



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN  
DIRITTO COMMERCIALE: PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE E CONCORRENZA

CICLO XX

*L'INGANNO DEL PUBBLICO NELLA  
DISCIPLINA DEI MARCHI E NELLA  
COMUNICAZIONE DI IMPRESA*

Coordinatore: Chiar.mo Prof. Pietro VAGLIASINDI

Tutor: Dott. di ricerca Fabio GHIRETTI

Dottorando: Monica RIVA



*A Lucio e alle nostre bambine*



# INTRODUZIONE

## OGGETTO E SCOPO DEL LAVORO

Il 19 marzo 2005 è entrato in vigore il codice della proprietà industriale<sup>1</sup>; circa sei mesi dopo, il 6 ottobre 2005, è entrato in vigore il codice del consumo.

Entrambi i testi sono finalizzati al riordino sistematico di normative che, negli anni, si sono arricchite, specie grazie al recepimento di direttive comunitarie, ancorché siano rimaste per lo più disorganiche e disperse in diversi testi normativi. I codici sono stati redatti perseguendo il fine primario della razionalizzazione e della semplificazione della materia e sono stati "costruiti" attorno a figure di riferimento: (i) da un lato (nel c.p.i.) il titolare dei diritti di proprietà industriale, dei quali è stata affermata a gran voce (specie nella relazione introduttiva al codice) la natura "dominicale" ovvero, per usare un termine di matrice anglosassone, *proprietary*; e (ii) il consumatore (nel codice del consumo).

Che questi soggetti possano avere interessi uguali e contrari in determinati ambiti è piuttosto logico, almeno nell'immaginario collettivo.

Da un punto di vista giuridico, tuttavia, questi interessi, anziché camminare su binari paralleli, si sono spesso incontrati. La

---

<sup>1</sup> In questo lavoro per indicare il codice della proprietà industriale si userà l'acronimo c.p.i..

## INTRODUZIONE

tutela del consumatore è stata infatti, sin dall'alba della disciplina dei marchi cosiddetti dell'impresa e del commercio, il presupposto normativo della sussistenza del diritto del titolare; autorevole dottrina italiana ha del resto sottolineato che l'essere uno strumento di scelta del consumatore è sempre stata "*l'essenza più profonda*"<sup>2</sup> del marchio e, più in generale, del segno distintivo d'impresa.

A ben guardare, dall'anno "zero" del diritto dei marchi, che possiamo forse identificare in Italia con il primo testo sistematico di legge, seppur mai entrato in vigore - il cosiddetto Progetto Faggella<sup>3</sup> - il marchio era considerato come antitetico al concetto di privativa industriale, e cioè alla stessa idea di diritto dominicale.

---

<sup>2</sup> VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, pag. 71 ss., spec. pagg. 78-79.

<sup>3</sup> Nel 1917, falliti i lavori della Commissione reale, fu costituita un'altra Commissione, la quale compilò un unico disegno di legge. Furono le vicende della guerra ad impedire che esso giungesse a compimento. Solo nel 1925 il Governo promosse e ottenne, con la legge del 25 novembre 1926, n. 2032, la delega legislativa di emanare norme dirette ad una più efficace tutela della proprietà industriale. In conseguenza di questa delega, il Ministro dell'Economia Nazionale nominò subito una speciale Commissione. La morte del suo Presidente, il Consigliere di Stato Barone, provocò un ulteriore stallo dei lavori. Nel maggio del 1930, il Ministro delle Corporazioni procedeva alla costituzione di una nuova Commissione al fine di riprendere gli studi interrotti e di procedere nel minor tempo possibile alla stesura del progetto definitivo. Sotto la presidenza del Consigliere di Stato Faggella avevano inizio i lavori; già al principio del 1932 venne presentato un completo progetto di legge che fu ampiamente discusso dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni nella sessione del giugno dello stesso anno. Cfr. FAGGELLA, *Relazione e disegno di legge per la*

## INTRODUZIONE

Il marchio, infatti, già all'epoca del Progetto Faggella, era protetto unicamente in quanto segno dell'impresa e del commercio, capace, come tale, di comunicare un'informazione utile (ovviamente per il consumatore) che, all'epoca, veniva individuata nell'indicazione *"della provenienza di una merce da un determinato produttore o commerciante"*.

Si riportano le parole di Faggella al progetto di legge: "(...) *esula dalla protezione legale del marchio qualsiasi carattere di 'concessione', tanto è vero che l'uso del marchio può procedere il rilascio dell'attestato, al contrario di quanto avviene per le privative. Inoltre, la legge accorda al marchio 'diffuso', cioè largamente e da molto tempo conosciuto, come segno distintivo delle merci di un determinato industriale e commerciante, ma non registrato, garanzie civili e penali non minori, né diverse, di quelle spettanti al marchio depositato e registrato. Mentre il concetto di privativa è indissolubilmente legato a quello di invenzione industrialmente produttiva, il marchio, invece, esaurisce passivamente la sua efficacia, nella indicazione — preziosa, del resto, ai fini commerciali — della provenienza di una merce da un determinato produttore o commerciante. Queste sostanziali differenze che esistono tra*

---

*protezione della proprietà industriale*, Roma, 1932, pubblicazione a cura del Ministero delle Corporazioni. Questa relazione, con il relativo progetto, è inoltre contenuta in *Atti dell'assemblea generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni*, Sessione III, Roma, 1932, pag. 52 e ss.. Sottoposto ad una nuova e più completa revisione con la collaborazione dei vari Ministri competenti, esso è poi diventato legge mediante il r.d 13 settembre 1934, n. 1602. Questa legge, tuttavia, non è entrata in vigore non essendosi provveduto alla pubblicazione del relativo regolamento che, a norma dell'art. 134, doveva precedere di quindici giorni l'entrata in vigore.

## INTRODUZIONE

privativa e marchio *si rispecchiano e si riassumono nelle diverse funzioni che la legge attribuisce agli organi statali nei loro confronti: la privativa si concede, il marchio si registra*<sup>4</sup>.

Questa ricostruzione, tutt'altro che antidiluviana, contiene *in nuce* anche la successiva evoluzione della materia che ha portato ad esempio ad affermare, anche prima dell'entrata in vigore del c.p.i., che per anche i marchi non registrati (cosiddetti marchi di fatto), vi potesse ricevere tutela nei limiti in cui avessero raggiunto una "dignità" di segno distintivo<sup>5</sup>.

Si potrebbe perciò sostenere che, dal progetto Faggella al c.p.i., il concetto di marchio come segno distintivo non si sia dissolto, ma che, tramite i vari mutamenti legislativi di volta in volta intervenuti — pensiamo: i) all'allargamento dell'ambito di protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione, che di quest'ambito segnava tradizionalmente i confini; ii) alla regola che ha consentito a chi non era imprenditore né si proponeva seriamente di diventarlo di essere titolare di un marchio; nonché iii) alla disciplina della cessione del marchio cosiddetta "libera", e cioè senza l'azienda, che tuttavia è valida solo nella misura in cui non comporti un inganno per il pubblico — si sia semplicemente evoluto. Il marchio, cioè, da segno distintivo di una

---

<sup>4</sup> Cfr. FAGGELLA, *Relazione*, cit., pagg. 37-38.

<sup>5</sup> Cfr. CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, pag. 308 e ss., spec. pag. 311.



## INTRODUZIONE

fonte d'origine sembrerebbe essere diventato, negli anni, un più completo *strumento di comunicazione*, il quale oltre al messaggio sull'origine — che continua a veicolare e che la Corte di Giustizia ritiene comunque il principale fondamento della tutela giuridica dell'istituto — convoglia su di sé, e si fa in un certo senso garante di veridicità, rispetto a tutti i messaggi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti o servizi messi in commercio dal titolare o, comunque, con il suo consenso<sup>6</sup>.

Anche nel "nuovo" concetto di marchio, dunque, l'esclusiva altro non sarebbe che il contraltare della capacità del marchio di fornire delle indicazioni, preziose a livello commerciale in quanto, naturalmente, veritiere, esattamente come affermava Faggella nella sua relazione, ancorché egli si riferisse solamente all'informazione sulla fonte d'origine.

La responsabilità dell'imprenditore, a livello più ampio, si estenderebbe poi alle informazioni direttamente diffuse attraverso lo strumento pubblicitario. La disciplina dei marchi dovrebbe perciò integrarsi e coordinarsi con le altre disposizioni dell'ordinamento che impongono la veridicità e la correttezza dei messaggi pubblicitari, tra cui appunto le norme in materia di pubblicità ingannevole, senza contare che, sin dai primi studi sul

---

<sup>6</sup> Per una esauriente definizione del marchio come messaggero si veda GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite di confusione*, in *Segni e forme distintive, La nuova disciplina*, Milano, 2001, pag. 19 e ss., specie alle pagg. 19-22.

## INTRODUZIONE

fenomeno pubblicitario, si è sostenuto che l'attività pubblicitaria avesse come punto di riferimento *necessario*<sup>7</sup> il segno distintivo. A ciò si aggiunga che la legge che disciplina i marchi di impresa contiene già da tempo il divieto generale di utilizzare il marchio in modo ingannevole: prima dell'introduzione di una norma che vietasse espressamente la pubblicità ingannevole, non a caso si riteneva che il fondamento indiretto di un simile divieto dovesse proprio ricavarsi dalla disciplina dei marchi d'impresa<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. espressamente VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, in *Riv. dir. civ.* 1964, pag. 584 e ss., spec. a pag. 610, ove si osserva come, nella maggior parte delle volte, il segno distintivo venga appunto usato nella pubblicità.

<sup>8</sup> Nel Progetto Faggella, la norma dell'art. 83 n. 7 vietava la registrazione dei "*segni atti ad ingenerare confusione con marchi non registrati, o in corso di registrazione, e quelli contenenti indicazioni non veritiere sulla qualità e l'origine delle merci o, comunque, a trarre in inganno sulla scelta dei prodotti*". Questa locuzione "[...] o, comunque, a trarre in inganno sulla scelta dei prodotti" è stata poi inserita nell'art. 87 della legge del 1934 (non entrata in vigore) ed è poi confluita nell'art. 11 della legge marchi. Si veda FAGGELLA, *Relazione* cit. pag. 44 che afferma come il contenuto dell'oggetto di registrazione abbia un parallelo nella disciplina dell'uso del marchio. Così, se si proibisce la registrazione di segni atti ad ingenerare confusione con i marchi già registrati, vi deve essere una norma parallela che vieta "*di far dei marchi registrati un uso che possa generare confusione sul mercato con altri segni conosciuti come marchi altrui*". Il divieto di uso confusorio del marchio è, del resto, una fattispecie speciale di inganno del pubblico, dato che si tratta di un'ipotesi comunque idonea a provocare un errore nel pubblico (nell'ordinamento anglosassone, per esempio, il divieto di uso confusorio è infatti espressamente ritenuto un'ipotesi di divieto di inganno). Si veda al riguardo il § 3 del capito quarto, a proposito della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia CE.

## INTRODUZIONE

Anche con riferimento all'attuale disciplina dei marchi, vi è chi afferma l'esistenza di una *protezione estesa ed effettiva contro l'inganno del pubblico*, la quale dovrebbe riguardare tutte le informazioni che il marchio, strumento di comunicazione è in grado di veicolare nel corso della sua "storia" di segno distintivo, dalla sua creazione o occupazione e per tutto il suo utilizzo, comprese le fasi di circolazione e gli atti dispositivi del diritto. Le norme sull'inganno del pubblico sarebbero anzi, secondo un'opinione, il vero fulcro del sistema, andando a codificare quello che è stato definito in dottrina lo "*statuto di non decettività del marchio*"<sup>9</sup>.

Nonostante i principi sembrano chiari e poco controvertibili, l'impostazione attuale del c.p.i., così come almeno emerge dalla relazione introduttiva, sembra basarsi su un diverso concetto di marchio e della sua natura.

Se leggiamo la parte della relazione illustrativa<sup>10</sup> relativa alla tutela del consumatore troviamo scritto che: "*L'idea che nella tutela*

---

<sup>9</sup> Cfr. da ultimo FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio fra diritto interno e diritto comunitario*, disponibile all'indirizzo web: [www.aippi.it/docc/frassi.pdf](http://www.aippi.it/docc/frassi.pdf) (all'Autrice è riconosciuta la paternità dell'espressione "*statuto di non decettività*").

<sup>10</sup> Cfr. Relazione illustrativa del testo del "codice della proprietà industriale" redatto dalla Commissione Ministeriale all'uopo costituita e trasmesso in data 22 luglio 2003 all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività Produttive al fine di dare corso alla delega concessa al Governo con Legge 12.12.2002 n. 273 sul riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale.

## INTRODUZIONE

*contro la concorrenza sleale abbiano rilevanza interessi diversi ed antagonistici rispetto a quello del titolare del diritto (come l'interesse dei consumatori) e che tale rilevanza possa segnare una distinzione rispetto alla impostazione dominicale della proprietà industriale, è ormai completamente superata. La tutela dei consumatori infatti viene organizzata sulla base di appositi istituti che non per nulla sono in attesa di un loro codice separato mentre l'interesse della collettività ad un mercato concorrenziale libero ed efficiente viene garantito dalla legge antitrust: ed entrambi questi interessi antagonistici sono garantiti dal controllo di autorità indipendenti la cui funzione è completamente estranea alla tutela della Proprietà Industriale".*

Secondo l'impostazione della relazione del c.p.i. potrebbero doversi cioè distinguere i contesti in cui la tutela del pubblico viene in considerazione. Vi potrebbero cioè essere contesti in cui il pubblico è tutelato in maniera *diretta* (per esempio se pensiamo alla repressione della pubblicità ingannevole, alla cui azione sono legittimati attivi i consumatori e le loro associazioni di categoria) e contesti in cui la tutela del pubblico è solamente un presupposto, un requisito o come è stato ancor meglio detto in dottrina, un *fatto legislativo* per tutelare in maniera *diretta* gli interessi di *qualcun altro*<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, pag. 191 e ss. spec. a pag. 197 secondo cui significherebbe mistificare la realtà il "confondere una delle possibili motivazioni della tutela dei marchi come fatto legislativo con il contenuto specifico della tutela medesima". Si rinvia alle parti di questo lavoro ove si affronterà il problema degli accordi di coesistenza e si riporterà meglio il pensiero dell'Autore, qui solo accennato.

## INTRODUZIONE

Lo scopo di questo lavoro è dunque analizzare le norme contenute nella legge marchi (a livello italiano, ma anche comunitario e comparato con alcuni ordinamenti stranieri<sup>12</sup>) per valutare l'applicazione pratica del principio per cui il marchio, in nessun momento della sua vita, dovrebbe costituire un mezzo di informazione ingannevole per i consumatori, circa le caratteristiche (essenziali) dei prodotti o servizi per cui è stato registrato.

Si analizzeranno perciò nel dettaglio le ipotesi di decettività previste dalla legge: si inizierà dalla norma che esclude dalla registrazione il segno ingannevole ovvero che ne commina la nullità (*capitolo primo*), per giungere all'esame delle norme che sanciscono la decadenza del marchio divenuto ingannevole a seguito dell'uso che di esso è stato fatto ovvero che impongono il generale divieto di usare un marchio ingannevole (*capitolo secondo*).

Si prenderanno in considerazione, dunque, sia la fase *genetica* del marchio sia il suo momento *dinamico*, considerando le modifiche che possono intervenire tanto al marchio inteso come segno, quanto ai prodotti e ai servizi che il marchio contraddistingue; si avrà poi attenzione (*capitolo terzo*) ai momenti più delicati della vita del marchio in rapporto con il tema dell'inganno, quali la cessione, la licenza e le altre fattispecie che comportano l'uso del segno da parte di più soggetti, come gli accordi di coesistenza. L'ultima parte

---

<sup>12</sup> Ci si occuperà soprattutto dell'ordinamento anglosassone e americano, con alcuni cenni anche a ordinamenti diversi.

## INTRODUZIONE

del lavoro (*capitolo quarto*) sarà invece dedicata all'analisi delle disposizioni (anch'esse, come si è accennato, oggetto di direttive comunitarie di uniformazione delle leggi nazionali) che tutelano *direttamente* gli interessi dei consumatori, con un particolare riferimento alle norme in materia di pubblicità, che in Italia sono andate a far parte, come si è detto, del codice del consumo, il quale congloba altre materie sensibili per ciò che concerne la tutela del consumatore come, ad esempio, la responsabilità per il danno da prodotti difettosi.

Il lavoro si propone di analizzare le zone critiche che si manifestano nell'applicazione delle norme poc'anzi citate, avendo come obiettivo principale di verificare se la tutela del pubblico, nel contemperamento degli interessi in gioco (che sono, naturalmente, gli interessi del titolare, dei concorrenti e dei consumatori) sia davvero una tutela effettiva e possa realmente essere ritenuta il fulcro dell'attuale disciplina dei marchi, oppure finisca per essere una tutela nominale, se non persino pleonastica, tanto da poter concludere, come sembra propendere la relazione illustrativa al c.p.i., che la tutela effettiva del consumatore vada in realtà cercata altrove (ossia nelle norme che lo tutelino direttamente, e non come tramite per tutelare un interesse diverso, segnatamente l'interesse del titolare del marchio e/o dei suoi concorrenti).

Si vedrà quindi se il divieto di inganno del pubblico è oggi realmente volto a proteggere il consumatore e se il diritto di marchio - che pur essendo un diritto di esclusiva nasce comunque

## INTRODUZIONE

in un contesto concorrenziale di libero mercato - sia strettamente correlato alla funzione che quel diritto di esclusiva dovrebbe svolgere concretamente, cosicché la compressione della libertà di concorrenza degli operatori del mercato trovi realmente una ragion d'essere in un interesse pubblicistico ovvero si risolva in una mera enunciazione formalistica, che nulla (o poco) in realtà ha a che fare con la tutela del consumatore e della sua scelta di acquisto.





## CAPITOLO PRIMO

### CAPITOLO PRIMO

#### LA DECETTIVITÀ ORIGINARIA DEL MARCHIO

##### SOMMARIO

1. DECETTIVITÀ DEL SEGNO E CAPACITÀ DISTINTIVA DEL MARCHIO: UN RAPPORTO PROBLEMATICO. 1.1 LA VERSIONE CODIFICATA DELLA DIRETTIVA 89/104/CEE: L'ART. 3.1 LETT. G), UN CAMBIAMENTO SOLO FORMALE? 2. IL SEGNO/SEGNALE: IL PROCESSO COMUNICATIVO. 3. UNO SGUARDO PRELIMINARE ALLA GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI DI RICORSO DELL'UAMI. 3.1. DECISIONE SUL MARCHIO "WINE OH" IN RELAZIONE A BEVANDE NON ALCOLICHE); 3.2. DECISIONE SUL MARCHIO "INTERNATIONAL STARS REGISTRY" IN RELAZIONE AD UN SERVIZIO AMATORIALE DI BATTESIMO DI STELLE. 3.3. DECISIONE SUL MARCHIO "ARMADILLO" IN RELAZIONE AD ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E DI CAPPELLETTERIA. 3.4. DECISIONE SUL MARCHIO "TOGO" IN RELAZIONE A PRODOTTI ALIMENTARI. 3.5. DECISIONE SUL MARCHIO "PERACILLIN" IN RELAZIONE A PRODOTTI FARMACEUTICI. 3.6. DECISIONE SUL MARCHIO "METALJACKET" IN RELAZIONE A PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DELLA RUGGINE E TRATTAMENTO DI METALLI. 4. LA GIURISPRUDENZA ITALIANA: I CASI NEW ENGLAND, COTONELLE E PARMACOTTO. I) NEW ENGLAND: MARCHIO DECETTIVO PER PRODOTTI DI ABBIGLIAMENTO FABBRICATI IN ITALIA. II) COTONELLE: MARCHIO DECETTIVO PER PRODOTTI CARTACEI (E.G. CARTA IGIENICA; FAZZOLETTINI DI CARTA). III) PARMACOTTO: MARCHIO NON DECETTIVO PER PROSCIUTTO COTTO FABBRICATO DA UN'AZIENDA PARMIGIANA. 5. UN BREVE SGUARDO ALLA GIURISPRUDENZA FRANCESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MARCHI CHE INVOCANO QUALITÀ TERAPEUTICHE O MEDICHE. 6. LA DECETTIVITÀ ORIGINARIA DEL MARCHIO NEGLI USA: UNA DIVERSA PROSPETTIVA. 6.1. IL CASO SILKEASE. 6.2. IL CASO CAFETERIA. 6.3. IL CASO MINK. 7. PRIME CONCLUSIONI SUL CONCETTO DI MARCHIO ORIGINARIAMENTE DECETTIVO: PROPOSTA DI UN'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA.

## CAPITOLO PRIMO

### 1. Decettività del segno e capacità distintiva del marchio: un rapporto problematico.

La legge italiana sui marchi, già nella versione precedente alla novella del 1992<sup>13</sup> [e poi con i due testi sostanzialmente identici (i)

---

<sup>13</sup> La norma di cui al r.d. 929 del 1942, segnatamente l'art. 18, n. 5, vietava la registrazione di "*parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi*"; la nullità era la sanzione al divieto di registrazione, dichiarabile anche su iniziativa del P.M., ai sensi del combinato disposto degli art. 47, n. 2 e 59 r.d. cit. La norma, quindi, vietava un certo contenuto (semantico) ingannevole del marchio. Fra gli autori che hanno affrontato, anche se non specificamente, il tema del marchio decettivo prima della novella del 1992 si vedano VANZETTI, *Commento alla Prima direttiva del Consiglio delle Comunità Europee sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1989, pag. 1428 e ss.; ID., voce *Marchio*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Ed. *Enc. it.*, 1990, pag. 6 (l'Autore scriveva che, essendo difficile ipotizzare esempi di marchio in sé decettivo, vale a dire a prescindere dall'uso che se ne faccia, l'art. 18, n. 5, l.m. era una norma di scarsa applicazione); GUGLIELMETTI GA, *Una norma di controversa interpretazione: l'art. 11 legge marchi*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, pag. 186 e ss.; GUGLIELMETTI G., *Cosmetici e marchio ingannevole*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, pag. 423 e ss.. Si vedano poi le considerazioni del capitolo secondo ed in particolare il § 5 per la diversa disposizione dell'art. 11 r.d. 929/1942 cit. e della sua interpretazione. In ambito penale si veda già l'art. 12 l. 30 agosto 1868, n. 4577: "*sarà punibile con multa estensibile sino a lire 2000 (duemila), anche quando non siavi danno del terzo ... 6) chi avrà fatto uso scientemente di marchio, o segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto ...*". Il testo della legge marchi novellata del 1992 riproduce, con qualche variante di forma, l'art. 3.1 g della Direttiva 89/104/CE; si rinvia al § 2.1 di questo capitolo per ulteriori considerazioni in seguito alla Direttiva 95/2008/CE che abroga la prima direttiva e ne introduce la cosiddetta "*versione codificata*".

## CAPITOLO PRIMO

della legge marchi novellata - segnatamente dell'art. 18 n. 1 lett. e) (ii) del codice della proprietà industriale - art. 14 b)], contiene una norma volta a reprimere la registrazione del marchio cosiddetto ingannevole, e cioè costituito da "*segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi*".

E' stato affermato, anche dagli studiosi della materia nei primi anni del secolo scorso, che questa previsione sarebbe coerente con l'essenza stessa dell'istituto del marchio, il quale non potrebbe, per definizione, veicolare un messaggio contrario al vero<sup>14</sup>.

Come vedremo nel corso di questo lavoro, il concetto di marchio "messaggero", e cioè di strumento capace di costituire per il pubblico un'espressione sintetica di uno o di più messaggi, rappresenta la più moderna elaborazione del concetto di funzione del marchio. Questa tesi attribuisce, infatti, al segno distintivo dell'impresa una funzione appunto istituzionale e giuridicamente protetta di strumento di comunicazione, potremmo anzi dire di strumento di comunicazione *per eccellenza*.

---

<sup>14</sup> Cfr. GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale*, in *Riv. dir. civ.* 1915, pag. 150 e ss., spec. a pag. 179, ove afferma che il marchio non potrebbe ingannare il consumatore dato che "*nessun istituto può reggersi disciplinato in antitesi colla sua ragion d'essere fondamentale*".

## CAPITOLO PRIMO

Nel contesto che ci occupa, invece, il principio per cui il marchio messaggero non debba comunicare messaggi ingannevoli ha una portata ben più limitata, corrispondendo a quello che viene comunemente chiamato il requisito della "verità" o "veridicità" del marchio<sup>15</sup> e che meglio dovrebbe essere riferito al *segno* che forma oggetto della registrazione dello stesso marchio<sup>16</sup>.

La norma in esame, infatti, riguarda esclusivamente il marchio registrato e anzi disciplina, in negativo, un presupposto della registrazione (*l'incipit* dell'art. 14 c.p.i. è infatti: "*non possono costituire oggetto di registrazione i segni che ...*").

Coerentemente con questa previsione, l'art. 170 c.p.i. - corrispondente all'art. 29 n. 1 l. marchi - demanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ("UIBM") il compito di respingere la registrazione dei segni ingannevoli. Il segno (ingannevole) sfuggito alla verifica dell'UIBM e divenuto, a quel punto, marchio registrato

---

<sup>15</sup> Cfr. per tutti VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, pag. 186. Questo requisito, si afferma tralattivamente, deve essere tuttavia valutato in negativo, dato che la legge non richiede espressamente che il marchio sia veritiero, bensì richiede solamente che non sia appunto ingannevole.

<sup>16</sup> Si veda la nota 13 del presente capitolo; come si è detto il fatto che la norma fosse preposta a tutelare il principio di verità era evidente nello stesso fatto che il testo del r.d. cit. facesse espressamente riferimento alle "*indicazioni non veritiere*".

## CAPITOLO PRIMO

(a sua volta ingannevole), potrà poi essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 25 c.p.i (corrispondente all'art. 47 n. 1 lett. b l. marchi).

Oggetto dell'art. 14 c.p.i. è perciò il segno che aspira a diventare un marchio registrato, mentre oggetto della norma che commina la sanzione della nullità è il marchio registrato, il cui segno è appunto "sfuggito" al controllo dell'UIBM.

La decettività del segno rappresenta dunque, alternativamente, un'ipotesi di esclusione dalla registrazione rilevabile dall'UIBM (con provvedimento che può essere impugnato davanti alla Commissione dei Ricorsi, e successivamente davanti alla Corte di Cassazione) oppure un'ipotesi di nullità, accertabile dall'Autorità giudiziaria ordinaria con sentenza avente efficacia *ex tunc*.

Alla luce di queste premesse pare perciò opportuno, con riferimento alla norma in commento, parlare di "*segno ingannevole*" anziché di "*marchio ingannevole*".

Il primo concetto da mettere a fuoco è che un segno può essere ingannevole solo nella misura in cui abbia un significato<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Si ribadisce che il concetto era molto chiaro nel vigore del testo della legge marchi anteriore alla novella del 1992; si veda al riguardo, molto efficacemente, VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, cit., pag. 610 che, commentando l'art. 18 n. 5 r.d. cit. osserva come di fatto esso si limiti a vietare un certo "*contenuto*" ingannevole del segno (corsivo dell'Autore, n.d.r.).

## CAPITOLO PRIMO

che possa rapportarsi con i prodotti o servizi che dovrebbe contraddistinguere nella sua futura "vita" di marchio. In tutti i casi in cui al marchio può essere cioè attribuita una funzione significativa o comunque espressiva ovvero evocativa, in quanto il segno in qualche modo richiama (e quindi indirettamente descrive)<sup>18</sup> componenti, qualità, origine o provenienza del prodotto o servizio contrassegnato si pone, dunque, un problema di decettività.

L'inganno, e quindi la non veridicità del segno, deriverebbe dal fatto che un simile rapporto non è conforme alla realtà o non è percepito come veritiero dal destinatario dell'informazione comunicata dal segno, e cioè dal consumatore<sup>19</sup>.

La prima problematicità di un ragionamento di questo tipo si coglie se si pensa che, in virtù di un altro principio cardine della disciplina dei marchi, e cioè il principio che impone il requisito della capacità distintiva, il marchio non dovrebbe avere alcun valore semantico rispetto ai prodotti che contraddistingue, tanto è

---

<sup>18</sup> Si veda però, *infra*, il caso MetalJacket e ciò che afferma a tal proposito la Commissione di Ricorso UAMI sul marchio espressivo (§ 3.5 di questo capitolo).

<sup>19</sup> Cfr. per una efficace definizione della questione, GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1994, pag. 56 e ss., secondo cui il giudizio di ingannevolezza muove "dal rapporto fra un elemento qualificante (segno) e l'oggetto o gli oggetti qualificati (prodotti o servizi contrassegnati e/o indicati nella domanda di registrazione)".

## CAPITOLO PRIMO

vero che il segno esclusivamente descrittivo nemmeno potrebbe formare oggetto di un valido marchio.

E' dunque curioso il punto d'arrivo di questo primo ragionamento: il marchio non potrebbe essere (troppo) descrittivo, altrimenti sarebbe nullo per carenza di capacità distintiva, ma nell'essere "un po'" descrittivo non dovrebbe essere decettivo, altrimenti sarebbe nullo per quest'altra ragione.

In realtà, come meglio si vedrà, specie in alcuni settori, esiste un margine di necessaria descrittività del marchio<sup>20</sup>, ed anzi in marchio è appetibile proprio in forza di questo grado di descrittività (si tratta della categoria comunemente nota come la categoria dei marchi espressivi, che in alcuni casi sono considerati dalla nostra giurisprudenza marchi cosiddetti "deboli" ).

---

<sup>20</sup> Si veda, ad esempio, nel settore farmaceutico GALLI, *Problemi attuali in tema di marchi farmaceutici*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, pag. 14 e ss.. Si vedano, inoltre, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 157, ove viene sottolineata l'utilità, specie in alcuni settori, di marchi che descrivano e cioè richiamino le caratteristiche o la destinazione dei prodotti che contraddistinguono (gli Autori portano come esempi i marchi Oransoda o Lemonsoda e, in campo farmaceutico, i marchi Fluimucil e Benagol).

## CAPITOLO PRIMO

### 1.1 *La versione codificata della Direttiva 89/104/CEE: l'art. 3.1 lett. g), un cambiamento solo formale?*

In materia di decettività originaria (e vedremo, secondo alcuni anche in materia di decettività sopravvenuta), si è pressoché unanimemente sostenuto che il vero, se non l'unico, elemento rilevante sarebbe la decettività semantica del segno, che può sussistere al momento del deposito della domanda di registrazione ovvero sopraggiungere in un secondo momento.

Si osserva al riguardo che il testo della Direttiva 89/104/CEE in materia di decettività originaria sembrava forse autorizzare un ragionamento di questo tipo, dato che l'art. 3.1 g della Direttiva parlava espressamente di segni che "*sono di natura tale da ingannare*". Il segno "*di natura tale da ingannare*" è un segno che ha, potremmo dire, una sorta di componente genetica di ingannevolezza, che nasce ingannevole e non che può ingannare se utilizzato in un certo modo. Si è anticipato che la Direttiva 89/104/CEE è stata codificata e formalmente abrogata dalla Direttiva 95/2008/CE. Il testo codificato<sup>21</sup> modifica specificamente quella versione, sostituendo l'espressione "*i segni di natura tale da*" con i segni che "*possono indurre in errore*". Anche la norma del c.p.i. in materia di decadenza (e cioè l'art. 12, comma 2, lett. b) sostituisce la

---

<sup>21</sup> Direttiva CEE - Consiglio CE, Parlamento Europeo, n. 2008/95/CE (G.U.U.E., 08/11/2008, L 299), in vigore dal 30 novembre 2008.



## CAPITOLO PRIMO

nozione di inganno con quella di "errore" (si parla di marchio idoneo a indurre "*in errore*" e non a indurre "*in inganno*").

Questa modifica pare autorizzare due tipi di riflessioni, di cui si cercherà conferma nell'analisi del presente lavoro. Anzitutto, pare potersi affermare che l'attenzione del legislatore si sia definitivamente spostata sul risultato dell'errore del pubblico, e non sulla natura intrinsecamente ingannevole di un segno. Sembra in altre parole potersi dire che il legislatore abbia in mente un segno potenzialmente idoneo a far cadere in errore il pubblico, e non un segno che abbia una certa natura ingannevole per così dire "congenita". Ciò autorizzerebbe a immaginare che anche al momento della registrazione, ove esistano condizioni di uso del marchio, esse vadano prese in esame. Inoltre, parlare di inganno del pubblico avrebbe potuto autorizzare una lettura della norma in cui poteva avere una certa importanza l'aspetto intenzionale da parte del titolare del segno, quasi che si volesse alludere ad un'"astuzia" fraudolenta che serviva appunto ad ingannare. Oggi invece è chiaro (almeno nella versione italiana della Direttiva, che costituisce comunque un testo ufficiale) che ciò che conta non è chi inganna, ma chi si inganna e ciò che rileva è, in buona sostanza, l'errore di chi si inganna. L'errore comporta una falsa rappresentazione della realtà che, per quanto concerne il pubblico, dovrebbe tramutarsi in una erronea scelta d'acquisto.

## CAPITOLO PRIMO

### 2. Il segno/segnale e il messaggio: il processo comunicativo.

Ogni segno, non necessariamente un segno denominativo<sup>22</sup>, può essere capace di "trasportare" un messaggio.

Il messaggio secondo una felice espressione di un autore italiano esperto in semiotica e comunicazione è "*il bene passato di mano in mano*"<sup>23</sup>, e cioè l'oggetto di scambio in una qualunque pratica comunicativa.

E' però molto difficile che la portata di un messaggio possa essere svincolata dal contesto in cui questo messaggio viene trasmesso. Nell'ambito della scienza della comunicazione è stato, infatti, sostenuto che l'identificazione di un segnale da parte del ricevente non implica l'automatica interpretazione corretta, da parte di quest'ultimo, del messaggio che il mittente voleva trasmettere con quel segnale. La comunicazione è, infatti, influenzata da

---

<sup>22</sup> Espressivi o descrittivi, come meglio diremo, possono essere anche i marchi figurativi e anche i marchi di forma (per esempio una bottiglia avente una forma particolare potrebbe trasmettere il messaggio che essa contiene del latte oppure del vino).

<sup>23</sup> Cfr. CASETTI, *Comunicazione*, pag. 8, in G. BETTERINI & A. BELLOTTO (a cura di), *Questioni di storia della radio e della televisione*, Milano, 1985. Per un'interessante disamina dei rapporti tra semiotica e marchio si rinvia anche a SANDRI, *Percepire il Marchio: dall'Identità del Segno alla Confondibilità*, Forlì, 2001, spec. pagg. 15-34, nonché alle pagg. 250 e ss. (§ "*Il valore semantico nel processo di percezione*"), ove l'Autore chiarisce, tra l'altro, che l'incidenza del fattore semantico "*nel processo attentivo e mnemonico è di norma superiore a quello visivo e fonetico*".

## CAPITOLO PRIMO

molteplici fattori, dall'ambiente, dalle diversità di codifiche del destinatario e via dicendo. Accade così, nel processo comunicativo, che il messaggio ricevuto possa essere, spesso, molto diverso da quello inviato oppure che, nella convinzione di inviare un messaggio, si invii un messaggio differente o si inviino addirittura più messaggi. Una vignetta satirica, ad esempio, perderà tutto il suo mordente se il lettore non è al corrente dei fatti cui essa è riferita o anche se non condivide i valori cui l'hanno ispirata. L'interpretazione del messaggio dipende, quindi, in gran parte, dal contesto in cui viene ricevuto: dai valori, dalle percezioni e dalla consapevolezza/competenza del destinatario che, di quel contesto, è parte cruciale. Orbene, questo aspetto della comunicazione ed in particolare della percezione del pubblico è certamente presente anche nel messaggio che veicola il marchio, dato che una fondamentale importanza è assunta dal modo e dal contesto in cui esso viene utilizzato dal titolare e viene perciò percepito dai consumatori.

Senonché nella norma in commento, volta a comminare la nullità o la non registrabilità del segno ingannevole, e quindi a perseguire la decettività cosiddetta "originaria", non vi è alcun riferimento alle modalità di utilizzo<sup>24</sup>, e cioè appunto al contesto.

---

<sup>24</sup> E' infatti proprio la mancanza del riferimento al contesto con cui viene utilizzato il marchio che differenzia la norma in commento dalle norme che comminano la decadenza per decettività sopravvenuta del marchio e sanciscono il divieto di uso ingannevole del marchio stesso.

## CAPITOLO PRIMO

Ciò che si deve valutare è l'ingannevolezza del segno al momento della sua registrazione, e cioè quando il marchio potrebbe non essere ancora stato utilizzato.

Ovviamente potrebbe accadere che alla registrazione sia preceduto un uso e allora si potrebbe opinare, come ritiene chi scrive anche per le ragioni critiche che questo lavoro vorrebbe mettere in luce, se un simile uso possa essere giudicato rilevante ai fini della valutazione dell'ingannevolezza<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> In senso contrario si veda SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, pag. 331 e ss., spec. a pag. 335, ove l'Autore afferma che la norma che disciplina il momento genetico del marchio, ovvero l'adozione di un segno come marchio "*comporta una valutazione astratta od aprioristica del significato lessicale o testuale del marchio e della natura, qualità, provenienza, dei prodotti contraddistinti (per i quali il marchio è registrato)*", mentre la norma che riguarda la fase dinamica del marchio "*riguarda le modalità effettive di utilizzazione e concerne un fatto concreto, un episodio specifico*"; in senso favorevole a considerare l'uso anteriore del marchio si vedano GHIDINI, *Decadenza del marchio per "decettività sopravvenuta"*, in *Riv. dir. ind.* 1993, pag. 211 e ss., specie a pag. 213, ove l'Autore afferma che la norma è, a suo dire, idonea ad abbracciare l'ipotesi "*ben più rilevante e frequente, ed anzi tipica, in cui il segno è decettivo all'atto della registrazione essendo divenuto tale a seguito di un uso anteriore confliggente con il messaggio testuale evocabile*". Se invece si volesse limitarsi a considerare il contenuto testuale del marchio, l'applicazione della norma dovrebbe limitarsi ai casi "*del tutto marginali, in cui il contenuto testuale enuncia una promessa oggettivamente 'impossibile'*" (l'Autore porta, ad esempio, l'ipotesi della promessa "*che alluda ad un prodotto dolciario 'senza calorie'*"; si veda anche GHIDINI-GUITTEERREZ, *Marchio decettivo e uso decettivo del marchio*, commento a Cass. 23 gennaio 1993, il *Il dir. ind.*, n. 2/1994, pag. 130 e ss. ove si fa anche l'esempio di un formaggio "*il cui marchio evochi l'assenza totale di grassi*"; gli Autori "giustificano" l'orientamento che affermava la nullità anche per i casi di uso ingannevole in questione in base alle considerazioni che la

## CAPITOLO PRIMO

---

vecchia legge marchi non prevedeva una sanzione per i casi di uso ingannevole del marchio, ben più frequenti di quelli relativi al marchio originariamente decettivo sanzionati con la nullità, e che "*è esperienza frequente e antica che, in situazioni di questo tipo, la giurisprudenza estenda la norma 'veramente sanzionatoria' anche a fattispecie che in realtà fuoriescono dal suo preciso ambito di previsione*"; si rinvia al paragrafo successivo per l'esame del caso "*New England*"). Nello stesso senso si veda GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, pagg. 52-53 e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, pag. 144, ma anche a pag. 86, in commento all'art. 11 l. marchi. Secondo gli Autori da ultimo citati, ragioni di ordine sistematico indurrebbero a pensare che tutte le norme sull'inganno inserite nella legge marchi andrebbero a costituire un sistema di "*garanzie*" per il consumatore e dovrebbero perciò essere riferite ad una identica situazione ai fini della valutazione dell'ingannevolezza. Senza contare che nella legge non si troverebbe "*alcun elemento testuale che consenta di distinguere tra ingannevolezza intrinseca ed estrinseca del marchio, né ai fini della nullità né, ... della decadenza. Se per la prima si guarda di regola al significato che il marchio possiede 'in sé' (e cioè alle sole ipotesi di marchi 'espressivi') è soltanto perché normalmente la registrazione precede l'uso, sicché al momento di essa il marchio non può avere altro significato (ovvero trasmettere altro 'messaggio') che quello che eventualmente il segno possiede nel linguaggio comune; quando però il singolo marchio possiede in concreto anche un ulteriore significato, in conseguenza di un uso anteriore, non si vede perché non si dovrebbe valutare della decettività del marchio in questione prendendo in considerazione solo il 'significato lessicale del segno, anziché considerare nella sua globalità il messaggio che esso, anche a seguito di tale uso, trasmette in concreto al pubblico*". Si veda anche VANZETTI, *Commento alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità Europee sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi di impresa*, cit., secondo cui la valutazione del marchio in sé, cioè fondata su parametri astratti, sarebbe tale da rendere del tutto eccezionale il rifiuto della domanda di registrazione e la domanda di nullità per decettività del marchio. Si veda, per la dottrina penalistica sull'argomento, GROSSO, *Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1265 e ss..

## CAPITOLO PRIMO

Nell'ipotesi, però, in cui si dovesse valutare il marchio senza avere il conforto dell'uso (anche perché appunto potrebbe trattarsi di un marchio non ancora utilizzato) — e cioè senza il contesto che permette al *segno/segnale* di trasformarsi in *messaggio*, considerando perciò le possibili trasformazioni dello stesso messaggio a seconda del processo comunicativo che si viene a creare nello scambio e nel rapporto mittente/messaggio/mezzo/destinatario — il rischio è di valutare l'ingannevolezza di un marchio non già considerando il messaggio che, nella sua globalità, esso potrebbe trasmettere in concreto, bensì valutando "unicamente" il segnale.

In altre parole il giudizio circa la non ingannevolezza di un marchio limitato alla valutazione del significato letterale dell'elemento *significativo* di cui il marchio si compone potrebbe rilevarsi del tutto insoddisfacente<sup>26</sup>.

Il bene che dovrebbe "passare di mano in mano" resterebbe infatti valutato nella fase in cui il passaggio da una mano con l'altra mano non si è ancora verificato e, in cui, pertanto, il processo comunicativo potrebbe non essere stato neanche iniziato.

Dal punto di vista della scienza della comunicazione, lo studio di un segnale in sé potrebbe prestarsi viceversa a letture

---

<sup>26</sup> Questo rischio si presenta anche nel giudizio di nullità di un marchio già registrato: il giudice, in questo caso, potrebbe dover giudicare di un marchio registrato, ma non ancora usato che, ovviamente, sarà efficace fin tanto che non si verifica la decadenza per non uso.

## CAPITOLO PRIMO

stereotipate, molto lontane da ciò che potrebbe rilevare lo studio del segnale realmente "messo alla prova" nel processo comunicativo. Una smorfia ad esempio può certamente essere un segnale, ma per chiarire il significato del messaggio che vuole trasmettere sarà necessaria l'implicazione di altri elementi, ed in particolare la valutazione dei particolari del contesto in cui viene utilizzata da chi invia il messaggio e da chi lo riceve.

La valutazione dell'ingannevolezza del marchio limitata al significato letterale di quest'ultimo potrebbe paragonarsi alla valutazione di una smorfia, di un gesto o di un urlo senza sapere il contesto cui si riferiscono.

Vi sono del resto casi classici che dimostrano come la comunicazione di identici segnali sia interpretata da diverse situazioni, quali la percezione di chi osserva il segnale e il contesto in cui il segnale è osservato. Ad esempio: questa è la figura creata da uno psicologo americano (E. G. Borino) per dimostrare come una stessa immagine può essere vista, a seconda di chi la osserva, come il ritratto di una giovane o di una vecchia. Osservando il disegno sotto riprodotto, si osserva come si possa passare dall'una all'altra: l'orecchio della ragazza diventa l'occhio della vecchia; il profilo del naso della vecchia diventa il volto della giovane.

## CAPITOLO PRIMO



Per un esempio di come il segnale sia influenzato dal contesto si veda questo altro disegno: leggiamo il segno grafico centrale come lettera (B) quando è circondato da lettere, mentre lo leggiamo come numero (13) quando è circondato da numeri.

12  
A B C  
14



## CAPITOLO PRIMO

### 3. Uno sguardo preliminare alla giurisprudenza delle Commissioni di Ricorso dell'UAMI.

Prima di procedere nell'analisi, si ritiene opportuno soffermarsi su alcuni casi concreti di valutazioni di marchi al momento della loro registrazione.

Il miglior punto di riferimento parrebbe trovarsi piuttosto che nella nostra giurisprudenza nazionale (che poi comunque esamineremo) nella giurisprudenza delle commissioni di ricorso dell'UAMI, che sono spesso tenute a pronunciarsi sull'art. 7, lett. g) Regolamento CE 40/94 (il Regolamento sul marchio comunitario), che esclude dalla registrazione (esattamente come il testo della Direttiva 89/104/CEE anteriormente alla sua versione codificata) "*i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio*".

#### 3.1 *Decisione sul marchio "Wine Oh!" in relazione a bevande non alcoliche.*

La Quarta Commissione di ricorso<sup>27</sup> è stata chiamata a decidere dell'ingannevolezza originaria del marchio "Wine Oh!" registrato, *inter alia*, per acqua minerale e per altre bevande (non

---

<sup>27</sup> Decisione 7 marzo 2006 - R 1074/2005-4- "Wine Oh!" Cfr., per un commento, HUMPHREYS \**Deceit and immorality in trade mark matters: does it pay to be bad?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2 (2), pag. 89 e ss..

## CAPITOLO PRIMO

alcoliche) comprese nella classe 32, nessuna delle quali conteneva naturalmente vino<sup>28</sup>. La Commissione ha sancito l'ingannevolezza del marchio, sulla base del principio, di per sé, abbastanza ovvio, che l'acqua non è vino e che la differenza tra acqua e vino è evidente in termini di qualità del prodotto. Significativo il punto 20 della decisione che afferma che "*Since Jaesus Christ the Saviour turned water into wine at Kanaan, it is common round that wine is superior in quality to water*"<sup>29</sup>.

Il marchio sarebbe perciò ingannevole per il consumatore. In buona sostanza, la positiva connotazione associata al vino e gli elevati sforzi per produrre vino di qualità renderebbero ingannevole il voler presentare un'acqua minerale come se fosse vino. Inoltre, secondo la Commissione, l'ingannevolezza deriverebbe anche dall'esistenza del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che prevede norme specifiche in materia di etichettatura del vino e dell'uso della terminologia inerente il vino<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> L'elenco esatto comprendeva: *Non-alcoholic beverages, namely, bottled water, mineral water, spring water, flavored water, fruit juices, vegetable juices, fruit drinks, and carbonated beverages.*

<sup>29</sup> Cfr. la decisione "*Wine Oh!*" cit. al punto 20 della motivazione.

<sup>30</sup> Questo caso offre lo spunto anche per ricordare che esistono denominazioni generiche disciplinate dalla legge (latte, miele, caffè, lana, seta, etc). L'interpretazione del significato di questi termini all'interno di marchi

## CAPITOLO PRIMO

La Commissione chiarisce anche che il giudizio di ingannevolezza deve essere condotto tenendo conto del segno in sé, senza immaginare che saranno poi profusi particolari sforzi comunicativi ovvero verranno utilizzate indicazioni aggiuntive per favorire una percezione non ingannevole del segno<sup>31</sup>.

