesta una qualsivoglia particolarità.

Contro tali decisioni, la Henkel proponeva poi relativi ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado, deducendo

principalmente un motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), Regolamento n. 40/94 CE.

Con due sentenze del 19 settembre 2001, il Tribunale di primo grado ribadiva che, a norma dell'art. 7, n. 1, lett. b), bisognava analizzare la sussistenza del requisito del carattere distintivo, anche minimo, per poter procedere alla registrazione dei marchi in esame. Il Tribunale ribadiva inoltre che il carattere distintivo del marchio richiesto deve essere valutato dalla prospettiva di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

Nella specie, con riguardo alla forma, il Tribunale considerava che una pasticca rettangolare o rotonda rientra fra le forme geometriche di base cui si pensa spontaneamente per un prodotto destinato alla lavabiancheria o alla lavastoviglie. Quanto alla sovrapposizione di strati di colori, il Tribunale rilevava che il pubblico interessato è abituato alla presenza in un prodotto detergente di elementi di diverso colore, di cui uno bianco o quasi bianco, contenente spesso particelle di altro colore.

Sulla base di quanto precede, il Tribunale riteneva che la Commissione di ricorso aveva giustamente concluso che i marchi tridimensionali controversi erano privi di carattere distintivo¹⁷².

¹⁷² Diversamente dalla Commissione - secondo la quale i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi di forma dovevano essere più restrittivi, avendo riguardo al rischio di conferire al titolare del marchio un monopolio sul prodotto e alla necessità di non trascurare la differenza esistente tra il diritto dei marchi e la normativa sui modelli d'utilità e sui disegni e modelli - il Tribunale rilevava che ai marchi tridimensionali non è riservato alcun trattamento speciale

Contro tale decisione del Tribunale, il 26 novembre 2001 la Henkel proponeva ricorso alla Corte di Giustizia.

L'attività conoscitiva della Corte di Giustizia, nel caso di specie, ha avuto ad oggetto unicamente l'eventuale sussistenza del carattere distintivo dei marchi in esame, in quanto la registrabilità presuppone la capacità distintiva.

Nell'occasione, la Corte ribadì la centralità del carattere distintivo del marchio ai fini della sua registrabilità: «dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso dell'articolo 7, n. 1, lett. b del Regolamento n. 40/94 CE equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese»¹⁷³.

Successivamente, la Corte ribadisce alcune delle linee guida della sua giurisprudenza in materia: al fine di valutare il carattere distintivo o meno dei marchi, è necessario fare riferimento ai prodotti ed ai consumatori medi di tali prodotti, quali parametri necessari ai fini di giudicare in merito alla registrabilità o meno dei marchi.

- più restrittivo - nell'esame del requisito della capacità distintiva, sottolineando l'applicabilità, per i marchi tridimensionali, del principio in base al quale soltanto la mancanza di un carattere distintivo minimo ne impedisce la registrazione.

¹⁷³ Corte di Giustizia, 20 aprile 2004, n. C-456/01 e C-457/01, *Henkel KGaA c. UAMI*.

La Corte, allo stesso tempo, sottolinea che nel caso dei marchi di forma, l'esame sulla sussistenza del carattere distintivo pone indubbiamente maggiori problemi, in quanto la funzione distintiva è attribuita direttamente alla forma del prodotto (o alla sua confezione), vale a dire ad elementi intrinsecamente connessi al prodotto stesso (o al suo contenitore). In questo caso, l'intrinseca inerenza tra il prodotto e il messaggio insito nel segno rende inevitabilmente più difficoltoso il riconoscimento della funzione distintiva del segno¹⁷⁴.

Tuttavia, la difficoltà in merito all'individuazione del carattere distintivo dei marchi di forma non giustifica, secondo la Corte, l'applicazione di criteri più rigorosi e restrittivi relativamente alla registrabilità di tali marchi.

La Corte, dunque, ha affermato nell'occasione il principio della parità di trattamento di tutti i marchi nell'ordinamento comunitario, siano essi di forma o di altro tipo¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Corte di Giustizia, 20 aprile 2004, n. C-456/01 e C-457/01, *Henkel KGaA c. UAMI*.

¹⁷⁵ Cfr. sentenza Sieckmann 12 dicembre 2002, caso C-273/00; sentenza Shield Mark 27 novembre 2003, caso C-283/01 dove si rende evidente che forme, suoni, colori, odori sono in grado di trasferire messaggi molto pregnanti al consumatore e sono pertanto dotati - potenzialmente - di notevole capacità distintiva. Sul punto Cfr. SANDRI, RIZZO, *I nuovi marchi*, Milano, 2002, p. 9; SANDRI, *Nota alla Decisione Orange*, in www.marchiocomunitario.it; SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà intellettuale dopo i GATT-TRIPS*, Milano, 1999; SANDRI, *Community trademark and brand equity in Symphony a emerging issues in management*, 2000, in www.unimib.it/symphonya. In argomento anche SCHLOSS, *Special problems in registration of non-traditional trademarks*, in www.gtlaw.com/pub/articles/1999/schloss99.htm.

Resta comunque la difficoltà di individuare, caso per caso, se un determinato marchio di forma può essere considerato distintivo (e quindi registrabile) o meno¹⁷⁶. La Corte, comunque, nel caso di specie ha ribadito la sua precedente giurisprudenza sul tema: «più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è

Secondo SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà intellettuale dopo i GATT-TRIPS*, cit., p. 44, «al fine di verificare la distintività o meno del marchio di forma occorre tenere conto del fatto che la percezione, da parte del pubblico interessato, non è necessariamente la stessa, nel caso di un marchio figurativo costituito dalla fedele rappresentazione del prodotto stesso e nel caso di un marchio nominativo, o di un marchio figurativo o tridimensionale che non rappresenta fedelmente il prodotto. Il prodotto o la sua confezione, quando assume una forma che può costituire un marchio, lo si vede, magari lo si tocca, ma la sua forma ne resta dietro, anche se inconsapevolmente è tale da restare nella memoria del consumatore ed orientare le scelte future d'acquisto».