Nemmeno l'interiezione "oh!" contenuta nel marchio potrebbe consentire al marchio di sfuggire al giudizio di ingannevolezza, non facendo altro, secondo la Commissione, che rafforzare il concetto di vino. Il marchio non potrebbe cioè diversamente essere inteso se non nel senso di "oh, this is wine", rafforzando l'idea che il segno "wine" non potrebbe contrassegnare qualcosa di diverso dal vino, e che un prodotto che chiaramente vino non può essere presentato ai consumatori come se lo fosse.

Si noti che il marchio era invece stato accettato in USA, superando l'esame di decettività dell'USPTO<sup>32</sup>.

---

registrati dovrebbe perciò tener conto della definizione giuridica che si aggiunge al significato comune attribuito alla parola ai fini di valutazione dell'ingannevolezza. Tuttavia, ciò non dovrebbe avere rilevanza se la parola è utilizzata in chiave fantastica, senza cioè una qualunque pretesa descrittiva delle caratteristiche del prodotto.

<sup>31</sup> La decisione si sofferma anche sul fatto dell'irrilevanza dell'uso sul marchio su una bottiglia diversa da quelle tipicamente utilizzate per il vino; secondo la Commissione ciò non impedirebbe, anche da un punto di vista meramente fattuale e non giuridico, a far percepire il marchio "*in its plain and ordinary meaning*".

<sup>32</sup> Si veda la decisione "*Wine Oh!*" cit. al punto 26 della motivazione.

## CAPITOLO PRIMO

Non si può negare che il concreto uso del segno avrebbe potuto far propendere per una decisione diversa. Posto che in concreto, quanto meno all'atto dell'acquisto del prodotto, ben difficilmente si confonderà l'acqua con il vino, la validità del marchio e la sua non ingannevolezza poteva discendere in questo caso anche da una diversa considerazione (si veda più avanti la decisione sul caso "Armadillo"). Se il prodotto che contraddistingue il marchio non è vino, bensì acqua, e il marchio contiene la parola vino in un contesto come quello che si è poc'anzi descritto, il marchio potrebbe essere ritenuto di fantasia o comunque diretto ad una generica magnificazione del prodotto e, come tale, potrebbe essere ritenuto un marchio valido.

### **3.2 Decisione sul marchio "International Stars Registry" in relazione ad un servizio amatoriale di battesimo di stelle.**

La Prima Commissione di Ricorso<sup>33</sup> ha esaminato la decettività del marchio "International Stars Registry" di cui era stata chiesta la registrazione per le classi 9, 16, 35 e 41.

Il richiedente si occupava di un servizio molto particolare, e cioè di battezzare una stella e dedicarla a una persona. La

---

<sup>33</sup> Cfr. Decisione della Prima Commissione di Ricorso del 4 aprile 2001, marchio "International Star Registry" R 468/1000-1.

## CAPITOLO PRIMO

decettività sarebbe principalmente derivata dall'uso del termine "registrazione", che avrebbe implicato l'esistenza di un registro, e dunque di una formale procedura, connotata dai crismi dell'ufficialità, quando invece si trattava di un "battesimo" fittizio, a scopo puramente amatoriale.

La peculiarità di questa decisione sta nel fatto che la Commissione di Ricorso si è interrogata e ha attribuito rilevanza all'uso anteriore fatto del marchio (che è stato peraltro ritenuto, per altri versi, non dotato di sufficiente capacità distintiva).

La Commissione ha a tal riguardo esaminato del materiale pubblicitario, tra cui i certificati con cui veniva rilasciata l'attestazione del battesimo della stella<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Si vedano i punti 25 e 26 della decisione. In particolare al punto 26 si fa riferimento al sito web italiano del richiedente, ancora disponibile all'indirizzo <http://www.carpediem-milano.it/stella.asp> che si riporta qui di seguito: *"L'International Star Registry è un organismo americano autorizzato a 'battesimare le stelle' di tutta la galassia. E' quindi possibile intitolare una stella e dedicarla ad una persona, ad una coppia, ad una azienda, o ad un prodotto. Dal 1979 ad oggi a più di 400.000 stelle sono stati dati nomi per occasioni speciali come anniversari, matrimoni, compleanni, battesimi, per San Valentino, per Natale... o semplicemente per il piacere di fare un regalo. per la scelta della stella è necessario indicare una data che consenta di selezionare la costellazione. La data può essere quella di nascita, di un anniversario, di un compleanno, di un esame di laurea ed infinite altre. Il destinatario riceve un kit composto da una mappa generale delle costellazioni, una mappa dettagliata della sua costellazione ove appare cerchiata in rosso la stella che gli viene intitolata, ed il certificato che attesta il battesimo della stella a suo nome, con dettaglio delle coordinate astronomiche. Ogni stella battezzata viene annotata nel Registro Universale della Volta Celeste depositato in Svizzera, e resterà registrata permanentemente"*.

## CAPITOLO PRIMO

Solo nella parte finale della decisione<sup>35</sup>, la Commissione di Ricorso ammette che, in linea di principio, nella fase della registrazione, il marchio dovrebbe essere valutato, di per sé, indipendentemente dall'uso che se ne faccia. La Commissione dice infatti che il marchio dovrebbe essere "*appraised as it stands*" e che l'uso di materiale pubblicitario ingannevole non dovrebbe rendere ingannevole un marchio che originariamente non lo era.

Nel caso di specie, tuttavia, la Commissione osserva come il carattere intrinsecamente ingannevole del marchio oggetto della decisione risultasse aumentato (il che, nel contesto, potrebbe voler dire anche confermato, reso evidente) proprio dalle modalità con cui il marchio era stato utilizzato (in inglese: *the inherently misleading character of the trade mark ... has been augmented<sup>36</sup> by the manner in which the trademark has been used*).

Questa decisione è sicuramente interessante perché partendo da una codificazione del segnale probabilmente incerta (è vero che le parole "*international*" e "*registry*" avrebbero potuto in sé avere un significato ingannevole, ma la questione era tutt'altro che pacifica),

---

<sup>35</sup> Si veda decisione "*International Stars Registry*", punto n. 29 della motivazione.

<sup>36</sup> Per un'opinione sostanzialmente conforme a quella espressa dalla Commissione di Ricorso nel caso in esame, si veda una risalente dottrina italiana. Cfr., in particolare, SANTAGATA, *Concorrenza sleale e trasparenza del mercato*, Padova, 1979, pag. 123 e ss.. L'Autore afferma, infatti, che l'uso rende evidente l'eventuale ingannevolezza originaria del marchio. Si veda inoltre il filone della giurisprudenza italiana che sarà oggetto di studio nel successivo paragrafo.

## CAPITOLO PRIMO

decisivo rilievo è stato attribuito all'uso effettivo del marchio (naturalmente stiamo parlando dell'uso anteriore alla registrazione) che ha, in qualche misura, confermato l'ingannevolezza. Oltre a confermare la rilevanza dell'uso anteriore alla registrazione (che peraltro è un elemento del tutto accidentale, dato che, come si è detto poco fa, il marchio potrebbe benissimo essere depositato prima di qualsivoglia uso), la decisione in rassegna mette bene in luce la differenza tra la valutazione di un puro segnale che, di fatto, non è stato immesso nel processo comunicativo e la valutazione di un messaggio che, al contrario, viene sperimentato all'esito di un simile processo.

E' significativo poi che l'uso serva in questo caso a rafforzare il concetto di ingannevolezza, quasi appunto che esso non fosse del tutto chiaro a livello di adozione del segno. Molto probabilmente, ove fosse mancata la cartina tornasole dell'uso anteriore (puntualmente descritto dalla Commissione), il giudizio della Commissione avrebbe potuto essere più indulgente, restando naturalmente il marchio sottoposto alla sanzione della decadenza, ove l'uso successivo ad una registrazione, di per sé sospetta, ne avesse confermato il carattere ingannevole.

L'uso, nel caso deciso dalla Commissione, ha dunque funzionato come indice rivelatore di un'invalidità già esistente e ha così assolto, come emerge chiaramente dalla decisione, un ruolo essenzialmente *probatorio*.

## CAPITOLO PRIMO

### 3.3 *Decisione sul marchio "Armadillo" in relazione ad articoli di abbigliamento e di cappelleria.*

La Quarta Commissione di Ricorso<sup>37</sup> ha esaminato la decettività del marchio "Armadillo" di cui era stata chiesta la registrazione per le classi 18 e 25, così meglio specificate: (i) classe 18: coperte per cavalli, protezioni per gli arti dei cavalli per il loro trasporto, *tranne quelli in pelle o cuoio*; (ii) classe: 25, articoli d'abbigliamento e cappelleria, *tranne quelli in pelle o cuoio*. Questa specifica limitazione contenuta nella domanda di registrazione è piuttosto tipica per il marchio comunitario e per gli ordinamenti stranieri - specialmente per l'ordinamento statunitense - ma non per quello italiano, ove normalmente ci si limita ad indicare nella dichiarazione il genere o la classe di appartenenza ai prodotti, comunicando così informazioni del tutto generiche, senza alcuna indicazione concreta concernenti i prodotti o i servizi che il marchio deve contraddistinguere<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Cfr. Decisione della Quarta Commissione di Ricorso del 19 marzo 2003, marchio "*Armadillo*" R 0167/2002-4.

<sup>38</sup> Come meglio vedremo nel paragrafo in cui ci occuperemo specificamente dei precedenti italiani, ciò crea diversi problemi, giacché la valutazione viene fatta spesso avuto riguardo a classificazioni astratte e non al prodotto concreto. E' invece il prodotto concreto a essere o non essere conforme al significato del marchio: un marchio che richiama la seta è infatti conforme a prodotti che contengono seta, e non lo è nei confronti di prodotti sintetici, ma questo distinguo non può essere svolto se del marchio viene, ad esempio, genericamente chiesta la registrazione per i prodotti della classe 25. Il marchio sarebbe perciò veritiero per certi prodotti e



## CAPITOLO PRIMO

Ad ogni modo, data la specificazione della domanda nel caso di specie, la Commissione non solo ha sancito la non ingannevolezza del marchio, ma anche la sua distintività, venendo meno ogni ipotesi di descrittività del segno. Secondo la Commissione il marchio sarebbe "*distinctive since the name of an animal cherished for its skin can be considered to be fanciful in relation to products not including animal skin at all*". La decisione pare di segno contrario alla decisione nel caso "*Wine ob!*". Il marchio Armadillo viene infatti immaginato su prodotti non in pelle. E' chiaro tuttavia che se il prodotto fosse fatto in similpelle o in materiale in concreto confondibile con la pelle, e il nome Armadillo (nome comune di un animale) fosse ritenuto evocativo di materiale fatto in pelle di armadillo, il marchio avrebbe dovuto essere, a rigore, ritenuto ingannevole.

---

ingannevole per altri, ancorché si tratti di prodotti tutti compresi nella stessa classe merceologica. L'art. 156 lett. d) c.p.i. prevede, in effetti, soltanto l'indicazione dei prodotti e servizi intesa come "*l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243*". Tuttavia, è normalmente ammessa la possibilità di limitare la domanda, sia da parte del richiedente che dell'Ufficio, il che consentirebbe di rendere il giudizio di ingannevolezza meno astratto e di limitare l'efficacia della registrazione ai soli prodotti o generi di prodotti per i quali non si presenti decettivo.

## CAPITOLO PRIMO

### 3.4 Decisione sul marchio "Togo" in relazione a prodotti alimentari.

La Quarta Commissione di Ricorso<sup>39</sup> ha esaminato la questione della descrittività (e della decettività) del marchio "Togo", verificando se il marchio poteva costituire un'informazione ingannevole in ordine alla provenienza geografica dei prodotti dallo Stato del Togo, dell'Africa occidentale. La richiedente, la Società Barilla obiettava che togo nella lingua italiana ha anche il significato di magnifico, eccellente, di gala e/o di lusso e che comunque, nella Comunità Europea, il marchio TOGO sarebbe stato visto come una contrazione fantasiosa delle parole "to go" e non come un termine geografico. Durante la fase di esame del marchio, la richiedente aveva però ridotto l'elenco dei prodotti, limitando la registrazione a "cereali, pane, prodotti di pasteggerai e gelati". La Commissione ha perciò concluso, con riferimento specifico a questi prodotti di non avere "*alcuna prova che il pubblico generale riterrà che i prodotti in questione siano originari dello stato africano del Togo*". Il marchio è stato perciò registrato con i prodotti così come limitati dal richiedente. Questa decisione dimostra come solo il contesto d'uso avrebbe potuto chiarire se il richiamo alla

---

<sup>39</sup> Cfr. Decisione della Prima Commissione di Ricorso del 21 novembre 2001, marchio "Togo" R 475/2000-1.

## CAPITOLO PRIMO

località geografica (certamente non particolarmente nota) fosse meramente allegorico.

### 3.5 *Decisione sul marchio "Peracillin" in relazione a prodotti farmaceutici.*

La Seconda Commissione di Ricorso ha esaminato la questione della decettività del marchio "Peracillin"<sup>40</sup>. L'ingannevolezza dipendeva dalla somiglianza del segno con il termine "Piperacillin", nome di una sostanza farmaceutica non contenuta nei prodotti di cui si chiedeva la registrazione. La Commissione ha escluso l'ingannevolezza sulla base del fatto che il consumatore medio pone di norma maggiore attenzione sulla parte iniziale della parola, piuttosto che su quella finale<sup>41</sup> e che l'attenzione del consumatore medio è normalmente più alta per i prodotti legati alla salute. La decisione si è dunque basata su un argomento molto astratto, che, almeno *prima facie*, suona piuttosto come un'affermazione di principio quanto meno opinabile e comunque non fornisce un sicuro conforto all'interprete.

---

<sup>40</sup> Cfr. Decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 15 settembre 2006, marchio "Peracillin" R 551/2006-2.

<sup>41</sup> Nello stesso senso cfr. Tribunale Primo Grado CE, 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02 ("Mundicor"), paragrafi 81 e 83.

## CAPITOLO PRIMO

### 3.6 *Decisione sul marchio "Metaljacket" in relazione a prodotti per la protezione della ruggine<sup>42</sup> e trattamento dei metalli<sup>43</sup>.*

La Prima Commissione di Ricorso<sup>44</sup> ha esaminato la questione della descrittività e dell'eventuale decettività del marchio "Metaljacket" osservando che il marchio era registrato per prodotti che non avrebbero potuto essere ricondotti dai consumatori alle parole "metal" (*any number of chemicals ... that are often lustrous ductile solids*) e "jacket" (*exterior cover or casing*).

In questa decisione è stato enunciato il principio per cui un marchio solo suggestivo, che l'Ufficio definisce "*not directly descriptive*" non potrebbe "*be deceptive within the meaning of Artiche 7 (1) g CTMR*". Questa affermazione si segnala, forse più delle altre precedentemente esaminate, per la sua marcata astrattezza. Vedremo nel prossimo capitolo alcuni esempi tratti dalla letteratura

---

<sup>42</sup> Per formare rivestimenti su metalli; prodotti chimici per la produzione di rivestimenti di superficie; prodotti chimici per il trattamento di superfici metalliche al fine di migliorarne l'aderenza; prodotti chimici sotto forma di rivestimenti protettivi; composti per rivestimenti, escluse le pitture; rivestimenti antiabrasione.

<sup>43</sup> Rivestimenti anticorrosivi e resistenti alla corrosione; additivi per rivestimenti; prodotti di rivestimento antiruggine; rivestimenti da utilizzare come mani di fondo, rivestimenti metallici.

<sup>44</sup> Cfr. decisione della Prima Commissione di Ricorso, del 23 ottobre 2002, marchio "*Metaljacket*" R 314/2002-1.

## CAPITOLO PRIMO

anglosassone che dimostrano un approccio contrario, ove cioè di fronte a marchi molto meno suggestivi di quello esaminato in questa occasione, si è posto un problema di ingannevolezza.

L'esame di tutta la casistica delle Commissioni di ricorso svolta nelle pagine che precedono tradisce perciò l'esitazione, già espressa, di come un giudizio astratto, condotto su enunciazioni di principio e non su valutazioni ancorate a un processo di comunicazione, conduca a risultati per lo più insoddisfacenti e non sempre condivisibili o comunque convincenti.

#### **4. La giurisprudenza italiana: i casi New England, Cotonelle e Parmacotto.**

Anche la giurisprudenza italiana in materia di applicazione dell'art. 18, n. 5 della legge ante novella e poi dell'art. 18, n. 1 lett. e) della legge riformata merita senz'altro di essere esaminata.

Accanto ad alcuni precedenti che si esamineranno più sbrigativamente nella nota a piè di pagina, ci si occuperà dei

## CAPITOLO PRIMO

principali tre casi, che sono giunti sino alla decisione della Cassazione<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Per altri precedenti cfr. App. Milano, 9 marzo 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 2526, che ha ritenuto in contrasto con l'art. 18, n. 5, l.m., i marchi "Galletto Amburghese Vallespluga" e "Galletto Amburghese Casalingo" registrati per prodotti avicoli, in quanto i prodotti sui quali erano apposti "non deriv(avano) da alcuna razza amburghese, non prove(nivano) comunque da quella regione e neppure (erano) galletti, bensì pulcinotti indifferentemente dell'uno o dell'altro sesso precocemente macellati"; la Corte, che ha deciso della questione di fatto solo in secondo grado, ha ritenuto che il riferimento alla regione amburghese fosse palesemente ingannevole e rendesse il marchio originariamente nullo, anche per quanto concerneva l'elemento figurativo di cui si componeva lo stesso marchio (il famoso scudetto rosso); Comm. Ricorsi, 3 luglio 1985, *ivi*, 1985, 1939, che ha accolto la richiesta del richiedente, ai sensi del vecchio art. 31 reg. m., di limitare la registrazione del marchio "I grandi di Spagna" ai "liquori di qualità selezionata fabbricati in Spagna"; la decisione ha poi precisato che "ove poi tale marchio venisse di fatto usato per prodotti non originali o di qualità scadente, quest'uso potrebbe sempre represso... come uso illecito del marchio alla stregua dell'art. 11 l.m.". Comm. Ricorsi, 28 marzo 1984, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, pag. 386 (caso "Yves Gorin Paris"); App. Torino, 30 giugno 1972, *ibidem*, pag. 155 (caso "Oneglia Imperia"); App. Milano, 24 luglio 1953, in *Foro it.*, 1954, I, pag. 182 (caso "Liquore dei RR.PP. Montecassino"); Trib. Genova, 12 marzo 1952, in *Riv. dir. ind.*, 1956, II, pag. 281 (marchi contenenti le denominazioni geografiche "Kingston-Jamaica" e "New York-London"). Hanno invece escluso l'ingannevolezza del marchio ai sensi dell'art. 18, n. 5, l.m., Trib. Milano, 27 maggio 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 3490 (caso "Brooklyn"); Comm. Ricorsi, 5 dicembre 1991, *ivi*, 1991, 2723 (il caso riguardava sei registrazioni di marchi, per contraddistinguere servizi bancari, contenenti denominazioni geografiche di zone altoatesine); App. Milano, 29 marzo 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 540 e Trib. Busto Arsizio, 17 luglio 1972, *ivi*, 163 (caso "Scotchdrink-Prodotto italiano"); Cass., 31 marzo 1972, n. 1023, *ivi*, 1972, 6 (caso "Arpege Cravatte"); Cass., 18 marzo 1958, n. 907 e App. Milano, 5 aprile 1957, in *Riv. dir. ind.*, 1958, II, pag. 191 (caso "Columbia"). Si veda anche App. Bologna, 6 aprile 1982, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1982,

## CAPITOLO PRIMO

Andiamo in ordine cronologico.

---

1540, che ha ritenuto non in contrasto con l'art. 18, n. 5, l.m., il marchio "Prototipo" per ciclomotori prodotti in serie, in quanto il suo contenuto palesemente iperbolico lo rendeva inidoneo ad ingannare il pubblico. Per una più ampia rassegna cfr. MORRI, *La Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema della decettività del marchio*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1997, n. 5, pag. 784 e ss..

## CAPITOLO PRIMO

### I) *NEW ENGLAND: marchio decettivo per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia.*

La sentenza relativa al primo caso, il caso "New England" risale al 1993 e la Corte<sup>46</sup> ha deciso applicando la legge anteriore

---

<sup>46</sup> Cfr., sul caso *New England*, la nota redazione in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, pag. 30; si vedano anche GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, cit. secondo cui la soluzione della Corte darebbe àdito a perplessità perché conterrebbe, in maniera nemmeno troppo implicita, il principio per cui una qualunque parola straniera costituisce un elemento descrittivo dell'origine geografica dei prodotti; cfr. GHIDINI-GUITIERREZ, *Marchio decettivo e uso decettivo del marchio*, cit. secondo cui la decisione riguarderebbe "una classica violazione dell'art. 11, legge marchi, e non, a rigore, dell'art. 18, n. 5. 'New England' non è illecito per il suo contenuto, bensì, come riconosce la Cassazione, per il modo in cui viene utilizzato, in quanto è stato apposto a prodotti non di importazione inglese o americana (New England è anche uno stato degli Stati Uniti d'America, come è noto)". Secondo gli Autori, quindi, ove la decisione avesse dovuto essere assunta nel vigore della legge novellata, si sarebbe dovuta applicare la sanzione della decadenza e non della nullità. Tuttavia, il pensiero degli Autori è piuttosto critico anche nell'ottica della vecchia legge: "rimanendo un istante nella vecchia prospettiva normativa in cui si colloca, ovviamente, la sentenza che ci occupa, è da rilevare che nel merito la conclusione cui perviene la Cassazione e il ragionamento che la regge non appaiono esaustivi. Proprio quell'innegabile ricordata moda di uso di denominazioni inglesi per articoli di abbigliamento, se certo di per sé non può essere assolutoria di un intrinseco inganno commerciale, tuttavia dovrebbe poter condurre, e avrebbe dovuto condurre, a distinguere e quindi a verificare se, nel caso concreto, il marchio potesse comunicare una origine falsa e quindi venire comunque colpito, ovvero un 'tipo' di produzione per così dire 'all'inglese': in questo caso la verifica dovendosi spostare sull'effettiva corrispondenza tipologica a quel certo modello manifatturiero. Il discorso non è astratto giacché – lo insegna e lo conferma proprio il ricordato art. 41 del nuovo testo – è il contesto che decide se un marchio è usato decettivamente o meno. Così nel caso sottoposto alla Cassazione sarebbe stato rilevante verificare – ma non vi è traccia di ciò nella motivazione – se al marchio 'New England' fossero accompagnate o meno etichette o scritte ben visibili riportanti la dicitura 'made in



## CAPITOLO PRIMO

alla novella del 1992 (i.e. l'art. 18, n. 5 r.d. 929/1992 che, come si è ricordato all'inizio del capitolo, prevedeva il divieto di registrare come marchio "*le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi*").

Nel caso di specie si trattava di valutare se il marchio "*New England*", con le sottostanti diciture "*Skirt, tie of underwear*" e "*Remo Ruffini's choices*", fosse o non fosse decettivo e quindi se potesse essere registrato come marchio per contrassegnare articoli di abbigliamento e accessori (così come indicato nella domanda di registrazione).

L'allora Ufficio Centrale Brevetti — dopo aver assunto informazioni circa l'effettiva provenienza geografica dei prodotti contrassegnati (prodotti in Italia) — respingeva la domanda di registrazione sulla base della considerazione che il marchio in oggetto, ed in particolare la dicitura "*New England*", poteva ragionevolmente indurre in errore i consumatori, facendo loro credere che questi fossero di provenienza estera quando erano invece, appunto, fabbricati in Italia.

Il provvedimento dell'Ufficio è stato impugnato davanti alla Commissione dei Ricorsi, la quale, con una decisione dalla stessa Commissione definita "*di carattere evolutivo*" ha ritenuto che il marchio "*New England*" fosse lecito.

---

*Italy', ovvero etichette aggiuntive o pubblicità che esplicitamente facessero riferimento, che so, a una tradizione inglese ricreata da mani italiane e così via".*

## CAPITOLO PRIMO

La Commissione dei Ricorsi, con sentenza del 30 ottobre 1987, ha infatti affermato che il richiamo ad una località geografica, contenuto nel segno, aveva, nel caso di specie, una funzione meramente "allegorica" e non, invece, di indicazione di provenienza geografica.

La Commissione ha dunque ritenuto che l'uso di una lingua straniera o comunque la presenza di un nome geografico nel marchio non denotava, sempre e necessariamente, la vera origine del prodotto ovvero un'indicazione non veritiera atta a trarre in inganno il consumatore, in quanto nella prassi commerciale di certi settori (ed in particolare nel settore della moda e dell'abbigliamento) l'uso della lingua straniera indicava una sorta di uniformità di stile fra i prodotti contrassegnati ed i corrispondenti modelli di origine straniera (dunque uno stile, per esempio, "all'inglese" e non una fabbricazione del prodotto in Inghilterra).

La Commissione, in altri termini, ha considerato legittimo, in certi settori di attività, l'uso della lingua straniera o comunque la presenza del nome geografico nel marchio, in quanto questi elementi fossero divenuti "*conditio sine qua non della commerciabilità del prodotto*".

La tesi della Commissione dei Ricorsi è stata tuttavia fermamente respinta dai giudici di legittimità che, operando una valutazione del presumibile significato del segno per il pubblico dei consumatori (in relazione ai prodotti indicati nella domanda di registrazione del marchio), hanno confermato la decisione di rifiuto dell'Ufficio.

## CAPITOLO PRIMO

Secondo la decisione della Corte di Cassazione, la posizione della Commissione dei Ricorsi, seppur interessante dal punto di vista sociologico, non avrebbe potuto sanare un marchio indicativo di una provenienza geografica non veritiera: il consumatore non sarebbe, infatti, stato a quel punto in grado di discernere i prodotti fabbricati in un paese straniero ovvero i prodotti fabbricati in Italia *"ma conformemente ai prodotti creati nel paese straniero"*.

Secondo la Corte, l'interpretazione della Commissione dei Ricorsi avrebbe perciò avuto carattere abrogativo della norma di legge (e non evolutivo della stessa) risolvendosi nella *"legittimazione della decettività del marchio ai fini di rendere appetibile il prodotto"*<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Si veda nel senso del caso *New England*, Comm. Ricorsi, 27 settembre 1983-28 marzo 1984, n. 4/84, in *Riv. dir. ind.*, 1987, II, pag. 386 che ha ritenuto ingannevole il marchio *"Yves Gorin Paris"*, destinato a contraddistinguere articoli di abbigliamento di produzione italiana. Si veda anche, in senso contrario, nella giurisprudenza autodisciplinare, una decisione del Giurì secondo cui: *"L'uso quasi secolare del marchio Amaro Montenegro per prodotti notoriamente italiani e l'assenza di qualsiasi riferimento al 'Montenegro' sulle confezioni e nella pubblicità fanno escludere che questo marchio abbia qualsiasi significato di indicazione di provenienza ed abbia un carattere ingannevole"* (dec. Giurì n. 1988/58).

## CAPITOLO PRIMO

### II) Cotonelle: marchio decettivo per prodotti cartacei (e.g. carta igienica e fazzolettini di carta).

Nel caso "Cotonelle"<sup>48</sup>, la Scott aveva registrato il marchio in questione per contraddistinguere prodotti dichiaratamente cartacei (si trattava in particolare di fazzolettini e carta igienica).

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di appello<sup>49</sup>, ha espresso un parere piuttosto rigido, andando però a puntualizzare che la nullità originaria del marchio avrebbe dovuto esser sempre considerata solo ed esclusivamente *in relazione al prodotto descritto nella domanda di registrazione*, che comprendeva appunto prodotti formati di sola carta (che non contenevano fibre di cotone)<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Cfr. Cass. 9 aprile 1996, n. 3276, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, con nota redazionale; si veda inoltre PERUGINI, *Epilogo del caso Cotonelle*, in *Riv. dir. ind.* 1996, II, pag. 271 e ss.; nonché TONI, *La decettività (solo italiana) del marchio Cotonelle*, in *Il dir. ind.*, 1996, pag. 807 e ss..

<sup>49</sup> La sentenza di primo grado (Trib. Milano, 13 settembre 1990, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1990, 2563) aveva invece respinto la domanda di nullità affermando che è decettivo soltanto il segno che, in relazione allo specifico prodotto contraddistinto, suggerisce al consumatore medio la presenza di qualità positive ed auspicabili. Nel caso di specie, l'eventuale presenza di cotone nella carta igienica, pregiudicandone la rapida solubilità, avrebbe invece dovuto ritenersi un difetto, non un pregio. La sola caratteristica evocata dall'espressione "Cotonelle" sarebbe stato dunque quella di una particolare morbidezza, pari appunto a quella del cotone.

<sup>50</sup> Cfr. TONI, *La decettività (solo italiana) del marchio Cotonelle*, cit., che osserva, criticamente che: "*proprio il fatto che sia tecnicamente possibile inserire nella composizione della carta della fibra di cotone fa sì che la registrazione del marchio ... per prodotti cartacei appaia in linea di principio perfettamente lecita, salvo poi accertare,*

## CAPITOLO PRIMO

Secondo la Corte, accertare la nullità originaria del marchio significava, infatti "accertare che il messaggio contenuto nel marchio non (fosse) aderente all'oggetto della registrazione".

Poiché era pacifico che il marchio era stato appunto registrato esclusivamente per prodotti cartacei, l'inserimento in detto marchio di un elemento evocativo che richiamava il cotone rendeva, di per sé, il marchio inaggravabile.

Uno degli argomenti sollevati dal titolare del marchio a difesa della sua veridicità era che il richiamo al cotone non dovesse essere necessariamente inteso come allusione ad un componente del prodotto, bensì alla morbidezza di quest'ultimo.

La Corte ha condiviso la motivazione della sentenza di secondo grado secondo cui il riferimento al cotone non avrebbe avuto altro scopo di far pensare al consumatore che fosse proprio la presenza del cotone ad esser la causa della morbidezza del

---

*ma necessariamente in un momento successivo, che il prodotto in concreto contraddistinto dal marchio è in realtà privo del materiale evocato dal segno. In alternativa dovrebbe ritenersi che al momento della presentazione della domanda, non sia più sufficiente indicare i prodotti o le classi di prodotti destinati ad essere contrassegnati, ma occorra fornire anche le informazioni sulle loro specifiche caratteristiche qualitative. E, ancora, ove tali indicazioni non venissero fornite, l'Ufficio competente ad accogliere la domanda di registrazione avrebbe il compito di accertare, volta per volta, se il richiamo a determinati elementi avvenga in senso evocativo delle suggestioni che essi sono in grado di produrre ovvero con l'intenzione di ingannare circa la presenza di qualità essenziali: un buon esempio della difficoltà di tracciare in concreto una linea di confine tra le due ipotesi è offerto nella pratica dall'esistenza di prodotti, come gli assorbenti igienici, commercializzati con un evidente richiamo alla seta (è a tutti nota la martellante campagna pubblicitaria "Lines seta ali").*

## CAPITOLO PRIMO

prodotto. Il richiamo al consumatore sarebbe stato un richiamo diretto "verso la fibra direttamente, quale componente del prodotto, e non invece, sulla base di un traslato retorico, verso la qualità suddetta". Il richiamo alla fibra sarebbe stato allora "effettivo ed esplicito ad una inesistente componente merceologica", e avrebbe perciò reso il marchio originariamente ingannevole. In altre parole, il marchio sarebbe stato decettivo perché, posto che la morbidezza era il requisito più apprezzato e richiesto dal consumatore, quest'ultimo avrebbe potuto ritenere che un simile pregio fosse dovuto alla presenza di cotone. Si può concludere, pertanto, che i giudici abbiano instaurato un rapporto strumentale tra il cotone e la morbidezza del prodotto che era, tuttavia, meramente ipotetico.

Si noti che la decisione italiana non è stata condivisa dai giudici francesi che hanno infatti emesso una decisione di segno contrario, determinando così anche il problema di conciliare gli *standard* di tutela nazionale dei consumatori più o meno sprovveduti con il principio della libera circolazione delle merci nell'Unione Europea<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> Cfr. TONI, *La decettività (solo italiana) del marchio Cotonelle*, cit., che osserva in senso critico come lascerebbe: "perplexi l'affermazione della Cassazione secondo la quale il tenere conto nella formulazione del giudizio del precedente giurisprudenziale francese avrebbe significato aderire ad una sorta di 'clausola dello Stato più indulgente': questo sia perché, come si è visto, la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto in diverse occasioni che l'applicazione di normative nazionali più restrittive potesse trovare un limite nella necessità di garantire la libera circolazione delle merci sul territorio comunitario, sia in quanto proprio il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia avrebbe potuto rappresentare l'occasione per contribuire, con un'interpretazione

## CAPITOLO PRIMO

### III) *Parmacotto: marchio non decettivo per prosciutto cotto fabbricato da un'azienda parmigiana.*

Nel caso Parmacotto<sup>52</sup>, la decettività originaria del marchio di titolarità di Rovagnati era stata chiesta sulla base del presupposto che il consumatore, nel procedere all'acquisto del prodotto, avrebbe erroneamente ritenuto di acquistare il prosciutto crudo di Parma successivamente sottoposto a cottura.

Già i giudici di merito avevano escluso questa decettività affermando che il parametro che doveva essere utilizzato per decidere della questione era il consumatore medio, che doveva identificarsi nel consumatore dotato di un normale grado di

---

*rigorosa e garantista, all'elaborazione di un criterio omogeneo di valutazione sul tema del marchio decettivo".*

<sup>52</sup> Cfr. Cass. 26 marzo 2004, n. 6080 in *Giur. ann. dir. ind.* 2004, 4630, ove sono richiamate anche le decisioni di merito (tutte conformi). Si noti che in ambito penale la Corte di Cassazione (Cass. 27 aprile 1989, *ivi*, 1991, 2589), confermando una sentenza del Pretore di Parma, ha ravvisato nell'utilizzo della denominazione in questione il reato contravvenzionale allora previsto dall'art. 13 L. 30 aprile 1962, n. 283 sul divieto di pubblicità ingannevole di sostanze alimentari; il marchio Parmacotto avrebbe infatti, secondo la Corte, fatto "*chiaramente trasparire il malizioso e servile accostamento del marchio in questione al rinomato e pregiato prosciutto di Parma*", facendo così credere al consumatore che si trattasse di prodotto di qualità particolarmente pregiata. In senso diametralmente opposto si veda anche Cass. 19 marzo 1991, n. 2941, *ivi*, 2596, secondo cui "*l'uso del toponimo Parma non può essere vietato a chi produca e commeri nella stessa zona prodotti dichiaratamente diversi dal prosciutto crudo, non confondibili con questo, poiché la normativa ad esso relativa tutela la denominazione d'origine del solo prosciutto conservato con salagione e lunga stagionatura e non anche i prodotti affini come il prosciutto cotto*".

## CAPITOLO PRIMO

intelligenza, accortezza e informazione in relazione ai prodotti del settore merceologico di appartenenza del marchio di cui veniva chiesta la nullità<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Sul concetto di consumatore medio cfr., molto ampiamente, la sentenza della Corte di Appello nel caso in esame, in *Giur. ann. dir. ind.* 2000, 4245; la Corte passa subito all'impegnativa affermazione secondo cui "*...il concetto di consumatore medio ... può definirsi come una categoria elaborata a priori che non ha nulla a che vedere con le opinioni e i convincimenti della media (pura o aggregata) della maggioranza dei consumatori di una determinata categoria di prodotti*". Tale consumatore "*rappresenta una tipologia culturale astratta e non già statistica di consumatore, e può identificarsi per assurdo (e probabilmente si sostanzia) in una modesta minoranza dei consumatori di un determinato settore merceologico*", onde "*...è unicamente del giudice il compito di discernere le possibilità di inganno di un determinato segno distintivo dato che il giudizio deve avere riguardo agli atteggiamenti lato sensu culturali predefinitibili di media prudenza, diligenza ed intelligenza*". Conclusivamente, l'individuazione di quello che non a caso la Corte d'Appello di Bologna chiama non già il consumatore medio ma il "*concetto di consumatore medio, non può essere collegata all'individuazione della media dei consumatori che assumono un determinato atteggiamento nei confronti di un certo prodotto, ma è il frutto di un'operazione squisitamente giudiziale che individua a priori il grado di intelligenza, prudenza ed informazione che si deve attribuire ad (e pretendere da) un consumatore per valutare la decettività del marchio*". Si veda in argomento BONELLI, *Marchio decettivo e consumatore medio*, in *Il dir. ind.* 2001, pag. 265 e ss.; in senso critico l'Autore osserva che la ricostruzione adottata dai giudici "*sembra quasi più sensibile all'esigenza di tutela dell'interesse dell'imprenditore ad utilizzare il proprio marchio, sempreché non smaccatamente decettivo, rispetto all'interesse del pubblico - quello reale - a non essere ingannato*". Secondo l'Autore, i giudici avrebbero preferito l'interpretazione logicamente corretta trascurando che, nonostante la necessaria astrattezza del ragionamento sull'ingannevolezza: "*il pericolo di un danno è qualcosa di meno di un danno conclamato, onde se - poniamo - mediante un accertamento statistico attendibile viene verificato che, a seguito della adozione di un determinato marchio, una parte rilevante di un campione statisticamente corretto è stata di fatto indotta in inganno, tale conclusione dovrebbe essere decisamente più solida e tranquillizzante che non una valutazione di tipo ipotetico ed astratto*"; cfr., inoltre, FOGLIA, *Il concetto di consumatore medio e il*



## CAPITOLO PRIMO

Identificato dunque questo consumatore in colui che conosceva astrattamente le qualità distintive del prosciutto crudo (e quindi anche del prosciutto di Parma), si è ritenuto che questo consumatore fosse altresì informato del fatto che prosciutto crudo e prosciutto cotto erano prodotti con caratteristiche organolettiche e merceologiche diverse.

In questa definizione di consumatore medio non si sarebbero potuti perciò ritenersi rilevanti eventuali maggioranze o minoranze di consumatori più avvenuti o meno avveduti risultanti da indagini demoscopiche che, anzi, avrebbero potuto ostacolare la definizione di consumatore medio in senso statistico. L'individuazione della figura del consumatore medio sarebbe perciò frutto di una valutazione esclusivamente rimessa all'apprezzamento del giudice che avrebbe individuato a priori il grado medio di intelligenza, prudenza ed informazione che si doveva attribuire ed anzi pretendere da un consumatore.

Il giudizio della Corte restava pertanto mediato da un criterio di diritto e non dipendeva di per sé da dati misurabili con strumenti scientifici quali un'indagine demoscopia.

---

*ricorso all'indagine demoscopica Il dir. ind., 2004, 6, pag. 527 e ss., sempre in senso critico, secondo l'Autore: "non si vedono ostacoli ad utilizzare strumenti nuovi al fine di 'tastare concretamente il polso del pubblico' e così riempire di contenuto il concetto un po' astratto di 'consumatore medio'".*

## CAPITOLO PRIMO

### **5. Un breve sguardo alla giurisprudenza francese, con particolare riferimento ai marchi che invocano qualità terapeutiche o mediche.**

Anche l'art. L. 711-3 del codice di proprietà industriale francese contiene il principio del divieto di registrazione del segno ingannevole.

Nel filone della giurisprudenza francese si segnala un'applicazione piuttosto rigida del principio ad alcuni segni piuttosto che ad altri. Ad esempio "bersaglio" tipico delle decisioni in materia di decettività sono i marchi che lasciano intendere (a livello di segno) l'implicazione di un professionista, in particolare di un medico, nel processo produttivo di un bene: è stata affermata ad esempio l'ingannevolezza del termine "*pharm*" se utilizzato per prodotti diversi dai farmaci, ancorché distribuiti nelle farmacie<sup>54</sup>, oppure è stata ritenuta ingannevole l'adozione del termine "*docteur*"

---

<sup>54</sup>Cfr. Corte App. Parigi, 13 febbraio 1984, in *Ann. propr. ind.* 1984, pag. 37, sul marchio "*Blend-a-Pharm*".

## CAPITOLO PRIMO

per prodotti non controllati o prescritti da medici<sup>55</sup>, oppure, per ragioni del tutto simili, l'uso del suffisso "MED"<sup>56</sup>.

Vale la pena segnalare questa giurisprudenza per sottolineare come essa sia sempre stata piuttosto costante in rapporto a certe categorie.

### **6. La decettività originaria del marchio negli USA: una diversa prospettiva.**

La posizione dell'ordinamento americano è del tutto peculiare in materia di decettività.

Il primo e più immediato profilo di differenziazione è che il marchio negli Stati Uniti per poter essere registrato deve essere utilizzato e i servizi devono essere con precisione indicati nella domanda di registrazione; il requisito dell'uso deve cioè riguardare ogni singolo prodotto o servizio indicato nella domanda, a pena di

---

<sup>55</sup> Trib. Adm. Parigi, 25 febbraio 1975, in *PIBD* 1975, III, pag. 203, sulla decettività del marchio "*Dr Koch's*"; Trib. Adm. Parigi, 7 luglio 1976, in *PIBD* 1977, III, pag. 461 sulla decettività del marchio "*Dr Boston*"; Corte App. Parigi, 21 giugno 1978, in *Ann. propr. ind.* 1979, pag. 211 sulla decettività del marchio "*Flanelles à mailles, laine et tourbe Dr Rasure!*"; decisione INPI 14 marzo 1984, inedita, sulla decettività del marchio "*Docteur Bernard*".

<sup>56</sup> Cfr. App. Parigi, 4 gennaio 1995, in *PIBD* 1995, 585, III, pag. 190. I marchi "*Clinic*", "*Clinique*" and "*Clinique et Laboratoire*" (TGI Parigi, 16 Aprile 1999, in *PIBD* 1999, III, pag. 351) sono stati ritenuti marchi validi dato che la clinica è un luogo dove vengono somministrate delle cure, e non fabbricati dei prodotti. In dottrina la decisione è stata tuttavia oggetto di critiche.

## CAPITOLO PRIMO

decadenza dell'intero diritto. Il *Lanham Act* prevede però delle norme specifiche in materia di decettività, distinguendo l'ipotesi dei marchi che sono "*deceptive*"<sup>57</sup> dai marchi che, sono, invece, solamente "*deceptively misdescriptive*".

I marchi che appartengono alla categoria dei *deceptively misdescriptive* possono, in buona sostanza, essere ammessi alla registrazione nel cosiddetto *Supplemental Register*, poi, se dimostrano il *secondary meaning* oppure se la parte ingannevolmente descrittiva è ammessa a *disclaimer*, possono essere registrati anche nel cosiddetto *Principal Register*, viceversa, i marchi decettivi non possono essere ammessi alla registrazione, e non è prevista alcuna forma di sanatoria<sup>58</sup>.

---

<sup>57</sup> Secondo l'art. 2(a) del *Lanham Act* il marchio decettivo: "*consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 2(9) of the Uruguay Round Agreements Act) enters into force with respect to the United States*"; mentre il marchio *deceptively misdescriptive*, secondo l'art. 2(e): "*consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 4 (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional*".

<sup>58</sup> Cfr. *In re Budge Mfg. Co, Inc.* 857 F. 2d 773, 777, 8, U.S.P., Q2d 1259, 1262 (Fed. Cir. 1988).

## CAPITOLO PRIMO

Ovviamente il problema che si pone all'interprete riguarda i criteri in base ai quali un marchio può rientrare nell'una ovvero nell'altra categoria.

La prima teoria, oramai superata, era la cosiddetta teoria dell'intenzione (basata cioè sul cosiddetto *intention test*). Si trattava di una teoria risalente circa all'inizio degli anni 70 che, a onor del vero, non aveva appiglio normativo e, in buona sostanza, andava a verificare se, nell'adozione del marchio, vi era stata o non vi era stata una scelta deliberata, e quindi intenzionale, di scegliere un marchio ingannevole, al fine di ingannare, appunto, *deliberatamente* il consumatore<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Cfr. In re Amerise, 160 USPQ 687 (TTAB 1969) e 81-567, decisione di Charles S. Loeb Pipes. La decisione riguardava il marchio geografico e la dettività assoluta dello stesso veniva individuata: "(a) *whether the term conveys to consumers primarily or immediately a geographical connotation, i.e., whether it conveys a readily recognizable geographical significance to the average consumer [if not, the mark is registrable]; (b) if so, whether the applicant's goods or services do in fact come from the place so named [if they do, the term is primarily geographically descriptive; if they do not, it is primarily geographically deceptively misdescriptive]; and (c) if the term conveys primarily a geographical connotation and the goods or services of the applicant do not come from the place so named, whether the use of the term is calculated, by plan, design, or implication, to deceive the public as to the geographical origin of the goods bearing the mark [if so, the mark is deceptive and falls within the absolute prohibition of Section 2(a)]*".

## CAPITOLO PRIMO

Questa teoria è stata criticata da Kenneth B. Germain<sup>60</sup> che ha suggerito di sostituire l'*intention test* con il cosiddetto *materiality test*. Il *materiality test* si basa sull'influenza del termine decettivo nelle scelte d'acquisto del consumatore. Nelle decisioni però è affidato decisivo rilievo al contesto d'uso, e non alla parola in sé.

### 6.1 Il caso Silkease

Il primo caso in cui è stata applicato l'approccio che si è appena descritto è SILKEASE, deciso nel 1986<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Cfr. GERMAIN, *Trademark Registration under Section 2(a) and 2(e) of the Lanham Act: The Deception Decision*, 44, Fordham, L. Rev. 249, 267 (1975), 66, Trademark Rep. 97 (1976). Cfr., inoltre, MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson/West, 2008, 3 §11:58, secondo cui: "*The 'materiality' test focuses upon the question of whether purchasers care whether the product contains the misdescribed quality. If they do not care, the misdescription comes within §2(e) and not §2(a).*". Si veda anche, più avanti, al § 11:60, spec. pag. 11-140, ove l'Autore sintetizza il suo pensiero dicendo che: "*the probable reaction of buyers is the key issue*".

<sup>61</sup> In re Shapely, Inc., 231, U.S.P.Q., 72 (T.T.A.B. 1986) Il caso SILK EASE è tornato più di recente all'attenzione dell'Ufficio marchi americano, in relazione ad una richiesta di marchi per camici professionali per personale medico. Secondo il richiedente, il marchio doveva essere letto come espressivo in quanto evocativo del concetto di "*silky*", cioè della qualità della seta e non della composizione del materiale. Vediamo come ha risolto la questione l'Ufficio che ha decretato la natura recettiva del marchio, esattamente come aveva fatto vent'anni prima. E' interessante ripercorrere i passi della decisione.

- Does the mark misdescribe the goods?

*The evidence establishes that clothing is often made of silk or silk blend fabrics, that at least some scrubs are made of fabric containing silk, and that the identified scrubs and gowns are not made of silk. Other than argument and dictionary definitions, supra,*

## CAPITOLO PRIMO

---

*applicant has provided little basis for us to conclude that “silk” in SILK EASE connotes the feel of a fabric, rather than the fiber itself. The term used is “silk” not “silky”; and it is the term “silky” that would be likely to connote the feel of the fabric. We are not persuaded that purchasers would perceive of the term “silk” in the mark as “silky” because of the long “e” at the beginning of the word “ease” that follows. The additional word “ease” in the mark does not detract from the meaning of silk as a fabric when considering the mark as a whole. We take judicial notice of the definition of “ease” as, in relevant part, “a state of comfort” and, thus, conclude that “ease” would be likely to be perceived in the mark as suggesting comfort rather than the feel of the fabric. Therefore, we conclude that the mark misdescribes the goods because it connotes comfortable scrubs and examination gowns made of silk.*

- Are consumers likely to believe the misrepresentation?