¹⁷⁶ Tanto per esemplificare, nella pronuncia 3 dicembre 2003, causa T-305/02, è stata ritenuta distintiva la bottiglia dell'acqua minerale Perrier; altrettanto valida è stata ritenuta la registrabilità della Calandra di veicolo nella pronuncia 6 marzo 2003, causa T-128/01, poiché le stesse, secondo il Tribunale, sarebbero in grado di influire sulla memoria del pubblico interessato, in quanto indicazioni di origine commerciale del prodotto. È stata invece considerata non registrabile come marchio, in quanto priva di carattere distintivo, nelle pronunce 30 aprile 2003, cause riunite T-324/01 e T-110/02, la forma di un sigaro e di un lingotto d'oro per prodotti di cioccolato; del pari, nella causa 29 aprile 2004, causa T-399/02, è stata considerata priva di carattere distintivo la bottiglia della birra Corona, in quanto forme comunemente utilizzate sul mercato per quel genere di prodotti. Per un'ampia casistica sul punto si vedano i precedenti giurisprudenziali reperibili sul sito www.marchiocomunitario.it: Calandra di veicolo (10/2003); Fiocco Vara (25/2000, con nota di Lazzeretti); Forma di un pane di sapone (20/2001, 21/2001, 6/2003); Forma di una bottiglia Perrier (21/2003), Forma di lampade tascabili cilindriche (1/2002, con nota di Sandri); Forma pasticche per detersivi (7/2003); Gancini contrapposti (23/2000); Gancino quadrato (24/2000); Linde (19/2003); Pattern Glass (33/2002, con nota di Sandri); Pneumatico Pirelli (33/2001, con nota di Carlini); Zigarren (20/2003).

verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del Regolamento n. 40/94 CE. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione»¹⁷⁷.

La Corte ha considerato che una pasticca rettangolare o rotonda rientra fra le forme geometriche di base cui si pensa spontaneamente per un prodotto destinato alla lavabiancheria o alla lavastoviglie, prodotto di largo consumo, il cui consumatore di riferimento risulta solo ragionevolmente informato ed avveduto.

La Corte, nell'occasione, ha anche ribadito la centralità della percezione del marchio tridimensionale da parte del consumatore interessato, in funzione della categoria dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. Del resto, come è stato opportunamente osservato, «sono proprio i cosiddetti marchi non convenzionali (di colore, suono, odore, di forma) che hanno messo in evidenza l'importanza del momento percettivo, segnalandosi per la complessità delle tematiche coinvolte, connesse alla percezione inevitabilmente soggettiva del consumatore, nonché al problema della loro rappresentazione grafica. In questa direzione, per ammettere la registrabilità di alcune forme, ed escludere la registrabilità di altre, risulta pertanto indispensabile chiarire alcuni aspetti direttamente connessi ai processi conoscitivi e percettivi dei consumatori,

¹⁷⁷ Corte di Giustizia, 20 aprile 2004, n. C-456/01 e C-457/01, *Henkel KGaA c. UAMI*.

secondo il loro livello di attenzione. L'esigenza è quella di fare un'analisi "sul campo", con riguardo al singolo caso concreto, non esistendo - *rectius* non potendo esistere - un modello ideale, normativamente predeterminato di consumatore "medio"»¹⁷⁸.

Nel caso di specie, osserva condivisibilmente la Corte di Giustizia, riguardo a beni di consumo largamente diffusi, quali le pasticche di detersivo, «il pubblico interessato sarà composto da tutti i consumatori, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti»¹⁷⁹.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha rifiutato la registrazione della pastiglie di detersivo oggetto di domanda in quanto «le stesse rientrano tra le forme geometriche di base cui il consumatore "medio" - definito secondo i parametri più sopra descritti - pensa spontaneamente per un prodotto destinato alla lavabiancheria o alla lavastoviglie. In assenza di qualsivoglia

¹⁷⁸ GARIS, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo (commento a Corte Giustizia CE 29 aprile 2004 cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P)*, cit., p. 266.

¹⁷⁹ Corte di Giustizia, 20 aprile 2004, n. C-456/01 e C-457/01, *Henkel KGaA c. UAMI*. La Corte ha dunque deciso di confermare la tesi dell'Avv. generale nelle sue conclusioni del 6 novembre 2003 (paragrafo 62), ribadendo che «il livello di attenzione del consumatore medio alla forma e ai colori delle pasticche per lavabiancheria o lavastoviglie, destinate ad un largo consumo, non può essere elevato». Tale valutazione, sottolinea la Corte, «è una valutazione di fatto ed in quanto tale non è soggetta ad alcun controllo in sede di impugnazione, poiché non integra alcun snaturamento degli elementi di fatto presentati al Tribunale».

capacità distintiva, tali segni non possono essere validamente registrati come marchi»¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Corte di Giustizia, 20 aprile 2004, n. C-456/01 e C-457/01, *Henkel KGaA c. UAMI*. Come è stato sottolineato da GARIS, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo (commento a Corte Giustizia CE 29 aprile 2004 cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P)*, cit., p. 267, «esaurita l'analisi centrale vertente sulla determinazione dell'assenza del carattere distintivo dei marchi tridimensionali oggetto di domanda, la Corte si sofferma marginalmente sulle ulteriori questioni attinenti all'imperativo di disponibilità, al marchio di colore in sé, alla data di riferimento per la valutazione del carattere distintivo. Quanto all'argomento della ricorrente attinente alla pretesa applicazione da parte del Tribunale di un imperativo di disponibilità, occorre ricordare - dice la Corte - che quest'ultimo principio si basa sull'assenza di carattere distintivo della forma e dei colori delle pasticche in questione e, dunque, risulta subordinato al preventivo accertamento dell'assenza del carattere distintivo. Infatti - prosegue la Corte - i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 7, n. 1, Regolamento n. 40/94 CE sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame dei vari motivi di rigetto deve infatti rispecchiare tali diversi motivi. Quanto all'ulteriore motivo della ricorrente circa la registrabilità di un marchio di colore in sé, la Corte si limita a ribadire un proprio precedente - cfr. sentenza *Libertel* 6 maggio 2003, causa C-104/01 - ove la stessa Corte aveva espressamente stabilito che occorre tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori degli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione. In merito alla sovrapposizione di strati di colori, la Corte osserva che il pubblico interessato è abituato alla presenza in un prodotto detergente di elementi di diverso colore, di cui uno bianco o quasi bianco, contenente spesso particelle di altro colore: i colori primari rivendicati nel caso in esame non garantirebbero all'utente finale l'identità d'origine del prodotto di cui trattasi per poter distinguere chiaramente questo prodotto o servizio da quelli provenienti da terzi. Con riguardo, infine, alla data di riferimento per la valutazione del carattere distintivo dei marchi in esame, la Corte respinge le motivazioni della Henkel (19), ribadendo, ancora una volta, quanto già affermato dal Tribunale con sentenze T-335-6/99, in merito alla non necessità di determinare la data rilevante per la valutazione del carattere distintivo dei marchi oggetto di domanda, avendo già stabilito che tali marchi non lasciano riconoscere la provenienza dei prodotti in esame. Per poter essere riconosciuto come marchio, un segno deve infatti possedere i requisiti necessari, tanto al momento di presentazione della domanda, quanto al momento della registrazione, il che significa che la registrazione deve essere rifiutata allorché

La Corte, pertanto, ha deciso di seguire la giurisprudenza prevalente in quel momento. La sentenza, tuttavia, è molto importante, per due ragioni in particolare: innanzitutto, essa ribadisce che «ai marchi tridimensionali non è riservato alcun trattamento speciale - più restrittivo - nell'esame dell'impedimento relativo all'assenza del carattere distintivo, in ossequio al principio della parità di trattamento di tutti i marchi nel sistema del marchio comunitario. Si tratta, come abbiamo visto, di un principio molto importante in materia di marchi non convenzionali che sta - per gradi - facendosi strada nell'esame della validità dei marchi di forma, suono, colore, odore»¹⁸¹.