*The mark must misdescribe the goods in such a manner that consumers would be likely to believe the misrepresentation. The evidence clearly establishes that consumers are used to seeing all types of clothing made of silk and silk blends and that silk blends and washable silks are strong, washable and comfortable. There are two website excerpts in the record indicating that there are scrubs on the market made of silk or silk blends, as well as scrubs made of silky-feeling fabrics. Further, there is no evidence that scrubs worn by medical personnel and examination gowns are not or should not be made of silk or silk blends. There is also evidence, as noted supra, that fabrics containing silk are both comfortable and durable and that these are desirable qualities in, at least, scrubs. It is reasonable to assume that buyers of scrubs for medical personnel and examination gowns would encompass a wide range of types of buyers, including small medical practices and large institutions, as well as individual medical technicians, nurses and doctors. Thus, the sophistication of such purchasers is likely to vary widely. We find that this class of reasonably prudent buyers is likely to believe that scrubs and examination gowns identified by the mark SILK EASE are made of fabric that includes silk. Having met the first two prongs of the Budge test, we conclude that the mark SILK EASE is deceptively misdescriptive in connection with the identified goods. We now turn to the question of whether the mark is also deceptive.*

- Will the misrepresentation materially affect the decision to purchase?

## CAPITOLO PRIMO

Si trattava di stabilire la decettività originaria del marchio registrato per camicette da donna in poliestere. In quella decisione è stato dato rilievo: (i) alla preminenza nel termine SILK, nonché (ii) ad uno *slogan* che si trovava descritto nell'etichetta dell'abito, che allegata come *specimen* della domanda di registrazione del marchio.

Lo slogan era il seguente: "*the look and feel of the finest silk*": secondo l'Esaminatore, si trattava di una frase che, in qualche modo, avallava l'idea che gli abiti fossero di seta<sup>62</sup>.

La teoria del *materiality test* si è meglio definita in una pronuncia del 1988<sup>63</sup>, all'esito del quale esso è stato anche definito il *Budge test*, dove sono state individuate tre parti in cui doveva essere suddiviso il test. Queste tre parti corrispondono alle seguenti domande, le prime due servono anche a chiarire se il marchio è

---

*As noted above, it is reasonable to assume that comfort is a desirable characteristic of the identified goods. Further, several of the excerpts in the record tout the comfort and feel of the scrubs being advertised. This evidence is sufficient to establish that the qualities of silk fibers in fabrics used in scrubs and examination gowns would be attractive to prospective purchasers and would materially affect the purchasing decision. Thus, we conclude that the mark SILK EASE is deceptive in connection with the identified goods.*

<sup>63</sup> Cfr. decisione *In Re Budge Mfg. Co*, 857, F. 2d 773, 8 U.S.P.Q. 2d 1259 (Fed. Cir. 1988); il marchio era LOVEE LAMB ed era registrato per sedili di automobili realizzati in fibre sintetiche, anziché in pelle di agnello. Si veda anche, nello stesso senso, *In re Philips-Van Heusen Corp.*, 63, U.S.P.Q. 2d 1047, 2002 WL 523343 (T.T.A.B. 2002).



## CAPITOLO PRIMO

*deceptively descriptive*<sup>64</sup>, la terza serve invece a decretare l'ingannevolezza (non altrimenti sanabile) del marchio.

1. *Is the term misdescriptive of the character, quality, function, composition or use of the goods?*
2. *If so, are prospective purchasers likely to believe that the misdescription actually describes the goods?*
3. *If so, is the misdescription likely to affect the decision to purchase?*

In buona sostanza, la prima domanda riguarda l'esame del segnale, e cioè del significato che viene normalmente attribuito a una certa parola in un certo contesto (ad esempio la parola seta indicata per capi di abbigliamento significa normalmente che è una componente del tessuto di cui è fornito il capo); la seconda domanda riguarda l'attitudine del consumatore a credere a quell'informazione (per esempio se per il capo di abbigliamento in questione vi è la tendenza a utilizzare il materiale oppure no); il terzo riguarda l'importanza che la caratteristica ingannevole ha per il consumatore, all'atto di acquisto. Per esempio se il materiale è pregiato, un'indicazione ingannevole può essere determinante nel fatto che il consumatore propenda per l'acquisto, confidando cioè nella veridicità dell'informazione.

---

<sup>64</sup> Cfr., ad esempio, di recente la decisione *In re Moti Shniberg*, 79 U.S.P.Q. 2d 1309, 2006 WL 1087851 (T.T.A.B. 2006) che ha ritenuto *deceptively misdescriptive* il marchio "*September 11, 2001*" registrato per libri di storia che, tuttavia, non trattavano in alcun modo degli attentati terroristi che hanno colpito l'America. La decisione è anche interessante perché affronta il tema il problema del rifiuto di un marchio descrittivo che si differenzia dall'ipotesi del marchio ingannevolmente descrittivo.

## CAPITOLO PRIMO

### 6.2 *Il caso Cafeteria.*

In alcuni casi si tratta di informazioni di difficile interpretazione: si veda ad esempio il recente caso<sup>65</sup> in cui si discuteva del marchio

CAFETERIA

registrato per ristoranti "*providing full service to sit-down patrons, excluding cafeteria-style restaurants*".

L'Ufficio ha espresso un parere a maggioranza con una *dissenting opinion*<sup>66</sup>. In buona sostanza, assodato che il tipo di ristorante non corrispondeva alla definizione tradizionale di caffetteria, offrendo lo stesso ristorante un vero e proprio servizio al tavolo come i ristoranti più tradizionali, si discuteva se il consumatore ragionevolmente prudente potesse evitare di cadere in errore prima di effettuare la scelta d'acquisto. Secondo l'opinione della maggioranza il momento il cui valutare l'inganno non era, tuttavia, l'attimo in cui il cliente si sedeva al ristorante o aveva in mano il menù per ordinare, bensì un momento precedente in cui il consumatore si imbatteva nel marchio, magari in maniera avulsa da un contesto pubblicitario in cui venivano descritte le caratteristiche

---

<sup>65</sup> Cfr. decisione *In re Alp of South Beach Inc.*, 79, U.S.P.Q 2d 1009, 2006, WL 936984 (*T.T.A.B.* 2006)

<sup>66</sup> L'intera decisione, compresa la *dissenting opinion* del giudice ROGERS sono disponibili all'indirizzo <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2aissues/2006/75819306.pdf>.

## CAPITOLO PRIMO

del ristorante (si faceva ad esempio l'ipotesi del cartello stradale, "*information road sign*") che appunto avrebbe informato della presenza di una caffetteria che, in realtà, appunto, tale non era. L'Ufficio fa un interessante paragone con la materia della confusione, e segnatamente della confusione iniziale che comunque è spesso determinante anche nella scelta d'acquisto finale, ma che ad ogni modo da sola, a prescindere dall'esito e dalla effettiva scelta d'acquisto del consumatore, è sufficiente per rendere fondato il rischio di confusione.

Inoltre, la prova documentata, nel caso di specie, di alcuni singoli casi di confusione concreta, benché appunto non fossero numerosi, avrebbe potuto essere viceversa indice di un più elevato rischio di inganno. In termini di scelta d'acquisto, poi, non è stato attribuito rilievo al fatto che il servizio al tavolo poteva essere più attraente per il consumatore, dato che potevano essere potenziali consumatori interessati proprio a un servizio più rapido, come avviene tipicamente nelle caffetterie. Secondo il Collegio, in pratica: "*the existence of pre-sale deception does not depend upon whether or not a sale is completed as a result of the deception. The mere fact that one may have decided to go to applicant's restaurant in order to patronize a true cafeteria, based solely upon applicant's choice of a deceptively misdescriptive name for a restaurant, is sufficient to meet the test of the final prong of the Budge test for deceptiveness*"<sup>67</sup>. Secondo la *dissenting opinion* del giudice Rogers, invece, proprio l'esiguità del numero dei soggetti che in concreto si

---

<sup>67</sup> Cfr. decisione citata In re Alp of South Beach Inc., pagg. 19 e 20.

## CAPITOLO PRIMO

erano imbattuti nel marchio e avevano effettuato valutazioni erranee e il fatto che i dubbi potevano essere comunque superati in uno spazio di tempo breve, prima di effettuare la scelta di acquisto (i.e. sedersi e ordinare) escludevano la natura decettiva del marchio. Il firmatario della *dissenting opinion* esprimeva così i suoi dubbi che suggerivano a suo avviso la registrazione del marchio nel *Supplemental Register*, con la possibilità di fornire prova del *secondary meaning*. I dubbi erano specificamente "*about the misdescription created by applicant's mark, about whether reasonable consumers would be deceived, and about whether any misunderstanding that may be created in the minds of a very few consumers would be more than fleeting*<sup>68</sup>".

### 6.3 *Il caso Mink.*

Nel recente panorama delle decisioni del T.T.A.B. troviamo anche una decisione di segno uguale e contrario a quella del marchio Armadillo (vedi § 3.3)<sup>69</sup>.

Si trattava del marchio avente ad oggetto il termine inglese "visone", con l'aggiunta di un disegno registrato per "*clothing, headgear and footwear made of non-animal products*".

---

<sup>68</sup> Si veda la decisione citata, a pag. 40.

<sup>69</sup> Cfr. In Re Rebecca Brought, 30 gennaio 2008, decisione disponibile all'indirizzo <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-78680981-EXA-11.pdf> (la decisione non è ritenuta "*precedential*" dal T.T.A.B.).

## CAPITOLO PRIMO



La peculiarità del caso dipendeva dal fatto che con questo marchio erano commercializzate scarpe attraverso una campagna di sensibilizzazione animalista, dato appunto che i prodotti non erano realizzate con pelle di animali. Lo slogan era: "*the animal-free nature of MINK shoes*"<sup>70</sup>. Anche in questo caso è stata data rilevanza alla definizione del termine in rapporto ai prodotti contrassegnati e all'abitudine del consumatore di imbattersi in capi di abbigliamento realizzati in visone.

Il T.T.A.B. ha così deciso: "*our determination based on the applied-for mark, which consists only of the stylized word MINK and a crown design, and the goods as identified. Thus, we must consider any possible marketing or type of goods encompassed within the parameters of the application. As the examining attorney noted, applicant could use the term MINK in connection with faux fur without any disclaimer or explanation; the application as presented would provide trademark protection for any use of the term MINK with the non-animal clothing items listed in the identification of*

---

<sup>70</sup> Cfr. nella giurisprudenza italiana del Giurì una pronuncia interessante: "*Le affermazioni 'pelliccia è natura' e 'scelgo la natura rispettandola' non sono ingannevoli, essendo palese che esse si richiamano a un concetto di rispetto della natura che postula non già l'astensione da qualsiasi intervento su di essa ma l'uso razionale delle risorse naturali, e che in tale configurazione ha sicura cittadinanza ed effettività*" (dec. Giurì, 1994/182).

## CAPITOLO PRIMO

*goods. Put simply, applicant's explanations and intentions are not part of the application".*

In buona sostanza, l'Ufficio ritiene che l'uso su prodotti non realizzati in visone sia ingannevole perché non fa parte del contenuto della registrazione avvisare il pubblico del fatto che in realtà, il prodotto non lo contiene, ancorché l'uso attuale del marchio deponga in questo senso. La scelta del consumatore sarebbe a quel punto irrimediabilmente compromessa (come nel caso del marchio contenente la parola seta) dato che il visone è una componente che determina la scelta d'acquisto. Secondo l'Ufficio: *"this evidence is sufficient to establish that mink is perceived by prospective purchasers as a luxury item that imbues the owner with status and would materially affect the purchasing decision"*.

Il marchio non viene ritenuto decettivo, infatti, soltanto quando è improbabile che il consumatore lo imputi come caratteristica del prodotto, e quindi sia ritenuto un marchio arbitrario. L'ordinamento nordamericano (e in generale gli ordinamenti di *common law*) distinguono, infatti, il segno arbitrario di fantasia in senso stretto, il cosiddetto marchio *fanciful*, e cioè il segno inventato *ex novo* come una parola in sé priva di qualunque valore semantico, dal segno comune, avente cioè un proprio valore semantico, che però risulta arbitrario se associato con i servizi che con quel segno e i suoi significati nulla hanno a che fare (esempi classici di marchi arbitrari sono *Apple* per computer e *Ice Cream* per *chewing gum*).

## CAPITOLO PRIMO

Solo il segno di fantasia non pone problemi di decettività in termini assoluti, mentre il segno arbitrario impone una valutazione di rapporto. Una stessa parola può essere descrittiva, decettiva, suggestiva o arbitraria a seconda del tipo di prodotto cui è associata<sup>71</sup>. Il modo per distinguere l'uso arbitrario da quello decettivo si sostanzia nella possibile reazione del pubblico, a seconda della possibilità che il pubblico possa percepire l'elemento che ha un significato semantico come una caratteristica del prodotto.

Per esempio, nel caso del marchio "armadillo" (deciso dalle commissioni di ricorso dell'UAMI) il marchio non avrebbe dovuto essere ritenuto "*fanciful*", come è stato ritenuto dagli organi comunitari, ma arbitrario, dato che la parola oggetto del marchio era una parola di significato proprio, per cui sarebbe stato necessario verificare il rapporto che avrebbe potuto crearsi con i prodotti che il marchio sarebbe stato chiamato a distinguere, per verificare l'eventuale ingannevolezza. Normalmente, nel diritto americano il parametro con cui si valuta l'ingannevolezza di un marchio è quella del consumatore ragionevole, "*reasonable*", anche se più in generale si tende ad osservare anche il punto di vista del titolare del marchio, che comunque non deve indurre in linea di principio il consumatore all'errore. E' noto il passaggio del trattato

---

<sup>71</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit. § 11.64, che esemplifica il termine "*brilliant*", che "*may be 'descriptive' on diamonds, 'suggestive' on furniture polish and 'arbitrary' on canned applesauce*".

## CAPITOLO PRIMO

di MCCARTHY sui marchi in cui viene affermato che, tanto per il marchio decettivo, quanto per il marchio ingannevolmente descrittivo, deve valere il principio per cui "*the consumer is entitled to be told the truth, the whole truth and nothing but the truth, whether the misleading connotation is important or not*"<sup>72</sup>. Il principio per cui al consumatore non devono essere rappresentate situazioni non veritiere è, come meglio vedremo in seguito, molto radicato nell'ordinamento americano, anche per ciò che riguarda la pubblicità ingannevole. Ad esempio è noto il caso Colgate-Palmolive del 1965, ove era stato ritenuto ingannevole una simulazione televisiva di una schiuma da barba che scioglieva la carta vetrata, quando ciò che veniva sciolto era in realtà del *plexiglass*.<sup>73</sup>

La *Federal Trade Commission Act* aveva già del resto affermato in un altro caso con alto valore "precedenziale" il principio per cui "*the public is entitled to get what it chooses, though the choice may be dictated by caprice or by fashion or perhaps by ignorance*"<sup>74</sup>. Questa affermazione del principio di verità deve comunque essere coniugata con il principio del parametro del consumatore ragionevolmente prudente, che, nell'ordinamento americano, non è quasi mai stato fatto coincidere

---

<sup>72</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 11.61

<sup>73</sup> Cfr. *Federal Trade Comm'n v. Colgate-Palmolive Co.*, 380, U.S. 374, 13 L. Ed. 2d 904, 85 S. Ct. 1035 (1965).

<sup>74</sup> Cfr. *Federal Trade Comm'n v. Algosa Lumber Co.*, 291 U.S. 67, 78 L. Ed. 665, 54 S. Ct. 315 (1934).



## CAPITOLO PRIMO

con il consumatore più sprovveduto; al contrario si è comunque sempre cercata una valutazione ponderata e misurata, cercando di dare risposta, caso per caso, al quesito dell'"*how guillable is the reasonably prudent purchaser*"? Vi è stato anche chi ha di recente affermato che, nonostante il principio di veridicità dell'informazione, rilevante, come si è visto anche in materia di segni distintivi, non possa comunque essere teorizzato il diritto assoluto a ricevere un'informazione completa e veritiera nella comunicazione di impresa, dato che, comunque, un certo grado di confusione sarebbe sempre e comunque inevitabile (*it is virtually impossible to convey information in a way that does not mislead at least some consumers*)<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Cfr., per la citazione per esteso, GONE, *Enforcement costs and trademarks puzzles*, disponibile all'indirizzo web: [http://www.law.harvard.edu/programs/olin\\_center/corporate\\_governance/papers/Item\\_03\\_Bone\\_040928.pdf](http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/corporate_governance/papers/Item_03_Bone_040928.pdf). Secondo l'Autore: "*The problem, however, is that no convincing argument exists for a strong consumer autonomy right. Even assuming that the value of autonomy has moral implications for consumer choice in the marketplace, it cannot support a right to accurate information or even a right not to be confused. Some confusion is inevitable and perfect accuracy impossible to achieve. Our moral practices do not condemn a person just because he does or says something that confuses another; respect for individual autonomy does not impose such burdensome demands. More specifically, it is impossible to guarantee completely accurate information in the marketplace and many perfectly acceptable marketing practices generate confusion. Given variations in the ability to process information, it is virtually impossible to convey information in a way that does not mislead at least some consumers. Because of this, efforts to reduce confusion for some will often increase confusion for others*".

## CAPITOLO PRIMO

### **7. Prime conclusioni sul concetto di marchio originariamente decettivo: proposta di un'interpretazione restrittiva.**

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti ha mostrato come, al di fuori di alcuni casi in cui può essere riconosciuta una decettività reale ed effettiva ad un marchio al momento della sua registrazione, la valutazione della cosiddetta decettività originaria, la maggior parte delle volte, è difficoltosa e rischia di adagiarsi su affermazioni di principio, avulse dal contesto reale della comunicazione d'impresa. Questo giudizio pare diverso solo negli ordinamenti, come l'americano, dove viene effettivamente dato peso, sempre e comunque, al contesto d'uso o comunque all'uso prospettico del marchio, posto che l'uso è elemento che fa parte della fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio, anche nelle forme, sempre comunque rigorose, dell'*intent to use*.

Abbiamo ravvisato alcuni casi di nullità originaria in ipotesi in cui il marchio richiamava certi materiali ed era registrato esclusivamente per generi diversi, oppure il marchio conteneva riferimenti a caratteristiche ipocaloriche, dietetiche, terapeutiche di prodotti non compatibili con l'oggetto della registrazione, o, ancora, quando il marchio richiamava, non in chiave fantastica, una certa origine geografica ed era invece registrato per prodotti provenienti da zone diverse.

Anche questi casi, comunque, meriterebbero di essere verificati all'atto pratico dell'uso del marchio, dato che il processo comunicazionale potrebbe avere dei risvolti imprevisti ed

## CAPITOLO PRIMO

imprevedibili all'atto della registrazione del segno. L'uso di un marchio di impresa è in fondo diverso dall'uso di un qualunque simbolo convenzionale. Ad esempio l'uso di un simbolo di identificazione per metalli preziosi avviene a seguito di autorizzazione e certificazione ufficiale e l'informazione che viene trasmessa al consumatore è convenzionalmente e non può che essere una sola: il simbolo oro 750 millesimi sta, ad esempio, a significare che si tratta di oro a 18 Kt. Ci potrà essere naturalmente qualche consumatore incapace di tradurre il significato della simbologia (magari semplicemente perché la ignora), ma si tratterebbe di una circostanza irrilevante ai fini della valutazione dell'ingannevolezza del segnale convenzionale.

In ambito di marchi, invece il giudizio di ingannevolezza svolto all'atto della registrazione del marchio, sconta la necessaria astrattezza dell'indagine e rende il giudizio, spesso, parziale, e perciò non attendibile.

E' del resto piuttosto evidente la diversità, potremmo dire, "ontologica" tra l'adottare un marchio e il successivo utilizzare quello stesso marchio come strumento di comunicazione e/o di pubblicità: è vero che il marchio è usato in pubblicità, ma la pubblicità (che corrisponde all'uso del marchio e non alla sua adozione) svolge il fine preciso di comunicare un messaggio, cosicché l'adozione di un marchio in sé è solo la scelta di un segnale non ancora divenuto parte di un processo di comunicazione.

## CAPITOLO PRIMO

Dato che poi il marchio non è per definizione totalmente descrittivo dei prodotti che contraddistingue, parrebbe non corretta la conclusione che un marchio non descrittivo di caratteristiche che invece il prodotto dovrebbe avere sulla base del significato letterale del marchio dovrebbe comunque ritenersi ingannevole, e perciò nullo sotto questo altro profilo.

In un contesto di comunicazione di impresa, non sembrerebbe infatti conforme a principi di giustizia escludere a priori che l'uso di un marchio possa sanare una apparente decettività originaria e, per esempio, rendere evidente il carattere iperbolico o fantastico dell'adozione del marchio; non pare neanche del tutto abnorme ipotizzare una riabilitazione del segno originariamente decettivo, per decettività cessata a seguito delle concrete modalità d'uso, anche se andrebbe chiarito che il problema della decettività è diverso dal problema della capacità distintiva e non si potrebbe comunque teorizzare un principio di riabilitazione, diciamo in termini assoluti.

Come si è detto, vi sono però pochissimi marchi che comunicano un messaggio solo sulla base del valore semantico del segno e qualunque messaggio ingannevole "portassero" con sé potrebbe essere eliminato da una comunicazione pubblicitaria idonea a eliminarlo, rendendo anzi la scelta del marchio convincente dal punto di vista commerciale.

La norma sulla decettività originaria, specie dunque nella prospettiva moderna del marchio inteso come messaggero o strumento di comunicazione, rischia perciò, se applicata in termini

## CAPITOLO PRIMO

rigorosi, di ricevere un'applicazione astratta, che non tuteli realmente il pubblico e che finisca per "tarpate le ali" a marchi che, seppur da tenere "sott'occhio" all'atto dell'adozione, potrebbero successivamente rivelarsi ottime scelte comunicazionali, scevre da ogni risvolto ingannevole. Viceversa, si potrebbe affermare la liceità di marchi sulla base di parametri del tutto astratti e poco convincenti, che poi si rivelerebbero, nel concreto atto d'uso, ingannevoli. Il rischio che si corre è perciò di tutelare il consumatore ove non serve e di non tutelarlo dove serve o potrebbe servire. Parrebbe più saggio allora, almeno in contesti di marchi totalmente svincolati dal contesto d'uso e al di fuori dei casi emblematici di marchi che presentino un significato semantico non equivoco, sospendere il giudizio sulla decettività, privilegiando una sorta di *favor* nei confronti del marchio piuttosto che del consumatore. A livello sistematico, a sostegno della tesi che qui si propone vi è anche il fatto che la protezione del marchio non usato è comunque concessa, seppur con un limite temporale ben preciso (quello del quinquennio necessario perché si integri la fattispecie della decadenza per non uso) e che, in ogni caso, la protezione del marchio non usato non può costituire il paradigma assoluto né per la tutela del marchio né per la definizione del divieto di inganno del pubblico<sup>76</sup>. Il marchio non usato, quale bene non ancora "*passato di*

<sup>76</sup> Cfr. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, pagg. 120-121, nonché già VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, pagg. 16 e ss., spec. pagg. 81-82, ove si chiarisce che la tutela eccezionale al marchio non usato non può "*intaccare minimamente la destinazione del segno alla funzione distintiva*". Si veda anche GALLI, *I marchi nella*

## CAPITOLO PRIMO

*mano in mano*", non sembrerebbe cioè capace di essere realmente valutato in termini di inganno; in conclusione se anche l'ambito di operatività della decettività originaria fosse esiguo o limitato a certe fattispecie, ciò non sembrerebbe un'evenienza "drammatica" nel diritto moderno dei marchi che esalta il ruolo del marchio come elemento di comunicazione in cui dovrebbe poter realmente entrare a far parte prima di essere giudicato. Se, dunque, accettare la riabilitazione di un marchio ingannevole, così come accade per la capacità distintiva, potrebbe essere difficoltoso in termini assoluti, si potrebbe viceversa teorizzare (all'incirca come avviene nell'ordinamento americano) che, ad eccezione dei marchi inequivocabilmente ingannevoli, il marchio dovrebbe ritenersi tendenzialmente valido sino a prova contraria, essendo questa prova offerta dal contesto d'uso e di comunicazione in cui lo stesso marchio sarà immesso subito dopo l'atto di registrazione o, per lo meno, entro il quinquennio di franchigia concessogli dalla legge.

---

*prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi alla comunicazione d'impresa, negli atti del Convegno AIPPI, L'IP a 50 anni dal Trattato di Roma: bilancio e prospettive, in Aida, 2007, pag. 229 e ss., specie a pag. 241, ove si afferma che il marchio "a parte i possibili aspetti anticipatori della registrazione viene ad assumere rilievo in quanto si manifesti all'esterno mediante la riconoscibilità del segno come marchio da parte del pubblico, riconoscibilità che viene perciò a segnare i confini della titolarità stessa".*

## CAPITOLO SECONDO

### CAPITOLO SECONDO LA DECETTIVITÀ SOPRAVVENUTA DEL MARCHIO E L'USO INGANNEVOLE DEL MARCHIO

#### SOMMARIO

**1. LA FATTISPECIE DELLA DECETTIVITÀ SOPRAVVENUTA. 2. LA MODIFICA DEL SEGNO NEL CORSO DEL TEMPO E L'EVOLUZIONE DELLA CAPACITÀ DISTINTIVA DEL MARCHIO. 3. LA MODIFICA DEI PRODOTTI O SERVIZI: DIVERSE OPINIONI A CONFRONTO. 4. LA QUALITÀ NON È TUTTO; L'AFFIDAMENTO DEL CONSUMATORE SI BASA SU CIÒ DI CUI IL MARCHIO È DIVENTATO SIMBOLO. 4.1. IL PROCESSO DI VOLGARIZZAZIONE PIÙ O MENO EMBRIONALE DEI MARCHI SPECIALI E LA NECESSITÀ DI SVOLGERE COMUNQUE UNA VALUTAZIONE "CASO PER CASO". 5. L'USO DECETTIVO DEL MARCHIO: UNA NORMA DI CONTROVERSA APPLICAZIONE. 6. LA PROSPETTIVA AMERICANA DEL *LANHAM ACT*.**

#### **1. La fattispecie della decettività sopravvenuta.**

L'art. 41 lett. b) della vecchia legge marchi (oggi art. 14, secondo comma, c.p.i.) ha introdotto, recependo la norma della Direttiva 89/104/CEE - e cioè l'art. 12, n. 2, lett. b - la decadenza del marchio per ingannevolezza sopravvenuta.

La norma, parlando appunto di decadenza, presuppone che si abbia a che fare con un marchio originariamente valido, per cui si dice appunto che l'ingannevolezza deve giungere in un momento successivo alla registrazione del segno o che comunque il marchio, per una parte della sua vita, debba essere stato un marchio valido.

## CAPITOLO SECONDO

Secondo la norma attualmente in vigore del c.p.i., in particolare, il marchio d'impresa "*decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o dei servizi a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per cui è stato registrato*".

Nel capitolo primo si è accennato alla dottrina che afferma che il giudizio di ingannevolezza di un marchio muove "*dal rapporto fra un elemento qualificante (segno) e l'oggetto o gli oggetti qualificati (prodotti o servizi contrassegnati e/o indicati nella domanda di registrazione)*"<sup>77</sup>.

Questo rapporto dovrebbe perciò far desumere che tanto le modifiche riguardanti il segno quanto le modifiche riguardanti l'oggetto, e cioè appunto i prodotti o i servizi che il marchio contraddistingue, potrebbero compromettere la veridicità del messaggio trasmesso dal marchio e quindi integrare una fattispecie di inganno. In realtà, la questione non è così pacifica, tanto è vero che la norma, nel momento in cui è entrata in vigore, ha dato origine ad un vivace dibattito in dottrina.

Si tratta, come vedremo, di discorsi piuttosto problematici, perché, in qualche misura, coinvolgono le elaborazioni in materia di funzioni del marchio. In particolare, è parsa particolarmente

---

<sup>77</sup> Cfr. GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, cit. Si veda inoltre, SENA, *Il diritto dei marchi, Marchio nazionale e comunitario*, Milano, 2007, pag. 106 ove si afferma che la veridicità del marchio dipende "*dalla relazione fra due elementi: significato del segno, da un lato, natura qualità, provenienza dei prodotti contraddistinti dall'altro. La sopravvenuta decettività presuppone dunque il mutamento dell'uno o dell'altro, o anche di entrambi tali elementi della relazione*".



## CAPITOLO SECONDO

complessa la questione delle modifiche qualitative (naturalmente in *peius*) dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio e, più in generale, del mutamento delle caratteristiche di questi ultimi. Un discorso a parte merita poi la questione degli atti dispositivi del diritto di marchio che influiscono sulla titolarità di quest'ultimo ovvero sui soggetti che lo possono utilizzare e, di conseguenza, almeno indirettamente, sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti o dei servizi. Di ciò si parlerà, tuttavia, nel capitolo terzo, interamente dedicato all'argomento.

### **2. La modifica del segno nel corso del tempo e l'evoluzione della capacità distintiva del marchio.**

Iniziamo a prendere in considerazione la modifica più semplice che può investire gli elementi che formano il giudizio di ingannevolezza, e cioè la modifica del significato del segno oggetto del marchio.

Si tratta di una modifica potenzialmente sempre possibile (anche in difetto di un'attività del titolare del segno), dato che le regole semantiche e in generale il linguaggio sono destinati a subire continui cambiamenti nel corso del tempo.

Come si è già visto nel capitolo primo, trattando il tema della decettività originaria, il marchio, come segno, fa parte del patrimonio linguistico e comunicativo, ed è quindi soggetto alle evoluzioni storiche, ambientali e di costume proprie di quest'ultimo.

## CAPITOLO SECONDO

Nel primo capitolo si è già avuto modo di dimostrare come la percezione di un segno possa essere influenzata dagli interessi o dalle mode della collettività in un certo momento storico (si veda ad esempio il caso *New England*).

Nella giurisprudenza oltre manica, ci sono stati, all'incirca negli anni settanta, due casi tra l'altro particolarmente significativi perché concernenti marchi che, in sé, non avevano neanche una reale portata descrittiva (o così evidentemente significativa) rispetto ai prodotti che contraddistinguevano (il che, come abbiamo visto è piuttosto anomalo nel panorama delle decisioni che sono state prese in considerazione nel primo capitolo<sup>78</sup>).

Il *Patent Office* britannico nel 1966 ha deciso in materia di ingannevolezza del marchio PORTALTO registrato per vini, liquori e bevande alcoliche. Questo segno, nonostante fosse in sé un segno di fantasia, poteva, secondo l'allora opponente (la *Port Wine Trade Associations of London*) essere ritenuto decettivo per la portata significativa del prefisso "PORT", evocativo di una particolare tipologia di vino (il porto) che sulla base del *Merchandising Marks Act* del 1887 e dell'*Anglo-Portuguese Commercial Treaty* (1914-1916) doveva necessariamente provenire dal Portogallo.

E' significativa la parte della decisione del *Patent Office* in cui si discute - da un punto di vista sociologico - della diffusione del

---

<sup>78</sup> Si rinvia, ad esempio, al § 3.6 (caso *Metaljacket* e principio espresso dalla Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI secondo cui il marchio solo suggestivo non potrebbe essere in sé ingannevole).

## CAPITOLO SECONDO

vino in Inghilterra e del fatto che all'epoca fossero in fase di sviluppo forme di distribuzione *self-service* in cui i consumatori non interagivano con il venditore e venivano perciò spesso influenzati unicamente "*by what they see on the bottle labels and greter emphasis must, therefore, be given to the visual apparence of the trade marks*"<sup>79</sup>. Per questo motivo, l'Ufficio ha concluso per la decettività del marchio, ritenendo non trascurabile il rischio che il consumatore fosse influenzato nel leggere il marchio come "PORT-ALTO" e non come "POR-TALTO".

Sempre in materia di bevande alcoliche e vini, qualche anno dopo (nel 1973), l'Ufficio ha ritenuto ingannevole anche il marchio TONINO, vezzeggiativo italiano del nome Antonio, per vini di provenienza non italiana. Anche in questo caso, si trattava di un marchio non in sé evocativo<sup>80</sup>; e anche in questo caso, la percezione del consumatore è stata valutata avuto riguardo al momento storico e alla particolare intensificazione della mobilità di mercato ("*in view of the extent of foreign travel at the present time*")<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> Cfr. decisione PORTALTO *Trade Mark* [1967], RPC, 617.

<sup>80</sup> Si fa anzi notare come la reale portata decettiva del marchio avrebbe semmai potuto essere valutata in relazione al fatto che il produttore dei vini si chiamasse o non si chiamasse "*Tonino*". Curioso che questa obiezione sia in effetti stata presentata dall'opponente e poi ritirata, si veda pag. RPC, 569, "*an additional objection under Section 11 that the mark would be deceptive if used in relation to goods not produced by a person named Tonino was later withdrawn*".

<sup>81</sup> Cfr. decisione TONINO *Trade Mark*, [1973], RPC, 568.

## CAPITOLO SECONDO

Entrambe le decisioni che appunto si segnalano per la natura in fondo poco intrinsecamente significativa dei marchi di cui doveva essere stabilita l'eventuale ingannevolezza, riguardavano però marchi non usati e valutati all'atto della loro registrazione, e dunque, sostanzialmente, fattispecie di ingannevolezza originaria (all'incirca come nel caso delle decisioni assunte dalle Commissioni di Ricorso dell'UAMI).

Se dunque è assolutamente certo che cambiamenti di leggi, abitudini e costumi possano determinare un cambiamento nella percezione del pubblico (pensiamo ad esempio alla diffusione delle lingue straniere o al valore significativo acquisito da alcuni termini come ad esempio la parola "euro" diventata da meno di un decennio il conio ufficiale di gran parte dei paesi europei) e dunque avere un'influenza nel giudizio di ingannevolezza: se dunque uno stesso segno potrebbe esser diversamente giudicato a seconda del periodo storico in cui il giudizio viene formulato, è più difficile immaginare che un marchio già usato e già percepito in un certo significato possa, per effetto di un mutamento linguistico che riguardi unicamente il segno, diventare ingannevole, se il prodotto o il servizio che il marchio contraddistingue restino immutati.

Non si vede cioè come il pubblico abituato ad associare un marchio con un prodotto, possa venire ingannato sol per il fatto che il marchio abbia acquistato un significato che prima non aveva<sup>82</sup>. Questa considerazione sembra anzi la conferma che un

---

<sup>82</sup> Gli unici casi astrattamente ipotizzabili sono quelli in cui intervenga una vera e propria norma che impedisca l'uso di una certa parola su un certo

## CAPITOLO SECONDO

marchio entrato nel processo di comunicazione e affermatosi come tale non possa che essere un marchio lecito.

Un Autore (SENA) ha tuttavia individuato come potenzialmente rilevanti delle modifiche che piuttosto che il segno come patrimonio linguistico riguardano il segno inteso come elemento portatore di una capacità distintiva, la quale, essendo per definizione un elemento dinamico, si modifica per effetto dell'uso del segno stesso. Questi fenomeni potrebbero avere delle

---

prodotto (per esempio in Francia è famoso il caso del marchio Napoleon per Cognac che è stato ad un certo punto autorizzato solo per liquori con invecchiamento almeno quinquennale). In Italia ci sono state ampi dibattiti in merito all'uso di certe parole o qualifiche specie in relazione a termini inerenti ambito medico (in particolare con riferimento a prodotti cosmetici) e alimentare (specie in materia di integratori a base di principi asseritamente naturali). Sul termine naturale si segnala, ad esempio, la decisione del Giurì n. 42/1986, ove è stato osservato che l'aggettivo "*naturale*" (così come l'aggettivo "*fresco*") non è suscettibile "*di definizione rigida e che, conseguentemente, non può stabilirsi aprioristicamente il limite semantico oltre il quale trapassa dalla verità alla falsità, ovvero si trasforma nel suo contrario*". Precisa il Giurì, ad esempio, che "*se in un composto ci sono ingredienti di origine animale, essi, appunto, all'origine, non possono non essere freschi e naturali come lo è la vita dell'animale*". Tuttavia, osserva ancora il Giurì, "*non è questo il senso in cui comunemente si intendono la freschezza e la naturalità nel settore dell'alimentazione*". Il Giurì concede perciò all'uso dei termini in questione un "*minimo di elasticità che consenta di farne applicazione nel campo industriale*" osservando che "*a rigore dove c'è industria non c'è naturalità*". Nella giurisprudenza del Giurì, dunque, non è stato affermato il principio per cui naturale è sinonimo di "*esistente in natura*" oppure di "*non trattato*" (che troviamo invece in certi contesti normativi). Sicuramente è difficile che una situazione giudicata lecita in un certo momento, possa essere rimessa in discussione, specie per adottare un atteggiamento più rigido. Più praticabile e verosimile sembra invece essere l'ipotesi inversa.

## CAPITOLO SECONDO

ripercussioni, secondo questo Autore, anche in materia di giudizio di ingannevolezza.

Come è noto, i due principali fenomeni che possono interessare la capacità distintiva di un marchio intesa nel suo aspetto dinamico sono la cosiddetta "volgarizzazione" del marchio e il cosiddetto *secondary meaning*.

Nel primo caso, un marchio originariamente privo di un significato si trasforma nella denominazione generica del prodotto; l'Autore in questione ha però osservato che, dato che la volgarizzazione si completa in virtù del comportamento soggettivo del titolare (e segnatamente della sua attività o inattività) e non solo per effetto del fenomeno oggettivo, il marchio potrebbe restare valido, ma a quel punto il segno che lo compone avrebbe acquistato un preciso significato lessicale che prima non aveva, indicando un dato prodotto e non potendo, cioè, in buona sostanza, più essere utilizzato per un prodotto diverso.

Se il marchio fosse cioè utilizzato su un altro prodotto dal titolare o con il suo consenso, diventerebbe a quel punto decettivo<sup>83</sup>.

Lo stesso discorso, secondo questo Autore, si potrebbe svolgere per il marchio che ha acquisito un significato secondario (il marchio diciamo "*secondarizzato*"), ove, appunto, nel patrimonio comune linguistico persistesse il significato comune del segno<sup>84</sup>.

<sup>83</sup> Cfr. per questa conclusione SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., pag. 107

<sup>84</sup> Cfr. ancora, SENA, *loc. ult. cit.*

## CAPITOLO SECONDO

Questa seconda ipotesi pare di difficile esemplificazione, più che altro perché sono pochi i marchi (soprattutto i marchi speciali) che possano andare incontro ad un acquisto di capacità distintiva per effetto dell'uso. Tuttavia, se pensiamo ai marchi generali, è chiaro che un marchio come Banca Popolare di Milano, dovrebbe sempre identificare una banca popolare, rivestendo cioè quelle caratteristiche che la distinguono rispetto a una banca per azioni, tramutandosi altrimenti in un marchio decettivo.

Per i marchi speciali, dicevamo, l'esemplificazione non è così agevole; se però, ad esempio, Borotalco potesse ritenersi un marchio originariamente descrittivo<sup>85</sup>, si potrebbe immaginare un suo legame congenito con i prodotti a base di talco mentolato.

Nel caso invece del marchio che evita bensì la volgarizzazione, ma resta indissolubilmente legato al significato comune che ha acquisito il segno, ciò che condurrebbe alla decettività sopravvenuta non sembrerebbe in sé il cambiamento del significato del segno, bensì l'eventuale cambiamento delle caratteristiche del prodotto, una volta che il fenomeno linguistico si sia appunto perfezionato.

Ad esempio, se consideriamo il marchio più famoso del mondo (Coca-Cola) come segno non certo volgarizzato, ma

---

<sup>85</sup> Cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 161 che ipotizzano il fenomeno del *secondary meaning* per i marchi Borotalco e Coca-Cola. Entrambi potrebbero peraltro, ove non si riconoscesse la natura descrittiva del segno, essere considerati come esempi di marchi che hanno evitato la volgarizzazione, grazie al comportamento del loro titolare.

## CAPITOLO SECONDO

divenuto il nome generico della bevanda contraddistinta dal marchio, difficilmente si potrebbe negare che le aspettative del pubblico siano sempre e comunque rivolte a una bevanda avente certe caratteristiche. Allo stesso modo, ad esempio, il marchio Aulin non è un marchio volgarizzato, ma almeno prima dell'ingresso dei farmaci generici, è stato utilizzato anche come denominazione comune di un farmaco a base di nimesulide e con proprietà anti-infiammatorie. L'uso dei marchi Coca-Cola e Aulin in relazione rispettivamente a bevande o farmaci con caratteristiche diverse, potrebbe integrare allora una fattispecie di decettività sopravvenuta.

Proprio con riferimento alla nota bevanda, in America è noto che la Coca-Cola Inc. decise, ad un certo punto della sua lunga e intramontabile storia commerciale, di interrompere la produzione della bevanda tradizionale, modificandone la ricetta. Il mercato reagì molto negativamente e la società dovette ripristinare la formula tradizionale che fu battezzata "Coca-Cola *Classic*"<sup>86</sup>. Non si pose peraltro in quel caso un problema di decettività del marchio, dato che il cambiamento era stato reso noto e fu comunque, poi, il mercato a infliggere la sanzione economica alla decisione del produttore, obbligandolo a tornare sui propri passi.

---

<sup>86</sup> Cfr. MICHAEL BASTEDO & ANGELA DAVIS, *God, What a Blunder: The New Coke Story*, COLA FOUNTAIN, Dec. 17, 1993.



## CAPITOLO SECONDO

Ci si può tuttavia domandare, a livello teorico, se il marchio diventi ingannevole appunto a causa dell'eventuale modifica dei prodotti o dei servizi intervenuta dopo il fenomeno della volgarizzazione linguistica, o se sia proprio il fenomeno della volgarizzazione linguistica a provocare una sopravvenuta ingannevolezza parziale del marchio rispetto a prodotti diversi dal prodotto per cui il segno è diventato denominazione generica.

Spieghiamo meglio il concetto: il marchio Coca-Cola forse e il marchio Aulin certamente (trattandosi di marchio di fantasia) erano marchi validi al momento della loro registrazione in relazione a *tutti* i prodotti appartenenti alle rispettive classi merceologiche (per semplificare diciamo che potevano contraddistinguere qualunque tipo di bevanda<sup>87</sup> e qualunque tipo di medicinali).

In seguito alla volgarizzazione linguistica del segno, potrebbe porsi un problema di decettività sopravvenuta rispetto a tutti i prodotti (bevande e medicinali) non aventi le caratteristiche del prodotto in relazione al quale si è appunto verificato questo fenomeno linguistico.

Opinare nel senso che il solo acquisto di un certo significato del segno che prima in ipotesi esso non aveva comporti

---

<sup>87</sup> Per il marchio Coca-Cola si può immaginare un'originaria decettività rispetto a bevande che non contengono cola, ma il discorso non merita particolari approfondimenti, al limite Coca-Cola potrebbe essere un altro esempio di marchio speciale "*secondarizzato*", come ipotizzano anche VANZETTI-DI CATALDO, *loc. ult. cit.*

## CAPITOLO SECONDO

un'ingannevolezza (sopravvenuta rispetto al momento della registrazione) parziale del marchio, significherebbe imporre al titolare del marchio non solo un obbligo di costanza qualitativa (che vedremo nel prossimo paragrafo potrebbe imporsi ai titolari di gran parte dei marchi) — e cioè obbligarlo a mantenere inalterate le certe caratteristiche organolettiche del prodotto, non più modificabili, come non sono modificabili le caratteristiche del caffè o del latte (salvo miglioramenti, aggiunte, personalizzazioni che andrebbero però comunicate<sup>88</sup>) — ma anche imporre di precisare il contenuto della propria domanda di registrazione o eventualmente di rinnovo del marchio. A prescindere dall'uso del marchio, non potrebbe cioè validamente sussistere nei registri un diritto più ampio di quello che l'uso del marchio ha individuato essere l'(unico) uso di quel marchio veritiero e non decettivo.

Una volta che il titolare avesse in ipotesi apportato le modifiche al suo attestato di registrazione (ad esempio se per il marchio Coca-Cola vi fosse stata una specificazione nella classe 32 per un certo tipo di bevanda), ci si potrebbe domandare se possa in teoria essere comminata la decadenza del diritto in seguito ad eventuali modifiche aventi invece per oggetto il prodotto in concreto (che a quel punto determinerebbero il venir meno della corrispondenza con il contenuto dell'attestato di registrazione).

---

<sup>88</sup> Pensiamo a tutti i marchi della Coca-Cola che individuano una diversità qualitativa del prodotto: *Coca-Cola light*, *Coca-Cola Zero*, *Coca-Cola senza caffeina*.

## CAPITOLO SECONDO

Questo argomento verrà specificamente affrontato nel § 4, ove si cercherà di chiarire come la norma che impone la decadenza per il marchio divenuto ingannevole e quella che vieta l'uso ingannevole di un marchio possano coordinarsi e avere, almeno in determinati casi, due portate precettive autonome.

Sin da ora si ritiene però opportuno precisare come gran parte del ragionamento svolto in questo paragrafo è puramente teorico, dato che non si può neanche immaginare l'interesse concreto di chicchessia a far dichiarare parzialmente decaduto il marchio per effetto di un significato acquisito dal segno oggetto del marchio (ad esempio appunto a seguito di un fenomeno di volgarizzazione linguistica che non si è però tradotta in una volgarizzazione giuridica del marchio) quando, in concreto, il prodotto contraddistinto dal marchio è rimasto invariato.

Di sicuro non avrebbe interesse a tale azione il consumatore che non avrebbe ancora subito alcun pregiudizio, ma neanche avrebbe interesse il concorrente che, una volta ottenuta la decisione, non potrebbe vantare diritti di alcun tipo sul marchio dichiarato parzialmente decaduto. Il marchio dichiarato parzialmente decaduto sarebbe cioè una sorta di terra di "nessuno". Nessuno potrebbe cioè ad esempio utilizzare il marchio Aulin su un farmaco diverso dal farmaco anti-infiammatorio contenente quel principio attivo.

In conclusione, la modifica del solo significato del segno pare difficilmente condurre a una ingannevolezza del marchio, mentre la situazione potenzialmente più insidiosa nasce dalla

## CAPITOLO SECONDO

modifica del secondo degli elementi che consentono di formulare il giudizio di ingannevolezza, e cioè i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio. Mentre in linea teorica sembra certamente potersi affermare che le norme in materia di decadenza per decettività sopravvenuta presentino uno spazio di operatività anche per modifiche concernenti il solo segno (invarianti cioè i prodotti e/o i servizi oggetto della registrazione), l'applicazione concreta di questo spazio di operatività sembra meno ampia di quel che potrebbe immaginarsi e comunque connessa piuttosto all'evoluzione della capacità distintiva del marchio e non alla mera trasformazione del segno inteso come componente del patrimonio linguistico. E' invece verosimile che gli eventuali cambiamenti che interessino il segno come parte del patrimonio linguistico, possano far mutare i criteri con cui viene svolto il giudizio di decettività originaria, cosicché è verosimile che una decisione assunta vent'anni fa possa essere diversa da quella che si assumerebbe oggi pur di fronte allo stesso marchio. Ma questa ipotesi non riguarda la decettività sopravvenuta: si tratterebbe infatti sempre di una valutazione di un'ingannevolezza congenita.