In secondo luogo, nell'occasione la Corte ha confermato «la centralità del ruolo del consumatore medio - definito secondo precisi parametri - caso per caso, con riferimento ai singoli prodotti e servizi contraddistinti, per determinare se questi, guardando la forma di un prodotto, concluda che quest'ultimo proviene da una

un segno, che possedeva carattere distintivo nella fase di inoltro della domanda, lo perde nel corso dell'esame. Se il marchio sia sufficientemente "distintivo" - ossia, in negativo, non sia descrittivo, né generico - se sia rappresentato da una forma, tridimensionale disponibile o meno, dipende per l'appunto dal riferimento del segno al prodotto (o servizio), così come valutato - in astratto - all'atto della registrazione. Come, quando e dove il marchio, allo stato di domanda (o, anche, una volta concesso) può atteggiarsi in concreto non interessa e non può interessare l'esame della sua registrabilità, esame che si esaurisce nella verifica della rispondenza della domanda di marchio o della sua registrazione a determinati parametri predeterminati dall'articolo 7.1 del Regolamento 40/94 CE».

¹⁸¹ GARIS, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo (commento a Corte Giustizia CE 29 aprile 2004 cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P)*, cit., p. 268.

determinata impresa, per la presenza di peculiari caratteristiche idonee a differenziarlo dai prodotti di altre imprese»¹⁸².

¹⁸² GARIS, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo (commento a Corte Giustizia CE 29 aprile 2004 cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P)*, cit., p. 268.

3.2.3. ... (segue): Corte di Giustizia dell'Unione europea, 16 settembre 2015, causa C-215/14

Con la pronuncia oggetto di analisi, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha fornito un'interpretazione dell'art. 3, paragrafo 1, lett. b) ed e), sub i) e ii) e paragrafo 3 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa¹⁸³.

I fatti sono i seguenti: la domanda di pronuncia pregiudiziale origina da un procedimento pendente nel Regno Unito tra la *Societè des Produits Nestlè* e la *Cadbury Uk LTD* e avente ad oggetto l'opposizione di Cadbury alla domanda di registrazione come marchio nel Regno Unito, presentata da Nestlè, della tavoletta Kit

¹⁸³ Segue alla prima direttiva 89/104 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi di impresa in GUCE 1988, L 40, 1 e rettifica in GU 1989, L 27, 44 senza però apportarvi alcuna modifica sostanziale, ed è opinione condivisa che i riferimenti alla giurisprudenza relativa alla prima direttiva restino, ad oggi, del tutto pertinenti. La materia è stata recentemente innovata. Il regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 dicembre 2015 e rientra nel pacchetto legislativo UE per la riforma del marchio, che contempla anche la sostituzione della Direttiva. Il regolamento modificativo è entrato in vigore il 23 marzo 2016, a partire da tale data l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) è chiamato Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario è stato chiamato marchio dell'Unione europea. Per un commento aggiornato alla nuova normativa si veda RICOLFI, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA (a cura di), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*. II. Torino, 2015.

Kat, ossia un segno tridimensionale con la forma di un wafer ricoperto di cioccolato per taluni prodotti in classe 30¹⁸⁴. I Giudici del Lussemburgo sono stati chiamati dunque ad affrontare il tema dei marchi di forma nell'ambito del diritto comunitariamente armonizzato al fine di fornire una risposta che potesse orientare la High Court of Justice nel decidere la causa di merito sulla base del diritto del Regno Unito¹⁸⁵ e segnatamente dell'art. 3, punti 1 e 2, del Trade Marks Act del 1994. I quesiti posti al vaglio della Corte sono tre: due in tema di impedimenti specifici alla registrazione di una forma tridimensionale quale marchio ed uno sulla capacità distintiva acquisita, in seguito all'uso, della forma tridimensionale medesima¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Cioccolato, dolciumi al cioccolato, prodotti di cioccolato, dolciumi, preparati a base di cioccolato, prodotti da forno, dolci, prodotti di biscotteria, biscotti ricoperti di cioccolato, wafer ricoperti di cioccolato, prodotti di pasticceria, biscotti, wafer.

¹⁸⁵ Come segnala l'Avvocato generale Wathelet nella nota 3 delle sue Conclusioni (consultabili all'indirizzo www.curia.eu), l'estensione territoriale del contendere non è però limitata al solo Regno Unito. La forma in questione è stata registrata da Nestlè, per taluni prodotti appartenenti alla classe 30, anche quale marchio comunitario, avverso la quale Cadbury ha proposto domanda di annullamento, poi respinta dalla Commissione di ricorso dell'UAMI. A ciò è seguito un ricorso al Tribunale dell'Unione Europea, al momento sospeso in attesa della definizione della causa pendente dinnanzi alla Corte di Giustizia. Nestlè ha poi presentato una diversa domanda di marchio, composto da due sole barrette, procedimento a sua volta sospeso dalla Commissione di ricorso dell'UAMI in attesa della decisione della Corte.

¹⁸⁶ Si v., sulla ricostruzione dei fatti e per un commento alla sentenza, TONELLO, *Marchio di forma. Quella tavoletta sono io! Storia di wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, in *Giurisprudenza italiana*, 2, 2016, p. 386 ss.

Per quanto concerne il primo quesito, la High Court of Justice chiedeva di chiarire se l'art. 3, par. 1, lett. e) della Direttiva osti alla registrazione come marchio di una forma costituita da tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.

La Corte, nell'occasione, ha nuovamente ricordato che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, tramite il suo carattere distintivo, un marchio è atto a identificare il prodotto o il servizio che esso designa come proveniente da una determinata impresa, e quindi a distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese¹⁸⁷.

Quanto alle modalità di valutazione di tale carattere distintivo, la Corte ha osservato che «il suddetto carattere distintivo dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi designati da tale marchio e, dall'altro, della percezione presunta degli ambienti interessati, vale a dire i consumatori medi della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti»¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Corte di Giustizia, 16 settembre 2015, causa C-215/14.

¹⁸⁸ Corte di Giustizia, 16 settembre 2015, causa C-215/14.

Quanto al rapporto tra i diversi impedimenti, la Corte aggiunge una considerazione importante rispetto alla giurisprudenza precedente, sostenendo che è sufficiente il ricorrere di un solo impedimento ma che questo deve essere applicabile in modo unitario alla forma di cui trattasi e quindi, si aggiunge, non in modo frazionato e combinato ai suoi elementi essenziali¹⁸⁹.

Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte risponde alla prima questione dichiarando che, «al fine di ottenere la registrazione di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in quanto parte di un altro marchio registrato o in combinazione con questo, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa»¹⁹⁰.

¹⁸⁹ La Corte richiama come precedente la sentenza Hauck ed in particolare l'affermazione resa al paragrafo 42 «[...] l'obiettivo di interesse generale sotteso all'applicazione dei tre impedimenti alla registrazione previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi osta al diniego di registrazione qualora nessuno di tali tre impedimenti sia pienamente applicabile».

¹⁹⁰ Come è stato osservato da TONELLO, *Marchio di forma. Quella tavoletta sono io! Storia di wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, cit., p. 388, «l'esaminatore dell'UKIPO ha rifiutato la registrazione non sulla base di un'analisi unitaria, declinata per ciascun impedimento, della forma oggetto di domanda di registrazione ma in seguito ad un'analisi frazionata delle sue tre caratteristiche essenziali: i. la forma base di una tavoletta rettangolare; ii. la presenza, la posizione e la profondità delle scanalature disposte longitudinalmente sulla tavoletta e iii. il numero delle scanalature che, insieme

Per quanto concerne, invece, la seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla registrazione come marchio di un segno costituito dalla forma del prodotto, allorché tale forma è costituita da tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e le altre due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.

La Corte, in proposito, osserva che i diversi impedimenti alla registrazione elencati all'articolo 3 della direttiva 2008/95 devono essere interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi: La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95

alla larghezza della tavoletta, determina il numero delle barrette; ha ritenuto che i. fosse imposta dalla natura stessa del prodotto (con una curiosa distinzione 15 tra tutti i prodotti della classe 30, da un lato, e i “prodotti di pasticceria” e i “dolci”, dall'altro: per questi ultimi la forma del marchio differisce notevolmente dalle norme di settore e quindi supera l'impedimento), ii. e iii. fossero necessarie ad ottenere un risultato tecnico. La High Court of Justice, nel ricevere la causa, ha rilevato come la giurisprudenza sull'art. 3 della Direttiva fosse ridotta senza però mettere in discussione, a livello metodologico, l'analisi condotta dall'esaminatore. In questa prospettiva, l'interpretazione della Corte può forse anche essere intesa come una presa di posizione di metodo: non è corretto individuare, nella forma della quale si domandi unitariamente la registrazione come marchio, più caratteristiche essenziali assumendole come unità indipendenti e valutare per ciascuna di esse, separatamente, quale sia l'impedimento eventualmente applicabile trovandosi, in chiusura, dinnanzi ad un quadro frazionato; bisogna piuttosto assumere come punto di partenza ciascun impedimento specifico e valutare se questo sia applicabile alla forma, – declinata eventualmente, per praticità, in più caratteristiche essenziali – ma poi ricondotta ad unità al momento di valutare i risultati dell'analisi. S'attende ora il responso nel merito della High Court of Justice, ma pare plausibile che, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte, la registrazione della tavoletta Kit Kat non possa essere rifiutata sulla base degli impedimenti specifici».

consiste nell'evitare che la tutela del diritto dei marchi sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti¹⁹¹.

La Corte, ancora, osserva che un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 che non consenta di escludere dalla registrazione un marchio allorché dalle analisi risulta che sono applicabili più di uno dei tre impedimenti alla registrazione, o che al contrario consenta un'applicazione di tale disposizione nell'ipotesi in cui ciascuno dei tre impedimenti alla registrazione elencati sia stato riscontrato solo in parte, violerebbe in modo manifesto l'obiettivo di interesse generale sotteso all'applicazione dei tre impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95¹⁹².

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha risposto in maniera negativa al quesito, osservando che «l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla registrazione, come marchio, di un segno

¹⁹¹ Così Corte di Giustizia, 16 settembre 2015, causa C-215/14. I giudici osservano che in effetti si tratta di impedire che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza [v., in tal senso, sentenza Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 19, e, per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), disposizione che è in sostanza identica all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95, sentenza Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 45].

¹⁹² Così Corte di Giustizia, 16 settembre 2015, causa C-215/14.

costituito dalla forma del prodotto, allorché tale forma ricomprende tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e le altre due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, a condizione, tuttavia, che almeno uno degli impedimenti alla registrazione elencati in tale disposizione si applichi pienamente alla forma di cui trattasi»¹⁹³.

La terza ed ultima questione, infine, verte non più sugli impedimenti specifici, ma su quello generale relativo alla capacità di distinzione della forma¹⁹⁴.

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95, che consente di escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, debba essere interpretato nel senso che riguarda soltanto il modo in cui il prodotto di cui trattasi funziona o se si applichi anche al modo in cui è fabbricato.

La Corte premette anzitutto che il tenore letterale della suddetta disposizione contempla espressamente la forma del prodotto

¹⁹³ Corte di Giustizia, 16 settembre 2015, causa C-215/14.

¹⁹⁴ Sul punto si v. GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Diritto industriale*, 2008, p. 425 ss., secondo cui essa, in origine, sia sempre «priva di capacità distintiva e che la sua riabilitazione passi non tanto dall'acquisizione di un significato secondario distintivo, a fianco di quello generico originario, come avviene per gli altri segni, quanto piuttosto dall'acquisizione di un significato primario che attiene anche alla loro percezione da parte del consumatore come segni, e che pertanto possa non essere completamente opportuno parlare, con riferimento alla forma, di *secondary meaning*».

necessaria per ottenere un "risultato tecnico", senza accennare al processo di fabbricazione di tale prodotto: ne deriva che «interpretando letteralmente detta disposizione, l'impedimento alla registrazione ivi previsto si limita al modo in cui il prodotto funziona, dal momento che il risultato tecnico costituisce l'esito di una data fabbricazione della forma di cui trattasi»¹⁹⁵.

Del resto, come risulta già dalla giurisprudenza precedente della stessa Corte di Giustizia, «le modalità di fabbricazione non sono neppure determinanti nell'ambito della valutazione delle caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto. Infatti, la registrazione di un segno costituito dalla forma attribuibile esclusivamente al risultato tecnico dev'essere esclusa anche se il risultato tecnico di cui trattasi può essere ottenuto tramite altre forme e, di conseguenza, altri processi di fabbricazione»¹⁹⁶.