### **3. La modifica dei prodotti o servizi: diverse opinioni a confronto.**

All'indomani dell'entrata in vigore della norma in materia di decadenza, l'opinione maggioritaria in dottrina era nel senso che qualunque uso decettivo del marchio poteva essere astrattamente idoneo a provocare la decadenza del marchio nella misura in cui

## CAPITOLO SECONDO

venissero mutate le caratteristiche del prodotto o del servizio contrassegnato che corrispondevano alle aspettative del pubblico, e che potevano perciò deludere la scelta d'acquisto di quest'ultimo, basata su precedenti esperienze positive.

Chi ha affermato e sostiene tuttora questa tesi afferma che esista un onere da parte del titolare del marchio di mantenere costanti queste caratteristiche ovvero di mutarle *"solo dopo aver mutato anche il messaggio collegato al marchio agendo, tramite la pubblicità, sulle aspettative del pubblico"*<sup>89</sup>.

---

<sup>89</sup> Da ultimo si veda GALLI, voce *Marchio*, in *Il Diritto, Enciclopedia giuridica, Il Sole 24 ore*, Vol. 9, Milano, 2007, pag. 386 e ss., spec. a pag. 399. Si vedano inoltre VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 216, che considerano rilevanti *"un deterioramento artatamente celato o negato dal titolare"* ovvero *"una modifica del modo di usare il marchio, che in qualche maniera attribuisca al prodotto che nuove qualità che in realtà esso non ha né aveva all'inizio"*. Gli Autori esemplificano il concetto pensando a una nuova campagna pubblicitaria che carichi il marchio di nuovi significati decettivi, sottolineando come la norma si riferisca proprio al contesto d'uso, *"frase che richiama anche l'attività pubblicitaria di cui esso è oggetto"*. Si veda nello stesso senso GHIDINI, *Decadenza del marchio per "deceitività sopravvenuta"*, cit., pag. 214 che attribuisce anzitutto rilievo alle modifiche qualitative *"in linea di principio anche 'in alto' ma tipicamente, come è ovvio, in basso ... frutto di una politica aziendale - e non di una momentanea defaillance dovuta a cause non imputabili all'impresa che modifichi sensibilmente qualità e/o caratteristiche del prodotto, rispetto alle aspettative derivanti, e per così dire consolidate, della pregressa tradizionale politica produttiva"*. Si deve trattare tuttavia, secondo l'Autore, di modifiche *"essenziali nell'apprezzamento del pubblico"*, non di cambiamenti connessi a *"esigenze produttive 'di adeguamento, vuoi dall'evoluzione del gusto e dello stile, vuoi alle preferenze e peculiarità della domanda riscontrabili ratione loci"*. Secondo l'Autore anche il *"bluff"* di un prodotto di qualità medio-bassa associato a una campagna pubblicitaria *"non accompagnata ad un reale miglioramento del prodotto configurerebbe un uso decettivo capace di provocare la decadenza, proprio perché in questo caso non deluderebbe"*

## CAPITOLO SECONDO

Secondo un'opinione parzialmente diversa, la decadenza per decettività in relazione alle modifiche qualitative del prodotto riguarderebbe solamente i marchi il cui messaggio è "*essenzialmente legato alla qualità del prodotto*", che sarebbero solo i marchi speciali. Lo stesso discorso non sarebbe applicabile ai marchi generali che veicolano "*essenzialmente un messaggio di continuità d'origine*", per cui l'ingannevolezza deriverebbe dall'uso del marchio da parte di un soggetto diverso quando il pubblico non sia stato congruamente avvertito di questo cambiamento o, nel caso di licenze o accordi di coesistenza, quando non sia stato avvertito del fatto che più

---

*aspettative già formate, ma ne creerebbe di nuove, però totalmente infondate*". Cfr. anche RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, pagg. 112 e 113 che osserva come il non limitare l'ipotesi della decadenza alle limitate ipotesi di decettività intrinseca, è coerente con il nuovo assetto della disciplina dei marchi, ove la funzione di garanzia qualitativa dei marchi avrebbe assunto "*rilievo diretto*". L'Autore chiarisce a pag. 30 il suo pensiero sulla funzione di garanzia qualitativa, spiegando che essa altro non sarebbe che una specificazione moderna della funzione distintiva. Il marchio, secondo l'Autore, non distinguerebbe più i prodotti in ragione della loro provenienza da una determinata impresa (tanto è vero che il titolare del marchio potrebbe anche essere un non imprenditore). La funzione del marchio di garanzia qualitativa sarebbe cioè la funzione "*derivata*" di un nuovo concetto di funzione d'origine, secondo cui dovrebbe esserci un soggetto che, di fatto, "*si assuma la responsabilità della non ingannevolezza di tutta la produzione contrassegnata dal marchio*" (vedremo nel capitolo terzo che questo concetto è molto vicino a quello elaborato dalla Corte di Giustizia CE, anche in recenti pronunce concernenti specificamente il tema dell'inganno).

## CAPITOLO SECONDO

soggetti utilizzano contemporaneamente lo stesso marchio sul mercato<sup>90</sup>.

Vi è infine una terza ipotesi decisamente più restrittiva, cui si è già accennato nel paragrafo che precede, che individua la decadenza unicamente nei casi in cui, per effetto del contesto d'uso e delle mutate caratteristiche dei prodotti o dei servizi, si determini un mutamento del significato del marchio in sé.

Questa conclusione secondo l'Autore che ha formulato la tesi<sup>91</sup> discenderebbe anzitutto dalla lettera della norma (che si riferirebbe al marchio divenuto appunto *in sé* idoneo ad ingannare il pubblico), nonché da necessità di mantenere una coerenza sistematica dell'ordinamento, per cui la fattispecie della decadenza null'altro sarebbe se non una sorta di nullità sopravvenuta. La decadenza dovrebbe cioè intervenire in relazione a vizi che "*definitivamente ed irrimediabilmente*" colpiscano il marchio, mentre "*sarebbe certamente sproporzionata, e fronte di pericolose strumentalizzazioni, se ricollegata a singoli episodi di uso decettivo*"<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup> Si vedano in questo senso VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pagg. 253-254.

<sup>91</sup> Cfr. SENA, oltre che in *Il diritto dei marchi*, loc. ult. cit. in *Veridicità e decettività del marchio*, cit. pag. 331 e ss., spec. a pag. 336.

<sup>92</sup> Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., che afferma alla nota 6 che prima della riforma del 1992 il rapporto tra l'art. 18 n. 5 della legge marchi ante novella e l'art. 11 era nel senso proposto dall'Autore. Si veda anche nello stesso senso Trib. Roma, (decr.), 2 agosto 1979, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1970, 1270/3 secondo cui "*l'uso decettivo del marchio è illecito a norma dell'art. 11, ma non importa la decadenza del segno*". Per la tesi opposta, secondo cui la

## CAPITOLO SECONDO

Secondo l'Autore, quindi, ciò che dovrebbe essere ingannevole (*rectius* diventare ingannevole) è il marchio, e non l'uso di quest'ultimo.

L'idea di limitare la sanzione della decadenza alle modifiche strettamente inerenti al marchio (si rinvia anche al paragrafo che precede) o comunque a quegli elementi che incidono sul suo significato (l'esempio classico viene fatto con il marchio che contiene un riferimento a una determinata località produttiva che poi viene modificata o trasferita) deriverebbe, secondo la tesi in rassegna, anche dalla necessità di dare una portata precettiva autonoma all'art. 21, n. 2 c.p.i. (corrispondente al vecchio art. 11 della legge marchi<sup>93</sup>) che vieta appunto l'uso decettivo del marchio.

---

decadenza ex art. 41, lett. b, l.m. costituisce la sanzione (anche) dell'uso decettivo del marchio vietato dall'art. 11 cfr. VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 54; FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *Corr. giur.*, 1993, pag. 268 ss.; GHIDINI, *Decadenza del marchio per "decettività sopravvenuta"*, cit., pag. 214; GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 1995, pag. 1133 e ss., FAZZINI, *Prime impressioni sulla nuova legge sui marchi d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, pag. 211 e ss.; LEONELLI-PEDERZINI-COSTA-CORONA, *La nuova legge sui marchi d'impresa*, Milano, 1994, pag. 41.

<sup>93</sup> In materia di art. 11 si veda GUGLIELMETTI GA, *Una norma di controversa interpretazione: l'art. 11 legge marchi*, cit. spec. a pag. 197 secondo cui non esisterebbe alcuna tutela della funzione di garanzia qualitativa del marchio, per cui l'unica sanzione al peggioramento *in peius* della qualità sarebbe di tipo economico, e cioè la reazione del consumatore sarebbe unicamente quella di "*rifiutarsi ulteriormente di acquistare il prodotto, salvo nei casi più gravi il*



## CAPITOLO SECONDO

Se infatti anche l'uso ingannevole del segno potesse essere sanzionato con la decadenza, la norma in materia di decadenza sarebbe di per sé superflua.

La norma specificamente prevista in materia di uso ingannevole, invece, lascerebbe uno spazio di operatività alle norme che impongono al titolare di non utilizzare il marchio in modo ingannevole, integrando però casi di uso appunto ingannevole che non determinano, secondo l'Autore, il sopravvenire della decettività del marchio, con la conseguenza che, in quel caso, la decadenza non potrebbe essere pronunciata. In buona sostanza, secondo questa tesi, nelle ipotesi di decettività sopravvenuta che determina la decadenza del marchio, si verificherebbe, in conseguenza dell'uso, un mutamento stabile, o addirittura definitivo, del significato del segno o della natura, qualità, origine del prodotto che esso contraddistingue. Nelle ipotesi di uso ingannevole del marchio, viceversa, la decettività delle informazioni che il marchio trasmette deriverebbe non dal segno in sé, ma dalle informazioni comunicate con altri mezzi (ed anzitutto al mezzo di comunicazione per eccellenza, e cioè la

---

*promuovimento di eventuali azioni civili (risoluzione del contratto, illecito civile) o penali (frode in commercio) che, però, prescindono dalla tutela che la legge marchi attribuisce (anche ai) consumatori".* A pag. 199 l'Autore esemplifica il discorso osservando che, ad esempio, la contemporanea vendita di un prodotto di lusso e un prodotto di qualità "normale" (virgolette dell'Autore) non integrerebbe una fattispecie di inganno del pubblico.

## CAPITOLO SECONDO

pubblicità), mentre il marchio non diventerebbe decettivo per effetto di simili comunicazioni.

In commento alla tesi appena esposta è stato sostenuto (GALLI) che essa risponderebbe alla preoccupazione "*certamente molto seria, che la norma possa essere utilizzata per iniziative strumentali, quando non vere e proprie estorsioni*"<sup>94</sup>, sennonché contro di essa militerebbero considerazioni di ordine sistematico.

Chi critica la tesi osserva, in buona sostanza, che se oggi il marchio viene in considerazione proprio per il messaggio che veicola, la limitazione del rilievo dell'inganno del pubblico a casi marginali non avrebbe più alcuna giustificazione.

Vi è invece chi (GHIDINI) ha fatto notare come la decadenza del diritto per usi ingannevoli, che è una sanzione indubbiamente severa, è in realtà una sanzione "*talmente severa da non essere mai stata irrogata - e, a quanto consta, mai neppure richiesta*"<sup>95</sup>. L'Autore,

<sup>94</sup> Cfr. GALLI, voce *Marchio*, cit. pag. 399

<sup>95</sup> Cfr. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008, spec. pag. 278 e ss.. Secondo l'Autore, ciò che si vuole selezionare è la mancata segnalazione al consumatore del mutamento qualitativo. Quindi il problema sarebbe solo informativo e inquadrabile nella disciplina della pubblicità e il fine ultimo della norma non sarebbe "*di far estinguere il diritto, bensì di riportare l'esercizio all'osservanza delle regole di correttezza, e ciò tanto nell'ipotesi in cui l'uso pubblicitario del marchio sia congegnato in modo da trasmettere false impressioni, quanto nel caso in cui siano omesse precisazioni essenziali per una corretta informazione*". Secondo l'Autore questa sarebbe una soluzione realisticamente più praticabile "*rispetto a quella manzoniana accolta dal CPI*". Dello stesso Autore si veda anche *Licenza di marchio rinomato e rischi di decezione (non confusoria) del pubblico*, in *Segni e forme distintive, La nuova disciplina*, Milano, 2001, pag. 113 e ss., spec. a pag. 124.

## CAPITOLO SECONDO

efficacemente, descrive perciò la sanzione della decadenza come una sorta di "*grida manzoniana*", un monito che ha sì valenza all'interno dello *'statuto di non decettività'* ma che, per la sua assoluta gravità, risulta in concreto inservibile ai fini della tutela dell'affidamento dei consumatori". Inoltre, lo stesso Autore sottolinea come una difficoltà operativa della norma deriverebbe anche dal fatto che il consumatore non sarebbe legittimato attivo dell'azione di decadenza (mentre normalmente si ritiene legittimato attivo in relazione alle fattispecie che descrivono gli usi vietati al titolare - i.e. l'attuale art. 21/2 c.p.i. che comprende tra l'altro anche l'uso confusorio)<sup>96</sup>. Sembrerebbe, in effetti, che se il consumatore non sia legittimato attivo a chiedere la decadenza del marchio, anche il concorrente non avrebbe poi in effetti un interesse concreto a far dichiarare il marchio altrui decaduto per decettività sopravvenuta. Difficilmente, infatti, il soggetto legittimato attivo all'azione di decadenza potrebbe riappropriarsi del marchio decaduto per decettività che, anzi, a rigore resterebbe, come si è accennato per altra ipotesi nel paragrafo che precede, una sorta di "*terra di nessuno*".

---

<sup>96</sup> Si vedano in questo senso VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 209.

## CAPITOLO SECONDO

### 4. La qualità non è tutto; l'affidamento del consumatore si basa su ciò di cui il marchio è diventato simbolo.

La breve panoramica del dibattito relativo alla fattispecie della decadenza per ingannevolezza per la modifica qualitativa intervenuta ai prodotti o ai servizi che il marchio contraddistingue sottintende, come si è accennato, ad un diverso inquadramento della teoria della funzione del marchio giuridicamente tutelata. L'argomento è piuttosto ampio e per sintetizzarlo può essere utile compilare una tabella che individui le principali posizioni che sono state espresse in argomento e che comunque verranno poi successivamente sviluppate, con riferimento in particolare alla fattispecie della cessione e degli altri atti dispositivi del diritto (il punto critico che ha infatti messo in discussione il tradizionale concetto di funzione distintiva è stato proprio l'abolizione del divieto di cessione cosiddetta "libera", di cui si parlerà diffusamente nel prossimo capitolo).

FUNZIONE	DEFINIZIONE	IN COSA CONSISTE L'INGANNO	MARGINI DI INGANNO RESIDUI
FUNZIONE DI INDICAZIONE D'ORIGINE CLASSICA	Il marchio individua una fonte d'origine che, per effetto del regime della cessione vincolata, resta costante nel tempo.	Il pubblico si inganna ogni volta che viene violato il divieto di cessione libera.	Si tratta di una finzione dato che al divieto di cessione libera non corrisponde l'obbligo da parte del cessionario di utilizzare i cespiti aziendali ceduti.
FUNZIONE DI INDICAZIONE D'ORIGINE IN UN REGIME DI LIBERA	Il marchio individua una fonte d'origine che, per effetto della cessione svincolata	Il pubblico si inganna ogni volta che incappa in un	In teoria nessuno. Il pubblico per effetto della comunicazione

## CAPITOLO SECONDO

<p>CESSIONE ASSOCIATA A UNA FUNZIONE DI GARANZIA QUALITATIVA PER I MARCHI SPECIALI</p>	<p>dall'azienda, non è più costante nella sua identità; ciò impone perciò un onere di informazione di ogni cambiamento rilevante; il marchio speciale individua un prodotto avente certe qualità che devono pertanto restare invariate, salvo una comunicazione di cambiamento di quella qualità attraverso i mezzi di comunicazione di massa o dei <i>labels</i> dei singoli prodotti.</p>	<p>mutamento delle caratteristiche della produzione non previamente comunicato.</p>	<p>non può ingannarsi, ma al titolare può essere imposto un onere di comunicazione commercialmente impraticabile e a volte connesso a una qualità non essenziale.</p>
<p>FUNZIONE D'ORIGINE INTESA COME RESPONSABILIZZAZIONE DEL TITOLARE DEL MARCHIO E, PERCIÒ, COME FUNZIONE DI GARANZIA QUALITATIVA "DERIVATA"</p>	<p>Il marchio indica un centro di potere che si assume, di volta in volta, la responsabilità della qualità dei prodotti immessi sul mercato.</p>	<p>Il pubblico si inganna ogni volta che non esiste più un centro di potere che si assume la responsabilità della produzione.</p>	<p>Il pubblico, in teoria, potrebbe ingannarsi sempre dato che l'esistenza di un centro di potere "responsabilizzato" non è di per sé una garanzia di risultato sulle aspettative del pubblico.</p>
<p>Funzione di strumento di comunicazione</p>	<p>Il marchio ricollega a sé un determinato messaggio rispetto ai prodotti sui quali è apposto, di cui finisce per essere l'abbreviazione, l'espressione sintetica dello stesso messaggio. Il messaggio non è necessariamente sempre lo stesso e può variare da marchio a marchio.</p>	<p>Il pubblico si inganna se il messaggio inizialmente veicolato dal marchio non è più veritiero; non si inganna se il marchio, per il tramite dell'uso, non comunica più quel messaggio, ma comunica un messaggio diverso.</p>	<p>Nessuno. L'idea che il titolare possa cambiare il messaggio tramite l'uso del marchio potrebbe consentire un onere di comunicazione più facilmente assolvibile, a volte quasi "impercettibile".</p>

## CAPITOLO SECONDO

In primo luogo questo lavoro vorrebbe dimostrare che se si osserva la realtà di mercato attuale è davvero difficile stabilire che tutti i marchi veicolino un messaggio legato alla qualità del prodotto intesa unicamente come qualità delle caratteristiche materiali del prodotto stesso.

L'esempio più semplice viene dai marchi di alta moda (definiti anche le "marche"; cfr. nota n. 99 di questo lavoro per i riferimenti bibliografici) che veicolano un messaggio in senso molto ampio di qualità. Facciamo un esempio concreto: le borse di Louis Vuitton, almeno la gran parte, nonostante i costi unitari molto elevati, non sono realizzate in pelle. Esemplifichiamo ulteriormente: alcune delle borse dell'ultima collezione, la collezione "crociera 2009" sono addirittura realizzate in neoprene, e cioè del tessuto che si usa per le mute. Si tratta di un tessuto resistente, ma che probabilmente non richiede il costo di produzione della pelle e non è della stessa resa estetica. Basta sfogliare il sito della Meson per rendersi conto che il prezzo elevato delle borse in neoprene non dipende dai materiali utilizzati e le nuove borse costano tanto quanto, se non di più, delle borse tradizionali. A nessuno verrebbe però da pensare che Louis Vuitton abbia un obbligo nei confronti dei consumatori di comunicare che la borsa non è realizzata in materiale pregiato (posto che peraltro la caratteristica sarebbe, diciamo, *self explanatory*). Il prezzo (e la qualità) dei prodotti di Louis Vuitton non sta nelle loro qualità materiali, o meglio la qualità sta in altro,

## CAPITOLO SECONDO

sta nel design, nell'innovazione creativa, nell'estro che si arricchisce di particolari.

Per altri marchi non sarebbe invece possibile utilizzare una simile ampia gamma di soluzioni per quanto concerne i materiali di realizzazione dei prodotti (a meno appunto di non correre il rischio di incappare nell'ipotesi di decettività). Pensiamo ad esempio ad un altro noto marchio, che pure contraddistingue delle borse: il marchio "*The Bridge*" che, da anni, viene utilizzato per borsette e valigie in pelle e borse in cuoio. In questo caso il marchio generale "*The Bridge*" (che pure non è un marchio evocativo) trasmette certamente un messaggio molto legato al tipo di prodotto che realizza, potremmo dire che "*The Bridge*" è sinonimo di pelle, così come Mantero, per la sottoscritta che ha origini lariane, è sinonimo di seta. Quindi se il pubblico non viene certo ingannato se entrando in un negozio di Louis Vuitton si imbatte in una borsa in neoprene che costa più di mille euro, una diversa reazione potrebbe aversi di fronte a un portafoglio "*The Bridge*" realizzato in simil-pelle o a un foulard di Mantero che non fosse al 100% di seta. Questi esempi dimostrano, anzitutto, come non sia probabilmente una soluzione che rispecchia l'attuale realtà di mercato, ragionare necessariamente per categorie e concludere che un messaggio di qualità debba essere necessariamente associato a un marchio speciale. Anche il marchio generale potrebbe veicolare cioè un messaggio di qualità, ma non necessariamente questa qualità dovrebbe ritenersi intesa come qualità rispetto delle caratteristiche materiali dei prodotti. Ci possono anzi esserci casi in cui la qualità

## CAPITOLO SECONDO

intesa nel senso materiale (ad esempio se si considera appunto ad esempio l'utilizzo di un materiale pregiato) potrebbe essere secondaria rispetto al vero messaggio veicolato dal marchio, che potrebbe essere di tutt'altro tipo.

Questo ragionamento conduce ad un risultato piuttosto sorprendente: il marchio espressivo che abbiamo sostanzialmente visto "protagonista" nel primo capitolo mostrava, infatti, tutto sommato, un ambito limitato di potenziale decettività. Si trattava di una decettività originaria, congenita, quasi mai messa alla prova nel contesto della comunicazione, tanto è vero che, alla fine del capitolo, veniva avanzata una proposta di interpretazione restrittiva. Pur ammettendo la rischiosità di un principio di portata generale che ammettesse la riabilitazione del segno in seguito all'uso, si era infatti osservato come alcuni marchi potessero avere dei potenziali espressivi capaci di eliminare ogni forma di inganno.

Quel che comunque emergeva in quella sede era che marchio espressivo, che è in sé passibile di un difetto congenito e apparentemente insanabile di nullità, aveva comunque un ambito circoscritto di decettività che viene ritagliato tenuto conto del rapporto tra il suo valore semantico e il contenuto della domanda di registrazione. Il marchio invece non espressivo, spesso generale, di pura fantasia o corrispondente ad un patronimico ha invece potenzialmente una potenzialità decettiva decisamente molto più ampia e tendenzialmente estesa a tutti i messaggi che, nella sua "vita" di marchio, esso sia riuscito a far confluire su di sé e che



## CAPITOLO SECONDO

sono, spesso e volentieri, molto eterogenei tra loro e difficili da classificare.

Se questo sembra il punto corretto da cui partire, almeno esaminata la moderna realtà di mercato, la conseguenza non potrebbe esser diversa dal circoscrivere il più possibile l'area di astrattezza nel giudizio di ingannevolezza del marchio, quanto meno con riferimento alla fattispecie della decettività sopravvenuta (che è, per definizione, strettamente legata al contesto d'uso). E' invece più complicato estendere questo discorso alla decettività originaria, immaginando un divieto di registrare un marchio in relazione a prodotti che potrebbero costituire, in difetto di un adeguato contesto informativo, un uso decettivo di un marchio già registrato. Restando nell'esempio di prima, se il titolare del marchio "*The Bridge*" registrasse un nuovo marchio "*The Bridge*" per prodotti realizzati in un materiale diverso dalla pelle o dal cuoio, ad esempio per prodotti in pelle ecologica, in similpelle o addirittura in plastica, la sanzione della nullità non potrebbe comunque scattare. Sarebbe eventualmente l'uso di questo secondo marchio effettuato in maniera tale da non differenziarlo dal primo marchio a decretare una decadenza per decettività sopravvenuta.

L'intero discorso porta a concludere che, anche in materia di decettività, come per tutte le fattispecie di decadenza, conti in qualche misura l'attività del titolare del marchio, nel senso anzitutto

## CAPITOLO SECONDO

che sia sempre possibile per il titolare intraprendere attività che evitino l'insorgere dell'ingannevolezza<sup>97</sup>.

Uno spunto interessante viene da una pronuncia della Corte di Cassazione del 1998. La società italiana Cassera che utilizzava il marchio "camel" per camiceria classica aveva "subito" l'ingresso sul mercato del marchio della Reynolds Tobacco che originariamente era noto e utilizzato solo per prodotti da fumo. Il titolare del marchio celebre subentrato nel mercato aveva ipotizzato l'ingannevolezza sopravvenuta del marchio di Cassera, anche in relazione alla diversa tipologia di capi di abbigliamento in cui i consumatori si sarebbero imbattuti in conseguenza dell'ingresso del nuovo concorrente (da capi classici a capi sportivi/*casual*).

Piuttosto eloquente è stata la Suprema Corte<sup>98</sup> sul punto con il brano di motivazione che si riporta qui di seguito: "*la decettività*

<sup>97</sup> Cfr. in questo senso SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, pag. 265 e ss., spec. a pag. 291. L'Autore sottolinea come l'attività del titolare (che costituisce l'elemento soggettivo della decadenza) non deve necessariamente essere "*un'attività volontariamente diretta a produrre inganno, anche se questa è probabilmente l'ipotesi normale*". Secondo l'Autore, l'elemento soggettivo ricorrerebbe anche "*quando il titolare si limit(i) a sfruttare un inganno in cui il pubblico è caduto senza esservi stato indotto da particolari artifici o macchinazioni*". Il significato più importante sta però nella possibilità per il titolare di rimediare all'eventuale inganno oggettivo attraverso la comunicazione commerciale o la pubblicità, capace di agire, eliminando l'inganno, anche in relazione alle modifiche qualitative dei prodotti decise dal titolare o avvenute comunque con il suo consenso (ad esempio, tramite la rete dei licenziatari).

<sup>98</sup> Cfr. Cass. 25 agosto 1998, n. 8409.

## CAPITOLO SECONDO

*sopravvenuta, ovvero l'uso ingannevole del segno, considerato dalle norme di cui agli artt. 1 e 41 lettera b, della legge marchi, concerne invece una conseguenza patologica 'del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso...' un determinato segno. Essa segue all'uso ingannevole, ovvero all'uso destinato ad ingannare, e di fatto causativo di inganno. Questo effetto pertanto, 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 sé. Pertanto tale patologia, conseguente alla dinamica dell'esercizio del marchio, è esclusa in via di principio nel caso in cui il titolare dello stesso non abbia fatto altro che continuare allo stesso modo un uso dall'origine legittime. Se di fatto questa conclusione nel mercato si verifica, perché il titolare del marchio noto entra nel settore merceologico nel quale legittimamente già opera altro imprenditore che segna i suoi prodotti diversi con marchio identico, imputet sibi. Non può egli allegare una tale confusione che deriva, se pure vi è, da sua propria attività, come fosse invece conseguente alla attività di quegli che al momento in cui iniziativa ad esercitare il suo legittimo marchio, non era con lui in concorrenza. La notorietà, così come innanzi si è detto, se legittima il titolare del marchio ad uno sfruttamento del medesimo sin dove il suo effetto suggestivo di fatto giunge, non legittime la pretesa di togliere, per ciò, solo, diritti legittimamente preesistenti".*

Così come deve essere il titolare del marchio a compromettere con il proprio comportamento la veridicità del messaggio trasmesso dal marchio, allo stesso modo è proprio lo stesso titolare del marchio che crea il messaggio di cui il marchio sarà messaggero, soprattutto attraverso lo strumento della pubblicità. E come già si sosteneva, con un fantasioso paragone

## CAPITOLO SECONDO

fiabesco, in dottrina persino prima della riforma della legge marchi del 1992 *"una volta che la pubblicità abbia riversato sul marchio (determinati) dati, essi ben dovranno rimanere invariati, salvo adeguata informazione dell'acquirente sulle modifiche apportate e sempre nel rispetto delle caratteristiche essenziali del prodotto. Il quale, alla domanda del consumatore 'Chi sei?', non dovrà mai rispondere come, nel Paese delle meraviglie, Alice rispose al Bruco: **'Veramente non saprei. Da***

## CAPITOLO SECONDO

***stamattina ho subito tanti cambiamenti!***<sup>99</sup>. Ciò che conta, però, è comprendere che, una volta entrato nel processo della

---

<sup>99</sup> Cfr. CELONA, *L'identità del prodotto e i suoi effetti sulla validità e la tutela del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, pag. 375 e ss., spec. a pag. 389. Per una esaustiva definizione del valore del marchio, specie in determinati settori si veda anche GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il dir. Ind.*, 2008, 5, pag. 425 e ss., spec. a pag. 426, ove l'Autore afferma che: " *Sul piano economico, il marchio è infatti oggi lo strumento fondamentale della comunicazione d'impresa, poiché viene impiegato (e valorizzato) non soltanto per informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è utilizzato da una determinata impresa e quindi dell'esistenza di un'esclusiva di quest'impresa sull'uso di esso in un determinato settore (la tradizionale 'funzione di indicazione di provenienza' del marchio), ma anche come simbolo di tutte le alter componenti del 'messaggio' che il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai servizi per i quali esso viene utilizzato: messaggio che comprende sia i dati che i consumatori hanno desunto dall'esame e dall'uso (diretto o indiretto) di questi prodotti o servizi; sia - e soprattutto - le informazioni e le suggestioni diffuse direttamente dall'imprenditore attraverso la pubblicità. È su queste ultime componenti del 'messaggio' collegato al marchio, e in particolare sulla capacità di esso di evocare immagini gratificanti per l'acquirente del prodotto o del servizio contraddistinto, che oggi maggiormente si concentra il valore di mercato, in termini di c.d. *selling power* (potere di vendita), dei marchi più famosi - per i quali gli economisti preferiscono parlare di 'marche' -, in quanto grazie a questa capacità evocativa essi aggiungono al prodotto un valore aggiunto rilevante per il pubblico. Per i consumatori, anzi, acquistare prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che, oltre ad assolvere una funzione di identificazione, assume anche un valore simbolico, rappresenta spesso una forma di 'investment in reputation capital', perché usando (e sfoggiando) questi prodotti o servizi e i loro marchi essi comunicano all'esterno una certa immagine di se stessi, coerente con lo 'stile' collegato a questi marchi. La critica ideologica che viene spesso rivolta ai marchi, muovendo dall'assunto che, quando le componenti di immagine ricollegate ai marchi famosi fanno aggio sulle qualità intrinseche del prodotto, i consumatori sono indotti ad acquistare a più caro prezzo prodotti che nella sostanza sono del tutto equivalenti ad altri più economici (o addirittura peggiori di essi), sembra dunque superabile sulla base del riconoscimento del valore che nell'odierna realtà di mercato anche queste componenti di immagine possono assumere per i consumatori, e correlativamente del fatto che il successo o l'insuccesso di un prodotto, e quindi anche dei*

## CAPITOLO SECONDO

comunicazione, ciascun marchio può essere sinonimo di qualità, di caratteristiche molto diverse e l'approccio interpretativo che possa realmente tutelare come parte del nostro ordinamento lo "*statuto di non decettività*" del marchio è il più possibile lontano, ed anzi antitetico, rispetto all'utilizzo di categorie generali (esattamente come in materia di capacità distintiva non ci dovrebbero essere i marchi forti e i marchi deboli come categorie dogmatiche di marchi, bensì la percezione del pubblico come fondamento della tutela, da valutare caso per caso).

### 4.1 *Il processo di volgarizzazione più o meno embrionale dei marchi speciali e la necessità di svolgere comunque una valutazione "caso per caso".*

Per i marchi speciali, che appunto sono stati considerati come i principali portatori di messaggi di qualità (in senso stretto), occorre svolgere un discorso a parte.

Il marchio speciale ha in sé, seppur probabilmente in maniera anche qui diversa da marchio a marchio, un'attitudine congenita a "volgarizzarsi", naturalmente solo in senso oggettivo, come nome comune del prodotto che contraddistingue. Si sono fatti, nel paragrafo che precede, gli esempi dei marchi Coca-Cola e

---

*prodotti 'di marca', alla fine dipende comunque dalle scelte del mercato, ossia dei consumatori".*

## CAPITOLO SECONDO

Aulin. Forse questi sono casi emblematici di una sorta di "*camicia di forza*" che lega il marchio a un unico prodotto, almeno nella classe merceologica diciamo "primaria" di appartenenza: nulla cioè vieta al marchio Coca-Cola di contraddistinguere portachiavi, cappellini o altri prodotti, ma per quanto concerne la bevanda il consumatore si aspetta che il marchio presenti sempre le stesse caratteristiche di gusto, odore, e via dicendo. Ove il titolare del marchio apportasse in ipotesi delle modifiche alla celeberrima formula segreta, ovviamente non informando il consumatore, si profilerebbe un rischio molto elevato di inganno.

Questo fenomeno, in maniera minore o magari meno intensa, potrebbe valere per tutti i marchi speciali.

Porto in questo caso una recente esperienza personale. Correndo di fretta a fare la spesa ho acquistato una confezione di "pan di stelle", convinta di acquistare i classici biscotti del Mulino Bianco per poi accorgermi che non erano biscotti, bensì cereali bicolori (bianco e nero): i cereali bianchi erano, appunto, a forma di stelline.

Navigando su internet mi sono accorta di non essere l'unica consumatrice distratta. Per esempio sul sito di yahoo ho trovato una domanda di un navigatore che si interrogava:

## CAPITOLO SECONDO



Domanda risolta

[Altra domanda »](#)

**E' vero che hanno fatto i pan di stelle in versione cereali da mettere nel latte? o ho visto male?**

- 2 mesi fa

Se andiamo sul sito internet [www.pandistelle.it](http://www.pandistelle.it) si scopre appunto che ai tradizionali biscotti che, come dice lo slogan, "*da sempre regalano la sua magia ai bambini di ogni età*", si sono aggiunti anche la torta, i cereali e le merende. Si dice che tutti hanno l'inconfondibile gusto di Pan di Stelle e scorrendo il sito si comprende appunto come il messaggio che è veicolato (enfaticizzato nel tempo che si scrive dall'imminenza del Natale) è l'idea della magia, delle stelle e del cacao.

Ai consumatori questa "espansione" merceologica è piaciuta. Se si consulta il link [Mulino Bianco Pan di Stelle Merendine](#) (8 Maggio 2007) si legge:

*"UN MESETTO FA MENTRE ERO A FARE LA SPESA CON MIA MAMMA STAVO CERCANDO DELLE MERENDINE PER IL MIO RAGAZZO, AVEVO GLÀ PRESO LE BARRETTE DI CEREALI MA POI VOLEVO PRENDERGLI ANCHE QUALCOSA DI PIÙ "GODURIOSO".. GIRANDO NEL REPARTO "MERENDINE E SCHIFEZZUOLE VARIE" MI SI SONO ILLUMINATI GLI OCCHI A FORMA DI STELLE! C'ERANO DELLE CONFEZIONI DI MERENDINE DEL MULINO BIANCO PAN DI STELLE! LA CONFEZIONE È GIALLA E MARRONE CON TANTE STELLINE!!!! ADORO I PAN DI STELLE E TROVARE QUESTE MERENDINE È STATA UNA PACEVOLE SORPRESA! NON CI HO PENSATO DUE VOLTE E NE HO PRESE DUE CONFEZIONI, UNA PER IL MIO AMORINO E UNA PER ME! LE MERENDINE PAN DI STELLE SONO DEI PICCOLI RETTANGOLINI COLOR CIOCCOLATO, SONO DAVVERO MINUSCOLE E PESANO 35 GRAMMI!*



## CAPITOLO SECONDO

*SULLA SUPERFICIE CI SONO LE CLASSICHE STELLINE DI ZUCCHERO DEI PAN DI STELLE E IN MEZZO SONO FARCITE CON CREMA DI LATTE!"*.

Orbene, è chiaro che questo è un esempio piuttosto banale. Tuttavia, è difficile immaginare che il gusto e il sapore di un biscotto possano essere riprodotti nei cereali. Evidentemente i tratti peculiari che l'uso di questo marchio speciale ha sintetizzato negli anni sono quelli legati alla forma del prodotto, all'idea delle stelline, a componenti, diciamo, più suggestive che materiali. Nonostante il marchio Pan di Stelle paia collocato in un processo di volgarizzazione oggettiva quanto meno embrionale, l'utilizzo di un codice di comunicazione che faccia leva sulle caratteristiche del prodotto che più restano impresse nella mente consumatore sembra aver consentito un'estensione merceologica a prodotti affini senza che vi sia stato alcun inganno del pubblico. E' chiaro anche come la comunicazione d'impresa non debba necessariamente essere troppo esplicita nell'atto in cui comunica al pubblico un qualsivoglia cambiamento e possa giocare sulle suggestioni o sull'enfasi delle caratteristiche immateriali dei prodotti. E anche se un consumatore di fretta potrebbe anche acquistare un prodotto convinto di acquistarne un altro (sulla confezione ci sono peraltro tutti gli elementi per far capire che nonostante ci siano le stelle non si tratta del tradizionale biscotto, ma di un prodotto diverso), magari questa associazione potrebbe innestare un meccanismo inconscio che porta l'acquirente a provare il "nuovo" prodotto. Tutto ciò, ad avviso di chi scrive, è perfettamente lecito, ma dimostra appunto come ogni marchio, anche se nasce avulso da un contesto semantico, ad un certo punto

## CAPITOLO SECONDO

diventi simbolo di "qualcosa". E' poi compito dell'imprenditore tutelare questo "qualcosa" e comprendere di volta in volta come utilizzarlo per magari modificare o ampliare la propria produzione senza creare inganno nel pubblico. E' verosimile che l'imprenditore ci riesca, ragione per cui è senz'altro vero che la decadenza per decettività sopravvenuta in fondo è una "*grida manzoniana*" di difficile applicazione, che dovrebbe fungere più che altro da deterrente. Però è altrettanto vero che evitare l'inganno del pubblico, e cioè essere coerenti con quel "qualcosa" per cui ci si è accreditati sul mercato e di cui il marchio è diventato espressione sintetica, rappresenta in fondo un codice di comportamento che, di fatto, è seguito dagli imprenditori onesti e che, correttamente, dovrebbe rappresentare, per chi invece se ne discosta, un motivo per ricevere una sanzione così grave come la decadenza del proprio marchio.

Da un punto di vista giuridico, considerato comunque che la norma esiste e difficilmente può essere interpretata in modo diverso da come in fondo è sempre stata interpretata dalla dottrina e giurisprudenza maggioritarie (la tesi restrittiva è senza dubbio minoritaria, anche se autorevolmente sostenuta), considerato ciò, dicevamo, se ne dovrebbe ricavare un'indicazione interpretativa, di portata generale, nel senso che il giudizio di ingannevolezza sopravvenuta, essendo sostanzialmente un giudizio a tema libero, a geometria per così dire "variabile" (rispetto al giudizio relativo alla decettività originaria che è sostanzialmente ancorato alla valutazione della portata semantica del segno e che ha in sé limiti

## CAPITOLO SECONDO

congeniti e, tutto sommato, non eliminabili) dovrebbe sempre essere effettuato *in concreto*, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, che variano piuttosto da marchio a marchio che da categorie di marchi a categorie di marchi.

L'ingannevolezza dunque sorgerebbe o non sorgerebbe a seconda del caso (e potrebbe diventare più o meno evidente a seconda del caso) in accordo con il messaggio che il marchio veicola concretamente sul mercato, potendo parlarsi di ingannevolezza solo ove il messaggio venga alterato e il consumatore non sia stato messo in grado di rendersene conto con una comunicazione idonea.

L'idoneità di una simile comunicazione, nuovamente, dovrebbe essere a sua volta valutata caso per caso, partendo dal presupposto che l'imprenditore non potrebbe farsi carico di messaggi capaci di rendere l'operazione commerciale che sta attuando, del tutto impraticabile.

La nullità originaria di un marchio espressivo potrebbe essere invece un'eccezione a questo principio generale, o meglio accanto al principio per cui il marchio deve esser coerente al messaggio imprenditoriale di cui è diventato espressione sintetica, vi sarebbe codificato, nel nostro ordinamento, anche il diverso principio per cui il marchio, ove abbia una portata descrittiva o espressiva, deve esser coerente anche con il messaggio che il segno, in quanto essenzialmente parte di un patrimonio linguistico, comunica di per sé, a prescindere dall'uso che poi di quel segno è

## CAPITOLO SECONDO

stato fatto o ne verrà fatto (e che potrebbe anche essere in grado di "parodiare" quel contenuto semantico o di farlo percepire in un altro modo).

La prospettiva che si è proposta per definire lo spazio di operatività delle norme in materia di inganno del pubblico creerebbe così una sorta di simmetria tra il giudizio di ingannevolezza e quello in materia di valutazione della capacità distintiva del segno (che è poi prodromico al giudizio di contraffazione), sempre più parametrato, anche nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, alla valorizzazione della percezione del pubblico vale a dire, al modo in cui un segno è, in un determinato contesto, percepito, "avvertito" dal pubblico cui il segno medesimo è destinato<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> Cfr. SIRONI, *La percezione del pubblico interessato*, in *Il dir. ind.* 2007, 121 e ss.. Si rinvia soprattutto a quanto l'Autore afferma a pag. 141, ove proprio nel senso cui si è concluso in questo paragrafo afferma che: "*Peraltro la necessità di un riferimento alla percezione del pubblico emerge anche ai fini dell'applicazione di altre disposizioni in tema di marchi. Si può anzitutto pensare all'impedimento alla registrazione costituito dalla decettività del marchio o alla causa di decadenza consistente nella sopravvenuta recettività del marchio medesimo, ove occorre prendere a riferimento la percezione del consumatore, per stabilire se, appunto in questa percezione, sussista una possibilità di inganno*". Si veda anche in questo senso, FEZER, *Markenrecht*, Monaco, 2001, pag. 207 e ss., spec. a pag. 543. Si rinvia anche al commento di GALLI in relazione alla sentenza Elizabeth Emanuel di cui si parlerà nel prossimo capitolo. Cfr., in particolare, la nota n. 149 del capitolo terzo, ove si riferisce il pensiero dell'Autore circa la necessità di creare un parallelo tra l'ambito del diritto di esclusiva e la tutela dell'inganno. Per la giurisprudenza comunitaria cfr., da ultimo, Trib. CE, 2 luglio 2008, causa T 340/06, Stradivarius España, SA, in *Il dir. ind.* 2008, 6,

## CAPITOLO SECONDO

Il marchio, in quest'ottica, svolgerebbe la funzione di garanzia diretta (e non semplicemente mediata o limitata a certe categorie di marchi) di conformità al messaggio collegato al marchio.

### **5. L'uso decettivo del marchio: una norma di controversa applicazione.**

L'art. 21, comma 2, c.p.i. (corrispondente all'art. 11 della vecchia legge marchi) vieta l'uso del marchio in modo contrario alla legge, *"in specie in modo (...) da indurre comunque in inganno il pubblico, in*

---

pag. 515 e ss., con commento di DELL'ARTE. Secondo la decisione (punto 34 della motivazione): *"la percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione"*. Si rinvia anche al commento, spec. a pag. 523, ove si legge che *"L'imprenditore comunica con il marchio e il consumatore risponde con l'acquisto. Ecco quindi che appare in tutta la sua importanza il fenomeno della percezione o della ricezione del marchio da parte del consumatore e ciò sia nella fase di scelta di consumo che, soprattutto, nella fase di confronto tra marchi concorrenti ai fini della valutazione della similitudine tra i segni e della confondibilità del consumatore. Per ripetere il gesto dell'acquisto il consumatore deve ricordarsi delle sensazioni che quel marchio gli ha trasmesso e del prodotto contraddistinto; per consolidare nella memoria del mercato il segno e persuadere a nuova spesa, il marchio deve essere immagazzinato nella mente e avere il potere rievocativo e ciò avviene solo se le componenti del segno sono comprese e assimilate. In altre parole la realtà del marchio deve essere ricevuta dal consumatore con un processo cognitivo che comporta non solo assorbimento passivo, quanto e soprattutto organizzazione di idee attraverso l'interpretazione del segno in tutte le sue valenze"*.

## CAPITOLO SECONDO

*particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato".*

Come si è già detto, l'art. 14, comma 2, c.p.i. commina la decadenza del marchio divenuto idoneo a provocare un inganno del pubblico in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi per cui è stato registrato (o per una parte di esso), a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato.

Come si vede, le due norme usano parole identiche, per cui l'opinione prevalente si è espressa nel senso di ritenere che la violazione dell'art. 21, a prescindere dal fatto che essa introdurrebbe una fattispecie di responsabilità civile e concorrenziale, non possa che essere sanzionata con la decadenza<sup>101</sup>.

Si è già accennata nel paragrafo che precede la diversa teoria di SENA secondo cui la norma di cui all'art. 21 determinerebbe

---

<sup>101</sup> Cfr., per tutti, VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, pag. 254, ove si sottolinea che la diversa previsione dell'art. 21, comma 2, c.p.i. serve anche per chiedere anche le sanzioni della pubblicazione della sentenza e del risarcimento del danno, ragioni per cui la norma non sarebbe superflua. Per la tesi contraria, oltre a SENA, letteratura cit., si vedano anche GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006, pag. 87 secondo cui l'uso di cui alla norma in esame può essere inibito, ma non comporta la decadenza del segno stesso; cfr. anche SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, cit., pag. 289 secondo cui, in ogni caso, solo l'uso di una certa rilevanza potrebbe comportare la sanzione della decadenza, a prescindere dal fatto che quest'ultima possa essere una sanzione ulteriore rispetto alla questione dell'uso ingannevole del marchio (rispetto alla responsabilità civile e concorrenziale).

## CAPITOLO SECONDO

un'ipotesi in cui l'uso ingannevole del marchio non determina la "trasformazione" di esso in marchio ingannevole. A questa tesi è stata obiettata la difficoltà di distinguere le due ipotesi, anche considerando che il titolare potrebbe in qualunque momento cessare l'uso ingannevole, cosicché l'unico elemento differenziale delle due fattispecie sarebbe un mero dato quantitativo e, in definitiva, la sanzione della decadenza non potrebbe pressoché mai essere comminata<sup>102</sup>.

Chi scrive è dell'avviso che gli argomenti utilizzati per confutare la tesi restrittiva siano senz'altro convincenti: non vi è, infatti, alcun argomento per affermare che l'uso ingannevole del segno sia cosa diversa dall'essere il marchio diventato ingannevole a causa dello stesso uso ingannevole. Si condivide cioè l'idea che ricercare una differenza quantitativa, considerato che è tutto rimesso all'attività del titolare del segno, potrebbe portare a soluzioni incerte, a meno che si voglia rapportare tutto al contenuto semantico del marchio. Opinare in questo modo significherebbe di fatto trasportare l'astrazione dalle modalità di uso concreto del marchio in una norma che, a differenza della norma che commina la nullità della decettività originaria (che è macchiata dal "peccato originale" di dover valutare il marchio prima del suo ingresso nel processo della comunicazione), si basa

---

<sup>102</sup> Si vedano ancora, per tutti, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 255.

## CAPITOLO SECONDO

proprio sul contesto d'uso e impone, perciò, appunto, un giudizio in concreto.

Vi è tuttavia un elemento testuale nell'art. 14, comma 2, c.p.i. che non si ritrova nell'art. 21, comma 2, c.p.i. e cioè che la prima norma parla specificamente di un segno divenuto ingannevole "*per i prodotti o i servizi per cui il marchio è stato registrato*". Questa limitazione ha una propria giustificazione nel fatto che il diritto di esclusiva di un marchio è appunto delimitato dalla indicazione dei prodotti o servizi indicati nell'attestato di registrazione. Ci possono essere dei casi di attestati di registrazione che contengono numerose precisazioni in termini di prodotti rivendicati (questo grado di maggiore dettaglio è proprio, si è già detto, soprattutto dei marchi comunitari, ed è obbligatorio nell'ordinamento nordamericano, ove vi è anche di mezzo la questione dell'obbligo d'uso quale elemento che fa parte della fattispecie acquisitiva del diritto per ciascun prodotto o servizio rivendicato nella domanda).