Dalle suesposte considerazioni discende che «l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95, che consente di escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, dev'essere interpretato nel senso che esso riguarda il modo in cui il

¹⁹⁵ Corte di Giustizia, 16 settembre 2015, causa C-215/14. Tale interpretazione è confermata dall'obiettivo perseguito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95 che consiste nell'evitare che sia conferito un monopolio su soluzioni tecniche che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In effetti dal punto di vista del consumatore le caratteristiche funzionali del prodotto sono determinanti, e le modalità di fabbricazione di quest'ultimo rilevano in misura ridotta.

¹⁹⁶ Cfr. la sentenza Philipps di cui sopra, n. C-299/99.

prodotto di cui trattasi funziona e non si applica al modo in cui esso è fabbricato»¹⁹⁷.

La dottrina ha segnalato che l'orizzonte temporale rilevante è quello precedente la registrazione, quello geografico è quello nel quale il marchio è destinato ad avere efficacia (quindi, in questo caso, il Regno Unito posto che il marchio è inglese) e l'uso che conta è quello del "marchio come marchio", ossia idoneo a distinguere il prodotto da quello di altre imprese: inoltre, il caso che è stato posto all'attenzione della Corte presentava un ulteriore elemento di complessità: la forma della quale si domandava la registrazione differiva dall'effettiva forma del prodotto in commercio perché mancante le parole Kit Kat in rilievo su ciascuna barretta con la conseguenza che occorreva fornire prova che la forma in sé, senza le scritte, avesse acquistato capacità distintiva presso il pubblico di riferimento¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Corte di Giustizia, 16 settembre 2015, causa C-215/14.

¹⁹⁸ TONELLO, *Marchio di forma. Quella tavoletta sono io! Storia di wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, cit., p. 389 s. L'A. osserva che nel vedere quanto spazio è dedicato all'analisi di questo ultimo aspetto nella sentenza e nelle conclusioni dell'Avvocato generale, parrebbe quasi che Arnold J., il Giudice inglese del rinvio, avesse di nuovo indirizzato alla Corte un quesito tal senso; la conclusione è errata posto che Arnold J. mostra di avere ben chiaro il quadro giurisprudenziale sul tema e pone alla Corte un quesito ben più di dettaglio circa la fisionomia della prova da fornire e precisamente se sia sufficiente un riconoscimento del marchio – di forma – da parte del pubblico di riferimento tale da portarlo ad individuare, ove interrogato sul punto, il titolare del marchio oppure se sia necessario dimostrare che il pubblico di riferimento faccia affidamento sul solo marchio di forma per identificare la fonte imprenditoriale del prodotto. La Corte svia il punto – anche a livello terminologico omettendo ogni riferimento all'opposizione concettuale, segnalata da Arnold J., tra mero riconoscimento e affidamento – e afferma

Non resta che attendere la decisione dei giudici inglesi sulla questione.

soltanto che occorre fornire prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa».

3.2.4. ... (segue): il cubo di Rubik

L'ultimo caso che merita di essere analizzato è piuttosto recente, ed ha riguardato il famosissimo cubo di Rubik. I fatti possono essere sintetizzati in questi termini¹⁹⁹: la questione sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia riguarda la sentenza “Simba Toys/UAMI - Seven Towns” del 25 novembre 2014, con la quale il Tribunale Ue ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’EUIPO relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Seven Towns Ltd.

Nel 1996 la Seven Towns, società britannica che gestisce, in particolare, i diritti di proprietà intellettuale relativi al “cubo di Rubik”, ha presentato all’UAMI la domanda di registrazione, quale marchio comunitario tridimensionale, della forma di questo cubo per «puzzle tridimensionali», rientranti nella classe 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 1957 (classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi): tale marchio è stato registrato il 6 aprile 1999.

Dieci anni dopo, nel 2006, il produttore tedesco di giocattoli "Simba Toys" ha presentato una domanda di nullità di questa registrazione, richiamandosi all’art. 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’art. 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento n 40/94: in particolare, la Simba Toys sosteneva che il marchio comportava una soluzione tecnica consistente nella

¹⁹⁹ Per una ricostruzione dei fatti cfr. BOVINO, *Cubo di Rubik, marchio UE da annullare?*, in *Quotidiano giuridico*, 31 maggio 2016.

sua capacità di rotazione, soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non in quanto marchio.

Poiché nel 2008 l'UAMI ha respinto la domanda, la Simba Toys ha adito il Tribunale Ue con un ricorso per l'annullamento di tale decisione dell'EUIPO.

Anche il Tribunale Ue, però, con sentenza del 25 novembre 2014 (causa T-450/09, Simba Toys/UAMI – Seven Towns), ha confermato la decisione dell'Ufficio ed ha, pertanto, respinto il ricorso della società Simba Toys, dichiarando, in particolare, che la rappresentazione grafica della forma del cubo di Rubik non comporta una soluzione tecnica che le impedisca di essere tutelata come marchio, e pertanto è registrabile quale marchio dell'Unione europea.

Insistendo nelle sue richieste, la società Simba Toys ha deciso di impugnare la sentenza del Tribunale Ue dinanzi alla Corte di Giustizia.

L'Avvocato Generale ha suggerito alla Corte di Giustizia una interpretazione divergente rispetto a quella fornita dall'UAMI (divenuto nel frattempo EUIPO) e dal Tribunale dell'Ue. Secondo l'Avvocato Generale, «la problematica di un tipo siffatto di marchi è caratterizzata dalla sua specificità connessa al rischio che l'esclusività risultante dalla registrazione del marchio venga estesa alle caratteristiche utilitarie di un dato prodotto espresse attraverso la sua forma. Le disposizioni formulate all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento rendono impossibile la monopolizzazione delle caratteristiche sostanziali di un dato

prodotto, prevenendo il ricorso al diritto dei marchi per uno scopo non conforme ai suoi principi»²⁰⁰.

Infatti, come ricorda l'Avvocato Generale, in base al Regolamento 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, sono escluse dalla registrazione le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di un dato prodotto: riservare questo tipo di caratteristiche a favore di un solo operatore economico impedirebbe alle imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso.

Uno dei motivi d'impugnazione sollevati dalla Simba Toys verte sull'art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii) del Regolamento 207/2009 che esclude dalla registrazione i segni costituiti "esclusivamente" dalla forma del prodotto "necessaria" per ottenere un risultato tecnico.

Secondo l'Avvocato Generale, «un segno costituito dalla forma di un prodotto che si limita ad assolvere, senza aggiungere significativi elementi non funzionali, una funzione tecnica, non può essere registrato come marchio, dato che la registrazione ridurrebbe eccessivamente le possibilità dei concorrenti di immettere sul mercato forme che incorporano la stessa soluzione tecnica»²⁰¹.

²⁰⁰ Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar presentate il 25 maggio 2016.

²⁰¹ Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar presentate il 25 maggio 2016.

L'Avvocato Generale, poi, osserva che la corretta applicazione dell'art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009 impone all'autorità competente: di individuare debitamente le caratteristiche essenziali di un dato segno e, successivamente, di verificare se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica propria di un dato prodotto. A seconda dei casi, «per effettuare tali accertamenti può risultare sufficiente una mera analisi visiva del segno, oppure, al contrario, esse possono richiedere un esame approfondito nonché la presa in considerazione delle informazioni aggiuntive. Tale esame deve essere svolto analizzando il segno depositato. Il carattere funzionale di una forma può essere, tuttavia, analizzato tenendo conto di altre informazioni, ad esempio della documentazione inerente al brevetto relativo ad un prodotto specifico o delle informazioni pertinenti al segno effettivamente utilizzato»²⁰².

Sul punto, l'Avvocato Generale ricorda che la rappresentazione grafica di un segno indicata nella domanda di registrazione, ha lo scopo di definire l'esatto oggetto della tutela: pertanto, deve essere di per sé completa e intelligibile. Tuttavia, tutti questi requisiti non possono limitare l'esame effettuato dalle autorità competenti in sede di applicazione dell'art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009, in modo tale da compromettere l'interesse generale.

²⁰² Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar presentate il 25 maggio 2016.

Dall'esame della precedente giurisprudenza, l'Avvocato Generale deduce che, nell'effettuare l'analisi degli elementi funzionali di una data forma, l'autorità competente non è tenuta a limitarsi alle informazioni risultanti dalla rappresentazione grafica, ma dovrebbe, se necessario, prendere in considerazione anche le altre informazioni pertinenti, cioè quelle informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009.

Successivamente, l'Avvocato Generale analizza, con grande senso critico, le considerazioni del Tribunale di primo grado: se da un lato è vero che il Tribunale ha individuato le caratteristiche essenziali del segno, dall'altro lato lo stesso Tribunale avrebbe omesso di effettuare la loro valutazione sotto il profilo della funzione tecnica propria del prodotto dato. Il Tribunale, in effetti, nella sua sentenza del 25 novembre 2014, ha rilevato che occorreva verificare se determinate caratteristiche della forma «[svolgessero] una funzione tecnica dei prodotti interessati»: secondo l'Avvocato Generale, però, i giudici comunitari avrebbero mancato di stabilire quale fosse la funzione tecnica svolta dal prodotto in esame nonché di analizzare il rapporto tra tale funzione e le caratteristiche della forma depositata.

La conseguenza di questa mancata disamina viene spiegata dall'Avvocato Generale in questi termini: «tale premessa conduce alla conclusione paradossale secondo la quale le rappresentazioni grafiche del marchio in questione non consentono di capire né se la

forma in questione svolga una funzione tecnica qualsiasi né quale sia eventualmente tale funzione nel presente caso»²⁰³.

Secondo l'Avvocato, invece, per una corretta analisi delle caratteristiche funzionali della forma, al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto: 1) in primo luogo, prendere in considerazione la funzione del prodotto dato, vale a dire del puzzle tridimensionale, cioè un rompicapo consistente nel comporre in modo logico elementi spostabili nello spazio; 2) non limitare l'analisi della forma in oggetto, sotto il profilo delle sue caratteristiche funzionali, esclusivamente alla rappresentazione grafica depositata per la registrazione.

Un'interpretazione secondo la quale «l'ambito della tutela derivante dalla registrazione del marchio include ogni tipo di puzzle di forma simile, indipendentemente dalle modalità del suo funzionamento, e quindi, per quanto concerne la forma in questione, potenzialmente, comprende qualsiasi puzzle tridimensionale i cui elementi formino un cubo «3 x 3 x 3», è contrario all'interesse generale»²⁰⁴.

Tale interpretazione, secondo l'Avvocato Generale, permette, infatti, al titolare di estendere il monopolio a quelle caratteristiche dei prodotti che svolgono non solo la funzione della forma controversa, ma anche altre funzioni simili.

²⁰³ Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar presentate il 25 maggio 2016.

²⁰⁴ Conclusioni dell'Avvocato Generale Maciej Szpunar presentate il 25 maggio 2016.

In definitiva, l'Avvocato conclude affermando che il Tribunale Ue ha commesso un errore di diritto, e suggerisce alla Corte di Giustizia, in caso di annullamento della sentenza impugnata, di statuire definitivamente sulla controversia.

La Corte, proprio di recente, ha considerato corretto il ragionamento dell'Avvocato Generale, annullando la sentenza del Tribunale. I giudici, in proposito, hanno preliminarmente ricordato che «il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, applicabile al caso in esame, mira a evitare che il diritto dei marchi conferisca ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto. A tal riguardo, la Corte constata che le caratteristiche essenziali della forma controversa consistono in un cubo e in una struttura a griglia che compare su ciascuna faccia di detto cubo»²⁰⁵.

Quando poi alla questione di stabilire se la registrazione della forma di cui trattasi come marchio dell'Unione sia idonea a conferire alla Seven Towns un monopolio su una soluzione tecnica, la Corte ha osservato che occorre esaminare se tale forma sia necessaria per ottenere un risultato tecnico. Orbene, diversamente dai giudici del Tribunale, la Corte ha ritenuto che «le caratteristiche essenziali della forma di cubo in causa devono essere valutate alla luce della funzione tecnica del prodotto rappresentato da tale forma. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione anche elementi non visibili nella rappresentazione grafica di tale forma, quali la capacità di rotazione degli elementi

²⁰⁵ Corte di Giustizia, 25 novembre 2014, *Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI*.

individuali di un puzzle tridimensionale del tipo «cubo di Rubik». In tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto definire la funzione tecnica del prodotto interessato e tenerne conto nel suo esame»²⁰⁶.

Inoltre, la Corte dichiara che «il fatto che la Seven Towns abbia chiesto la registrazione del segno controverso per i «puzzle tridimensionali» in generale, senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione, non impedisce che la funzione tecnica del prodotto rappresentato dalla forma di cubo in causa sia presa in considerazione, anzi lo rende necessario, dato che la decisione su tale domanda è idonea a ripercuotersi su tutti i produttori di puzzle tridimensionali i cui elementi rappresentino la forma di un cubo»²⁰⁷.

In conclusione, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nonché la decisione dell'EUIPO che confermano la registrazione della forma controversa come marchio dell'Unione.

²⁰⁶ Corte di Giustizia, 25 novembre 2014, *Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI*.

²⁰⁷ Corte di Giustizia, 25 novembre 2014, *Simba Toys GmbH & Co. KG/UAMI*.