Se dunque il marchio è registrato solo per un certo tipo di prodotto, ma viene in ipotesi utilizzato per un prodotto diverso, è chiaro che la decadenza potrà riguardare solo il marchio così come registrato, dato che non si potrebbe decadere da un diritto che non si ha. Facciamo un esempio (cfr. nota 45 del capitolo primo): al titolare del marchio "*I grandi di Spagna*" è stata imposta una precisazione merceologica che lo obbliga ad usare il marchio per liquori di qualità di provenienza spagnola. Se il titolare di questo marchio usa quest'ultimo per prodotti diversi, si può ritenere che il marchio decada perché appunto tramite l'uso il titolare ha violato la



## CAPITOLO SECONDO

regola di comportamento che aveva di fatto accettato all'atto della registrazione. Se però decade il marchio registrato, decade un diritto che aveva un preciso contenuto, mentre non decade un diritto che non era mai esistito. Non decade, perché appunto non esiste, il diritto ad esempio a utilizzare il marchio "*I grandi di Spagna*" per liquori italiani o francesi.

La decadenza dal diritto così come registrato non consentirebbe cioè in sé di bloccare anche l'uso in relazione ai prodotti per cui il marchio non era stato registrato. Ecco allora che la norma sul divieto d'uso ingannevole, lungi dall'essere superflua, potrebbe, almeno in alcuni casi, completare la sanzione della decadenza perché consentirebbe di vietare anche l'uso del marchio per prodotti rispetto ai quali il marchio non è stato registrato e quindi non è decaduto perché in realtà è decaduto solo per i prodotti per cui è registrato.

L'art. 21, comma 2, c.p.i., in questa prospettiva, completerebbe la previsione dell'art. 14, comma 2, c.p.i. che, di fatto, impone bensì una sanzione severa (la decadenza), che tuttavia può essere concepita solo rispetto a un diritto che esiste e che quindi è limitato al contenuto della registrazione (in sé variabile a seconda delle rivendicazioni del richiedente, che potrebbero essere più o meno dettagliate).

La decadenza impedirà così l'uso del marchio in rapporto al contenuto di registrazione (hai ingannato il pubblico usando un marchio in maniera difforme da quella per cui eri stato autorizzato e quindi meriti la sanzione della decadenza), mentre l'art. 21,

## CAPITOLO SECONDO

comma 2, c.p.i. impedirà l'ulteriore utilizzazione del marchio nella forma che ha condotto alla decadenza del marchio registrato, completando così il quadro sanzionatorio che viceversa resterebbe monco rispetto appunto alla fase inibitoria del marchio ingannevole.

Questa situazione opera solo quando il marchio ha un contenuto evocativo e la registrazione ha cercato di limitare le rivendicazioni ai prodotti e/o ai servizi rispetto ai quali il marchio non fosse ingannevole. Se questa limitazione non fosse stata operata, il marchio, come si è già detto, nascerebbe parzialmente (*ab origine*) nullo.

### 6. La prospettiva americana del *Lanham Act*.

Come meglio si chiarirà nel capitolo terzo (cfr. § 6.2), almeno a partire dagli anni trenta, si è affermato il principio per cui il marchio "*does not always necessarily indicate physical source, but also indicates quality*"<sup>103</sup>. Ciò ha spinto la dottrina e la giurisprudenza a ritenere applicabili alle modifiche qualitative dei prodotti la *Section 45* del *Lanham Act* che, come pure meglio si dirà nel successivo capitolo, determina la sanzione dell'"*abandonment*" (si veda la nota 203 per il significato del termine e della sanzione) per il marchio che ha cessato di svolgere la sua funzione tipica. Già dal caso

---

<sup>103</sup> Cfr. TREECE, *Trademark Licencing and Vertical Restraints in Franchising Arrangements*, 116 U. Pa. L. Rev. 435, 445 (1968).

## CAPITOLO SECONDO

"*Independent Baking powder*"<sup>104</sup>, era tuttavia stato stabilito che la variazione qualitativa capace di portare alla perdita del diritto doveva essere significativa. MCCARTHY<sup>105</sup> nel suo trattato afferma espressamente che per alcuni marchi (l'Autore fa l'esempio di marchi celebri in campo automobilistico, come CADILLAC o FORD), l'acquirente faccia affidamento su un complessivo grado di qualità che è perfettamente compatibile con i cambiamenti (anche numerosi) che possono intervenire sui singoli prodotti, e che possono anche essere radicali, ma appunto non sono tali da non compromettere in termini assoluti la qualità del prodotto. Normalmente si ritiene che anche le modifiche di formule di prodotti non determinino la sanzione dell'abbandono del diritto, ove non si traducano in un peggioramento qualitativo. Il principio espresso dalla giurisprudenza con valore di precedente è che il cambiamento della formula comporti inganno del pubblico e perdita del diritto solo quando il cambiamento "*resulting in a highly inferior or wholly different product which is plamed off on the public in place of that upon which the good will has been estabilished would not justify the*

---

<sup>104</sup> Cfr. *Independent Baking Powder Co. v. Boorman*, 175, F. 448 (C.C.D. N.J., 1910) - il marchio Solar era utilizzato per lievito in polvere contenente allume (*alum baking poweder*) e l'allume è stato sostituito con il fosfato (*phoshate*). Tra l'altro tale sostituzione è avvenuta nell'ambito di una cessione di marchio (per cui si rinvia al capitolo che segue).

<sup>105</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 17:24.

## CAPITOLO SECONDO

*continued protection of the trade-mark*<sup>106</sup>. Da questa breve panoramica, si può certamente ricavare che non vi sia una presunzione per cui ad ogni cambiamento nella natura del prodotto comporti una perdita del diritto, ma che appunto il tutto sia subordinato ad una valutazione di fatto che, ci pare, vada ancorata anche per il diritto americano alla percezione del pubblico. Il sistema statunitense peraltro considera rilevanti soprattutto i mutamenti della qualità e della natura del prodotto che derivano da fattispecie di cessione o licenza; poiché il discorso merita di essere articolato, si ritiene più opportuno rinviarne la trattazione al prossimo capitolo, ove si prenderanno in considerazione proprio questi aspetti, rinviando le relative conclusioni a quella sede.

---

<sup>106</sup> Cfr. *Mulhens & Kropff, Inc v. Ferd Muelhens, Inc.*, 38, F 2d 287 (D.N.Y. 1929).

## CAPITOLO TERZO

### CAPITOLO TERZO

#### DECETTIVITÀ DEL MARCHIO NELLE FATTISPECIE DEL TRASFERIMENTO, DELLA LICENZA E DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA

#### SOMMARIO

1. IL TRASFERIMENTO E LA LICENZA NELL'ART. 15 DELLA LEGGE MARCHI ITALIANA: ANCORA DUE TESI A CONFRONTO. 2. IL CASO ELIZABETH EMANUEL E LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 30 MARZO 2006: IL MARCHIO DEGLI STILISTI. 2.1 I FATTI DI CAUSA; 2.2. LA DECISIONE DELLA CORTE. 2.3. ALCUNE PRIME CONSIDERAZIONI CRITICHE: L'INGANNO DEL PUBBLICO COME STRUMENTO DI DIFESA DELLA FUNZIONE D'ORIGINE DEL MARCHIO, E NON DEL CONSUMATORE E DELLA SUA SCELTA DI ACQUISTO. 2.4 ALCUNI SPUNTI APPREZZABILI. 3. LA LICENZA DI MARCHIO E LA TUTELA DELL'INGANNO: UNO SGUARDO AL DIRITTO INGLESE E AL CASO "*SCANDECOR*", ANCORA AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. 3.1. EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL *TRADE MARKS ACT*. 3.2. IL CASO "*SCANDECOR*" E LA QUESTIONE DELLA "*BARE LICENCE*". 3.3 ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE: DI NUOVO LE NORME SULL'INGANNO SONO POSTE A TUTELA DELLA FUNZIONE DISTINTIVA DEL MARCHIO, E NON DEL CONSUMATORE. 4. CESSIONE E LICENZA DI MARCHIO NEL REGOLAMENTO SUL MARCHIO COMUNITARIO. 5. IL CONSENSO DEL TITOLARE E LE NORME SULL'INGANNO; IN PARTICOLARE, GLI ACCORDI DI COESISTENZA. 6. L'ORDINAMENTO NORDAMERICANO IN MATERIA DI CESSIONE, LICENZA E ACCORDI DI COESISTENZA TRA MARCHI. 6.1. IL DIVIETO DI *ASSIGNMENT-IN-GROSS*. 6.2. IL DIVIETO DI *NAKED LICENCE*. 6.3. I *CONSENT AGREEMENTS*. 7. CONCLUSIONI: SALVO CASI ECCEZIONALI, NON È L'ATTO

## CAPITOLO TERZO

**DISPOSITIVO DEL MARCHIO AD ESSERE, IN SÉ, INGANNEVOLE.**

### **1. Il trasferimento e la licenza nell'art. 15 della legge marchi italiana; ancora, due tesi a confronto.**

Come si è visto nel capitolo che precede, all'indomani dell'introduzione della norma in materia di decadenza del marchio per decettività sopravvenuta (vera e propria novità seguita al recepimento della Direttiva 89/104/CEE), la dottrina italiana, nell'interpretare la nuova norma, si è divisa in due filoni interpretativi, uno dei quali decisamente più nutrito.

Alla tesi minoritaria secondo cui la portata della nuova norma sarebbe stata circoscritta all'inganno causato dal segno in sé considerato (ossia considerato nel suo significato lessicale/letterale)<sup>107</sup>, è prevalsa, in maniera piuttosto netta, la tesi secondo cui l'inganno rilevante ai fini della comminatoria della nuova sanzione sarebbe stato l'inganno vertente sulle caratteristiche essenziali (i.e. provenienza, qualità) dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio, a prescindere dal fatto che una simile ingannevolezza fosse in grado di investire il significato letterale del segno. La decettività, si è detto, secondo questa tesi estensiva, sarebbe conseguita in seguito ad uno significativo scarto,

---

<sup>107</sup> Cfr. SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, cit.; nonché GUGLIELMETTI GA, *Una norma di controversa interpretazione: l'art. 11 l. marchi*, cit. GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, cit.

## CAPITOLO TERZO

realizzatosi dopo la registrazione del marchio e principalmente a causa dell'uso ovvero contesto d'uso del segno, tra la percezione del pubblico del messaggio qualitativo evocato dal marchio e la realtà oggettiva del prodotto o del servizio contrassegnato dallo stesso marchio.

Questa teoria parte dal presupposto, da alcuni commentatori esplicitamente riconosciuto, che all'indomani della novella il marchio oltre alla funzione tipica di garantire un'origine imprenditoriale, peraltro non più costante nel tempo dato il venir meno del sistema di cessione vincolata e quindi non più certa nella sua identità, svolgesse anche una funzione di garanzia qualitativa e soprattutto una funzione di "messaggero" ossia di collettore di messaggi (si rinvia al capitolo precedente per la descrizione delle varie elaborazioni in materia). Questi messaggi, per rispettare appunto il divieto di inganno, avrebbero sempre dovuto trovare una corrispondenza nelle caratteristiche effettive del prodotto, salvo che, tramite un apposito sistema comunicazionale, si fosse riusciti a comunicare la loro mutazione, con libertà a quel punto di modificare (anche) le caratteristiche oggettive dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio messaggero, e perciò costituente espressione sintetica e completa dell'identità del prodotto contrassegnato.

In altre parole, quest'orientamento afferma che la decadenza del marchio deve essere dichiarata ogni volta che si verifichi un deterioramento qualitativo del prodotto o del servizio che non sia

## CAPITOLO TERZO

stato in maniera opportuna comunicato ai consumatori dal titolare del segno<sup>108</sup>.

E' stato al riguardo affermato in dottrina<sup>109</sup> che l'importante cambiamento relativo all'abrogazione del divieto della cessione vincolata<sup>110</sup>, "*ha mosso l'interesse della dottrina per il marchio decettivo, nel tentativo di ricostruire una teoria generale del marchio e della sua funzione fondata sul principio del divieto di inganno del pubblico*".

---

<sup>108</sup> Cfr. il capitolo secondo, in particolare il § 3.

<sup>109</sup> Cfr. GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, cit.

<sup>110</sup> Senza troppo dilungarsi sull'argomento, è noto come la cosiddetta "*smaterializzazione*" o "*spiritualizzazione*" dell'azienda o del ramo d'azienda aveva indotto la dottrina a dubitare che la cessione vincolata fosse in realtà, già a far data dagli anni 1980, davvero in grado di garantire la funzione d'origine tradizionalmente intesa. Per un'ampia panoramica della giurisprudenza, si veda ZORZI, *La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?* in *Contratto e impresa*, 1992, pag. 372 e ss. Si segnala, per citare alcuni esempi, menzionati anche dall'autrice come dalla rigida posizione di Trib. Milano, 26 settembre 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, pag. 1176 che ai fini della determinazione del ramo d'azienda richiedeva il trasferimento di tutte le componenti aziendali preordinate alla produzione del bene contraddistinto dal marchio, siano successivamente seguite una serie di decisioni che hanno fornito un'interpretazione sempre più estesa di azienda ovvero di ramo di azienda. Inoltre, la garanzia di una costanza qualitativa dovuta alla costanza d'origine, anche nella vecchia legge, non poteva certo considerarsi assoluta, dato che, anche in presenza di una effettiva cessione di idonee componenti aziendali, la garanzia si limitava di fatto al momento della cessione. Successivamente, infatti, nulla vietava al cessionario di utilizzare dei mezzi di produzioni diversi da quelli acquisiti.



## CAPITOLO TERZO

Oltre nelle norme generali di cui si è detto nel capitolo che precede, il divieto di inganno viene specificamente in considerazione, con una norma *ad hoc*, nell'art. 15 della vecchia legge marchi (ora art. 23 c.p.i), ed in particolare dalla norma che impone che "*dal trasferimento e dalla licenza<sup>111</sup> del marchio non debba derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico*". Anche in relazione a questa specifica previsione si possono contrapporre e si sono in effetti contrapposte due tesi, i cui confini sono piuttosto simili a quelli che abbiamo già analizzato.

Secondo la prima tesi, quanto alla fattispecie della cessione, il legislatore avrebbe imposto al cessionario il mantenimento del livello qualitativo del prodotto, e cioè avrebbe imposto un onere che graverebbe in fondo, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b e dell'art. 11, sullo stesso (originario) titolare del marchio. Non vi sarebbe cioè distinzione tra l'uso dell'originario titolare ovvero del cessionario (o del licenziatario). Tutti avrebbero un obbligo di mantenere un livello di costanza qualitativa tale da escludere l'inganno del pubblico, il che non potrebbe che significare l'obbligo di mantenere lo stesso livello qualitativo o un livello qualitativo di

---

<sup>111</sup> La norma estende espressamente il divieto di inganno alla licenza. In dottrina, nella legge anteriore alla riforma l'estensione era già affermata, si vedano, ad esempio, GUGLIEMMETTI GA, *Licenza d'uso del marchio e inesistenza dell'obbligo di trasferimento dell'azienda o di un suo ramo*, in *Riv. dir. ind.* 1957, II, pag. 327 e ss..

## CAPITOLO TERZO

sostanziale equipollenza, con una tolleranza verso i cambiamenti inidonei a compromettere una simile equipollenza e, a fortiori, il miglioramento qualitativo, capace di andare oltre, in senso positivo, rispetto alle aspettative che il pubblico si sarebbe formato dopo il primo acquisto. Sarebbe cioè sanzionato, secondo questa tesi, il peggioramento qualitativo dei prodotti, scriminato unicamente da un atteggiamento che fosse in grado di eliminare l'inganno, e cioè di eliminare l'errore del pubblico. Escluderebbe perciò l'inganno un adeguato contesto informativo e pubblicitario che potesse portare a conoscenza del pubblico l'avvenuto mutamento delle qualità, eventualmente anche in peggio, a seguito del trasferimento del marchio, o secondo una tesi diversa e più rigida l'avvenuto cambiamento della titolarità, a prescindere dal peggioramento qualitativo <sup>112</sup>.

---

<sup>112</sup> Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 69 secondo cui "*se un qualche significato si vuole dare (come si deve dare) alla norma in esame, a questo punto non ci si potrà esimere dal ritenere che essa imponga proprio di mantenere il livello qualitativo del prodotto a carico del cessionario e del licenziatario*". Quanto al mantenimento del livello qualitativo si rinvia però a VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 100 e ss. secondo cui "*l'onere di mantenimento del livello qualitativo ... non impone naturalmente una continuità continuativa in senso stretto (che presupporebbe un deposito di campioni presso istituti pubblici, e la possibilità di contestare l'utilizzazione del marchio ogniqualvolta il prodotto contrassegnato non corrispondesse a quei campioni)*". Si tratterebbe in vece di una "*continuità tale da escludere l'inganno del pubblico ... vale a dire una continuità compatibile con ogni miglioramento del prodotto, o anche con un mutamento di esso che si risolve in una sostanziale equivalenza qualitativa, e incompatibile soltanto rilevante e celato del prodotto: celato in quanto un deterioramento palesato attraverso congrui avvertimenti del pubblico non provocherebbe un inganno di esso, e perciò non integrerebbe gli estremi del*

## CAPITOLO TERZO

La seconda tesi sarebbe nuovamente di considerare, come nel caso della più generale sanzione della decadenza, il marchio *in sé* considerato, o meglio dire dovremmo considerato unicamente nel suo valore letterale. Se il marchio diventa ingannevole da un punto

---

*divieto contenuto nella norma*". Si veda anche VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 241 ove si distingue l'ipotesi della cessione del marchio generale dalla cessione del marchio speciale. Solo nell'ultimo caso si ribadisce il rispetto della norma nel caso di mantenimento o miglioramento del livello qualitativo da parte del cessionario, e viceversa la sua violazione nel caso di "deterioramenti rilevanti e celati del prodotto o del servizio". Nel primo caso, invece, cui si equipara il caso del marchio speciale in cui il messaggio d'origine acquisti rilievo, viene ipotizzata una ferma necessità, a prescindere dalla questione del mantenimento del livello qualitativo, di un obbligo di informare il pubblico dell'avvenuta cessione; per una più articolata espressione del pensiero dell'Autore si veda anche VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit. Per quanto concerne la giurisprudenza anteriore alla riforma si veda un interessante pronuncia dei giudici di merito (Trib. Milano, 20 ottobre 1977, in *Giur. ann. dir. ind.*, 976/1) che, in motivazione, che si legge a pag. 810, invita a "non trascurare la portata in relazione all'art. 11 l.m. per gli effetti che la loro violazione può comportare sulla promuovibilità dell'azione di decadenza da parte del P.M. ai sensi del comma 2° dell'art. 59 l.m.". Secondo la sentenza citata, la cessione vincolata avrebbe lo scopo di garantire al consumatore che, nella fase immediatamente successiva al trasferimento, ed in conseguenza di esso non si abbia "sostanziale mutamento del prodotto o del servizio contrassegnati con il marchio ceduto, (...) ben sapendo che il cessionario potrebbe non avvalersi dopo la cessione dei mezzi di produzione contestualmente acquistati". Questa pronuncia può considerarsi antesignana di un orientamento che si è formato successivamente alla novella della legge e che, per l'epoca, era piuttosto rivoluzionaria, nel senso che ammetteva l'attribuzione, sia pure affievolita, di una funzione del marchio diversa da quella distintiva, quale appunto la funzione di garanzia qualitativa. Per una più recente decisione in materia cfr. Trib. Milano, 10 dicembre 2003, ivi, 4698/1 (caso Caraceni).

## CAPITOLO TERZO

di vista semantico in conseguenza del trasferimento, significherebbe in buona sostanza che alcuni elementi benché estrinseci al marchio, ma di fatto idonei ad attribuire al marchio un certo significato, non sarebbero stati con esso ceduti<sup>113</sup>. Questo potrebbe riguardare tutte e tre le caratteristiche essenziali richiamate dalla norma: così, tanto per citare l'esempio più

<sup>113</sup> Cfr. ZORZI, *La circolazione dei segni distintivi*, Padova, 1994, pag. 217 e ss., secondo cui l'art. 15, n. 4 l. marchio potrebbe "implicare il trasferimento in capo al cessionario di quegli elementi eventualmente necessari per permettergli di produrre beni dotati delle stesse qualità essenziali già realizzati dal cedente". Si veda anche, in più occasioni, GALLI, anzitutto in *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, cit., pag. 1165. La posizione dell'Autore è abbastanza unica, dato che si pone un problema inedito, e cioè di dare un valore precettivo alla norma, considerata la presenza di disposizioni che, ad una prima lettura, potrebbero farla sembrare superflua. In buona sostanza, l'Autore, proprio perché, come si è già detto, ritiene che l'art. 41, lett. b comminerebbe la sanzione della decadenza senza distinguere tra l'uso effettuato dall'originario titolare del marchio e l'uso del cessionario, propende, appunto per dare un autonomo valore precettivo alla norma, limita la sua portata applicativa ai casi in cui dal trasferimento e dalla licenza derivi di *per sé* un inganno del pubblico. In questo modo, secondo l'Autore, la norma non conterebbe una restrizione sull'uso del marchio, già disciplinata altrove, bensì "un divieto di cedere ovvero di dare in licenza il marchio" sostanzialmente limitato alle ipotesi in cui "le aspettative del pubblico circa il prodotto o il servizio per cui viene usato sono inscindibilmente connesse alla persona del titolare (originario) del segno o ad elementi aziendali non ceduti". Un uso del cessionario non idoneo a mantenere la costanza qualitativa che garantiva il titolare non influirebbe sulla validità del negozio di cessione, ma riguarderebbe il diverso profilo dell'uso del marchio, per cui si rinvia a tutte le considerazioni già svolte nel capitolo precedente.

## CAPITOLO TERZO

frequentemente utilizzato, un marchio che evocasse una provenienza geografica diventerebbe ingannevole a seguito della cessione se il cessionario, per le ragioni più varie, non fosse in grado di mantenere la sua produzione in quella zona, ma dovesse trasferirla altrove. Una conclusione del genere finirebbe dunque per limitare l'applicabilità del divieto di inganno all'atto del trasferimento al marchio *intrinsecamente* decettivo, cioè al marchio che contenga, a livello di significato, un riferimento chiaro a elementi che debbono poter essere trasferiti assieme al marchio<sup>114</sup>.

Nel caso della licenza, l'art. 15 della vecchia legge marchi (ora art. 23 c.p.i.), oltre alla norma generale poc'anzi citata, contiene una disciplina specifica, la quale è indice, almeno in apparenza, di un atteggiamento ancora più severo del legislatore italiano. Questa norma riguarda specificamente la licenza non esclusiva che, secondo il legislatore, deve essere subordinata alla condizione che *"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 dal titolare o da altri licenziatari"*.

In effetti se per la licenza esclusiva si verifica una situazione sostanzialmente identica, o meglio dovranno dire diversa solo dal

---

<sup>114</sup> Si veda, peraltro, la tesi di GALLI di cui alla nota precedente che, oltre agli elementi aziendali, attribuisce un valore potenziale alla persona dell'originario titolare (è questo, ad esempio, il caso del marchio degli stilisti che sarà affrontato nel paragrafo successivo).

## CAPITOLO TERZO

punto di vista dell'elemento temporale rispetto alla cessione<sup>115</sup>, nel caso di licenza non esclusiva l'uso del marchio si fraziona da un punto di vista soggettivo, nel senso che l'origine del marchio non è più un'origine unitaria se, appunto, a capo dell'immissione del prodotto stanno due (o più) soggetti.

A prescindere dall'ambito di applicazione della norma circa l'obbligo del licenziatario specificamente prevista dall'art. 15 l. marchi/23 c.p.i.<sup>116</sup>, il divieto di inganno potrebbe avere due applicazioni, e quindi due portate.

---

<sup>115</sup> Si veda AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, in *Segni e Forme distintive, La nuova disciplina*, Milano, 2001, pag 157 e ss., spec. a pag. 171 ove paragona la licenza esclusiva ad un "*trasferimento temporaneo*" del marchio.

<sup>116</sup> Non sembra questa la sede opportuna per discutere del tipo di licenza non esclusiva faccia riferimento la norma, anche se alcuni cenni e riferimenti bibliografici meritano di essere svolti. Se si pensa al marchio come un unico bene che ha una forza invalidante diversa e direttamente proporzionale alla sua notorietà, il frazionamento soggettivo del marchio (con ciò intendendosi il fatto che il marchio sia utilizzato da più soggetti) potrebbe realizzarsi sia nel caso di più soggetti che immettano sul mercato prodotti uguali, sia nel caso di più soggetti che immettano sul mercato prodotti affini o anche non affini (quest'ultima ipotesi è comunemente nota come la licenza di *merchandising*, per cui si veda AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, cit. spec. pagg. 174-176, nonché il § 5 del capitolo terzo presente lavoro, ove nelle note a piè di pagina si ritrovano ulteriori citazioni e si fa anche riferimento alla tesi per cui la licenza di *merchandising* sarebbe in realtà frutto applicazione della norma sul consenso del titolare). La norma introdotta con la novella del 1992 contiene il riferimento al concetto di prodotti "*corrispondenti*". Secondo VANZETTI-GALLI, *op.cit.*, pag. 102 e ss. [ma si vedano anche GALLI, *Il Diritto transitorio*

## CAPITOLO TERZO

---

*dei marchi*, cit. pagg. 64 e 65, nota 64], la nozione di "corrispondenza", preferita dalla Commissione di studio della riforma a quella di "tipo" farebbe riferimento ai prodotti che, ancorché appartenenti allo stesso tipo merceologico, sarebbero distinguibili per il pubblico a causa delle loro caratteristiche (viene fatto l'esempio di due palline diverse con caratteristiche *riconoscibilmente* diverse, corsivo degli Autori, n.d.r.). Il significato della disposizione sembrerebbe quindi quello di prestare attenzione alle situazioni in cui, con uno stesso marchio, vengano immessi in commercio prodotti "sostanzialmente" diversi che sono però "apparentemente" eguali (corsivo sempre degli Autori, n.d.r.). Secondo l'interpretazione in commento, la norma si applicherebbe comunque solo a questa ipotesi, e non alla licenza per prodotti diversi, che non configurerebbe una licenza non esclusiva, bensì una licenza esclusiva parziale. Si veda, invece, SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., pag. 171 che sembra applicare la disciplina dell'art. 23 c.p.i. a tutte le ipotesi in cui l'uso del marchio del marchio è plurimo in relazione a prodotti affini. Una situazione analoga potrebbe realizzarsi in casi di licenze esclusive parziali (da un punto di vista territoriale e non merceologico); si vedano sul punto VANZETTI-GALLI, *op. cit.*, pag. 102, nota n. 15 e SENA, *loc. ult. cit.*, che afferma che, nel caso di licenza esclusiva territorialmente limitata, si deve senz'altro propendere per l'applicazione della licenza non esclusiva. Nel caso della licenza su prodotti diversi, e cioè non affini, l'opinione prevalente è di ritenere viceversa non applicabile la disciplina sulla licenza non esclusiva, specie se si tratta di autorizzare l'uso del marchio in funzione meramente promozionale, quando cioè la presenza sul prodotto del marchio non venga percepita dal pubblico come indicazione di una provenienza imprenditoriale. C'è però chi afferma che, anche in questi casi, il divieto di inganno del pubblico avrebbe una sua portata, anche se diversa. Ove cioè fosse comunque possibile veicolare anche un messaggio d'origine, è chiaro che il pubblico avrebbe un'aspettativa che tutti i prodotti, seppur diversi, abbiano la stessa capacità ed attitudine a soddisfare "aspettative relative ora allo standard qualitativo, ora alla tecnologia impiegata, ora al design, ora comunque alle scelte produttive e commerciali". Si veda in particolare GHIDINI, *Licenza di marchio rinomato e rischi di decezione (non confusoria) del pubblico*, cit., pag. 120, che, dopo aver illustrato come *prima facie* sembrerebbe difficile affermare una funzione di garanzia qualitativa in

## CAPITOLO TERZO

Da un lato si potrebbe pensare che il legislatore avrebbe bensì imposto previsioni contrattuali, peraltro letteralmente solo a carico del licenziatario — non ha senso imporre un dovere di immettere prodotti eguali, se non si prevede un'analogha obbligazione del concedente a fornire tutte le informazioni perché il compito del licenziatario sia tecnicamente fattibile e, in seguito, a prevedere un potere di controllo — ma, nel non preoccuparsi di sanzionarle, avrebbe reso la norma sostanzialmente lettera morta o comunque di difficile applicazione pratica<sup>117</sup>.

Diversamente si potrebbe ritenere che la norma abbia un significato molto più pregnante, richiedendo appunto non solo la formale previsione nell'ambito del rapporto obbligatorio, ma anche

---

relazione a prodotti per i quali il titolare del marchio non dispone di alcun *know how*, afferma in primo luogo come il messaggio comunque evocato dal marchio possa essere "*portato a coincidenza, quanto meno a corrispondenza sostanziale, attraverso una accurata 'sintonizzazione' pubblicitaria tra settore e settore*", e in secondo luogo che anche una coincidenza sostanziale di qualità sia possibile facendo ricorso a fonti esterne (l'Autore cita i sistemi di certificazione di qualità). Secondo l'Autore, dunque, una responsabilizzazione del titolare del marchio in termini di garanzia qualitativa ci sarebbe anche in relazione al fenomeno del *merchandising* o comunque della licenza in settori merceologicamente distanti. Secondo l'Autore: "*Dunque 'si può'. E se si può - e se tanto è necessario per tutelare effettivamente l'affidamento dei consumatori, suscitato dal messaggio trasferito - si deve*".

<sup>117</sup> Si veda MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, spec. a pag. 127 e ss.: l'Autore giunge alla conclusione della difficile applicabilità pratica della norma, procedendo anche ad un esame comparato in diversi orientamenti.



## CAPITOLO TERZO

il suo concreto inadempimento, soccorrendo in difetto, la sanzione dell'inibitoria e della decadenza per decettività del marchio. La portata di tale interpretazione richiederebbe comunque l'applicazione degli articoli generali di cui si è già detto, per cui la norma non sembrerebbe avere un reale valore precettivo.

In ogni caso, affermare una maggior tutela contro l'inganno del pubblico nella fattispecie della licenza, non porrebbe l'ordinamento italiano in contrasto con i principi comunitari perché si tratterebbe di norme sostanzialmente alla tutela del consumatore. Inoltre, la norma nel mentre in cui si propone di evitare l'uso plurimo del marchio, non sorretta da un unico centro di controllo, sarebbe coerente con la teoria della funzione del marchio, anche con la funzione classica della funzione d'origine.

Questa teoria afferma dunque che il contratto di licenza, accanto all'obbligo del licenziatario di uniformarsi alle direttive del titolare, debba, per non restare lettera morta, essere corroborato dal corrispondente obbligo del titolare di fornire tali indicazioni, provvedendo anche ad opportuni trasferimenti di tecnologia e *know how* ove ciò fosse necessario, specie per i prodotti "corrispondenti" (e cioè all'ipotesi prevista dalla legge), a mantenere la costanza del livello qualitativo. Vi è stato anche chi ha sostenuto la scarsa applicabilità pratica di queste norme (che, vedremo, non trovano corrispondenza in ambito comunitario) arrivando appunto a sostenere che il potere di controllo dovrebbe poter essere esercitato (ma non si dovrebbe trattare di un obbligo

## CAPITOLO TERZO

normativamente sanzionato, né a livello privatistico con la sanzione di nullità del contratto, né a livello pubblicistico con quello della decadenza del marchio), e ciò sulla base del presupposto che il titolare rimarrebbe sempre libero di stabilire le caratteristiche dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal suo marchio.

Al di là del dibattito italiano, di cui si è dato conto per sommi capi, di questi temi si è anche discusso all'estero e in ambito comunitario. La fattispecie della cessione, in particolare, è stata esaminata nell'ambito del trasferimento di un marchio costituito dal nome e dal cognome di uno stilista. Si è specificamente affrontato in quella sede (e cioè tra le corti anglosassoni prima e poi presso la Corte di Giustizia) la questione se il marchio patronimico (segnatamente quello dello stilista) potesse considerarsi un marchio intrinsecamente significativo, e cioè potesse di per sé trasmettere al pubblico dei consumatori il messaggio attinente alla paternità stilistica dello stilista o, almeno, alla sua approvazione, in termini appunto stilistici, del prodotto contraddistinto dal marchio. Sempre dal mondo anglosassone, nel caso della licenza, è seguita, a onor del vero parecchi anni fa, un'ordinanza alla Corte di Giustizia in un caso di "*bare license*", e cioè appunto in un caso in cui, almeno nell'ordinamento italiano, e secondo la tesi prevalente, non vi sarebbero grossi dubbi circa la sua nullità.

## CAPITOLO TERZO

### 2. Il caso di Elizabeth Emanuel e la decisione della Corte di Giustizia del 30 marzo 2006: il marchio degli stilisti.

Come si accennava poc'anzi, il caso di Elizabeth Emanuel<sup>118</sup> è stato deciso dalla Corte di Giustizia nel 2006, successivamente alle conclusioni dell'Avvocato Generale Dàmaso Ruiz-Jarabo Colomer<sup>119</sup>, conformi alla decisione della Corte. E' stata data enfasi alla sentenza anche per sottolineare le conseguenze positive in termini commerciali che da essa sarebbero derivate, a favore dei cosiddetti "*marchi degli stilisti*" o per usare un'espressione più antica "*dei creatori del gusto e della moda*"<sup>120</sup>, il cui valore economico uscirebbe, secondo i più, rafforzato o, meglio dovremmo dire, non seriamente compromesso, come sarebbe potuto accadere in seguito a una decisione di segno contrario<sup>121</sup>. Andiamo comunque con ordine.

---

<sup>118</sup> Cfr. Decisione Elizabeth Florence Emanuel v. Continental Shelf 128 Ltd, in causa C-259/04, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>119</sup> Cfr. Conclusioni del 19 gennaio 2006, in causa C-259/04, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>120</sup> FRANCESCHELLI, *Il marchio dei creatori del gusto e della moda*, in *Contratto e impresa*, 1988, pag. 780 e ss..

<sup>121</sup> Cfr. *Weekly news* - 23 gennaio 2006, *Diana's dress designers suffers ECJ*, in [www.managingip.com](http://www.managingip.com) che riporta l'intervista di Kashif AHMED, licenziatario di alcuni stilisti britannici (Slezenger, Joe Bloggs e Katherine Hammet) dopo le conclusioni dell'Avvocato Generale: "*The decision is significant one as sets a precedent non only for the fashion industry but any company internationally involved in the purchase of business with name-associate trade marks.*"

## CAPITOLO TERZO

### 2.1 *I fatti di causa.*

A tutti è noto il matrimonio tra Charles Philip Arthur Gorge Mountbatten-Windsor, Principe di Galles, e Diana Frances Spenser, la compianta "Lady D".

Orbene: il sontuoso vestito indossato il giorno delle nozze, il 29 luglio 1981, nella Cattedrale londinese di Saint Paul, era stato disegnato proprio dalla stilista Elizabeth Emanuel, la cui fama, quanto meno nel Regno Unito e nel ristretto campo della moda delle spose e dei loro abiti, è con il tempo diventata significativa, culminando, nel 1990, nell'apertura di un negozio a Londra in Brook Street.

Nonostante la raggiunta popolarità, già nel 1997 la stilista versava in difficoltà finanziarie.

La difficile situazione la portava a vendere la sua azienda, unitamente all'avviamento a una delle società del noto imprenditore Shami Ahmed, si presume a fronte di un corrispettivo non irrisorio.

Di questa cessione faceva parte anche il marchio composto dal nome "Elizabeth Emanuel" e una figura araldica<sup>122</sup>.

---

*We're confident the final Court ruling will follow today's decision and reflected the fact that any other decision would represent widespread and devastating commercial fallout".*

<sup>122</sup> Si trattava del marchio UK 1586464, del 28 settembre 1994, registrato in classe 25.

## CAPITOLO TERZO



ELIZABETH EMANUEL

Per un brevissimo periodo di tempo (circa un mese), la stilista è stata dipendente della società cessionaria del marchio. Successivamente, in data 18 marzo 1998, in seguito ad altre cessioni sempre avvenute nell'ambito del gruppo di Ahmed, la società già titolare del marchio contenente la figura araldica<sup>123</sup> depositava nel Regno Unito un'altra domanda di marchio nazionale, questa volta esclusivamente denominativo, composto dal solo nome della stilista. Il marchio veniva pubblicato per l'opposizione e veniva infatti opposto.

Inoltre, il marchio composto dalla figura araldica veniva fatto oggetto di una domanda volta ad ottenere la declaratoria di decadenza per sopravvenuta decettività davanti allo *Hearing Officer*, ossia il funzionario competente per simili ricorsi nella legislazione britannica.

Naturalmente il fondamento dell'opposizione risiedeva nella norma di recepimento dell'art. 3 n. 1 lett. g) della Direttiva 89/104/CEE secondo cui sono esclusi dalla registrazione "*i marchi*

---

<sup>123</sup> Sono in realtà sopravvenute diverse cessioni e mutamenti nella titolarità del marchio. La prima società acquirente del marchio è stata la Frostprint Ltd, poi i marchi sono stati ceduti alla Oakridge Training Limited (che ha provveduto alla registrazione di quattro marchi, tre dei quali successivamente abbandonati, tra cui anche il marchio di cui alla domanda n. 2161562A, oggetto dell'opposizione).

## CAPITOLO TERZO

*di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio*<sup>124</sup>; mentre il fondamento della domanda di decadenza risiedeva nella norma di recepimento dell'art. 12, n. 2 lett. b) della medesima Direttiva secondo cui il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se, successivamente alla data della registrazione, è divenuto "*idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato*"<sup>125</sup>.

Come è facile intuire, alla base delle due domande, presentate prima da Anthony Drew, rappresentante della stilista, e poi dalla stessa stilista, vi era il fatto che la *designer*, il cui nome coincideva appunto con il marchio, non era più in alcun modo coinvolta nell'impresa che creava gli abiti commercializzati con quel marchio, mentre una parte considerevole del pubblico riteneva o poteva ritenere, erroneamente, che partecipasse ancora a tale creazione. Questo errore, nella prospettiva della stilista, poteva influire sulle *scelte d'acquisto* del consumatore e integrare perciò un inganno che avrebbe reso il marchio di cui si era chiesta la registrazione in sé

---

<sup>124</sup> La norma inglese di recepimento della direttiva è la Section 3 (3) b del *Trade Marks Act* 1994. Per i riferimenti alla versione codificata della Direttiva 89/104/CEE si veda il capitolo primo.

<sup>125</sup> La norma inglese di recepimento della direttiva è la Section 46 (1) d del *Trade Marks Act* 1994.

## CAPITOLO TERZO

ingannevole o che comunque colorava di ingannevolezza l'uso del marchio già registrato.

Già lo *Hearing Officer* nelle sue decisioni<sup>126</sup> aveva respinto sia l'opposizione sia la domanda di decadenza, ipotizzando che, ove un inganno vi fosse stato, sarebbe stato, per così dire, un inganno "lecito", in quanto inevitabile conseguenza della cessione dell'azienda, del marchio e dell'avviamento. Appellate entrambe le decisioni dalla stilista davanti all'*Appointed Person*<sup>127</sup>, quest'ultima aveva deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della Direttiva 89/104/CEE.

---

<sup>126</sup> Cfr. decisioni di MR KNIGHT, *Hearing Officer* del Registrar of the Trade Marks, decisioni n. BL 0/424/02 e BL/425/02, si veda sul punto il riassunto la decisione del giudice d'appello n. 0-317-06 che al paragrafo 8 riassume la decisione dell'*Hearing Officer* che aveva respinto sia l'opposizione sia la domanda di decadenza del marchio già registrato osservando che "*whilst the public had indeed been deceived and confused, such deception and confusion was lawful and the inevitable consequence of the sale of a business and goodwill previously conducted under the name of the original owner*".

<sup>127</sup> Val la pena sottolineare come la Corte si sia pronunciata anche sulla legittimazione della *Appointed Person* a presentare le questioni pregiudiziali, interrogandosi sul fatto se l'*Appointed Person* potesse essere considerato un giudice. La ricevibilità delle questioni pregiudiziali è affrontata ai punti 18-25 della decisione della Corte in commento, tema che tuttavia non interessa questo lavoro e non merita perciò di essere approfondito.

## CAPITOLO TERZO

### 2.2 *La decisione della Corte.*

Riassumiamo qui di seguito il ragionamento che ha condotto la Corte a formulare le sue conclusioni e a stabilire la non ingannevolezza del marchio (in termini sia di decettività intrinseca del nuovo marchio sia di decettività sopravvenuta del marchio già a suo tempo registrato, e successivamente ceduto, dalla stilista).

Anzitutto, la Corte parte da una definizione (o meglio dovremmo dire, in questo caso, da un accenno di definizione, dato che la questione non è particolarmente approfondita) di funzione d'origine del marchio che richiama la sentenza Arsenal Football Club<sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup> Cfr. sentenza Elizabeth Emanuel cit., punto 48, ove è citato il punto 48 della sentenza Arsenal Football Club plc v. Matthew Reed, 12 novembre 2002, in causa C 206/01, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) ove si afferma 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, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e mantenere, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità*" (v., in particolare, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 30; 29 settembre 1998, in causa C-39/97, Canon-Metro". Si rinvia peraltro alle sentenze della Corte di Giustizia ove viene fatto riferimento alle cosiddette "*funzioni del marchio*" (e non dunque ad un'unica funzione). Cfr., ad esempio, Corte di Giustizia CE, 25 gennaio



## CAPITOLO TERZO

La sentenza in rassegna afferma che il marchio svolge la funzione di garantire l'*identità d'origine* dei prodotti che contraddistingue, lasciando chiaramente intendere che ciò null'altro significherebbe se non che una *singola* impresa (diciamo pure qualunque essa sia), purché appunto sia una sola, deve farsi responsabile di una simile garanzia<sup>129</sup>.

E' stato a questo proposito osservato, specie nella letteratura anglosassone, che il ragionamento della Corte porta a concludere che l'identità dell'impresa che immette i prodotti o i servizi sul mercato sia *irrilevante* ai fini dello svolgimento della funzione distintiva del marchio<sup>130</sup>.

---

2007, causa C-48/05, (Caso Adam Opel), specie punto n. 37, in *Il dir. ind.*, n. 5/2007, *Il marchio automobilistico dei modellini* con commento di BOGNI.

<sup>129</sup> Questo pone un diverso ordine di problemi con riferimento al frazionamento della titolarità del marchio, di cui si dirà poi; il concetto di "unica impresa" neppure risolve la diversa questione relativa al fatto che la garanzia di provenienza debba tradursi in un garanzia di qualità, o meglio di costanza qualitativa, dei prodotti immessi sul mercato con lo stesso marchio.

<sup>130</sup> Cfr. MOSCONA, in *Case Comment What really matters - the designer's name or the name of the label?*, in *E.I.P.R.*, 2007, 29 (4), 152-155. L'Autore in particolare afferma — in commento al caso di Elizabeth Emanuel e ad un altro caso deciso dalla House of Lords [cfr. *Scandecor Development AB v Scandecor Marketing AB*, in *F.S.R.* 7 (2002) concernente una "*bare license*" (in italiano diciamo licenza "nuda", "scoperta" e cioè una licenza che "*does not reserve to the licensor control over the use of the trademark by the licensee*" ] — che, per funzione distintiva del marchio, non si indenterrebbe la garanzia che i beni contraddistinti dal marchio siano "*made by or under the control of the owner of the*

## CAPITOLO TERZO

---

*mark*", ma solo che essi siano "*made under the control of an undertaking which is solely entitled to use the trademark*".

In quella decisione, disponibile anche on line all'indirizzo <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200001/ldjudgmt/jd010404/scande-1.htm>, l'estensore della decisione Lord Nicholls aveva tra l'altro chiarito il concetto con parole piuttosto illuminanti che, infatti, val la pena di riportare: " (...) *the recognition that a trade mark is saleable represents a significant development in the conception of what a trade mark indicates. A trade mark is not usually to be understood as a representation regarding the identity of the source, namely, who is in control of the business in which the mark is being used. Rather, with the changes in trade, a trade mark can 'fairly be held to be' only a representation that the goods were manufactured in the course of the business using the mark, without any representation as to 'the persons by whom that business was being carried on': see Romer LJ in Thorneloe v Hill [1894] Ch 569, 574*". E ancora: "*This approach accords with business reality and customers' everyday expectations. Customers realise there is always the prospect that, unbeknown to them, the management of a business may change. To confine the use of a trade mark to the original owner of a business would be to give the concept of a business origin or business source an unrealistically narrow and impractical meaning. Of course, the new management, the new owners, may not adhere to the same standards as the original owner. But the risk of an unannounced change of standards is ever present, even when there has been no change in management. An owner may always decide to change his quality standards. As already noted, customers rely on it being in the owner's self-interest to maintain the value of his mark. The self-interest of the owner of a trade mark in maintaining its value applies as much to a purchaser of the mark as it does to the original owner*". MOSCONA conclude che: "*For both Courts (e cioè la Corte di Giustizia e la House of Lords), the function of a mark as a source indication meant that it must guarantee that a single undertaking was behind the goods or services. However, consumer's perception as to the identity (corsivo dell'autore, n.d.r.) of the undertaking was irrelevant to that function*". Si veda anche DAVIES e THOMAS in un articolo disponibile on-line su <http://www.ipworld.com> che osservano che "*when a business is sold, the public may hold a wrong belief to the individuals now in charge of the business, but the trademarks never make any representation as to those individuals are*".

## CAPITOLO TERZO

Infatti, nonostante il termine utilizzato nelle decisione (*identity* in inglese, identità in italiano) sembri alludere al concetto di identità inteso come "insieme di caratteristiche che rendono qualcosa per quello che è"<sup>131</sup>, nell'accezione della Corte identità sembra solo significare "coincidenza" o "identicità" d'origine<sup>132</sup>.

In altre parole, la Corte sottolinea il concetto di unicità del centro decisionale che presiede all'immissione in commercio di un

---

<sup>131</sup> LO ZINGARELLI, *Dizionario della lingua italiana*.

<sup>132</sup> A questo proposito si richiama anche il filone interpretativo della giurisprudenza comunitaria relativo alla capacità distintiva. Anche in questo filone troviamo affermazioni piuttosto esplicite sull'irrilevanza del fatto che il segno trasmetta indicazioni sull'identità dell'impresa che immette sul mercato un certo prodotto o un certo servizio. Cfr., ad esempio, Trib. CE, 9 ottobre 2004, T- 173/00, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu). Si veda in particolare il punto 44 della motivazione, ove a proposito della capacità distintiva di un marchio che la nostra giurisprudenza definirebbe debole, nel caso di specie un marchio di colore (segnatamente la tonalità "arancio") afferma che: "*In proposito, la debole comunicatività di un marchio del genere, derivante dal fatto che quest'ultimo, in mancanza di elementi grafici supplementari, non consente di per sé di identificare la ricorrente in quanto prestatore dei servizi in questione, non incide sul suo carattere distintivo. Non è infatti necessario che il segno domandato trasmetta un'informazione precisa in ordine all'identità del prestatore di servizi. E' sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il servizio che esso designa da quelli aventi una diversa origine commerciale*". Si osserva però come sempre è sempre giurisprudenza comunitaria ad affermare, anche di recente, che la finalità di distinguere la fonte d'origine è finalizzata a "*enabling the consumer who acquires (the good or services) to repeat the experience, if it proves to be positive or to avoid it if proves to be negative, on the occasion of a subsequent purchase*", cfr. da ultimo Trib. Primo Grado CE, 24 settembre 2008, in causa T-248/05 in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

## CAPITOLO TERZO

prodotto o di un servizio che reca un determinato marchio (con ciò chiarendo cosa sia l'identità d'origine), mentre non sembra richiedere che la fonte d'origine sia sempre la stessa (evenienza del resto impossibile dato che la cessione del marchio è lecita e consentita dall'ordinamento comunitario)<sup>133</sup>.

L'unica preoccupazione della Corte è che vi sia sempre un'unica fonte d'origine, intesa come un *unico centro decisionale*, ancorché esso possa mutare nel tempo, senza provocare una soluzione di continuità, con la differenza che al cedente subentrerebbe il cessionario. Questa unicità consentirebbe, in parole povere, al consumatore di avere un unico soggetto cui indirizzare eventuali doglianze (o cui attribuire eventuali meriti).

---

<sup>133</sup> Cfr. già GALLI, in *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, cit., pag. 1163 che osservava come la portata della funzione del marchio in un sistema di libera cessione non doveva essere inteso come garanzia di una fonte imprenditoriale "*costante nel tempo*", ma solo da una fonte "*unitaria in ogni momento*" (corsivo dell'Autore), chiarendo che l'esclusiva può essere compatibile sia con col fatto che "*a seconda del momento in cui il prodotto è realizzato, può far capo a soggetti diversi*", sia con l'ipotesi in cui "*in uno stesso momento i singoli prodotti provengano da nuclei produttivi autonomi, tra i quali l'unico legame è costituito dal contratto di licenza*". Come vedremo, questo approccio comporta maggiori difficoltà nel caso della licenza che, per definizione, ove fosse non esclusiva o ove comunque non importasse il controllo del titolare, impedirebbe al marchio di essere garanzia di una unica fonte d'origine. Cfr., sul punto, ancora, MOSCONA, *loc. ult. cit.*, secondo cui, nell'ipotesi descritta, si pone la domanda per cui "*can the mark still function as a true guarantee of a single source?*".

## CAPITOLO TERZO

Secondo la Corte, il marchio costituito dal nome della stilista può svolgere la funzione distintiva cui è giuridicamente preposto (garantire la fonte d'origine) anche quando è stato oggetto di cessione a un'impresa di cui la stilista non fa più parte dato che questa impresa *"produce lo stesso tipo di beni che inizialmente portava il marchio in questione"*<sup>134</sup>.

Tuttavia, si domanda la Corte se *"trattandosi di un marchio corrispondente al nome di una persona, la ragione di ordine pubblico che giustifica la proibizione di registrare un marchio suscettibile di indurre in inganno il pubblico, decretata dall'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104, ossia la protezione del consumatore, deve indurre a interrogarsi sul rischio di confusione che un tale marchio rischia di creare nella mente di un consumatore medio, segnatamente quando la persona al cui nome il marchio corrisponde impersonava in origine i prodotti recanti detto marchio"*<sup>135</sup>.

Prima di risolvere la questione la Corte propone una valutazione di tipo per così dire "quantitativo" sul grado di inganno che dovrebbe poter integrare un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell' art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104/CEE, concludendo che si dovrebbe trattare di un inganno

---

<sup>134</sup> Cfr. sentenza Elizabeth Emanuel, cit., punto 45.

<sup>135</sup> Cfr. sentenza Elizabeth Emanuel, cit., punto 46.

## CAPITOLO TERZO

"effettivo" oppure di un rischio di inganno sufficientemente grave<sup>136</sup>.

---

<sup>136</sup> La Corte richiama espressamente la sentenza 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I-1301, punto 41, disponibile all'indirizzo [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), ove si discuteva se la dicitura "Cambozola" utilizzata per un formaggio potesse in sé evocare la denominazione "Gorgonzola" determinando, a prescindere dalla confusione, un inganno sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti. Sono inoltre richiamate dalla stessa decisione del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola la sentenza del 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, cosiddetta "Clinique", Racc. I-317, punto 7, nonché la sentenze del 6 luglio 1995, causa C-470/93 Mars, Racc. pag. I-1923, e 26 novembre 1996, causa C-313/94, Graffione, Racc. pag. I-6039, punto 24, tutte disponibili all'indirizzo [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu). Riassumiamone brevemente i principi. Nel caso CLINIQUE ci si domandava se l'uso di tale espressione, in sé evocativo di un contesto medico o appunto clinico, potesse determinare un'ingannevolezza intrinseca del marchio utilizzato per prodotti cosmetici. La necessità di un'effettività dell'inganno o comunque della gravità del rischio di inganno veniva appunto esclusa sulla base del fatto che *"un divieto del genere non è necessario per soddisfare le esigenze della tutela dei consumatori o della salute delle persone poiché la connotazione ospedaliera e medica del termine 'Clinique' non basta a conferire a questa denominazione un effetto ingannevole tale da giustificare il divieto stesso, non essendo i prodotti interessati né disponibili in farmacia né presentati come medicinali, non essendo la loro presentazione criticata alla luce delle norme sui cosmetici e non ingenerando apparentemente in altri paesi l'uso di tale denominazione, per la messa in commercio di detti prodotti, errori nei consumatori"*. Nella sentenza MARS era in discussione la dicitura apposta sul prodotto "+10%". Era stato ipotizzato che tale dicitura fosse idonea ad indurre in inganno il consumatore sulla base del presupposto che questi avrebbe potuto ritenere che il prezzo del prodotto offerto fosse identico a quello sino a quel momento praticato per il prodotto stesso nella sua vecchia confezione, circostanza che avrebbe avuto la conseguenza che il consumatore, nell'ipotesi in cui il commerciante avesse dovuto aumentare il prezzo, avrebbe potuto esser

## CAPITOLO TERZO

---

vittima di un inganno. Secondo la Corte un provvedimento che importasse un divieto all'importazione di un prodotto recante la dicitura di cui si è detto sarebbe contrario al diritto comunitario e costituirebbe una misura restrittiva dato che potrebbe "*costringere l'importatore a dare ai propri prodotti una presentazione diversa a seconda dei luoghi in cui questi devono essere posti in commercio e non può giustificarsi in quanto necessario per soddisfare esigenze tassative inerenti alla tutela dei consumatori, dato che i prezzi di questi prodotti non risultano essere stati aumentati, che, al contrario, il vincolo imposto ai rivenditori di non aumentare i propri prezzi, tutto sommato favorevole ai consumatori, non deriva da alcun accordo contrattuale e vige solamente durante la breve durata della campagna pubblicitaria di cui trattasi e che, infine, la dicitura "+ 10%" non è tale da indurre in errore un consumatore ragionevolmente accorto*". Il caso del GRAFFIONE, per cui cfr. anche un'ampia nota in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, pag. 1278 e ss. è un'appendice concernente alcune conseguenze di diritto comunitario del caso *Cotonelle* di cui si è detto nel capitolo 1, al § 4, II. Come si è ricordato, la Corte d'Appello di Milano (decisione che era stata poi confermata dalla Corte di Cassazione) aveva dichiarato nullo il marchio in quanto poteva indurre in errore il consumatore circa la presenza effettiva di cotone nei prodotti contraddistinti dal marchio. Scott, titolare del marchio *Cotonelle*, pur dovendo cessare l'uso del marchio in Italia, lo ha potuto continuare negli altri Paesi dell'Unione Europea, dove non era stata chiesta o comunque dichiarata la nullità del marchio. Ciò aveva consentito a commercianti indipendenti di acquistare all'estero i prodotti *Cotonelle* e di importarli in Italia. Un grossista che si era trovato nell'impossibilità di vendere i prodotti *Cotonelle* aveva quindi agito in sede cautelare sostenendo che la vendita dei prodotti da parte dell'importatore costituisse concorrenza sleale, dato il vantaggio concorrenziale di cui avrebbe beneficiato l'importatore. Nel pronunciarsi sulla questione dell'inganno, a differenza delle altre pronunce, la Corte non ritiene ingiustificato il divieto dell'importazione, ma si limita a indicare le circostanze concrete sulla base delle quali deve essere valuta la sussistenza dell'inganno, concludendo che il giudice nazionale deve tener conto "*di tutti gli elementi rilevanti, ivi comprese le circostanze in cui i prodotti sono venduti, le informazioni contenute sull'imballaggio dei prodotti, la presentazione ed il contenuto della pubblicità, nonché il rischio di errore in funzione della categoria di consumatori interessata*").

## CAPITOLO TERZO

Orbene, la Corte sembra convinta che questa gravità, nel caso in esame, non vi sia, dato che, afferma sempre la Corte<sup>137</sup>, quand'anche un consumatore medio potesse venire influenzato nel suo atto di acquisto di un vestito recante il marchio "ELIZABETH EMANUEL" dall'idea che la stilista abbia partecipato alla creazione di tale vestito *"le caratteristiche e le qualità di detto vestito resterebbero garantite dall'impresa titolare del marchio"*<sup>138</sup>.

Pertanto, la denominazione "Elizabeth Emanuel" non potrebbe *"essere considerata di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico sulla natura, qualità o provenienza della merce che essa contraddistingue"*<sup>139</sup>.

La Corte afferma poi che: *"Spetterebbe invece al giudice nazionale valutare se, nella presentazione del marchio Elizabeth Emanuel non esista una volontà da parte dell'impresa, che ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, di far credere al consumatore che la sig.ra Emanuel sia ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio o che comunque partecipi alla loro creazione. In tal caso si tratterebbe, in effetti, di una manovra che potrebbe essere valutata dolosa ma che non potrebbe essere considerata come un inganno ai sensi dell'art. 3 della direttiva 89/104 e che, di fatto, non inciderebbe*

---

<sup>138</sup> Cfr. sentenza Elizabeth Emanuel cit., punto 48.

<sup>139</sup> Cfr. sentenza Elizabeth Emanuel, cit, punto 49.



## CAPITOLO TERZO

*direttamente sul marchio stesso e, di conseguenza, sulla possibilità di registrarlo*"<sup>140</sup>.

Analogo ragionamento viene svolto dalla Corte con riferimento alla questione della decettività sopravvenuta. Infatti, secondo la Corte:

*"Poiché le condizioni di decadenza previste dall'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104 sono identiche a quelle collegate agli impedimenti alla registrazione, di cui all'art. 3, n. 1, lett. g), della stessa direttiva, il cui esame è stato oggetto della risposta alle prime due questioni, si deve rispondere alle due ultime questioni dichiarando che il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104, segnatamente quando l'avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio*"<sup>141</sup>.

I passaggi seguiti dalla Corte posso dunque così sintetizzarsi:

1. La funzione del marchio è sostanzialmente di assicurare l'identità dell'origine, intesa come unicità dell'origine e come unicità di un centro decisionale.

---

<sup>140</sup> Cfr. sentenza Elizabeth Emanuel, cit., punto 50.

<sup>141</sup> Cfr. sentenza Elizabeth Emanuel, cit., punto 53.

## CAPITOLO TERZO

2. La cessione di un marchio in sé non implica il venir meno di tale unicità, dato che al precedente titolare subentra il nuovo che diventa garante della qualità, della natura e della provenienza dei prodotti contraddistinti dal marchio.
3. Il fatto che il marchio corrisponda al nome del precedente titolare che, in sostanza, impersonava i prodotti e che viene in tutto e per tutto "spodestato" dal successore, è una circostanza in sé irrilevante ed è una anzi, se vogliamo, è una naturale conseguenza della cessione, dato appunto che non viene in alcun modo compromessa la funzione del marchio così come la intende la Corte.
4. L'eventuale inganno che si produce nel consumatore non è effettivo o non importa un rischio sufficientemente grave poter assurgere a impedimento alla registrazione o per decretare la sopravvenuta ingannevolezza di un marchio già validamente registrato, considerato anche che il consumatore medio potrebbe essere perfettamente a conoscenza che i marchi, anche della moda, sono spesso oggetto di cessione.
5. L'eventuale comunicazione che tenda invece, dolosamente, a istigare la convinzione non veritiera della perdurante presenza della stilista nel processo di

## CAPITOLO TERZO

creazione dei prodotti sarebbe perseguibile nell'ordinamento nazionale ai sensi delle norme eventualmente repressive della pubblicità ingannevole o delle pratiche commerciali scorrette, ma non avrebbe conseguenze sul marchio e sulla sua validità, con la conseguenza, che è implicita nel ragionamento della Corte, che non vi sarebbe altresì alcun onere di comunicazione in capo al nuovo titolare, onere che, ovviamente, avrebbe una scarsissima valenza pubblicitaria, non essendo interesse del nuovo titolare dar notizia di qualcosa che, in fondo, potrebbe "dispiacere" ai consumatori.

### 2.3 *Alcune prime considerazioni critiche: l'inganno del pubblico come strumento di difesa della funzione d'origine del marchio, e non del consumatore e della sua scelta d'acquisto.*

Il primo elemento che si ricava dalla decisione della Corte è che le norme sull'inganno, nell'ordinamento comunitario, sono sostanzialmente finalizzate non tanto alla tutela del consumatore, quanto alla tutela della funzione d'origine del marchio. Emerge infatti a *contrario* dalla sentenza esaminata che una situazione in cui non vi fosse un'unica impresa responsabile della qualità e delle caratteristiche dei prodotti contraddistinti da uno stesso marchio potrebbe integrare una fattispecie di inganno del pubblico. In

## CAPITOLO TERZO

secondo luogo, emerge il fatto che la Corte concepisca la funzione d'origine come strettamente legata all'esistenza di un unico centro di controllo, ammettendo che, in caso di cessione, non vi sarebbe pressoché mai inganno del pubblico, ad eccezione, come ora meglio diremo, di marchi obiettivamente significativi che, in qualche misura, richiedano, anche successivamente alla cessione, un qualche continuità con il precedente titolare (che non sarebbe stata riscontrata nel caso del marchio patronimico).

In buona sostanza, secondo la Corte, un marchio potrebbe diventare ingannevole in seguito ad una cessione soltanto se le indicazioni descrittive contenute nel segno smettano di essere veritiere in conseguenza del trasferimento. La conclusione sulla non ingannevolezza raggiunta dalla Corte nel caso di specie sembra, infatti, essenzialmente derivare dal fatto che il marchio patronimico dello stilista non è stato ritenuto un marchio *intrinsecamente significativo*, con la conseguenza che esso avrebbe potuto svolgere la sua funzione distintiva anche sotto l'egida di un'impresa *qualsiasi*, e quindi anche di un'impresa che non avesse più rapporti con la persona fisica che in origine "impersonava" i prodotti recanti quel marchio. In buona sostanza, secondo la Corte, il marchio costituito dal nome e cognome di uno stilista non costituirebbe un'indicazione semantica sufficiente per veicolare il messaggio che quello stilista abbia disegnato o comunque partecipato al processo creativo dei prodotti contraddistinti da quel marchio.

## CAPITOLO TERZO

Il ragionamento della Corte sembra cioè muovere dalla decisiva premessa che è considerando solo il segno *in sé* che si deve verificare un rischio di inganno per il pubblico sulla natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi recanti il marchio.

Per esemplificare, il marchio di un vino che comprende anche il nome del vigneto di provenienza delle uve implica che il suo titolare abbia, quanto meno, un diritto di utilizzare il vigneto. Vi sono cioè dei marchi che, già all'origine, contengono una ragione per cui sono ingannevoli rispetto a certi prodotti e non lo sono rispetto ad altri, cosicché la cessione del marchio, ancorché libera in linea di principio, rimane in questi casi "ancorata" alla persistenza di un elemento in qualche modo inerente all'azienda che deve necessariamente essere trasferito insieme al marchio. Non è così, almeno per la Corte, per il marchio patronimico, neanche il marchio patronimico dello stilista, che non comporta il trasferimento, assieme al marchio, dell'omonima persona, nemmeno in senso figurato.

Questa conclusione non è peraltro nuova per gli organi comunitari. La Prima Commissione di Ricorso UAMI, in un caso piuttosto simile a quello di Elizabeth Emmanuel, riguardante lo stilista italiano Elio Fiorucci, ha infatti radicalmente escluso la natura descrittiva di un marchio patronimico, chiarendo anzi che un marchio, ancorché interamente composto dal nome e dal cognome dello stilista, non fornirebbe un'indicazione semantica

## CAPITOLO TERZO

sufficiente per comunicare che il prodotto è disegnato dallo stilista<sup>142</sup>.

---

<sup>142</sup> Cfr. decisione della Prima Commissione di Ricorso del 6 aprile 2006 - R /238/2005- 1 - Elio Fiorucci, disponibile all'indirizzo [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) Vale la pena riportare per esteso i brani della motivazione: "52. Il marchio (i.e. il marchio 'Elio Fiorucci', nd.d.r) infatti, è privo di qualsivoglia messaggio circa la provenienza geografica, natura, qualità o anche paternità stilistica dei prodotti. Pertanto, non è dato confrontare tale (inesistente) messaggio con il prodotto commercializzato e verificare se vi è incongruenza e, conseguentemente, inganno o errore a carico del pubblico. 53 E' vero che il marchio consiste in un patronimico completo (prenome e cognome). Ed è vero altresì che quel patronimico è uguale a quello del richiedente. Ma la Commissione ritiene frutto di un eccesso di schematismo l'attribuire, come pure sembra fare il richiedente, ad un semplice cognome la funzione di indicare la qualità o la provenienza della merce. Non è perché il marchio contiene il nome ELIO FIORUCCI che esso comunica al pubblico che il prodotto è disegnato dal Sig. Elio Fiorucci. 54 L'utilizzazione di marchi costituiti da patronimici è pratica diffusa in ogni settore merceologico. Il pubblico è esposto a questa pratica e non ricollega necessariamente il design del prodotto alla persona che porta tale nome. Ciò vale anche nel settore di interesse del richiedente, quello della moda. Il consumatore normalmente avveduto, in particolare nel settore della moda e specialmente il pubblico italiano, solitamente bene informato, sa bene che dietro ogni marchio patronimico non si cela obbligatoriamente uno stilista che porta lo stesso nome. E sa bene che i marchi, compresi quelli patronimici, passano frequentemente da un'impresa all'altra, passaggi peraltro spesso ed ampiamente pubblicizzati. E' proprio una vicenda traslativa del genere ad aver dato origine, del resto, alla vertenza in esame. E' pacifico - il richiedente è il primo a riconoscerlo - che I diritti di sfruttamento economico del marchio FIORUCCI, in Italia e nel resto del mondo, sono stati legittimamente trasferiti alla titolare. 55 Per effetto di tale cessione, Edwin ha acquistato il diritto esclusivo di produrre, vendere, concedere licenze, nonché, evidentemente, quello di far disegnare e fabbricare i prodotti da stilisti e fabbricanti di sua scelta (...)"

## CAPITOLO TERZO

Orbene, il ragionamento della Corte e, più in generale, degli organi comunitari sul marchio patronimico dello stilista pare piuttosto astratto e troppo generale per poter esser condiviso. Vi sono infatti dei casi in cui il nome dello stilista corrisponde di fatto a una persona vivente, molto conosciuta tra i consumatori e magari presente anche nel mondo dello spettacolo (che spesso fa da pendant a quello della moda), ma comunque operativa nel proprio campo e realmente identificabile con i prodotti dell'impresa. Vi sono cioè delle ipotesi in cui è proprio alla persona dello stilista che va il merito della notorietà e del successo commerciale del suo marchio, specie se la notorietà dello stilista è stata anche acquisita *aliunde*, vale a dire in campo "*extramercantile*"<sup>143</sup>.

---

<sup>143</sup> Si tratta di un caso in cui il nome dello stilista potrebbe, da altro punto di vista, essere considerato segno notorio ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.i. (previsione tra l'altro propria del solo orientamento italiano). Si rinvia alla decisione della Prima Commissione di Ricorso UAMI del 6 aprile 2006 R 238/2005-I relativa al marchio "Elio Fiorucci", cit. secondo cui: "*se il nome della persona, ancorché celebre, è già noto al grande pubblico come segno commerciale, nel senso che ora si dirà, questa 'migrazione' non si realizza (o meglio: si è già materializzata) e conseguentemente la fattispecie esula da quelle che la norma serve a disciplinare. In altri termini, la norma è stata creata per proteggere le potenzialità commerciali di un nome famoso, cioè il suo valore inespreso. Ma se queste potenzialità si sono già espresse – di guisa che il nome stesso è percepito dal pubblico come segno lato sensu commerciale – viene a mancare, a parere della Commissione, il necessario (seppure implicito) presupposto della protezione di cui alla norma*". Sulla disciplina dei segni notori, cfr. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 196 e ss.. La norma prende in considerazione il valore di segni, in particolare nomi di persona, che abbiano acquistato notorietà presso il pubblico per ragioni che con "*il mercato nulla hanno a che fare*". Questa norma è stata concepita per evitare che un soggetto diverso dall'avente diritto

## CAPITOLO TERZO

Non sembra perciò corretto, almeno in linea generale, poter escludere che in alcuni casi (magari proprio relative a realtà artigianali come poteva essere il caso della stilista degli abiti da sposa), si formi un'aspettativa reale tra il pubblico circa l'effettiva "paternità" - ancorché intesa in senso ampio - dello stilista rispetto ai prodotti che recano un marchio composto dal nome e dal cognome di quello stilista.

Come si è già detto nel capitolo che precede, non si può ridurre il concetto di qualità alle caratteristiche materiali dei prodotti contraddistinti dal marchio. Di conseguenza, il valore semantico di un segno non può che essere soggetto a una valutazione in concreto sulla percezione del pubblico (che è del resto il parametro su cui viene valutata la capacità distintiva di un segno).

---

possa sfruttare commercialmente un nome notorio altrui. Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., pagg. 95-97 secondo cui la *ratio* della norma è evitare "operazioni sostanzialmente parassitarie", e riservare al portatore del nome l'utile ottenibile attraverso operazioni di *merchandising*. Per l'Autore, la norma fa riferimento alla notorietà che consegue ad un'utilizzazione primaria molto spesso di carattere non imprenditoriale e "comunque diversa dall'impiego in funzione distintiva" di beni e servizi. La registrazione del marchio sarebbe perciò riservata agli artefici dell'originario "successo extramercantile" del segno. Cfr. anche AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2004, pag. 17 secondo cui la norma si applica "a nomi e altri segni dotati di valore promozionale acquisito a seguito di un'utilizzazione in 'campo extramercantile', onde impedire operazioni parassitarie da parte di terzi".



## CAPITOLO TERZO

Per esempio, un toponimo è tale se è percepito dal pubblico come toponimo, mentre non avrebbe un valore semantico capace di identificare una provenienza geografica se fosse sconosciuto ai più<sup>144</sup>. Lo stesso dicasi per il nome di una persona, per cui non si può escludere a priori, sulla base diciamo del solo *id quod plerunque accidit*, la natura intrinsecamente significativa<sup>145</sup>.

Diversamente, ove si volesse opinare come fa la Corte si dovrebbe concludere che, per rendere intrinsecamente significativo il marchio, lo stesso stilista dovrebbe, ove ciò corrispondesse ad un suo interesse economico<sup>146</sup> o personale limitare *ab origine* la sfera merceologica di rilevanza del proprio marchio, indicando chiaramente nell'attestato di registrazione in relazione a cosa sussiste il diritto di esclusiva (ad esempio chiedendo la protezione solo per abiti da lui disegnati o approvati), oppure dovrebbe registrare un marchio che contenga elementi descrittivi di inequivocabile significato come "*designed by*", "*by*", "*creazione di*"<sup>147</sup>.

---

<sup>144</sup> Si veda, ad esempio, il capitolo 1, § 3.4 sul marchio TOGO.

<sup>145</sup> Si rinvia al riguardo a quanto detto poc'anzi sulla disciplina dei segni notori (cfr. in particolare la nota n. 143).

<sup>146</sup> Per esempio lo stilista potrebbe voler impedire un rilevamento di terzi del proprio marchio a seguito di un suo fallimento come imprenditore.

<sup>147</sup> Per una conclusione di questo tipo si veda il punto 60 della decisione Fiorucci già citata secondo cui il caso del marchio "*ELIO FIORUCCI e basta sarebbe stato diverso se il marchio fosse stato, ad esempio, 'ELIO FIORUCCI by E. Fiorucci' o 'ELIO FIORUCCI - clothing designed by Elio Fiorucci'*".

## CAPITOLO TERZO

Si comprende però come questo ragionamento sia, in realtà, una forzatura. Non vi è infatti bisogno di un appiglio descrittivo per poter affermare che il marchio veicola un determinato messaggio. Se il marchio è cioè entrato a far parte del processo della comunicazione di impresa, la sua capacità di trasportare dei messaggi deriva dal suo uso, diciamo dalla sua "vita" di marchio, e non necessariamente dalla portata semantica, intrinsecamente significativa dei segni che lo compongono. Il marchio diventa espressione sintetica dei messaggi che con l'uso è riuscito a veicolare che non hanno probabilmente, almeno a volte, nulla a che vedere con le parole che formano il marchio. Ciò del resto è anche quel che accade spesso al nome e al soprannome delle persone, associati a certe caratteristiche di queste ultime, senza avere un riscontro oggettivo di tipo semantico. Mi vengono in mente due esempi letterari. Giovanni Verga scriveva nel 1878: "*Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo*". La superstizione popolare del tempo attribuiva un certo significato a certe situazioni (avere i capelli rossi) che venivano riassunte dal soprannome (Malpelo): eppure Malpelo nulla dice sul colore dei capelli. Oscar Wilde scriveva nel 1895 "*The importance of being earnest*", usando un gioco di parole l'aggettivo "*earnest*" (serio, affidabile od onesto) ed il nome proprio "*Ernest*" che in inglese hanno la stessa pronuncia. In entrambi i casi, tuttavia, il nome veicola un messaggio, anche se solo nel

---

## CAPITOLO TERZO

secondo caso vi è un riferimento semantico, che crea anche il gioco di parole. Anche il marchio può racchiudere un significato molto preciso, che può sorgere sia dal suo valore descrittivo o evocativo, ma anche dal contesto d'uso, fortemente legato alla percezione del pubblico.

Ritenere invece che il marchio, per poter comunicare un messaggio (e dunque per poter essere sottoposto ad un giudizio di ingannevolezza) debba invece sempre avere una portata semantica oggettiva può dunque essere una conclusione fuorviante.

Proprio perché la valutazione deve essere fatta caso per caso, non sembrerebbe corretto affermare il principio contrario, e cioè che il patronimico dello stilista veicoli, sempre e comunque, se adottato come marchio, un messaggio semantico sulla creazione del prodotto. Opinare in questo modo, in termini generali ed anzi assoluti, significherebbe, tra l'altro, molto probabilmente, infliggere un colpo "mortale" al valore commerciale del marchio degli stilisti, tanto da porre in discussione la sopravvivenza del diritto di esclusiva in tutti i casi in cui lo stilista non fosse più in grado di prestare la propria opera. Del resto, costringere le parti di un contratto di cessione ad una pubblicità del venir meno dell'apporto creativo dello stilista avrebbe, come è facile intuire, un valore scarsamente attrattivo ai fini della buona riuscita (economica) dell'affare.

Se dunque, osservando la questione dal punto di vista socio-economico, la conclusione della Corte, in sé, potrebbe tutto

## CAPITOLO TERZO

sommato essere accettabile, dal punto di vista giuridico, e segnatamente dal punto di vista dell'interpretazione delle norme preposte nella disciplina dei marchi a tutelare il pubblico contro le forme di inganno, la decisione non convince. La Corte, infatti, sembra aver affrontato il problema dall'unico punto di vista della tutela della funzione giuridicamente tutelata del marchio, e non dal punto di vista della tutela del consumatore e delle sue aspettative d'acquisto. Ed anche ove la Corte avesse dato peso al mantenimento di una costanza qualitativa garantita dal cessionario, che era anche cessionario dell'azienda, resterebbe il fatto che essa avrebbe dato rilievo unicamente alle caratteristiche "materiali" del prodotto (pensiamo cioè ai materiali, alla lavorazione, alla finitura), ignorando, come infatti è stato messo in luce nella dottrina italiana, le caratteristiche immateriali, quali appunto la paternità (che definisce se vogliamo il merito della costanza qualitativa in determinati contesti)<sup>148</sup> e la coerenza stilistica, che indiscutibilmente hanno un peso in questo ambito<sup>149</sup>.

---

<sup>148</sup> Cfr., efficacemente, SIMON, *Brand owners left in the dark over the scope of rights*, disponibile all'indirizzo [www.managing.ip.com](http://www.managing.ip.com). Secondo l'Autrice, in particolare, "*while it is trite law that trade marks provide an anonymous guarantee of consistent quality, the court's approach involves accepting a march that will provide a guarantee of consistent quality, but one which, far from being anonymous, is attributed to the wrong person*".

<sup>149</sup> Cfr. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in RASSEGNE, *AIDA*, 2006, pag. 339 e ss., spec. 356, l'Autore osserva anzi la necessità di creare un parallelo tra l'ambito del diritto di esclusiva e la tutela dell'inganno. La percezione del pubblico dovrebbe essere cioè un unico parametro capace

## CAPITOLO TERZO

Non a caso, è la stessa Corte a suggerire che la tutela del consumatore non sia in realtà pertinente alla sede in questione e vada, in realtà, cercata altrove, e segnatamente nella disciplina nazionale in materia di pubblicità ingannevole, in cui gli Stati membri sarebbero lasciati liberi di definire una tutela più ampia.

### 2.4. *Alcuni spunti apprezzabili.*

Nella decisione della Corte paiono comunque cogliersi un paio di spunti apprezzabili.

Il primo spunto deriva dall'aver preteso che l'inganno eventualmente prodotto nel consumatore fosse effettivo o comunque molto grave a livello di valutazione del rischio, introducendo così un elemento "quantitativo" nel concetto di inganno che sembra indirizzarsi verso una valutazione *concreta* del problema, attenta cioè all'effettiva scelta d'acquisto del consumatore (argomento sul quale si tornerà in seguito).

Il secondo spunto, che è poi l'altra faccia della medaglia del primo, riguarda l'aver implicitamente censurato il comportamento di chi, ceduto il marchio, ha posto in discussione l'esistenza stessa del vincolo contrattuale e del trasferimento del diritto; la Corte pare

---

di determinare il perimetro del diritto di esclusiva e la tutela del pubblico contro l'inganno. A questo riguardo, si rinvia al capitolo quarto per una più completa trattazione.

## CAPITOLO TERZO

cioè aver implicitamente ammesso che non deve essere il "pentimento" dell'avente diritto<sup>150</sup> a dare fondamento all'inganno del pubblico, il quale non deve essere un inganno meramente teorico.

La prospettiva dell'inganno effettivo è diametralmente opposta a quella dell'inganno teorico, che abbiamo visto a fondamento delle decisioni rese in relazione alle fattispecie di decettività originaria analizzate nel primo capitolo.

### **3. La licenza di marchio e la tutela dell'inganno: uno sguardo al diritto inglese e al caso "*Scandecor*", ancora al vaglio della Corte di Giustizia CE.**

Per quanto concerne il secondo atto dispositivo "tipico" del diritto di marchio (la licenza), la giurisprudenza comunitaria, ancorché la si aspetti da tempo (da circa sette anni), non si è ancora pronunciata, come ha invece fatto con la decisione esaminata nel paragrafo precedente per il caso della cessione.

---

<sup>150</sup> Si veda per una considerazione analoga il già citato articolo DAVIES e THOMAS (cfr. nota n. 130 per i riferimenti bibliografici) secondo cui "*the decision will come as a relief non only to fashion industry but to any business where its trademark portfolio includes marks in the name of individuals. It meant that an individual who has taken a trademark of their name and chosen to sell it cannot subsequently recover the right to trade in their own name via the back door by claiming the mark is liable to revocation through their lack of a personal connection with the undertaking which has bought it*".

## CAPITOLO TERZO

Eppure l'occasione per i giudici comunitari non è mancata, essendo stata offerta, anche questa volta, dalle Corti del Regno Unito.

### 3.1 *Evoluzione legislativa del Trade Marks Act.*

Per introdurre l'argomento, è senz'altro utile svolgere una breve panoramica dell'ordinamento inglese in materia di cessione e di licenza di marchi (con la solita particolare attenzione alle norme sull'inganno del pubblico).

Iniziamo dalla legislazione anteriore al recepimento della Direttiva 89/104/CEE, e cioè dal *Trade Marks Act* del 1938: all'epoca, per ciò che concerne la cessione, il trasferimento del marchio senza l'azienda era già possibile, a condizione che il cessionario del marchio svincolato dall'azienda aveva l'obbligo di render nota al pubblico la cosiddetta cessione "libera" (e cioè appunto senza l'azienda), al fine appunto di evitare l'inganno dei consumatori<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Si veda la sec. 22(1) del *Trade Marks Act* del 1938 secondo cui: "*Notwithstanding any rule of law or equity to the contrary, a registered trade mark shall be, and shall be deemed always to have been, assignable and transmissible either in connection with the goodwill of a business or not*". La sec. 22(7) della stessa legge precisava tuttavia che "*Where an assignment in respect of any goods of a trade mark that is at the time of the assignment used in a business in those goods is made, on or after the appointed day, otherwise than in connection with the goodwill of that business, the assignment shall not take effect until the following requirements have been satisfied, that is to say, the assignee must, not later than the expiration of six months from the*

## CAPITOLO TERZO

Tuttavia, la cessione di un marchio non era possibile se, come conseguenza della cessione stessa, fosse risultato che più persone vantassero diritti sullo stesso marchio o su marchi simili<sup>152</sup>.

La norma sulla licenza (piuttosto complessa) prevedeva, invece, che essa potesse essere conferita, anche in via non esclusiva, unicamente al cosiddetto "registered user"<sup>153</sup> (ossia ad un

---

*date on which the assignment is made or within such extended period, if any, as the Registrar may allow, apply to him for directions with respect to the advertisement of the assignment, and must advertise it in such form and manner and within such period as the Registrar may direct".*

<sup>152</sup> Si veda la sec. 22(4) del *Trade Marks Act* 1938 secondo cui: "*trade mark shall not be, or be deemed to have been, assignable or transmissible in a case in which as a result of an assignment or transmission there would in the circumstances subsist, or have subsisted, whether under the common law or by registration, exclusive rights in more than one of the persons concerned to the use, in relation to (a) the same goods (b) the same description of goods, or (c) goods and services or descriptions of goods and services which are associated with each other".*

<sup>153</sup> Per una definizione di "registered user" si veda la sec. 28 del *Trade Marks Act* 1938 che si riporta per esteso: "(1) *Subject to the provisions of this section, a person other than the proprietor of a trade mark may be registered as a registered user thereof in respect of all or any of the goods in respect of which it is registered (otherwise than as a defensive trade mark) and either with or without conditions or restrictions. The use of a trade mark by a registered user thereof in relation to goods with which he is connected in the course of trade and in respect of which for the time being the trade mark remains registered and he is registered as a registered user, being use such as to comply with any conditions or restrictions to which his registration is subject, is in this Act referred to as the "permitted use" thereof. (2) The permitted use of a trade mark shall be deemed to be use by the proprietor thereof, and shall be deemed not to be use by a person other than the proprietor, for the purposes of section twenty-six of this Act and for any other purpose for which such use is material under this Act or at common law.*



## CAPITOLO TERZO

---

- (3) *Subject to any agreement subsisting between the parties, a registered user of a trade mark shall be entitled to call upon the proprietor thereof to take proceedings to prevent infringement thereof, and, if the proprietor refuses or neglects to do so within two months after being so called upon, the registered user may institute proceedings for infringement in his own name as if he were the proprietor, making the proprietor a defendant. A proprietor so added as defendant shall not be liable for any costs unless he enters an appearance and takes part in the proceedings. (4) Where it is proposed that a person should be registered as a registered user of a trade mark, the proprietor and the proposed registered user must apply in writing to the Registrar in the prescribed manner and must furnish him with a statutory declaration made by the proprietor, or by some person authorised to act on his behalf and approved by the Registrar,—*
- (a) *giving particulars of the relationship, existing or proposed, between the proprietor and the proposed registered user, including particulars showing the degree of control by the proprietor over the permitted use which their relationship will confer and whether it is a term of their relationship that the proposed registered user shall be the sole registered user or that there shall be any other restriction as to persons for whose registration as registered users application may be made;*
- (b) *stating the goods in respect of which registration is proposed;*
- (c) *stating any conditions or restrictions proposed with respect to the characteristics of the goods, to the mode or place of permitted use, or to any other matter; and*
- (d) *stating whether the permitted use is to be for a period or without limit of period, and, if for a period, the duration thereof; and with such further documents, information or evidence as may be required under the rules or by the Registrar.*
- (5) *When the requirements of the last foregoing subsection have been complied with, if the Registrar, after considering the information furnished to him under that subsection, is satisfied that in all the circumstances the use of the trade mark in relation to the proposed goods or any of them by the proposed registered user subject to any conditions or restrictions which the Registrar thinks proper would not be contrary to the public interest, the Registrar may register the proposed registered user as a registered user in respect of the goods as to which he is so satisfied subject as aforesaid.*

## CAPITOLO TERZO

---

- (6) *The Registrar shall refuse an application under the foregoing provisions of this section if it appears to him that the grant thereof would tend to facilitate trafficking in a trade mark.*
- (7) *The Registrar shall, if so required by an applicant, take steps for securing that information given for the purposes of an application under the foregoing provisions of this section (other than matter entered in the register) is not disclosed to rivals in trade.*
- (8) *Without prejudice to the provisions of section thirty-two of this Act, the registration of a person as a registered user—*
- (a) may be varied by the Registrar as regards the goods in respect of which, or any conditions or restrictions subject to which, it has effect, on the application in writing in the prescribed manner of the registered proprietor of the trade mark to which the registration relates;*
- (b) may be cancelled by the Registrar on the application in writing in the prescribed manner of the registered proprietor or of the registered user or of any other registered user of the trade mark; or*
- (c) may be cancelled by the Registrar on the application in writing in the prescribed manner of any person on any of the following grounds, that is to say,— (i) that the registered user has used the trade mark otherwise than by way of the permitted use, or in such a way as to cause, or to be likely to cause, deception or confusion;(ii) that the proprietor or the registered user misrepresented, or failed to disclose, some fact material to the application for the registration, or that the circumstances have materially changed since the date of the registration; (iii) that the registration ought not to have been effected having regard to rights vested in the applicant by virtue of a contract in the performance of which he is interested.*
- (9) *Provision shall be made by the rules for the notification of the registration of a person as a registered user to any other registered user of the trade mark, and for the notification of an application under the last foregoing subsection to the registered proprietor and each registered user (not being the applicant) of the trade mark, and for giving to the applicant on such an application, and to all persons to whom such an application is notified and who intervene in the proceedings in accordance with the rules, an opportunity of being heard.*

## CAPITOLO TERZO

utente regolarmente registrato), sul quale il proprietario del marchio doveva essere in grado di esercitare un controllo qualitativo. Si trattava perciò di norme rigorose, almeno a livello di enunciazione principio, ove certamente la tutela dell'inganno del pubblico svolgeva un ruolo importante.

Non era tuttavia prevista la sanzione della decadenza per la fattispecie della decettività sopravvenuta. Ciò che trovava applicazione era il combinato disposto delle *Sections* 11<sup>154</sup> e 32<sup>155</sup>,

---

(10) *The Registrar may at any time cancel the registration of a person as a registered user of a trade mark in respect of any goods in respect of which the trade mark is no longer registered.*

(11) *Any decision of the Registrar under the foregoing provisions of this section shall be subject to appeal to the Court.*

(12) *Nothing in this section shall confer on a registered user of a trade mark any assignable or transmissible right to the use thereof".*

<sup>154</sup> Secondo la Section 11 del *Trade Marks Act* 1938 "it shall not be lawful to register as a trade mark or part of a trade mark any matter the use of which would, by reason of its being likely to deceive or cause confusion or otherwise, be disentitled to protection in a court of justice, or would be contrary to law or morality, or any scandalous design".

<sup>155</sup> La Sec. 32 del *Trade Marks Act* 1938 era una norma, di natura processuale, che permetteva a chiunque di ottenere la cancellazione della registrazione di un marchio. Secondo questa norma: "Any person aggrieved by the non-insertion in or omission from the register of any entry, or by any entry made in the register without sufficient cause, or by any entry wrongly remaining on the register, or by any error or defect in any entry in the register, [may apply in the prescribed manner to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section fifty-four of this Act, to the Registrar,] [may apply to the Court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 54 of this Act, in the prescribed manner to the

## CAPITOLO TERZO

con cui si otteneva la cancellazione del diritto di marchio, ove il marchio fosse divenuto, anche successivamente alla registrazione, "*dissentitled to protection in a Court of Justice*" (si trattava quindi di una norma generale, non specificamente preposta a disciplinare il caso di inganno del pubblico) in seguito al medesimo atto.

Ciò che si riteneva rilevante era che il marchio cessasse di rientrare nella definizione di cui alla *Section 68*<sup>156</sup> del *Trade Marks Act* e che in pratica considerava il marchio come il segno capace di identificare una "*connection in the course of trade*" tra il titolare del marchio e il *registered user*, su cui, come si è detto, il titolare del marchio doveva, proprio perché questa connessione potesse realizzarsi, essere in grado di esercitare un controllo di tipo qualitativo. Alla regola faceva eccezione il caso in cui titolare e licenziatario fossero avvinti da un legame di gruppo, fattispecie in cui il controllo era ritenuto implicito.

---

*Registrar,] and the tribunal may make such order for making, expunging or varying the entry as the tribunal may think fit".*

<sup>156</sup> Secondo la *Section 68* del *Trade Marks Act 1938* "*trade mark means, except in relation to a certification trade mark, a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as proprietor or as registered user to use the mark, whether with or without any indication of the identity of that person, and means, in relation to a certification trade mark, a mark registered or deemed to have been registered under section thirty-seven of this Act*".

## CAPITOLO TERZO

Nonostante il rigore nella lettera della legge, le cose a livello di applicazione e di interpretazione della medesima legge erano, tutto sommato, diverse e più indulgenti.

Infatti, mentre una parte della dottrina<sup>157</sup> sosteneva che il difetto del controllo del titolare sul *registered user* non comportasse automaticamente la sanzione della cancellazione, ma solo l'impossibilità da parte del titolare di avvalersi dell'uso del licenziatario ai fini di evitare la decadenza per non uso del segno, in giurisprudenza si era andata progressivamente affermando la tesi per cui la sanzione della decadenza/cancellazione del marchio dovesse esser limitata ai soli casi in cui l'inganno del pubblico fosse determinato da una vera e propria scorrettezza o comportamento abusivo da parte del titolare, dando vita ad una fattispecie comunemente nota come il *trafficking* del marchio<sup>158</sup>. Questo orientamento non era unanime, non essendo mancate pronunce

---

<sup>157</sup> Si veda per un'elaborazione dei passaggi che hanno indotto ad abbandonare la tesi più restrittiva NORMAN, *Trade Mark Licenses in the United Kingdom; Time for Bostich to be Re-evaluated?*, in *E.I.P.R.*, 1994, pag. 154 e ss..

<sup>158</sup> Si veda la sentenza che ha originato questo filone interpretativo, e cioè il caso *GE Trade Mark* (si fa presente che il caso riguardava il conflitto tra marchi diversi, che secondo l'ordinamento inglese costituisce comunque un'ipotesi di inganno del pubblico, oltre che un'ipotesi di contraffazione). In particolare si veda la decisione della *House of Lords* in R.P.C., 1973, pag. 297 che, nell'affermare l'ingannevolezza del marchio GE, non riteneva, tuttavia, che lo stesso marchio fosse passibile della sanzione della cancellazione, dato che esso non era divenuto ingannevole a causa di un comportamento abusivo (*blameworthy conduct*) imputabile al suo titolare.

## CAPITOLO TERZO

che hanno, invece, riscontrato il *trafficking* nella sola mancanza oggettiva del controllo da parte del licenziante, tra cui la famosa sentenza sul caso "*Holly Hobbie*"<sup>159</sup>.

Secondo l'opinione prevalente, ad ogni modo, era il sistema a non consentire lo svolgimento di un'effettiva istruttoria, e quindi ciò che era chiaro nel principio (i.e. la necessità di un effettivo controllo da parte del titolare) era, in concreto, di difficile accertamento <sup>160</sup>.

---

<sup>159</sup> Cfr. *House of Lords*, decisione "*Holly Hobbie*", 26 gennaio 1984, R.P.C., pag. 239. Secondo questa decisione, concernente un caso di licenza del marchio: "*if there is no real trade connection between the proprietor of the mark and the licensee of his good, there is a room for the conclusion that the grant of the license is a trafficking in the mark. It is a question of fact and degree in every case whether a sufficient trade connection exists*".

<sup>160</sup> Si veda MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine nell'ordinamento comunitario*, cit. spec. a pag. 119 ove si osserva come, nella prassi, l'istruttoria fosse solo "*quella documentale svolta al momento della registrazione, anche perché scarsissimi erano i casi in cui la questione veniva poi sottoposta all'esame della giurisprudenza*". Si rinvia all'opera citata anche perché l'Autore, nel trattare il tema della funzione d'origine, analizza in maniera molto approfondita anche le norme sull'inganno, concludendo, a pag. 127 e ss., per quanto concerne specificamente le fattispecie della cessione e della licenza, che si trattasse di regole "*poco applicate e difficilmente applicabili*" negli ordinamenti nazionali (anche in quelli ove vi sarebbero stati riferimenti normativi molto precisi e in apparenza severi) e che ciò avesse portato anche la giurisprudenza e il legislatore comunitario ad effettuare una "*scelta radicale*" (così titola il § 3.15 del cap. III dell'opera), negando un valore precettivo alle norme sull'inganno con riferimento al decadimento qualitativo che i prodotti avessero eventualmente subito (a causa di scelte del titolare o di cessioni o

## CAPITOLO TERZO

Il *Trade Marks Act* del 1994, recependo la Direttiva 89/104/CEE, ha abolito la regola della pubblicità della cessione: la *Section 24* della legge attualmente in vigore prevede, infatti, che il marchio sia liberamente trasferibile senza ulteriori oneri, come qualunque altro bene<sup>161</sup>, mentre la *Section 28* prevede che il marchio sia liberamente licenziabile, anche su base non esclusiva e/o parziale, senza imporre oneri di controllo, prevedendo come unico requisito di efficacia della licenza la forma scritta<sup>162</sup>.

Secondo le Corti inglesi, la novella normativa non avrebbe tuttavia alterato il fondamentale principio per cui il marchio deve svolgere la propria funzione distintiva, mantenendo cioè la capacità di essere indicatore di un'unica fonte d'origine, o meglio di una effettiva "*connection in the course of trade*".

---

licenze), dando unico peso all'ingannevolezza inerente il segno che poteva cioè concernere solo il marchio cosiddetto "*espressivo*".

<sup>161</sup> Si veda la Sec. 24 (1) del *Trade Marks Acts* 1994 secondo cui: "*A registered trade mark is transmissible by assignment, testamentary disposition or operation of law in the same way as other personal or moveable property*".