Conclusioni

La moderna pratica commerciale richiede al legislatore un adeguamento continuo alla prassi delle imprese, che è finalizzata alla continua ricerca di strumenti contrattuali ideali per il perseguimento del profitto.

L'influenza comunitaria, in tale contesto, è di tutta evidenza, basti pensare all'abrogazione del divieto di cessione del marchio che vigeva nel nostro ordinamento giuridico.

In un contesto siffatto, l'interprete è messo a dura prova in quanto la maggior parte dei tipi contrattuali che si sono diffusi in relazione al marchio hanno carattere atipico, non essendo previsti dal legislatore ma impostisi sul piano della prassi.

Pare chiaro, dunque, che ci siano in gioco valori diversi, tra i quali spicca soprattutto l'autonomia privata, la quale, però, è ormai da leggersi in una prospettiva non più solo nazionale, ma sovranazionale.

Del resto l'Unione europea ha affermato la determinazione alla creazione di uno spazio senza frontiere interne, nel quale venga assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Tale libertà sarebbe in grado di fungere da paradigma per la protezione di quei diritti al mercato che trovano massima espressione nello strumento dell'autonomia contrattuale dei privati.

La politica dell'Unione europea in materia di marchi è coerente con la più generale politica di tutela della specificità e riconoscibilità dei prodotti, come testimoniato dalla normativa in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Si tratta di segni distintivi che, come il marchio, hanno la finalità di rendere riconoscibile il prodotto, in questo caso attraverso il collegamento con un determinato territorio.

L'idea di fondo è quella di salvaguardare la specificità dei prodotti, in quanto nel momento in cui un prodotto diventa "generico" non sarebbe più appetibile per i consumatori, nel senso che questi non sarebbero più disposti a pagare il sovrapprezzo normalmente giustificato sulla base delle particolari qualità dello stesso che derivano proprio dal suo collegamento con una determinata zona geografica.

Pare evidente, quindi, che l'assenza di una tutela adeguata per i marchi, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e tutti gli altri segni distintivi dei prodotti, comporterebbe evidenti effetti distorsivi sul regime della concorrenza, oltre che negativi per i consumatori, alimentando un mercato "al ribasso", in quanto si assisterebbe alla produzione di prodotti standardizzati privi di peculiarità, a discapito della qualità degli stessi.

Il legislatore interno, pertanto, ha dovuto adeguarsi alla logica comunitaria, conscio dell'impossibilità di porre un freno a fenomeni ormai diffusissimi nella prassi, ed il primo, decisivo passo, è stato, per l'appunto, proprio quello di sancire la credibilità del diritto di marchio.

Le questioni intorno al marchio di forma, come evidenzia l'ampia casistica giurisprudenziale, sono tuttavia ancora molto diffuse, e chiamano in causa il legislatore: sarebbe infatti opportuno una riforma legislativa che caratterizzi in maniera più specifica e dettagliata i contorni del marchio di forma.

Bibliografia

ABRIANI, *I segni distintivi*, in ABRIANI, COTTINO, RICOLFI (a cura di), *Diritto industriale*, in *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2001.

ALVANINI, *I marchi non convenzionali*, in *Il Corriere Giuridico*, 7, 2016.

AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004.

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960.

AUTERI, *La futura disciplina europea del design fra tutela del diritto di autore e repressione della concorrenza sleale*, in *Contatto e impresa Europa*, 1998.

AUTERI, *Nuova tutela del design e repressione della concorrenza sleale*, in *Contatto e impresa Europa*, 1999.

BENUSSI, *Marchio comunitario*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIII, Torino, 1993.

BENUSSI, *Marchio (convenzioni internazionali)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIII, Torino, 1993.

BENUSSI, *Marchio comunitario*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, I, Aggiornamento, Milano, 1997.

BIONDETTI, *Il secondary meaning nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, in *Il diritto industriale*, 2001.

BONANNO, *Diritto dell'Unione europea*, Vicalvi, 2016.

BOSCHIERO, *Il principio di territorialità in materia di proprietà intellettuale: conflitti e giurisdizione*, in *AIDA*, 2007.

BOSSHARD, *Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e "nuova" privativa sul design*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, I*, Milano, 2004.

BOTTERO, TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa: profili commerciale, processuali e contabili*, Milano, 2007.

BOVINO, *Cubo di Rubik, marchio UE da annullare?*, in *Quotidiano giuridico*, 31 maggio 2016.

BRAMBILLA, *Carattere individuale e capacità distintiva della forma*, in *Il diritto industriale*, 2007.

BROCK, *Marchi di forma e di figura nella giurisprudenza della Commissione dei ricorsi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1952.

BRUNO, *Gli Stati membri e l'Unione europea: il difficile cammino dell'integrazione*, Torino, 2012.

BUONOCORE, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2017.

CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*, Milano, 2012.

CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2017.

CARTELLA, *Marchi di forma o marchi “deformi”?*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1977.

CASABURI, *La nuova disciplina dei disegni e modelli e la disciplina dei marchi: interferenze e parallelismi*, in *Il diritto industriale*, 2003.

CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non tutelati nel C.P.I.*, in *Il diritto industriale*, 4, 2005.

CIONTI, *La natura giuridica del marchio*, Milano, 2008.

CONTALDI, *Politica economica e monetaria (diritto dell'Unione europea)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 2014.

CREMONESI, *La licenza di marchio*, in VILLANACI (a cura di), *I contratti della distribuzione commerciale*, Torino, 2010.

DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *Diritto d'autore*, 2001.

DELL'ARTE, *I marchi olfattivi. Nota a Trib. CE 27 ottobre 2005 (causa C-T 305/04)*, in *Il Diritto industriale*, 4, 2006.

DE SANCTIS, *La tutela dei marchi di forma*, in *Giustizia civile*, 1, 1981.

DE SANCTIS, D'ANNIBALE, *I marchi figurativi e di forma*, in DE SANCTIS (a cura di), *La protezione delle forme nel Codice della proprietà industriale*, Milano, 2009.

DI CATALDO, *Le invenzioni e i modelli*, Milano, 1993.

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1994.

DI CATALDO, *Dai vecchi "disegni e modelli ornamentali", ai nuovi "disegni e modelli". I requisiti di proteggibilità secondo il nuovo regime*, in *Europa e diritto privato*, 2002.

DI CATALDO, SARTI, SPOLIDORO, *Riflessioni critiche sul Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee sulla tutela giuridica dei disegni industriali*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1993.

DI SANTO, *Il diritto industriale 10 anni dopo. Il punto su ... i modelli*, in *Diritto industriale*, 4, 2002.

DONATO, *La contitolarità del marchio. Uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore*, Milano, 2007.

FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 1960.

FLORIDIA, *Nuove forme di protezione per l'industrial design*, in *Il diritto industriale*, 1994.