<sup>162</sup> Secondo la Sec. 28 del *Trade Marks Acts* 1994: "*A licence to use a registered trade mark may be general or limited*" e "*a licence is not effective unless it is in writing signed by or on behalf of the grantor*".

## CAPITOLO TERZO

### 3.2 Il caso "*Scandecor*" e la questione della "*bare licence*".

Tra il 1997 e il 2001, la House of Lords si è trovata a decidere un caso di *bare licence*, il caso *Scandecor*<sup>163</sup>, in cui il titolare del marchio non esercitava, né poteva contrattualmente esercitare, alcun tipo di controllo sul proprio licenziatario esclusivo. Senza entrare nei dettagli della vicenda, molto complessa dal punto di vista dei fatti, basti ricordare che, per un certo periodo di tempo, titolare e licenziatario erano società dello stesso gruppo, e cioè versavano in una situazione che non richiedeva il dovere di controllo del titolare. Successivamente alla scadenza del contratto di licenza, il licenziatario aveva continuato ad utilizzare il marchio (che il corrispondeva poi alla sua denominazione sociale), instillando una situazione di apparente inganno.

La decisione della House of Lord è del 4 aprile 2001 e contiene, come ora diremo, un'istanza di rimessione alla Corte di Giustizia delle seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un marchio d'impresa debba ritenersi idoneo a indurre in inganno il pubblico secondo l'accezione dell'art. 12 n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli

---

<sup>163</sup> Cfr. *Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AV and Others and One Other Action*, cit. (cfr. nota 130).



## CAPITOLO TERZO

Stati membri in materia di marchi d'impresa, nel caso in cui il titolare sia un mero titolare di licenza esclusiva;

2. quali siano i criteri da applicare per stabilire se un apparentamento commerciale integri una singola impresa ai sensi della direttiva sui marchi d'impresa;
3. se una società possa integrare una persona ai fini della direttiva sui marchi d'impresa<sup>164</sup>.

---

<sup>164</sup> La questione relativa al terzo quesito non interessa direttamente l'argomento oggetto di questo studio; sembra comunque opportuno far presente che nel caso Scandecor è stato anche affrontato il problema se l'uso come denominazione sociale (e non come marchio) successivo allo scadere della licenza potesse essere lecito ai sensi della Section 11 del *Trade Marks Act* 1994 (che è la norma che equivale all'art. 21/1 del nostro c.p.i.), applicando cioè la cosiddetta dottrina dell'"*own name defence*", di matrice comunitaria (art. 5, n. 1, lett. a), della Direttiva 89/104/CEE). Si veda il punto 54 della decisione Scandecor: "*A further question which must also be referred to the Court of Justice concerns the 'own name' defence. This is one of the defences on which Scandecor Marketing and Scandecor Ltd rely in answer to the trade mark infringement claim. The Judge upheld this defence. Section 11(2)(a) of the 1994 Act provides that a registered trade mark is not infringed by the use by a person of his own name. This is subject to the proviso that the use must be in accordance with honest practices in industrial or commercial matters. Section 11(2)(a) reproduces article 6(1)(a) of the Directive. The invocation of this provision by Scandecor Marketing and Scandecor Ltd raises a much-discussed question: is a company a person for the purpose of section 11(2)(a) of the Act? I think the better view is that a company can claim the protection of this provision. I recognise that the name of an individual is part of his overall personality. His name has an importance for him that is not present in the case of a company. But I do not consider this is a sufficient reason for cutting down the scope of this provision, the more especially as the added proviso is adequate to ensure that companies cannot misuse this limitation on the rights of the owners of trade marks. But this cannot be regarded as *acte clair*". La questione è stata demandata alla Corte di Giustizia CE che ha peraltro avuto modo, recentemente, di deliberare sul punto in merito ad un'altra vicenda. Cfr., al riguardo, la decisione*

## CAPITOLO TERZO

---

CELINE dell'11 settembre 2007, in causa C-17/06, sezione grande, in *Foro it.*, 2007, sez. IV, pag. 602, secondo cui si è stabilito che: "L'uso da parte di un terzo, che non vi è stato autorizzato, di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna identici ad un marchio anteriore nell'ambito di un'attività di commercializzazione di prodotti identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato, costituisce un uso che il titolare del detto marchio può vietare, conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 n. 89/104/Cee, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, se si tratta di un uso per prodotti che pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio: in tal caso l'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva cit. può ostare ad un siffatto divieto solo qualora l'uso da parte del terzo della sua denominazione sociale o del suo nome commerciale sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale". La sentenza afferma che l'eccezione stabilita dalla norma (che, come è noto, consente l'uso del segno altrui per soddisfare certe esigenze descrittive) non sia limitata all'utilizzo del segno come nome o cognome della persona fisica, bensì anche come denominazione sociale, nome commerciale o insegna. Questo principio, come ricorda la stessa Corte nella decisione citata, non è inedito, dato che era già stato sostanzialmente enunciato ai punti 77-80 della decisione Anheuser Bush Inc, del 16 novembre 2004 in causa C- 245/02 (cfr. *Il Diritto industriale*, 2005, n. 4, pag. 355 e ss.). In quell'occasione la Corte aveva ricordato come (punto 78) nonostante il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità Europea avessero presentato una dichiarazione congiunta secondo la quale "*tale disposizione* (e cioè appunto l'art. 6, n. 1 lett. a) della Direttiva 89/104 CE, n.d.r.) *coprisse solo 'i nomi delle persone fisiche'*", una simile interpretazione non trovava, secondo la Corte "*alcun riscontro nella disposizione di cui trattasi*" e non aveva perciò "*portata giuridica*". Muovendo da queste premesse, la Corte aveva adottato un'interpretazione estensiva del concetto di "nome" che viene ora riproposta nella decisione citata. L'estensione del concetto di "nome" al nome commerciale, alla denominazione sociale e all'insegna deve nel nostro ordinamento essere coordinata con i principi generali che informano il diritto dei segni distintivi, ed in particolare con il principio della cosiddetta unitarietà dei segni distintivi, per cui il potere invalidante di un marchio si estende, ricorrendone i presupposti, all'uso del marchio da parte di terzi non autorizzati come ditta, insegna, denominazione sociale o

## CAPITOLO TERZO

Ripercorriamo brevemente i passi salienti della decisione della *House of Lords*.

---

altro segno distintivo atipico. Nel panorama italiano l'affermazione per cui l'uso del marchio altrui come ditta poteva integrare un'ipotesi di contraffazione di marchio era già stata enunciata dalla dottrina alla luce della riforma della legge marchi (cfr., per tutti, VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, pp. 57-58 in commento al vecchio art. 13 l marchi). In giurisprudenza si distingue l'orientamento - prevalente - (cfr. *ex multis*, Trib. Trento, 15 gennaio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4542/2) secondo cui la confondibilità tra un marchio e una ditta deve essere valutata sulla base degli stessi criteri che informano il giudizio di confondibilità tra marchi; da quello minoritario (cfr. Cass. 28 febbraio 2006 n. 4405, *ivi*, 2006, 4942/5) che distingue l'ipotesi del segno successivo utilizzato *solo* come ditta ovvero *anche* come marchio e che afferma che, nel primo caso, data la diversa funzione della ditta, il giudizio di confondibilità dovrebbe essere condotto avendo come unico parametro quello degli operatori professionali, più inclini a cogliere le differenze, e non dei consumatori). Ciò che è innegabile, a prescindere da queste distinzioni sui criteri da adottare nel giudizio di confondibilità, è che il tema del contrasto tra un marchio e una ditta è sempre stato risolto nel nostro ordinamento utilizzando come unico parametro decisionale il potere invalidante del marchio, e non l'uso atipico o descrittivo di quest'ultimo. Ciò perché non si è mai dubitato che la ditta, la ragione sociale o l'insegna siano segni distintivi in senso stretto, i quali, se utilizzati da terzi, possano, ricorrendo appunto certi presupposti, pregiudicare le funzioni del marchio, ed in particolare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza d'origine imprenditoriale del prodotto. Ove i presupposti idonei a decretare la contraffazione del marchio da parte di una ditta non vi fossero, resta peraltro indiscussa la natura di segno distintivo della ditta stessa, per cui il suo utilizzo, ove appunto non avvenga in contraffazione di un marchio altrui, non potrebbe essere annoverato tra i cosiddetti "*usi atipici*" del marchio che non si ritiene violato.

## CAPITOLO TERZO

La Corte parte dalla definizione di marchio contenuta nella *Section 1(1)* della legge secondo cui: "*a trade mark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings*". Secondo la Corte: "*Inherent in this definition is the notion that distinctiveness as to business source (the 'goods of one undertaking') is the essential function of a trade mark today*".

La Corte si domanda quindi se la *business source* che deve indicare il marchio deve essere necessariamente il titolare del marchio o possa essere anche un soggetto che detiene un altro tipo di diritto, e per l'appunto, come nel caso che la Corte esamina, un diritto di licenza esclusiva che non prevede, tuttavia, alcun tipo di controllo da parte del titolare.

La Corte, pur chiedendo il conforto della Corte di Giustizia, si schiera piuttosto apertamente per un'interpretazione estensiva del concetto di *business source*, andando a identificare quest'ultimo come un centro (unico) di potere decisionale che potrebbe essere anche diverso dal titolare registrato, e cioè appunto dal suo proprietario (si tratta di una conclusione in un certo senso del tutto allineata con quella della Corte di Giustizia nel caso della cessione del marchio dello stilista).

## CAPITOLO TERZO

Le ragioni che non rendono "heretical" questa conclusione<sup>165</sup> sono dovute alla *business practice* e all'attitudine del consumatore ad averne consapevolezza (*leitmotiv* implicito, in fondo, della sentenza Elizabeth Emanuel precedentemente esaminata).

I punti 38 e 39 della decisione sono esplicativi della posizione della Corte sul punto e val la pena di riportarli per esteso:

*"38. Thus, the wider interpretation, according to which the source may be either the proprietor or an exclusive licensee, would not be at variance with customers' perceptions. Customers are well used to the practice of licensing of trade marks. When they see goods to which a mark has been affixed, they understand that the goods have been produced either by the owner of the mark or by someone else acting with his consent.*

*39. Nor does the wider interpretation undermine the protection which a trade mark is intended to afford customers. For their quality assurance customers rely on the self-interest of the owner. They assume that if a licence has been granted the owner can be expected to have chosen a suitable licensee and imposed suitable terms. They also assume that during the currency of any licence the*

---

<sup>165</sup> Si veda il punto 40 della decisione *Scandecor*, cit., che ipotizza la reazione di un interprete abituato a ragionare secondo i precedenti criteri interpretativi: *"Some of those who have spent their professional lives under the regime of the 1938 Act, may consider that this view of the matter is distressingly heretical. They would be mistaken. It is no more than the consequence flowing from the 1994 Act having freed the law of registered trade marks from the straitjacket imposed by the statutory definitions of a trade mark in the 1905 Act and then the 1938 Act. Freed from that constraint, the law can now catch up with business practice"*.

## CAPITOLO TERZO

*licensee, as well as the owner, is likely to have an interest in maintaining the value of the brand name. Customers are not to be taken to rely on the protection supposedly afforded by a legal requirement that the proprietor must always retain and exercise an inherently imprecise degree of control over the licensee's activities".*

Secondo la Corte, in buona sostanza, il fatto che il marchio di cui si trattava fosse stato, per un certo periodo di tempo, indicatore di una fonte d'origine diversa dal titolare, non implicava affatto l'insorgenza di un inganno. Infatti: "*during the licence period the*

## CAPITOLO TERZO

*goods come from only one source, namely the licensee, and the mark is distinctive of that source*"<sup>166</sup>.

### **3.3 Alcune considerazioni critiche: di nuovo le norme sull'inganno sono poste a tutela della funzione distintiva del marchio, e non del consumatore.**

La sentenza Scandecor dal punto di vista dell'inganno del pubblico immagina un consumatore piuttosto accorto e

---

<sup>166</sup> Cfr. Punti 43 e 44 della decisione Scandecor, cit.: "43 *The position after the licence has ended is different. Then the right to use the mark reverts to the proprietor of the mark. He can then apply the mark to his goods. The position is, indeed, comparable to the position which arises when a trade mark is assigned without any assignment of the assignor's business. Whether this change in the person entitled to use the mark gives rise to deception will depend primarily on what then happens to the erstwhile licensee's business. If the former licensee ceases to carry on the business in which he used the mark, no question of deception due to lack of distinctiveness will normally arise. Henceforward the mark will be distinctive of one source, namely the proprietor of the mark. This will be a different source from the source during the licence period, but this change in the source is not itself inherently deceptive. Such a change occurs whenever a trade mark changes hands.* 44. *What happens if, after the licence has ended, the former licensee continues to carry on the same business as he did during the licence period? Suppose he continues to manufacture the same goods and deal with the same customers, but without using the licensed mark. In such a case there may be scope for confusion and deception. Any customers who were aware of the identity of the source during the licence period may continue to associate goods bearing the mark with the former licensee and his continuing business. When that is the position, the mark may no longer be distinctive of one business source. Whether that is so will depend on the facts of the case*".

## CAPITOLO TERZO

conoscitore della realtà di mercato e delle pratiche di mercato, tra cui si annoverano i tipici atti dispositivi del diritto di marchio, quali sono appunto la cessione e la licenza.

La *House of Lords*, come è stato anche affermato tra i commentatori anglosassoni, si libera in questa decisione della camicia di forza, già sostanzialmente fittizia e poco applicata nella prassi della legge precedente, che declinava tutte le norme in materia di marchi avendo come riferimento l'interesse del consumatore. La Corte arriva, anzi, più o meno esplicitamente, ad affermare che il principio opposto, e cioè che non vi sia, in realtà, un interesse pubblicitario (che deve cioè essere tutelato dallo Stato) a che il titolare sfrutti bene il suo marchio. E' molto significativo un commento alla sentenza *Scandecor*, ove si dice che il marchio può essere tranquillamente un "*good will*" o un "*bad will*" e subisce le sorti di una eventuale cattiva gestione del titolare o di chi per esso, con la conseguenza che il titolare ne fa, economicamente parlando, le spese, senza che lo Stato si preoccupi che ciò non accada, tutelando una garanzia di costanza qualitativa dei prodotti associati allo stesso marchio<sup>167</sup>.

---

<sup>167</sup> Si veda, ad esempio, il commento molto perentorio di COHEN, *United Kingdom: Scandecor*, in *Trademark World*, 2001, disponibile su [www.ipworld.com](http://www.ipworld.com) secondo cui, nella sentenza in commento "*It was held that a trademark is a certificate of business origin, and that it is now for the proprietor to maintain its economic value. The state has no part in maintaining value, nor any supposed consumer protection which was a consequence of the much derided registered user system under the 1938 Act*".



## CAPITOLO TERZO

Per la Corte però resterebbe decisiva l'esistenza dell'unico centro decisionale che, ancorché identificato in un soggetto diverso dal titolare, sembrerebbe permettere al marchio di svolgere la propria funzione giuridicamente tutelata e di non violare le norme preposte a tutelare il pubblico da fattispecie di inganno. Dalla sentenza in esame sembrerebbe anzi potersi ricavare *a contrario* il principio per cui alcuni tipi licenze e, più in generale, gli accordi che generino un uso plurimo del marchio (tipicamente le licenze non esclusive senza oneri di controllo in capo al titolare o comunque ad un soggetto opportunamente delimitato, oppure gli accordi di coesistenza) possano in qualche modo compromettere la funzione distintiva del marchio e, quindi, inficiare il diritto di esclusiva. Il fatto che il marchio non sia più un marchio se cessa di svolgere la sua funzione tipica di indicatore d'origine è del resto un principio già enunciato dalla stessa Corte di Giustizia CE nel caso *Ideal Standard*<sup>168</sup>, ove è stato chiarito cosa si debba intendere per origine cosa vada dunque a tutelare la funzione d'origine.

---

<sup>168</sup> Cfr. Corte Giust. CEE, 22 giugno 1994, c. C-9/93 (IHT/Ideal-Standard), in Racc. 1994, pag. 2836. La sentenza ha chiarito che l'origine dei prodotti recanti il marchio va determinata con riferimento al potere, diretto o indiretto, di controllare i prodotti immessi sul mercato. Secondo la sentenza (punti 37-38 della motivazione): "*Nell'ipotesi della licenza, il concedente ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario inserendo nel contratto clausole che impongano il rispetto delle sue istruzioni e gli conferiscano la facoltà di sincerarsene. La provenienza che il marchio è volto a garantire è la medesima: essa non è definita dal fabbricante bensì dal centro di gestione della produzione*". La Corte ha anche sottolineato che "*l'elemento determinante è costituito dalla possibilità di un controllo della qualità dei prodotti e non dall'esercizio effettivo del controllo. Pertanto una legge nazionale che consentisse al licenziante di*

## CAPITOLO TERZO

In generale, nell'ordinamento inglese sembra essersi affermato il principio per cui l'uso del marchio effettuato da un soggetto non controllabile (anche se non necessariamente controllato) sia un uso effettuato senza il consenso del titolare e, quindi, un uso che il titolare potrebbe sempre vietare alla stregua di un uso contraffattivo.

---

*avvalersi della cattiva qualità dei prodotti del licenziatario per opporsi alla loro importazione dovrebbe essere disapplicata in quanto contraria agli artt. 30 e 36: se il licenziante tollera la fabbricazione di prodotti di cattiva qualità mentre ha i mezzi contrattuali per evitarlo, deve assumersene la responsabilità. Parimenti, se la fabbricazione dei prodotti è decentralizzata all'interno del medesimo gruppo societario e le consociate stabilite in ogni Stato membro fabbricano prodotti la cui qualità corrisponde alle specificità di ogni mercato nazionale, la legge nazionale che consentisse a una società del gruppo di invocare queste differenze di qualità per opporsi nel suo territorio alla distribuzione di prodotti fabbricati da una consociata, andrebbe anch'essa disapplicata. Gli artt. 30 e 36 impongono che il gruppo subisca le conseguenze della sua scelta". Viceversa (punto 39-41) se "il marchio sia stato trasferito, unicamente per uno o più Stati membri, ad una impresa che non è economicamente collegata con il cedente e qualora quest'ultimo si opponga allo smercio, nello Stato in cui ha conservato il marchio, di prodotti contrassegnati con il marchio da parte del cessionario" (...) "Questa situazione dev'essere nettamente distinta dal caso in cui i prodotti importati provengono da un licenziatario o da una consociata cui è stata trasferita la titolarità del diritto di marchio nello Stato di esportazione. Di per sé, cioè in mancanza di qualsivoglia collegamento economico, il contratto di cessione non conferisce infatti al cedente i mezzi per controllare la qualità dei prodotti distribuiti e contrassegnati dal cessionario" [il principio era già stato enunciato nella sentenza Hag II (17 ottobre 1990, causa C-10/89, Racc. pag. I-3711), ove tuttavia il frazionamento della titolarità era avvenuto a causa di un sequestro e non di un atto volontario].*

## CAPITOLO TERZO

Questa interpretazione è stata ad esempio condivisa da un'interessante pronuncia del 2006 dello *UK Trade Marks Registry*<sup>169</sup> relativa al marchio "*Einstein*" (registrato per la classe 25, i.e. articoli di abbigliamento) che era stato ceduto in licenza a una società senza la previsione di un controllo e di cui si era successivamente chiesta la cancellazione per il fatto che l'uso del marchio da parte di un licenziatario svincolato appunto dal controllo del titolare licenziante non potesse essere un uso imputabile a quest'ultimo ed essere perciò rilevante ai fini di evitare la sanzione della decadenza per non uso.

L'Ufficio inglese ha infatti ribadito il principio per cui un uso autorizzato, ma privo di controllo, non sarebbe idoneo a garantire al marchio la sua funzione d'origine<sup>170</sup>. L'aspetto più interessante della decisione è proprio l'aver affermato che per esserci un

---

<sup>169</sup> Cfr. *Continental Shel 128 Ltd's Trade Mark Einstein; application for Revocation by Herebrew University of Jerusalem*, 6 marzo 2006, in *E.T.M.R.*, 6

<sup>170</sup> La sentenza cita un principio della propria giurisprudenza affermando che: "*In that context, the essential function of a trade mark is to guarantee the identity of origin of the marked goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the goods or services from others which have another origin. For the trade mark to be able to fulfil its essential role in the system of undistorted competition which the Treaty seeks to establish and maintain, it must offer a guarantee that all the goods or services bearing it have been manufactured or supplied under the control of a single undertaking which is responsible for their quality (see, in particular, Case 102/77 Hoffman-La Roche [1978] ECR 1139, paragraph 7, Case C-299/99 Philips [2002] ECR I-5475, paragraph 30, and Arsenal Football Club, paragraph 48)*".

## CAPITOLO TERZO

consenso valido ci debba essere *un potere di controllo*. Il fondamento normativo di una simile conclusione viene individuato nell'art. Art. 19(2) degli accordi TRIPS che, proprio nel disciplinare l'uso rilevante ai fini di evitare la decadenza per non uso, considera bensì rilevante l'uso di terzi, ma se avvenuto "*sotto il controllo del titolare*". Si noti che la versione inglese dell'art. 19(2) degli accordi TRIPs enfatizza ancor di più la necessità del controllo dato che, invertendo l'ordine delle frasi, afferma che "*When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration*".

Dal punto di vista dell'ordinamento comunitario, sembrerebbe invece difficile sostenere che un qualunque uso consentito dal titolare possa non essere ritenuto un uso lecitamente autorizzato.

In questo senso depone il fatto che anche la norma che vieta l'uso tipicamente contraffattivo (per esempio l'uso confusorio) fa salvo il consenso del titolare.

Più in generale, l'idea che il marchio sia tale solo se sia in grado di esercitare la sua funzione tipica non è in realtà facilmente argomentabile a livello dell'ordinamento comunitario.

Nella Direttiva e nel Regolamento comunitario non esistono, infatti, norme che lascino deporre per questa conclusione né norme che impongano oneri di controllo qualitativo in capo ad un soggetto ai fini di tutelare l'esistenza di un unico centro

## CAPITOLO TERZO

decisionale<sup>171</sup>. Solo affidando, come qualcuno ha proposto, un contenuto precettivo alle norme sull'inganno si potrebbe raggiungere questo risultato<sup>172</sup>. Si potrebbe cioè invocare il divieto di inganno in tutti i casi in cui il titolare del marchio divenisse parte di rapporti contrattuali ove non fosse chiara l'esistenza di un unico centro decisionale, permettendo di fatto l'immissione sul mercato di prodotti (magari identici) da parte di soggetti che non si attengano a direttive unitarie e che perciò siano potenzialmente o effettivamente diversi l'uno dall'altro.

Si badi bene che affidare a queste norme un simile compito non equivarrebbe affatto a impedire qualunque forma di decadimento qualitativo dei prodotti o dei servizi offerti sotto l'egida di un unico marchio (ovvero di marchi confondibili). La conseguenza sarebbe unicamente quella di tutelare la funzione d'origine e segnatamente la funzione preposta alla garanzia

---

<sup>171</sup> Questo ragionamento potrebbe non essere corretto per l'ordinamento italiano, si vedano le considerazioni del capitolo secondo di questo lavoro, nonché, per tutti, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 138 secondo cui la funzione distintiva si specificherebbe "*in funzione di garanzia di conformità del prodotto al messaggio che il relativo marchio comunica al pubblico*".

<sup>172</sup> Si veda in senso dubitativo, MOSCONA, *Case Comment What really matters - the designer's name or the name of the label?*, cit. che osserva, proprio in commento al caso Scandecor, come entrambe le conclusioni potrebbero essere argomentate. Secondo l'Autore "*there is no obvious rule in the Directive (except perhaps the rules on deceptive marks) to support a challenge against a mark on the grounds that it fails to perform its essential function as a source indication*".

## CAPITOLO TERZO

dell'esistenza di un unico centro di responsabilità, di un unico centro decisionale.

Ciò significherebbe che la presenza di prodotti potenzialmente diversi a livello qualitativo a seconda delle diverse scelte effettuate di volta in volta da chi presiede a quell'unico centro decisionale non sarebbe probabilmente una situazione classificabile come ingannevole, mentre sarebbe ingannevole la presenza sul mercato di prodotti diversi perché concepiti e immessi sul mercato da fonti diverse, non avvinte da rapporti tali (di gruppo o di controllo, anche a solo livello contrattuale) da poter costituire un'unica fonte d'origine. Vi sarebbe quindi una sostanziale coincidenza tra la tutela del rischio di confusione (in senso più tradizionale) e la tutela dell'inganno, con l'unica differenza che la tutela contro l'inganno si estenderebbe ai comportamenti posti in essere dal titolare del marchio e non sarebbe limitata ai comportamenti altrui (si rinvia nuovamente al successivo capitolo per un approfondimento della questione in senso critico).

Per esser più chiari: un consumatore, aderendo a questa tesi, non sarebbe ingannato se acquistasse oggi un prodotto di buona qualità e domani un prodotto di qualità inferiore, se potesse sempre "prenderse la" con un unico soggetto, che potrebbe persino essere lo stesso titolare (che non fosse in grado di mantenere lo stesso livello qualitativo nel tempo) oppure un cessionario o un licenziatario esclusivo.

## CAPITOLO TERZO

Un consumatore avrebbe, infatti, comunque la certezza che il marchio identifica un'unica fonte d'origine e non sarebbe ingannato almeno per ciò che concerne quest'unico messaggio.

Viceversa, se il consumatore reperisse due prodotti diversi immessi sul mercato da due fonti diverse sarebbe certamente ingannato, alla stessa stregua in cui viene ingannato quando incappa in un rischio di confusione a causa della contraffazione altrui, dato che il messaggio che, a livello istituzionale, dovrebbe comunicare il marchio (vale a dire: un unico marchio, un'unica fonte d'origine) non sarebbe più veritiero.

Da un punto di vista pratico, questa prospettiva, che, lo ripetiamo è solo *in nuce* nella giurisprudenza comunitaria e forse è già più esplicita nell'ordinamento inglese (specie dopo che le Corti si sono liberate delle finzioni cui le costringeva la legislazione *ante novella*) indurrebbe a ritenere rischiose per gli imprenditori, perché appunto contestabili a livello di interesse pubblicistico e cioè di interesse del consumatore, tutti i rapporti contrattuali (comprese le transazioni) in cui il marchio finisce per essere gestito da più soggetti<sup>173</sup>.

---

<sup>173</sup> Si veda ancora MOSCONA, *Case Comment What really matters - the designer's name or the name of the label?*, cit. che conclude che il suggerimento pratico che deriva dalla sentenza Scandecor è quello per cui "*special care must be taken in any transaction where more than one entity is entitled to use the same mark*". Si veda anche nello stesso senso WRAGGE, in *Trade Mark Yearbook 2002 United Kingdom Slitting up - the great brand divided*, in [www.managingip.com](http://www.managingip.com) secondo cui "*the key to a successful brand split partner, a common vision for the development of the brand, together with a defined brand strategy and a well structured clearly legal agreement*".

## CAPITOLO TERZO

Da un punto di vista sistematico, invece, la conclusione sembrerebbe di primo acchito piuttosto sconcertante: le norme sull'inganno, che in linea di principio dovrebbero essere norme a tutela del consumatore, e perciò sostanzialmente interpretate sulla base della percezione di quest'ultimo (come si è del resto concluso alla fine del secondo capitolo), finirebbero per essere volte a tutelare unicamente il concetto di "*business source*". Nessuna attenzione verrebbe cioè rivolta alla scelta di acquisto del consumatore successivamente all'atto dispositivo del diritto di marchio e al fatto che i messaggi che il marchio avrebbe racchiuso su di sé come strumento sintetico di comunicazione fossero o non fossero mantenuti successivamente all'atto dispositivo del diritto. Farebbero eccezione i soli messaggi derivanti da un contenuto obiettivamente significativo del marchio, facendo cioè sostanzialmente coincidere la valutazione dell'inganno in questa delicata fase di vita del marchio alla valutazione svolta al momento della sua adozione.

Molto diversa sarebbe la situazione se si sostenesse che la cessione e di licenza sono, in sé, dei negozi privi di un reale rischio di inganno, ad eccezione appunto dei casi limite dei marchi espressivi che richiedono, quanto meno per la cessione, il contemporaneo trasferimento di cespiti aziendali. Si potrebbe cioè opinare in questo modo: l'atto dispositivo, in sé, non provoca l'inganno del pubblico, mentre è il successivo uso del licenziatario o del cessionario che possono determinare una fattispecie di decettività sopravvenuta, che sarebbe suscettibile di essere punito



## CAPITOLO TERZO

con la sanzione della decadenza alla stessa stregua di un uso ingannevole posto in essere dal titolare del marchio. E' questa la prospettiva che potrebbe cogliersi nel regolamento comunitario, come ora vedremo.

### **4. Cessione e licenza di marchio nel Regolamento sul marchio comunitario.**

Il Regolamento 40/94 sul marchio comunitario ("RMC") contiene, nelle materia di cui si tratta, una disciplina in parte diversa da quella della Direttiva 89/104/CEE e che sembra permettere qualche spunto in più di riflessione.

Iniziamo con le norme che regolano la cessione.

L'art. 17 RMC costituisce, in effetti, una peculiarità del regolamento<sup>174</sup>, dato che, dopo aver chiarito che il trasferimento di un marchio comunitario prevede un negozio la cui forma scritta è richiesta *ad substantiam*, e cioè a pena di nullità<sup>175</sup>, attribuisce all'Ufficio il potere di vietare la registrazione del trasferimento in caso di sua manifesta ingannevolezza per il pubblico<sup>176</sup>.

---

<sup>174</sup> Nessuna norma in materia di trasferimento del marchio è inserita nella Direttiva che lasciava di fatto liberi gli Stati di optare per un regime di cessione vincolata ovvero di cessione libera.

<sup>175</sup> Cfr. art. 17, n. 3 RMC.

<sup>176</sup> Cfr. art. 17, n. 4 RMC secondo cui: "*se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza di quest'ultimo il marchio comunitario sarà tale da poter indurre in errore il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei*

## CAPITOLO TERZO

Interpretando questa norma specie alla luce dei lavori preparatori, è stato sostenuto in dottrina che, ad esser presa in considerazione dal legislatore comunitario, non sarebbe in realtà ogni ipotesi di modifica dei prodotti recanti il marchio ceduto (tipicamente le ipotesi di peggioramento qualitativo), bensì solo i casi in cui, senza che ciò comporti un appesantimento della procedura amministrativa, il carattere ingannevole del marchio risultasse certo e ingannevole dalla semplice lettura dell'atto di trasferimento e dal contenuto espressivo del marchio<sup>177</sup>.

---

*prodotti o servizi per i quali è registrato, l'Ufficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno che l'avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti o servizi per i quali il marchio non sarà ingannevole". Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, n. 6 RMC "fintanto che il trasferimento non sia iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti risultanti dalla registrazione del marchio comunitario". Si ritiene che la trascrizione abbia, differentemente rispetto all'ordinamento italiano, efficacia costitutiva e non consenta al cessionario di esercitare i diritti verso terzi o di far valere l'eventuale uso del marchio precedente alla registrazione ai fini del computo dei termini relativo alla decadenza per non uso.*

<sup>177</sup> Cfr. MANSANI, *La funzione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., pag. 56; l'Autore riporta anche il commento all'art. 17 della proposta di RMC che si trascrive qui di seguito "Quanto all'interesse dei terzi ... si tratta anzitutto di impedire, nei limiti del possibile, il trasferimento di un marchio comunitario effettuato senza l'impresa e in circostanze tali da rendere obiettivamente ingannevole il marchio stesso. A titolo di esempio, questa situazione si presenta verosimilmente se un marchio comunitario contenente elementi che forniscono indicazioni sulla provenienza geografica del prodotto viene ceduto ad un'impresa che, non disponendo di impianti di produzione nella regione in questione, utilizza tale marchio per prodotti provenienti da altra zona. Il sistema più efficace per dissuadere i titolari di marchi comunitari dal trasmettere i loro diritti a detrimento dei consumatori è di conferire all'ufficio di potere il controllare di ogni trasferimento di cui si chiedi la registrazione e di rifiutare la

## CAPITOLO TERZO

Si tratterebbe quindi di sanzionare la mancata corrispondenza tra le caratteristiche essenziali dei prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere dopo la cessione, utilizzando come parametro lo stesso criterio utilizzato per valutare il marchio in sé decettivo, la cui registrazione può altresì essere negata dall'Ufficio<sup>178</sup>. La norma verrebbe perciò, in sostanza, ad operare *soltanto* quando il messaggio trasmesso dal marchio fosse inscindibilmente legato ad un elemento aziendale non oggetto della cessione o anche alla persona del titolare, ove questa fosse considerata rilevante ai fini del messaggio comunicato dal marchio (circostanza che, per esempio, avrebbe potuto essere integrata nel caso della stilista precedentemente esaminato, se cioè fosse stata accolta la tesi per cui il marchio che corrisponde al patronimico di uno stilista, specie nel caso si tratti di uno stilista di nicchia, avrebbe potuto veicolare presso il pubblico il messaggio per cui i prodotti recanti il marchio avrebbero ricevuto, quanto meno, un'approvazione da parte dello stesso stilista).

---

*registrazione stessa se risulta evidente il carattere ingannevole del marchio. L'esercizio di questo potere non comporta per le parti, e neppure per l'ufficio, un appesantimento della procedura amministrativa, dato che sono sanzionati soltanto i casi in cui, dalla lettura dell'atto di trasferimento, risulta che l'inganno è evidente e certo. Del resto, non sarebbe conforme alle funzioni di servizio pubblico d'ufficio obbligarlo a registrare siffatti trasferimenti, quando è tenuto a rifiutare automaticamente la registrazione dei marchi che inducano il pubblico in errore".*

<sup>178</sup> Secondo l'art. 6, comma 2, RMC sono esclusi dalla registrazione "i marchi consistenti in segni od indicazioni atti a trarre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

## CAPITOLO TERZO

La norma sulla cessione andrebbe dunque a specificare e a disciplinare come ipotesi a sé stante una fattispecie che, viceversa, ove cioè non vi fosse un'apposita previsione normativa, sarebbe disciplinata nel Regolamento dall'art. 50 (1), lett. c secondo cui: "*se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi*".

La norma sul divieto di uso ingannevole testé richiamata contiene peraltro l'avverbio "particolarmente" che sembrerebbe ampliare il novero delle caratteristiche rilevanti (oltre cioè a quelle che la norma elenca, i.e. natura, qualità, provenienza geografica) e che possono condurre alla sanzione della decadenza del marchio<sup>179</sup>.

Posto dunque che non vi sono dubbi sul fatto che l'inganno rilevato dall'Ufficio in sede di trascrizione di un negozio di cessione sia un'ipotesi diversa dall'ipotesi di uso ingannevole - anche perché espressamente dotata di un'apposita sanzione (ossia l'inefficacia o la nullità del negozio di cessione<sup>180</sup>), nonché sulla possibilità della

---

<sup>179</sup> Nel caso invece della norma sul trasferimento, la versione definitiva del Regolamento non contiene più l'avverbio "particolarmente" e quindi l'indicazione contenuta non è più solo esemplificativa. Si rinvia per questo spunto a MANSANI, *La funzione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit.

<sup>180</sup> Sostiene l'inefficacia del negozio di cessione rifiutato dall'Ufficio, GALLI, *Protezione del marchio e interessi di mercato*, in *Studi in onore di Vanzetti*, Milano, 2004, pag. 661 e ss., spec. a pag. 672, nota 27; prima dell'emanazione del

## CAPITOLO TERZO

limitazione volontaria del trasferimento -, e accettando la tesi per cui l'Ufficio debba poter rilevare l'ingannevolezza facendo un mero esame *per tabulas*, e cioè paragonando il significato espressivo o comunque immediatamente percepibile dal marchio in sé e confrontandolo con il contenuto dell'atto di cessione (specie con gli asset ceduti), posto ciò, dicevamo, anche l'analisi di questa fattispecie sembrerebbe avvalorare la tesi che, al contrario, la norma che disciplina la decettività sopravvenuta del marchio non debba essere necessariamente determinata da un'analisi *per tabulas*, e dunque limitata al caso (spesso marginale) di marchio espressivo divenuto ingannevole, bensì dovrebbe poter essere utilizzata, esattamente come si è visto afferma la dottrina italiana, in tutti i casi in cui si voglia tutelare l'affidamento del pubblico circa la corrispondenza del prodotto con il messaggio "contenuto" e "veicolato" dal marchio a seguito del suo uso (posteriore alla registrazione), messaggio che potrebbe essere dipeso proprio dall'uso e non dovrebbe perciò, necessariamente, essere evidente o ricavabile direttamente dal segno, per effetto di una portata descrittiva o espressiva di quest'ultimo.

Mentre cioè la norma sulla cessione, anche per come è formulata (e tenuto conto anche dell'interpretazione storica a

---

regolamento la sanzione per il trasferimento ingannevole era stata individuata nella nullità dell'atto dispositivo da UBERTAZZI, *I marchi comunitari di gruppo*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1988, pagg. 5-15, spec. pag. 13; ZORZI, *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995, pag. 329.

## CAPITOLO TERZO

partire dalla proposta di regolamento), autorizza un'interpretazione restrittiva, la norma sull'uso ingannevole e sulla decettività sopravvenuta, come si è detto, sembrerebbero autorizzare una lettura estensiva ed anzi proprio la norma sul trasferimento ne costituirebbe una conferma *a contrario*<sup>181</sup>. Potrebbe invece restare fuori da questo contesto il generico peggioramento qualitativo della merce contrassegnata dal marchio, determinato da una cattiva gestione del marchio, del suo (originario) titolare ovvero del suo cessionario, a meno che il messaggio circa l'alta qualità dei prodotti sia divenuto parte essenziale della comunicazione di impresa (si rinvia al capitolo secondo per l'analisi di questa fattispecie). Se ciò non fosse accaduto, la diminuzione della qualità potrebbe portare alla decadenza economica del marchio, ma non a quella giuridica così come intesa dalle norme volte alla tutela del consumatore e al divieto di inganno del pubblico.

Come si è detto più volte nel capitolo secondo, una lettura di questo tipo dovrebbe necessariamente presupporre un'analisi di quale sia il messaggio concretamente veicolato di volta in volta dal marchio, sulla base di un parametro, che la stessa Corte di Giustizia applica in materia di capacità distintiva, e cioè il parametro della percezione del pubblico. Avrebbe invece più senso pretendere un

---

<sup>181</sup> Per l'ordinamento italiano pare raggiungere la stessa conclusione confrontando l'art. 15, comma 4, della vecchia legge marchi con l'art. 41, comma b della stessa legge, GALLI *Protezione del marchio e interessi di mercato*, cit., spec. a pag. 672, nota 27.

## CAPITOLO TERZO

tipo di esame astratto e limitato appunto ai casi di contenuti espressivi del marchio ogni qual volta si trattasse di valutare le ipotesi di inganno successive ad un atto dispositivo del diritto che, in sé, nulla potrebbero testimoniare sull'uso del marchio, specie appunto in presenza di norme la cui ratio fosse quella di valutare la validità o l'efficacia dell'atto dispositivo in sé, e non già l'uso del diritto. Ove si ritenesse che le norme sugli atti dispositivi abbiano, la stessa portata delle norme generali, probabilmente esse sarebbero inutili, dato che la norma generale in materia di decadenza per decettività sopravvenuta non distingue tra l'uso del titolare e l'uso di altri soggetti.

Per la licenza del marchio, il regolamento comunitario non prevede una norma speculare all'art. 17 n. 4, cosicché un analogo potere dell'Ufficio dovrebbe ricavarsi da un'applicazione analogica della norma sul trasferimento.

Nell'originaria proposta di regolamento<sup>182</sup> era in realtà previsto un obbligo di controllo da parte del licenziante sui prodotti fabbricati dal licenziatario, mentre nel testo definitivo non vi è alcuna norma che imponga oneri di controllo o oneri di

---

<sup>182</sup> Cfr. GUGLIELMETTI GA, *Commento alla Proposta di Regolamento del Consiglio sul Marchio Comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, pag. 211 e ss., ove si chiarisce che l'originaria proposta prevedeva di imporre al titolare di vigilare affinché il licenziatario fabbricasse prodotti di qualità "uguale" ai propri con la diversa previsione di prevedere che vengano rispettate le sue istruzioni per garantire lo *standard* qualitativo nella fabbricazione del prodotto oggetto della licenza.

## CAPITOLO TERZO

mantenere costanti le caratteristiche dei prodotti recanti il marchio. E' invece prevista una norma<sup>183</sup> che, in sostanza, prevede che il licenziatario inadempiente di certe clausole contrattuali (tra cui quelle che eventualmente impongano standard qualitativi) possa essere perseguito, oltre che con l'azione di responsabilità contrattuale, con quella di contraffazione<sup>184</sup>.

Se fosse applicabile in via analogica la regola del potere di controllo dell'Ufficio (ipotesi che non si condivide, dato l'evidente carattere eccezionale della norma sul trasferimento) si potrebbe pensare che l'Ufficio, in coerenza con la tutela della funzione d'origine del marchio (e non già di quella di garanzia qualitativa

---

<sup>183</sup> Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. Il titolare di un marchio comunitario può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una clausola del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio può essere apposto o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

<sup>184</sup> Cfr. MANSANI, *La funzione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., pag. 137-138 secondo cui la norma è coerente con la regola del consenso dell'avente diritto, dato che "quando l'uso del segno non avviene più con il consenso del titolare, e dunque i prodotti o servizi che contraddistinguono non hanno più origine dal titolare, ma da quel soggetto diverso". Secondo l'Autore in questa prospettiva la norma descriverebbe "il nucleo essenziale dei poteri economici la cui titolarità è decisiva per identificare l'origine del prodotto o servizi recanti il marchio".



## CAPITOLO TERZO

che, si è detto, non sembra esser stata considerata dall'ordinamento comunitario come funzione giuridicamente rilevante), potrebbe limitarsi a verificare l'esistenza di clausole che consentano il mantenimento dell'unicità della fonte d'origine nonostante la gestione non unitaria del marchio, che verrebbe di fatto utilizzato da più soggetti.

L'Ufficio dovrebbe cioè limitarsi a verificare che si tratti di una licenza che preveda contrattualmente una forma controllo del licenziante. Dato che l'esistenza di tali clausole non significa poi affatto che esse vengano rispettate ovvero che corrispondano a un reale potere del titolare del marchio, potendo finire per essere anche mere clausole di stile, come pure non può essere esclusa l'ipotesi contraria e cioè l'assenza di clausole di controllo e, ciononostante, l'effettiva omogeneità qualitativa dei prodotti (e quindi l'insussistenza dell'inganno), la verifica dell'Ufficio in caso di licenza potrebbe essere superflua se non addirittura fuorviante.

Si potrebbe perciò concludere che l'ordinamento comunitario, mentre da un lato individua la sanzione dell'inefficacia nell'ipotesi del trasferimento ingannevole rilevabile *prima facie* e *per tabulas*, non si ponga invece il problema di sanzionare altri tipi di situazioni derivanti da atti dispositivi, seppur la norma sul divieto in materia di decettività sopravvenuta resti pur sempre applicabile ad ogni ipotesi di effettivo inganno del pubblico, anche ove tale inganno sia appunto consequenziale ad un atto dispositivo del diritto.

## CAPITOLO TERZO

Il Regolamento comunitario sembra cioè legittimare la tesi che qui si condivide dell'impossibilità di offrire una soluzione unitaria al problema, valida cioè universalmente per tutti i marchi. E' in fondo questa la strada che ha condotto, come si è detto al regime di cessione libera: la smaterilizzazione del concetto di azienda aveva di fatto reso priva di reale valore la cessione vincolata, dato che la cessione il più delle volte era già libera nella sostanza; oggi la cessione è libera, ma resta il divieto di inganno (che richiede una valutazione caso per caso).

L'opportunità di abbandonare soluzioni da applicarsi universalmente non deve, infatti, far dimenticare che le norme sull'inganno sono volte per definizione alla tutela di un interesse concreto.

Per questo motivo, la legislazione che sembra meglio interpretare questa soluzione sembra proprio la legislazione del regolamento — ove accanto ad una fattispecie del tutto peculiare (il trasferimento ingannevole dovuta alla mancata cessione di alcuni cespiti aziendali immediatamente ricavabile dal contratto) — permette di concentrare tutte le ipotesi di rilievo nella norma che commina la decadenza del marchio per decettività sopravvenuta a seguito del modo e del contesto d'uso del marchio, essendo chiaro che, come si è già detto, una simile norma non distingue tra l'uso dell'originario titolare, del suo cessionario ovvero del suo licenziatario ed è perciò applicabile anche agli atti di trasferimento e

## CAPITOLO TERZO

alle licenze (o meglio all'uso posto in essere dal cessionario o dal licenziatario del marchio)<sup>185</sup>.

---

<sup>185</sup> Per una conclusione del tutto simile a quella che si propone si veda per l'ordinamento americano, ancorché sostanzialmente in prospettiva *de iure condendo*, (l'argomento sarà peraltro oggetto di un'autonoma trattazione) CALBOLI, *What If, After All, Trademarks Were 'Traded in Gross'?*, in *Michigan State Law Review*, Vol. 2008, pag. 345, il cui è *abstract* è disponibile al seguente indirizzo internet [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1208423](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1208423) e si riporta, per completezza, per esteso, qui di seguito: "*The conditions upon which trademarks should be 'traded' - that is, assigned and licensed in the marketplace - have traditionally been at the center of the trademark debate. Historically, based upon the assumption that trademarks can be protected only as conveyers of commercial information and as symbols of business goodwill, trademark law has prohibited trading in trademarks 'in gross' and has required that trademarks be assigned 'with their goodwill' and licensed only as long as licensors control the quality of the products. Yet, these criteria have been proven controversial and difficult to enforce because they hinge on two concepts that are ambiguous and difficult to frame in a legislative context: 'trademark goodwill' and 'quality control' Not surprisingly, the result of such uncertainty has been inconsistent case law and much ambiguity as to what currently represents a valid assignment and a valid license. This Essay argues against this uncertainty and advocates for a change in the current standards. Specifically, this Essay proposes the adoption of new rules that would allow trading of trademarks 'in gross' - that is, assignment 'with or without goodwill' and licensing 'with or without control' In support of these changes, this Essay demonstrates that the current rules are negatively affecting market competition and promoting unnecessary legal actions by unfair competitors. Building upon the recent judicial trend, this Essay proposes that the courts should assess the validity of assignments and licensing by focusing directly on the result of the agreements at issue-whether the use of the assigned or licensed marks will confuse or deceive the public*". Si veda anche GALLI, *Protezione del marchio e interessi di mercato*, cit., spec. a pag. 672, nota 27 che propone, per le norme italiane in materia di divieto di inganno in caso di trasferimento e licenza di limitarne l'applicazione alle ipotesi in cui "*il trasferimento o la licenza provochino di per sé*

## CAPITOLO TERZO

### 5. Il consenso del titolare e le norme sull'inganno; in particolare gli accordi di coesistenza.

E' a questo punto opportuno affrontare il tema, attuale nell'ordinamento sia italiano sia comunitario, secondo cui il consenso del titolare può legittimare comportamenti confusori, ed in particolare la presenza sul mercato di segni uguali o confondibili.