FRANCESCHELLI, *Sui marchi di forma*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1960.

FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988.

FRANZOSI, FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005.

FRASSI, *Forma del prodotto, secondary meaning e standardizzazione*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1999.

FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001.

FREDIANI, *Commentario al nuovo codice della proprietà industriale*, Milano, 2006.

GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994.

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

GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civili*, 2001.

GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Diritto industriale*, 2008.

GALLO, *Lo statuto di non decettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, in AA.VV., *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Milano, 2010.

GARGIULO, *Industrial design e marchi di forma nella prospettiva del secondary meaning*, in *Il diritto industriale*, 5, 2008.

GARIS, *Marchi tridimensionali e carattere distintivo (commento a Corte Giustizia CE 29 aprile 2004 cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P)*, in *Il diritto industriale*, 3, 2005.

GATTI, *Verso un marchio di fragranza o di aroma?*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 9-12, 1989.

GHIDINI, DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2006.

GIOIA, *Diritti di marchio e omonimia*, Torino, 1999.

GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli, nota ad ordinanze Trib. Napoli 26 luglio 2001 e 5 ottobre 2001*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 2002.

GOBBIO, *Il mercato e la tutela della concorrenza: introduzione all'economia e alla politica della concorrenza*, Bologna, 2001.

GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o de haute renommè*, Milano, 1977.

LA VILLA, GUIDETTI, *I marchi d'impresa*, in FRANCESCHELLI (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, II, Torino, 2003.

LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991.

LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina*, in *Il diritto industriale*, 2002.

MAGELLI, *La tutela del design: prospettive comunitarie*, in *Il diritto industriale*, 1997.

MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000.

MARANI, *Cenni sulla normativa relativa al contratto di licenza e brevi riflessioni sulle principali clausole di un contratto di licenza di un marchio famoso nel settore della moda*, in *Jei. Jus e internet*, 5 giugno 1998.

MARASÀ, *La circolazione del marchio*, in OLIVIERI, SPOLIDORO, MASI, STELLA RICHTER, SPADA, *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998.

MASSA, *Funzione attrattiva e autonomia del marchio*, Napoli, 1994.

MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Padova, 1991.

MELIS, BARASSI, GRANDINETTI, *Principi di diritto tributario europeo e internazionale*, Milano, 2012.

MEZZETTI, *Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei marchi di forma*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009.

MONDINI, *La direttiva comunitaria sulla protezione giuridica di disegni e modelli*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1999.

MONTICELLI, PORCELLI, *I contratti dell'impresa*, Torino, 2013.

MONTUSCHI, *Il marchio di forma secondo la Corte di Giustizia (commento a Corte Giustizia Comunità Europee 18 giugno 2002, n. C-299/99)*, in *Il Diritto industriale*, 4, 2002.

MORRETTA, *I marchi d'impresa*, Milano, 2015.

MUSSO, *La subfornitura*, Bologna, 2003.

MUSSO, *Diritti d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in SCIALOJA, BRANCA, GARGANO (a cura di), *Commentario del codice civile. Sub art. 2815*, Bologna, 2012.

MUSSO, *Diritto e insegna, marchio, brevetti, disegni e modelli, concorrenza. Libro quinto: lavoro. Art. 2563-2574, art. 2584-2601*, Bologna, 2012.

PALLOTTA, *Diritto della concorrenza dell'Unione europea a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011.

PERUGINI, *Il marchio di forma: dall'esclusione della forma utile od ornamentale al criterio del valore sostanziale*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1992.

PETITTI, *Il marchio di gruppo*, Milano, 1996.

RAFFAELLI, BELLIS, *Diritto comunitario della concorrenza*, Milano, 2006.

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

RICOLFI, *I segni distintivi d'impresa*, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

RICOLFI, *L'estinzione del diritto di marchio*, in SPADA (a cura di), *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2001.

RICOLFI, *La liceità del marchio*, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA (a cura di), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005.

RICOLFI, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2015.

SANDRI, *Community trademark and brand equity in Symphony a emerging issues in management*, 2000, in www.unimib.it/symphonya.

SANDRI, *Nota alla Decisione Orange*, in www.marchiocomunitario.it

SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà intellettuale dopo i GATT-TRIPS*, Milano, 1999.

SANDRI, RIZZO, *I nuovi marchi*, Milano, 2002.

SARTI, *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990.

SARTI, *Marchi di forma e imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in AA.VV., *Segni e forme distintive, La nuova disciplina*, Milano, 2001.

SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in AA.VV., *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti*, II, Milano, 2004.

SCORDAMAGLIA, *La nozione di disegno e modello ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione della materia*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1995.

SENA, *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XIII, Torino, 1993.

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi, marchio nazionale e comunitario*, Milano, 1998.

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

SPADA, *Marchi denominativi: vicende di una categoria giuridica*, in *Rivista di diritto civile*, 1969.

STELLA RICHTER, *Oggetto della registrazione e requisiti della validità del marchio*, in MARASÀ (a cura di), *Commentario tematico della legge marchi*, Torino, 1996.

STELLA RICHTER JR., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998.

TASSINARI, *L'Unione europea*, Milano, 2008.

TONELLO, *Marchio di forma. Quella tavoletta sono io! Storia di wafer, cioccolato e marchi tridimensionali*, in *Giurisprudenza italiana*, 2, 2016.

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1, 1961.

VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Rivista di diritto industriale*, 1, 1994.

VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Rivista di diritto industriale*, 2, 1998.

VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005.

VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012.

VANZETTI, GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001.

VEDASCHI, *I segni olfattivi possono essere registrati come marchi di impresa? Nota a CGCE 12 dicembre 2002 (causa C-273/00)*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 2003.

ZORZI, *Il marchio comunitario*, in *Contratto e impresa. Europa*, 1996.

ZORZI, *La protezione dei disegni e modelli (ornamentali) in Europa*, in *Contatto e Impresa Europa*, 1997.

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto ringraziare il Prof. G. Guizzi per avermi seguito in questi mesi conclusivi del percorso universitario, offrendomi l'opportunità di discutere la tesi in diritto commerciale, assicurandomi la sua illuminante conoscenza ed accordandomi ogni possibile comprensione.

Ringrazio la mia famiglia, Carmela, Giovanni e mio fratello Francesco per il sicuro sostegno morale ed economico, essenziali per il raggiungimento di tale traguardo.

Ringrazio te Miriam, tesoro mio, che mi hai garantito sempre tutto il sostegno e la complicità necessaria per affrontare questo tortuoso percorso.

Un pensiero ai miei nonni Pasquale, Giovanni, Anna e Rosa e a mio zio Giuseppe che avrebbero condiviso la mia immensa gioia.