L'art. 20, comma 1, del CPI (corrispondente all'art. 1 della vecchia legge marchi), l'art. 6, comma 1 della Direttiva 89/104/CEE nonché l'art. 9, comma 1, RMC affermano che il titolare ha il diritto di vietare a terzi segni suscettibili di rientrare in una delle ipotesi previste dalla legge come illecite "*salvo il proprio consenso*".

E' chiaro che questa eccezione, come è stato sostenuto in dottrina, contempla sia l'ipotesi in cui il titolare del marchio tolleri la contraffazione che subisce, nel senso che non reagisce ad essa, ovvero la autorizzi con una dichiarazione unilaterale o nell'ambito di un accordo bilaterale, comunemente noto come accordo di coesistenza o di delimitazione<sup>186</sup>.

---

*un inganno del pubblico*". Cfr. dello stesso Autore anche *Il diritto transitorio dei marchi*, cit. pag. 62-63.

<sup>186</sup> Cfr., per un'ampia analisi della fattispecie, SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., pag. 193 e ss., ove l'Autore analizza le norme della vecchia legge marchi nelle quali si parla di consenso dell'avente diritto, classificando a pag. 194 i cosiddetti "*gradi del consenso*", individuando il consenso di "*grado zero*" nella "*tolleranza cosciente*" (che, per intenderci,

## CAPITOLO TERZO

Questo principio parrebbe in contraddizione con il divieto di inganno del pubblico, anche inteso come divieto posto a tutela della (sola) funzione distintiva del marchio. Se si volesse poi estendere la portata del divieto di inganno alla tutela di significati ulteriori rispetto a quello d'origine, sarebbe, in astratto, ugualmente, e forse a maggior ragione, contraddittorio immaginare che la norma del divieto di inganno sia applicabile al caso dell'utilizzo da parte di un titolare del proprio marchio (che ad esempio ne dispone tramite un contratto di licenza) e non a quello dell'utilizzo, autorizzato dal titolare del primo marchio, da parte di un terzo di

---

conduce alla convalida del marchio altrui ai sensi dell'art. 48 della vecchia legge marchi); il consenso di "grado uno" nell'"*espressa autorizzazione dell'uso potenzialmente oggetto di un'azione inibitoria*"; e il consenso di "grado due" in un "*atto di disposizione consistente, in senso specifico, nella investitura in capo al licenziatario di taluni dei poteri del titolare del marchio sulla registrazione*".

## CAPITOLO TERZO

un marchio uguale o confondibile<sup>187</sup>. Secondo i primi commentatori della Direttiva 89/104/CEE<sup>188</sup> la norma relativa al

---

<sup>187</sup> In effetti la norma che commina la decadenza per non uso contiene un riferimento al consenso del titolare. Secondo l'art. 14, comma 2, c.p.i. "*Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato*" Già in *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, cit. pag. 1148 GALLI consigliava ai titolari dei marchi di "*usare particolari cautele nel consentire l'uso dei segni che il pubblico possa confondere o associare con i loro*". La Direttiva 89/104/CEE, all'art. 4, paragrafo 5, prevedeva, del resto, che: "*Gli Stati membri possono permettere che, in determinate circostanze un marchio, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione di impresa o, se registrato, esso non debba necessariamente essere dichiarato nullo se il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consente alla registrazione del marchio di impresa posteriore*". Il riferimento alle "*determinate circostanze*" pare un chiaro indice delle cautele che sembrerebbero, comunque, dover condizionare questo consenso. Una simile conclusione pareva peraltro in contraddizione con la norma in materia di determinazione del contenuto di esclusiva che faceva senza limitazioni salvo "*il consenso del titolare*". Una parte della dottrina ha perciò opinato che nella norma relativa alla decadenza per decettività sopravvenuta fossero incluse solo le fattispecie di consenso di "*grado due*" (vedi nota precedente) e cioè solo le licenze ove si autorizzava l'uso del proprio marchio e non già si rinunciava a far valere "*i propri diritti nei confronti del terzo che utilizza iure proprio un segno uguale o confondibile per prodotti identici o affini*"; cfr. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit. pagg. 200-201, ove sono riportate le diverse opinioni dottrinali e ove si osserva che la tesi da ultimo riassunta sia espressione "*del moto di resistenza suscitato dall'idea che il titolare subisca la perdita del diritto per effetto di un atto illecito di un terzo*"; cfr. *ibidem*, nota 19; cfr., inoltre, OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva* in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, pag. 41; l'Autore osserva che opinare nel senso che le norme sull'inganno si applicano anche al consenso verso l'uso di un marchio altrui mal si

## CAPITOLO TERZO

consenso dell'avente diritto avrebbe avuto uno scopo molto diverso, e cioè "offrire" una base normativa ai cosiddetti contratti di *merchandising*. Dato che la norma sulla licenza prevedeva la possibilità di concedere la licenza "per la totalità o parte dei prodotti *per i quali il marchio è stato registrato*", ciò sembrava escludere che si potesse concedere una licenza per i prodotti per cui il marchio non era stato registrato, nonostante la norma in materia di marchi che godono di rinomanza estendesse, a certe condizioni, il potere di esclusiva del marchio anche ai prodotti diversi<sup>189</sup>. Questo problema sembra stato superato dall'art. 22 della vecchia legge marchi (oggi art. 19 c.p.i.) che conferisce il diritto alla registrazione

---

concilierebbe anche con l'art. 48 della vecchia legge marchi che per regolare un comportamento non molto diverso (la tolleranza verso un marchio altrui potenzialmente confondibile), statuisce la convalida del marchio altrui, e non la decadenza per decettività sopravvenuta del marchio anteriore che ha tollerato l'uso del successivo. Si veda anche RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., pag. 104, spec. nota 114 ove si chiarisce che la norma che commina la decadenza per decettività sopravvenuta, e cioè l'allora vigente art. 41, 1° comma, lett. B) della vecchia legge marchi, presupporrebbe "l'imputabilità dell'uso ingannevole al soggetto che presta il consenso", consenso che, nell'ipotesi della contraffazione altrui, chiaramente difetterebbe.

<sup>188</sup> Cfr. VANZETTI, *Commento alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità Europee sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1989, pag. 1450.

<sup>189</sup> La nostra giurisprudenza è peraltro prevalente nell'affermare che l'accordo di coesistenza non è un atto dispositivo del proprio diritto; cfr., ad esempio, Trib. Milano, 12 novembre 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 2916/4.

## CAPITOLO TERZO

anche a chi si propone di utilizzare il marchio per il tramite di imprese che ne facciano uso "*con il proprio consenso*"; in questa norma il legislatore, infatti, ammette che possa essere titolare di un marchio chi si propone unicamente di cederne ad altri il diritto farne uso<sup>190</sup>.

La questione del consenso dell'avente diritto, epurata da questa iniziale questione relativa al fenomeno del *merchandising*, sottende la *vexata quaestio* della natura del marchio inteso alternativamente come: (i) diritto dominicale che consente al suo titolare il raggiungimento di un profitto ed è perciò tutelato nell'ottica di massimizzare questo profitto; ovvero, per usare un'espressione propria dell'ordinamento americano, come (ii) mero

---

<sup>190</sup> In effetti, la questione sembra nella pratica superata dal fatto che il titolare di un marchio che gode di rinomanza spesso è titolare di una registrazione ad ampio spettro merceologico e, nei casi dei marchi celeberrimi, il marchio è anzi registrato per tutte le classi dei prodotti o servizi. La situazione della registrazione *omnibus* non è però risolutiva della questione: negli USA vi è infatti una rigida applicazione del principio per cui il diritto su un marchio registrato deve essere strettamente legata al fatto che il marchio sia effettivamente utilizzato per tutti i prodotti e servizi che risultano dall'attestazione di registrazione. Anche in Italia, tuttavia, occorre domandarsi se l'eventuale rinomanza del marchio possa influire, oltre che sul giudizio di contraffazione, anche sul giudizio rilevante in materia di decadenza per non uso. In senso dubitativo si veda la nota redazionale a Trib. Bologna, 2 maggio 2008 (Bellentani c. Acetifici Italiani Modena), in corso di pubblicazione in *Giur. ann. dir. ind.* 2007, ove si osserva come opinare nel senso proposto significherebbe individuare una nozione di affinità "*a geometria variabile*" a seconda, appunto, della notorietà del marchio.



## CAPITOLO TERZO

"*symbol of good will*"<sup>191</sup> che deve sempre essere esercitato con responsabilità nei confronti del pubblico, dato che l'interesse primario tutelato è appunto di evitare che il pubblico si inganni nella scelta del prodotto o del servizio a causa dei marchi da cui essi sono contraddistinti<sup>192</sup>.

Secondo una certa dottrina occorrerebbe in realtà distinguere i contesti in cui la tutela del pubblico viene in considerazione come oggetto diretto o fine ultimo delle tutela

---

<sup>191</sup> Vedi nota successiva a proposito della dottrina di Holmes del *symbol of goodwill*. Cfr., peraltro, SWANN-DAVIS, *Dilution, an Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property, the New/Old Paradigm*, in 84 TMR (1984), pag. 269 e ss., che sottolinea che essere un simbolo non vuol dire essere un mero segno, dato che è mediante la riconoscibilità che il marchio diventa un valore che, come tale, è "*entitled to be protected like any other corporate assets*".

<sup>192</sup> Cfr. ancora SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., pag. 196 anche per una completa ricostruzione storica del dibattito. Gettando uno sguardo all'ordinamento americano ove è stato piuttosto ampio il dibattito sulla questione "*trademarks Are/are Not property view*" cfr. MOSS, *Trademarks coexistence agreements: legitimate contracts or tool of consumer deception?* in *Loyola Consumer Law Review*, Vol. 18, n. 2, pag. 197, 2005; l'Autrice identifica gli argomenti a sostegno della tesi del diritto di marchio come diritto dominicale e alla tesi, comunemente nota come la *Holmes-Hand Doctrine* secondo cui il marchio non sarebbe un diritto di proprietà vero e proprio, ma solo un "*symbol of the good will of the business of the trademark owner*", la cui protezione sarebbe però giuridicamente finalizzata alla tutela del pubblico. Cfr. *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264, U.S. 359, 68 L. Ed. 731, 44 S. Ct. 350 (1924) secondo cui: "*a trademark will only give the right to prohibit the use of it so far as to protect the owner's good will*". Cfr. anche *Industrial Rayon Corp. v. Dutchess Underwear Corp*, 92, F. 2d 33 (2d Cir. 1937) secondo cui "*If there is no business an good will, a trademark symbolizes nothing*".

## CAPITOLO TERZO

medesima dai contesti in cui sia solo un presupposto della tutela di un interesse privatistico. Secondo questa dottrina, vi possono cioè essere contesti in cui il pubblico è tutelato in maniera diretta (per esempio se immaginiamo il marchio come strumento di comunicazione pubblicitaria) e contesti in cui la tutela del pubblico è un presupposto, un requisito o un *fatto legislativo* per tutelare in maniera diretta gli interessi del titolare<sup>193</sup>.

L'azione di contraffazione, ad esempio è, nella sua accezione più stretta e più rigorosa, l'azione volta a impedire l'uso di marchi confliggenti con i marchi anteriori in modo da impedire un errore dei consumatori sulla provenienza imprenditoriale di un prodotto o di un servizio. E' innegabile che una simile azione abbia come presupposto normativo il divieto di inganno del pubblico, e in particolare un particolare inganno di esso, e cioè quello che induce il pubblico in errore sull'origine imprenditoriale dei prodotti. E' altrettanto innegabile come l'azione di contraffazione non sia concepita come azione che tutela direttamente il consumatore, tanto è vero che l'unico legittimato attivo di questa azione è il titolare del marchio anteriore, e non il consumatore o la sua associazione di categoria. Non si potrebbe allora confondere il diritto del titolare del marchio ad esercitare l'azione di

---

<sup>193</sup> Cfr. in questo senso SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., pag. 197, secondo cui significherebbe mistificare la realtà il "*confondere una delle possibili motivazioni della tutela dei marchi come fatto legislativo con il contenuto specifico della tutela medesima*" (si veda anche la nota 11 di questo lavoro, ove viene riproposta questa citazione).

## CAPITOLO TERZO

contraffazione con un suo ben diverso dovere di esercitare l'azione medesima, in nome di quello che è \*solo\* un presupposto della tutela e non è l'oggetto o il fine della tutela medesima.

Il ragionamento appena svolto porterebbe a concludere che il consenso inteso come mera tolleranza dell'avente diritto non potrebbe mai essere sanzionato utilizzando le norme sull'inganno.

D'altra parte, se l'accordo di coesistenza o meglio l'uso non solo tollerato, ma autorizzato, di un marchio fosse un atto che si limitasse ad autorizzare la presenza sul mercato di due marchi confondibili a tal punto che il consumatore medio non fosse in grado di percepire di trovarsi di fronte a due marchi provenienti da titolari diversi, ma pensasse di essere dinnanzi ad un unico marchio, se fosse un atto avente unicamente una simile finalità economica e sociale, si potrebbe a ragione sostenere che si l'atto avrebbe un oggetto illecito o comunque sarebbe privo di una causa sociale e giuridica lecita, dato che le parti contraenti di questo ipotetico accordo di coesistenza non perseguirebbero alcun interesse meritevole di tutela, tra l'altro nemmeno commercialmente proficuo.

Per questo motivo, è stato sostenuto, specie dalla dottrina tedesca che si è occupata approfonditamente del problema, che l'accordo di coesistenza ovvero di delimitazione non può essere per definizione concepito come un negozio che serve ad autorizzare un uso confusorio (che esporrebbe in buona sostanza i firmatari a reciproci storni di clientela e a una inevitabile diluizione del valore distintivo dei due marchi), essendo in realtà volto all'esatto

## CAPITOLO TERZO

contrario, e cioè a evitare l'uso confusorio e, quindi, a proteggere la trasparenza del mercato<sup>194</sup>.

---

<sup>194</sup> Nella giurisprudenza italiana, è stato in realtà affermato in un precedente del 1986 relativo all'accordo di coesistenza (firmato in seguito ad una transazione) - Ciocca/Filatura di Tollegno relativo al marchio Gatto e figura di gatto - l'accordo prevedeva che una parte (Ciocca) accettava di rinunciare ad ogni segno distintivo che contenesse la parola "gatto" e un'altra parte (Tollegno) accettava che Ciocca continuasse ad usare come proprio segno distintivo un marchio che contenesse la figura stilizzata di un gatto; cfr. Trib. Milano, 3 maggio 1984, n. *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, 1992-6/7 e App. Milano, 9 maggio 1986, *ivi*, 1987, 2122/2-3. I giudici di merito di questa vicenda hanno entrambi concluso che gli accordi di coesistenza tra marchi sono in realtà nulli perché aventi ad oggetto diritti per i quali sussisterebbe *"soltanto una limitata capacità distintiva"*, aderendo così ad un'idea del marchio ben lontana da quella di un diritto dominicale. Il principio è rimasto tuttavia isolato e, nel caso appena citato, la Cassazione ha riformato la sentenza d'appello. Nella motivazione della sentenza si affrontano anche una serie di considerazioni legate alla tutela indiretta del consumatore che viene assicurata tramite il marchio chiarendo che *"la protezione dell'interesse dei terzi (o della collettività) è stata dal legislatore considerata come sufficientemente assicurata tramite la protezione del diritto del portatore legittimo del segno, nella considerazione, statisticamente valida, che sarà costui ad agire per ottenere l'eliminazione del segno e dunque della confusione"*. Non mancano peraltro pronunce che affermano la meritevolezza dell'interesse sotteso all'accordo di coesistenza. Si veda, ad esempio, Cass. 10 dicembre 1988, n. 6715, *ivi*, 1988, 2244/2 secondo cui *"l'interesse di ogni imprenditore ad estendere contrattualmente, a favore del suo segno distintivo, l'ambito di rispetto da parte del concorrente che si impegna contrattualmente in tal senso"*; l'accordo di coesistenza sarebbe dunque meritevole di tutela perché *"tende a rendere più sicura la distinguibilità di prodotti e di attività e, dunque, seppur indirettamente ad agevolare la scelta del consumatore"*. La sentenza accenna anche ad un interessante dibattito dell'accordo di coesistenza come patto limitativo della concorrenza e come tale soggetto al limite temporale dell'art. 2596 c.c. La Cassazione condivide in realtà l'opinione contraria ritenendo anzi il patto uno strumento *"per garantire che la concorrenza sia legittima, autentica e piena"*.

## CAPITOLO TERZO

La stessa cosa potremmo dire, in generale, delle transazioni in materia di marchi, con cui si chiudono gran parte dei contenziosi<sup>195</sup>.

Quando un accordo di coesistenza viene contestato in nome dell'inganno del divieto di inganno del pubblico da uno dei due firmatari o dei soggetti nei cui confronti l'accordo fosse eventualmente efficace<sup>196</sup>, non si potrebbe escludere che il reale motivo della contestazione sia un pentimento di carattere economico, e cioè una sorta di *revirement* commerciale di uno dei due firmatari che fa scaturire il tentativo di ottenere la dichiarazione di invalidità dell'accordo. Come nel caso della

---

Nel vigore della riforma post-Direttiva 89/104/CEE si veda Trib. Milano, 26 marzo 2003, *ivi*, 2003, 4558/1 che afferma la natura disponibile del diritto di marchio e la compatibilità con l'ordinamento giuridico della coesistenza sul mercato di segni giuridici confondibili. La ragione di tale compatibilità sarebbe, come è ben spiegato nella motivazione, cfr. *ibidem*, pag. 867, che l'unico limite in materia di licenze e cessioni (e quindi applicabile anche agli accordi di coesistenza) è proprio quello del mantenimento del medesimo livello qualitativo, dato che la funzione d'origine altro non sarebbe che un "*presidio di continuità continuativa del prodotto*": la garanzia di provenienza non potrebbe cioè più essere garantita dall'impresa fornitrice del bene o del servizio, la cui identità aziendale, nel regime di cessione libera è destinata a mutare nel tempo.

<sup>195</sup> Cfr. HARTE-BAVENDAMM U. VON BOMHARD, *Azgeranzvereinbarungen un Gemeinshafts marken*, in Grur 1998, pag. 530.

<sup>196</sup> Cfr. SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, cit., 218-220 per una rassegna e un'analisi dell'efficacia obbligatoria degli accordi e dei loro possibili effetti esterni.

## CAPITOLO TERZO

cessione dunque, la nozione di inganno che può condurre a decretare l'invalidità del negozio deve essere particolarmente rigorosa. Bisogna però riflettere e interrogarsi su cosa debba consistere questo inganno rilevante. Dovrebbe cioè trattarsi di un inganno serio, e quindi di una confusione effettiva o anche di una situazione non necessariamente confusoria che fosse però in grado di influenzare in maniera importante, ed anzi decisiva, la scelta d'acquisto del consumatore.

Questo concetto si ritrova bene espresso nell'ordinamento americano (che ora esamineremo), ove è chiaro il concetto che dietro una successiva rivalutazione della validità di un accordo di coesistenza tra marchi (che nascono come negozi leciti proprio perché ontologicamente preposti a evitare l'inganno del pubblico e a favorire la pacifica convivenza tra segni), debba essere adottato un metro di giudizio piuttosto severo. Si citano qui di seguito alcuni stralci di un precedente specificamente reso in materia di accordi di coesistenza<sup>197</sup>: "*in order to obtain rescission of a freely bargained trademark contract, a party must show that the public interest will be significantly injured if the contract is allowed to stand (...) If members of the public, as a result of confusion, buy products of equal quality that do not threaten their health or safety*<sup>198</sup>, significant harm results only to a contracting party. In the absence of

---

<sup>197</sup> Cfr. *Times Mirror Magazines v. Field & Stream Licenses Co.*, 294, F.3d 383, 395 (2d Cn. 2002)

<sup>198</sup> Si veda per una diversa conclusione, in materia di dispositivi medici, *Merrell Pharmaceuticals Inc. v. Superintendency of Industry and Commerce*, (Proceeding 50 IP 2001) (Andean Court of Justice), disponibile all'indirizzo

## CAPITOLO TERZO

*significant harm to the public, the district court correctly declined to don the mantle of public interest to save plaintiff from a harm that is permitted by the contract".*

### 6. L'ordinamento nordamericano in materia di cessione, licenza e accordi di coesistenza tra marchi.

La conclusione raggiunta nel paragrafo precedente, a proposito dell'ordinamento nordamericano, in materia di accordi di limitazione (su cui si tornerà brevemente anche in questo paragrafo) è che a render lecita una contestazione della validità dell'accordo è l'inganno effettivo del pubblico (*significant harm to the*

---

<http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/50-IP-2001.htm>

secondo cui: "*En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular. En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaria de los signos "ALLEGRA" y "ALLERGAN" no salvaguardan el interés general, y, en consecuencia el consumidor puede ser inducido a error, deberán decidir aquellas, que las marcas no pueden coexistir en el mercado*". Nel caso Merrell la peculiare natura dei prodotti e la tutela di un interesse primario come la salute avrebbe reso la decisione più rigida, a prescindere da una situazione di inganno effettivo in relazione alla qualità dei prodotti. Peraltro anche nel caso *Times Mirror* citato in precedenza era stata fatta salva in motivazione la tutela di un interesse di rango primario come la salute. Cfr. CALBOLI, *What If, After All, Trademarks Were "Traded in Gross"?*, in *Michigan State Law Review*, Vol. 2008, pag. 345.

## CAPITOLO TERZO

*public*), e cioè l'inganno che possa realmente compromettere la sua scelta d'acquisto.

Vale la pena di approfondire il tema della validità degli atti dispositivi del diritto di marchio che, negli Stati Uniti, sono sostanzialmente tre:

- 1) la cessione (*assignment*) che è definita come un "*outright sale of all rights in the mark*";
- 2) la licenza (*license*) che è il "*limited permit to another to use the mark*"; nonché
- 3) il cosiddetto "*content to use*" che è la "*promisee not to sue for a defyned type of usage which is not an infringement*"<sup>199</sup>.

### **6.1 Il divieto di assignment-in-gross**

Negli Stati Uniti vige anzitutto il divieto della cosiddetta *assignment-in-gross*, che è la cessione del marchio senza il *good will*, e cioè, sostanzialmente, senza l'avviamento ad esso connesso<sup>200</sup>. Il marchio infatti è il simbolo del *good will* e, per usare una felice espressione di MCCARTHY, il marchio e il suo simbolo sono gemelli siamesi, che "*cannot be separated without death to both*"<sup>201</sup>. Conseguenza

---

<sup>199</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:1.

<sup>200</sup> Il concetto di avviamento, legato al concetto di marchio o *business name*, equivale all'incirca al nostro concetto di azienda, e cioè finisce per identificare gli strumenti o le componenti immateriali con cui viene realizzato il prodotto o il servizio che viene contraddistinto dal marchio.

<sup>201</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:2.



## CAPITOLO TERZO

di questo principio è che il marchio decaduto o mai utilizzato non può neanche essere trasferito, proprio in quanto sarebbe primo del *good will*. La ragione del divieto è proprio connessa alla questione dell'inganno del pubblico, essendo un modo "*of insuring that the assignee's use of the trademark will not be deceptive, and will not break the continuity of the thing symbolized by the assignment mark*"<sup>202</sup>.

Una volta dichiarata l'invalidità della cessione, resta aperto anche il diverso problema della sanzione da comminare al marchio. Secondo l'interpretazione più rigida il marchio che viene ceduto senza il *good will* cessa di svolgere la sua funzione tipica, e cioè finisce di rappresentare un'indicazione dell'origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi che contrassegna, ai sensi della già citata *Section 45* del *Lahman Act* (si tratta della stessa prospettiva della Corte di Giustizia CE, con la differenza che per l'ordinamento americano è importante l'identità di questa fonte d'origine, non solo il fatto che sia un'unica fonte d'origine). La sanzione dovrebbe essere allora quella di decretare l'abbandono (*abandonment*) del marchio<sup>203</sup>. Una tesi diversa e meno severa afferma che se il

---

<sup>202</sup> Cfr. Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:3, cfr. inoltre *Green River Bottling Co. V. Green River Corp.*, 997 F 2d 359, 27 U.S.P.Q 2d 1304, 1306 (7th Cir 1993) secondo cui nel caso dell'*assignment-in-gross* il consumatore "*would have no assurance that he was getting the same thing (more or less) in buying the product or service from its new maker*".

<sup>203</sup> Gli Autori hanno chiarito che il termine abbandono significa in questo caso, come nel caso della *naked licence*, solo "*a loss in trademark right*", nulla avendo a che fare il termine con il concetto di abbandono volontario del marchio, ipotesi che è normalmente collegata alla fattispecie del non uso di

## CAPITOLO TERZO

cessionario inizia un uso che di per sé non è ingannevole e che potrebbe essergli riconosciuto come primo uso di un marchio diverso.

Il cessionario, in altre parole, perderebbe la storicità dell'uso del marchio (la cosiddetta "*chain of priority*") e non avrebbe la possibilità di unire il proprio uso con l'uso del cedente, ma il marchio non dovrebbe per ciò ritenersi abbandonato. Da altre decisioni si è persino ricavato il principio opposto per cui, in conseguenza dell'invalidità della cessione, i diritti di marchio sarebbero rimasti in capo al cedente, ove quest'ultimo avesse continuato ad usare il marchio<sup>204</sup>.

Quel che conta sottolineare, però, ai fini del nostro lavoro è che, secondo un'affermazione degli autori nordamericani, il divieto dell'*assignment-in-gross* non garantisce la continuità aziendale e quindi non assicura la costanza qualitativa dei prodotti, ma semplicemente la facilita.

Potrebbe infatti accadere che il cessionario, nonostante non abbia avuto in dotazione beni aziendali, si preoccupi poi, nei fatti, di mantenere comunque una costanza qualitativa rispetto all'uso del

---

quest'ultimo. Cfr., per tutti, MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:48.

<sup>204</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:19 che illustra le due tesi e si schiera per la soluzione meno rigida. Per una decisione che ha affermato che i diritti restano in capo al cedente cfr. *R&R Partners, Inc v. Tovar*, 447, F. Supp. 2d 1141, 82 U.S.P.Q 2d 1572 (D. Nev 2006) in relazione al marchio slogan "*What happens here stays here*".

## CAPITOLO TERZO

cedente<sup>205</sup>, oppure che il cessionario, pur avendo in dotazione beni aziendali, di fatto non li utilizzi e immetta sul mercato prodotti diversi. Vi è cioè sempre stata da parte della dottrina nordamericana una consapevolezza che la questione della validità del negozio di cessione non fosse, tutto sommato, risolutiva del diverso problema dell'ingannevolezza del marchio.

La volontà di far comunque prevalere la sostanza sulla forma ha suscitato un fervido dibattito negli Stati Uniti, e ha portato qualcuno a sostenere che l'inganno del pubblico in sé non ha nulla a che fare con le modalità della cessione; si tratterebbe, infatti, di contrapporre una questione di pura forma (la validità del negozio), con una questione di sostanza (l'uso del marchio da parte del cessionario).

Celebri sono le parole di un trademark attorney, Edward S. Rogers, che ha riferito nel 1939 davanti a una House Committee<sup>206</sup> e che qui si riportano: *"It is a departure I admit from everything we have had in this country. The idea, however, that deception will result from the permission to transfer the trademarks without goodwill, seems to me an entire delusion ... The deception has nothing to do with the assignment. It has only to do with the use of the mark by the assignee, and that can always be corrected by*

---

<sup>205</sup> Osserva, del resto, MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:10, che il cessionario *"has every commercial motivation to do so"*.

<sup>206</sup> Cfr. in argomento (anche per la citazione di Edward S. Rogers) CALBOLI, *Trademark Assignment 'With Goodwill': A Concept Whose Time Has Gone*, in *Florida Law Review*, 2005, vol. 57, pag. 771 e ss..

## CAPITOLO TERZO

*labeling ... It is just any other commercial fraud, it hasn't anything to do with the assignment"*.

Nonostante la tesi di Rogers non sia stata accolta, tanto che la *Section 10* del *Lahman Act* che contiene il divieto dell'*assignment-in-gross* sia rimasta immutata, il dibattito ha portato negli anni a decisioni contrastanti, alcune ancora basate su un rigido formalismo e su di una stretta interpretazione del concetto di *good will*<sup>207</sup>, altre decisamente improntate ad attribuire maggiore attenzione e rilievo all'aspetto sostanziale del problema, e cioè alla sussistenza della costanza qualitativa in seguito all'uso del cessionario<sup>208</sup>. Questa giurisprudenza sembra anzi oggi prevalente, tanto che MCCARTHY nel suo trattato afferma che "*it appears that*

---

<sup>207</sup>Ad ogni modo, anche la giurisprudenza nordamericana, all'incirca come la giurisprudenza italiana, si è evoluta nel senso che non si è più ritenuta strettamente necessaria la cessione dei "*tangibile assets*", essendo sufficiente la cessione al cessionario di formule, liste clienti, *know how*. Si veda, ad esempio, la decisione *In Re Roman Cleanser Co.*, 802, F 2d 207, 231 U.S.P.Q. 301 (6th Cir. 1986) secondo cui: "*the sale of trademarks and associated formulas and customers lists, but without machinery and equipment, is not invalid as an assignment-in-gross, quoting treatise; the formulas enable buyer to produce the same product which the public associates with the trademarks*". Ruolo decisivo viene, peraltro, attribuito alla cessione di un segreto industriale perché solo con la cessione del segreto si può assicurare la costanza qualitativa; cfr., ad esempio, la decisione sul marchio "4711" per profumo venduto senza la formula: la cessione è stata ritenuta come *assignment-in-gross* come tale non valida; cfr. *Mulhens & Kropss, Inc. v. Ferd. Muelhens, Inc.*, 43 F. 2d 937 (2d Cir. 1930).

<sup>208</sup>Cfr. *Defiance Button Machine Co. V. C & C Metal Products Corp.*, 759 F. 2d 1053, 225 U.S.P.Q 797 (2d Cir. 1985).

## CAPITOLO TERZO

*Edwards S. Rogers' unsuccessful plea to Congress in 1939 in fact has informed and shaped the law*"<sup>209</sup>. Ovviamente, questa giurisprudenza si concentra sull'obbligo da parte del cessionario di mantenere la costanza qualitativa del prodotto nelle sue caratteristiche essenziali, ammettendo che il miglioramento qualitativo ovvero il cambiamento di caratteristiche marginali non compromettano la funzione del marchio e non integrino perciò la nozione di inganno del pubblico (per cui si fa rinvio a quanto già scritto nel capitolo secondo, § 6)<sup>210</sup>. E' stato però affermato, in maniera piuttosto decisa, che il marchio che simboleggia qualità personali del cedente non può essere oggetto di cessione sino a che il cedente è in vita, dato che costituirebbe senz'altro un inganno per il pubblico far credere che il cessionario possa impersonare le stesse caratteristiche e qualità del cedente, mentre il cedente non è più in alcun modo

---

<sup>209</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:26.

<sup>210</sup> Si veda, ad esempio, *Beech-Nut Packing Co. V. P. Lorillard Co.*, 299 F. 834 (D.N.Y. 1929), rev'd 43 F. 2d 937 (2d Cir. 1930) che ha ritenuto irrilevante il cambiamento effettuato dal cessionario della miscela di un tabacco e *Sugar Busters LLC v. Brennam*, 177 F. 3d 258, 50 U.S.P.Q. 2d 1821 (5th Cir. 1999) che ha ritenuto ingannevole il marchio SUGARBUSTERS che veniva utilizzato dal cedente per un *retail store* specializzato in prodotti per diabetici ed era stato successivamente utilizzato dal cessionario come titolo di un libro in cui venivano dispensati consigli per la riduzione di cibi ricchi di zuccheri. Circostanza decisiva fu ritenuta che il cessionario aveva annunciato di non avere in programma l'apertura di alcun *retail store*.

## CAPITOLO TERZO

coinvolto nel processo imprenditoriale relativo ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio<sup>211</sup>.

### **6.2 Il divieto di naked licence.**

La licenza di marchio negli Stati Uniti d'America ha vissuto sostanzialmente due fasi, che hanno segnato due tappe fondamentali nella teoria della funzione del marchio. Durante la prima fase durata all'incirca sino agli anni trenta, vigeva il principio categorico del divieto assoluto di licenza di marchio. La ragione del divieto derivava dal fatto che il marchio veniva protetto unicamente nell'ambito della cosiddetta "*source theory*": soltanto il soggetto che disponeva materialmente dei beni aziendali necessari per la produzione del bene o del servizio contraddistinto dal marchio era legittimato ad utilizzare il marchio, e l'eventuale cessionario o licenziatario per subentrare nel diritto dovevano acquistare l'intero apparato aziendale del cedente<sup>212</sup>. Dal 1930 in poi

---

<sup>211</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:35, nonché *Madrigal Audio Laboratories, Inc. v. Cello, Ltd*, 799 F.2d 814, 230, U.S.P.Q. 764 (2d Cir. 1986).

<sup>212</sup> La licenza di marchio prima del *Lanham Act*, e cioè nel *Trademark Act* 1905 era considerata un attentato alla funzione primaria del marchio; per una ricostruzione storica dell'istituto cfr. SCHECHTER, *The historical foundation of the law relating to trademarks* (1925). Cfr. anche *Dawn Donut Co. Hart's Food Stores, Inc.*, 267 F.2d 358, 367 (2d Cir. 1959) secondo cui "*Prior to passage of the Lanham Act many courts took the position that the licensing of a trademark separately from the business in connection with which it had been used worked an abandonment*".

## CAPITOLO TERZO

si è sviluppata una diversa teoria della funzione di marchio, che si è poi consolidata negli anni avvenire. Secondo questa teoria il marchio "*does not always necessarily indicate physical source, but also indicates quality*"<sup>213</sup>. Per qualità non si intende naturalmente una "buona qualità", ma semplicemente una qualità dello stesso livello, costante, sia essa una qualità alta, bassa o media<sup>214</sup>. Il corollario di

---

<sup>213</sup> Cfr. TREECE, *Trademark Licencing and Vertical Restraints in Franchising Arrangements*, 116 U. Pa. L. Rev. 435, 445 (1968).

<sup>214</sup> Cfr. la decisione Siegel v. Chicken Delight, Inc., 448 F.2d 43, 48 (9th Cir.1971), cert. denied, 405 U.S. 955, 92 S.Ct. 1173, 31 L.Ed.2d 232 (1972) secondo cui: "*The historical conception of a trade-mark as a strict emblem of source of the product to which it attaches has largely been abandoned. The burgeoning business of franchising has made trade-mark licensing a widespread commercial practice and has resulted in the development of a new rationale for trade-marks as representations of product quality*". Cfr. anche MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:40 che esemplifica il concetto con il caso del marchio DENNY'S per servizi di ristorazione. Secondo l'Autore, il turista che frequenta i ristoranti DENNY'S si aspetta di trovare cibo della stessa natura e qualità tanto a Los Angeles quanto a Las Vegas e nemmeno si interroga sul fatto che il cibo, il *training* dei ristoratori o altro "*came from a single source*", anche se immagina ci sia "*some central authority and control exercised by someone*". Si veda and ID, *op.cit.* § 18:55, che distingue le aspettative del consumatore a seconda della tipologia di bene; per esempio nel caso del *franchising*, il consumatore ha un'aspettativa di costanza qualitativa non solo sulla natura e sulla qualità del prodotto, ma anche su alcuni altri aspetti, come "*the appearance of the building, standard of sanitary conditions, and general ambient and feeling*" (si veda specificamente la nota 3 della pag. 18-117). Ciò rende, secondo l'Autore, piuttosto indefinita la tipologia del controllo da parte del licenziante che deve essere sostanzialmente valutata caso per caso.

## CAPITOLO TERZO

questa tesi è che la licenza priva di controllo<sup>215</sup>, la cosiddetta *naked license*, impedisce al marchio di funzionare come garante della qualità del prodotto<sup>216</sup>. In questa situazione, la sanzione ipotetica, come si è visto nel caso della cessione senza il *good will*, è l'abbandono del marchio<sup>217</sup>.

Anche nel caso della licenza, vale però un discorso di sostanza; non è, infatti, pacifico che tutti i casi di *naked license* portino a decretare la perdita del diritto, anzi perciò ciò accada è richiesto l'assolvimento da parte di chi avanza la domanda di uno stringente onere di prova<sup>218</sup>.

---

<sup>215</sup> Il controllo viene normalmente costruito sulla falsariga del concetto di "*related company*" di cui alla Section 45 del *Lanham Act*.

<sup>216</sup> Cfr. MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks*, cit., § 18:48 secondo cui "*uncontrolled or 'naked' licensing may result in a trademark ceasing to function as a symbol of quality and controlled source*".

<sup>217</sup> L'argomento si affronterà nel paragrafo successivo. Cfr., comunque, la decisione *Yocum v. Covington*, in T.T.A.B., 1982, [371], secondo cui "*promiscuous licensing works an abandonment of the trademark*" ai sensi della Section 4 del *Lanham Act* § 45 secondo cui "*mark shall be deemed to be abandoned ... when any course of conduct of the registrant, including act of omission ... cause the mark to lose its significance as an indication of origin*". Il fatto che la funzione d'origine sia in realtà un "*presidio di continuità continuativa del prodotto*" è affermato anche dalla nostra giurisprudenza, cfr. Trib. Milano, 26 marzo 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, cit. (cfr. nota n. 194)

<sup>218</sup> Cfr. *Accord, Creative Gifts, Inc. v. UFO*, 235 F 3d 540, 57 U.S.P.Q. 2d 1321, 48, Fed. R. Serv. 3d 621 (10th Cir. 2000), secondo cui: "*Because naked licensing if established is treated as an abandonment of the trademark, which triggers the loss of trademark rights against the world, anyone attempting to show such abandonment via naked licensing faces a stringent burden of proof*".



## CAPITOLO TERZO

Anche la tipologia delle sanzioni è diversa: mentre la perdita del diritto è la sanzione più grave, vi possono essere casi in cui viene sancita la soluzione di continuità nella catena d'uso (e cioè il licenziante non può imputare a sé l'uso del licenziatario)<sup>219</sup> oppure in cui viene semplicemente decretata la nullità del contratto di licenza, circostanza che rende, paraltro, il licenziatario perseguibile con l'azione di contraffazione<sup>220</sup>.

Ciò che comunque resta problematico è la definizione della tipologia e dell'ambito di controllo richiesto al licenziante, che ha portato a decisioni molto contrastanti e ad una notevole incertezza interpretativa<sup>221</sup>.

In buona sostanza, si è sempre più fatta strada l'idea che la regola del controllo fosse, tutto sommato, inefficace a garantire l'eliminazione dell'inganno del pubblico, all'incirca come è stato teorizzato per la cessione. Così come l'obbligo di cedere le componenti aziendali non è stato integrato con l'obbligo di

---

<sup>219</sup> Cfr. *Yocum v. Convingtom*, 216, U.S.P.Q., 210 (T.T.A.B 1982).

<sup>220</sup> Cfr. *Yamamoto & Co. (America), Inc. v. Victor United, Inc.*, 219, U.S.P.Q. 968 (C.D. Cal 1982) secondo cui "*alleged quality control efforts found 'infrequent, irregular, superficial and uninformed', resulting in a naked license, which is void, licensee cannot rely on any rights from the license as a defense against infringement of another's right*".

<sup>221</sup> Cfr., per un'ampia panoramica in argomento, CALBOLI, *The Sunset of 'Quality Control' in Modern Trademark Licensing*, in *American University Law Review*, Vol. 57, 2007, pag. 341 e ss., disponibile anche per esteso *on-line* all'indirizzo <http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/57/calboli.pdf?rd=1>.

## CAPITOLO TERZO

utilizzare queste componenti aziendali, per la licenza l'obbligo di monitorare il licenziatario da parte del licenziante non è stato integrato con l'obbligo del primo di non modificare la qualità dei prodotti, come pure nemmeno è stato mai imposto l'obbligo gravante sul titolare "*non-licensor*" di mantenere una costanza qualitativa nella propria produzione. A ciò si aggiunga che il mercato ha visto associarsi forme meno tradizionali di licenza, come il *merchandising* che di fatto impediscono il controllo, dato che il titolare del marchio non ha esperienza nel settore in cui il marchio viene dato in licenza, e non può esercitare un controllo effettivo.

Tutto ciò ha portato alcuni autori ad affermare che il requisito del controllo qualitativo avrebbe dovuto essere

## CAPITOLO TERZO

abbandonato come criterio per discernere della validità di una licenza<sup>222</sup>.

La giurisprudenza ha reagito in maniera non del tutto compatta: alcune decisioni hanno concentrato la propria analisi non tanto sulla validità del contratto di licenza e sull'esistenza di un potere di controllo, quanto sull'aspetto, di maggiore sostanza, dell'inganno del pubblico. Non sono però mancati i precedenti ancorati alla tradizione più rigida, con ovvia compromissione della certezza del diritto<sup>223</sup>.

---

<sup>222</sup> Cfr. PARKS, *'Naked' Is Not a Four-Letter Word: Debunking the Myth of the Quality Control Requirement in Trademark Licensing*, 82, 1992, in *Trademark Rep.*, pag. 531 e ss., specie a pag. 557 secondo cui: "[T]he quality control requirement should be abandoned as a rule of law. The failure of the strict quality theory of marks means that, in reality, there is no reasoned basis on which to distinguish licensed from nonlicensed trademarks, and to impose vague, ad hoc quality requirements on licensed goods only", nonché a pag. 558, ove si afferma che "Elimination of the quality control requirement will result in the consistent treatment of licensing and non-licensing trademark owners. Licensors will no longer be forced to attempt adherence to indefinite standards of 'quality' and 'control', at the risk of a judicial holding (however rare) that a licensed mark has been 'abandoned' through uncontrolled licensing. Rather, like their non-licensing counterparts, licensors will be free to market goods and services at quality levels consistent with their own business judgment". Cfr. anche KUSS, *The Naked Licensing Doctrine Exposed: How Courts Interpret the Lanham Act to Require Licensors to Police Their Licensees & Why this Requirement Conflicts with Modern Licensing Realities & the Goals of Trademark Law*, 9 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 2005, 361 e ss..

<sup>223</sup> Per ampie citazioni di giurisprudenza cfr. CALBOLI, *The Sunset of 'Quality Control' in Modern Trademark Licensing*, cit., che a pag. 394 riassume il concetto affermando che: "Courts have in fact interpreted quality control erratically and inconsistently, and, in some instances, have declared agreements valid even without control as long as the public is not confused". Tuttavia, secondo l'Autrice "[...] in

## CAPITOLO TERZO

Per questo motivo, recentemente, in prospettiva essenzialmente *de iure condendo* è stato proposto un emendamento alla legge, immaginando un regime libero di licenza, definito come la licenza "*with or without control*", che lasci però del tutto impregiudicata e anzi, nei limiti del possibile, la rafforzi, la tutela del pubblico e il divieto di inganno del medesimo.

Secondo questa tesi, cioè, i giudici non dovrebbero focalizzarsi sulla validità del contratto di licenza, bensì, molto più concretamente, sulla sussistenza dell'inganno. Questo dovrebbe portare a decretare la validità di accordi *without control* se la qualità

---

*a minority of cases has the judiciary reverted to a conservative approach and declared licensing without control invalid. Still, trademark owners and licensees continue to be left with many doubts as to the conditions upon which they can license their marks or use them, and predicting judicial responses represents a risky, and potentially costly, business".*

## CAPITOLO TERZO

dei prodotti immessi sul mercato fosse comunque costante<sup>224</sup> o se vi fosse un mutamento di qualità dovuto a particolari ragioni<sup>225</sup>

---

<sup>224</sup> Si veda di nuovo CALBOLI, *The Sunset of 'Quality Control' in Modern Trademark Licensing*, cit., spec. Pagg. 404-405, nonché a pag. 406 ove l'Autrice sintetizza le proprie conclusioni in maniera piuttosto efficace: "*As this Article has illustrated, a trademark licensor's failure to control its licensees does not necessarily trigger consumer deception. Instead, such deception is generally triggered by the(unfair) actions of licensors and licensees. Although indirectly, courts have confirmed this view by increasingly upholding licensing with minimal or no control as long as consumers are not deceived. Still, the official standard continues to hold trademark owners liable for the lack of quality control, thus leaving the door open to judicial inconsistency as to what represents valid licensing. The suggested amendment in favor of licensing 'with or without control' will resolve this inconsistency and finally reconcile the conditions for the validity of licensing with the market necessity of a flexible standard on this issue. Even if many will criticize it, this amendment will not have negative consequences on consumers, and the judiciary has many alternative ways to enforce and prevent deceptive and confusing licensing. In addition, it is likely to improve competition in the marketplace, and accordingly should be welcomed by all parties*". Si veda anche ID, *Trademark Assignment 'With Goodwill': A Concept Whose Time Has Gone*, cit. pagg. 838-839, ove è proposta per la cessione la stessa teoria, e cioè della validità della cessione "*with or without goodwill*").

<sup>225</sup> Si veda per esempio il caso del mutamento della qualità dei prodotti di MCDONALD'S dovuti all'eliminazione di grassi *trans*; cfr. DEFOE, *Food Makers Get on a Health Kick:PepsiCo, Kraft, and others are making strides in reducing trans fats and producing healthier foods to meet consumer demand*, *Bus. Wk. On-line*, 14 dicembre 2006.

## CAPITOLO TERZO

oppure quando vi fosse un adeguato livello di informazione capace di fugare ogni rischio di inganno<sup>226</sup>.

### 6.3 I consent agreements.

I *consent agreements* sono anche definiti come "*coexistence agreements*" o come "*live and let live deal*". Il contenuto dell'accordo è appunto di autorizzare un certo tipo di utilizzo del marchio e di impegnarsi a non contestarlo giudizialmente.

In questi accordi, viene ritenuto implicita l'ammissione che l'uso del terzo del proprio marchio non sia un uso contraffattivo, e cioè non generi confusione o inganno sul mercato. Uno dei più celebri casi di *consent agreement* in America quello raggiunto tra la Apple Corps, la casa discografica che detiene tutti i diritti d'autore sulle canzoni dei Beatles (oggi posseduta da Paul McCartney e Ringo Starr) e la ben nota Apple Computer Inc. L'accordo raggiunto nel 1981 è stato messo in discussione per la prima volta nel 1991 quando Apple computer ha messo in commercio un

---

<sup>226</sup> Cfr. in questo senso già HANAK, *The Quality Assurance Function of Trademarks*, 43 *Fordham Law Rev.* 1964, pag. 363 e ss., spec. a pag. 363–64 che cita due casi di modifiche del prodotto rese note al consumatore tramite una semplice indicazione sulle confezioni dei prodotti [cfr. *Hy-Cross Hatchery, Inc. v. Osborne*, 303 F.2d 947 (C.C.P.A. 1962) per il mutamento di una tipologia di allevamento di pollame e *Menendez v. Faber, Coe & Gregg, Inc.*, 345 F. Supp. 527 (S.D.N.Y. 1972), per un marchio di sigari prima utilizzato su materiale di provenienza cubana, e poi anche su materiale fabbricato in Florida, il tutto però sempre seguito da un'adeguata informativa al consumatore].

## CAPITOLO TERZO

computer capace di sintetizzare musica: Apple Computer all'epoca si era impegnata a non entrare più nel mercato musicale, dominio esclusivo della casa discografica. A tutti è però noto che nel 2005 la maggior parte del fatturato di Apple Computer è arrivato dalla vendita dell' "*iPod*" (lettore mp3) e dall'iTunes Music Store, il negozio di vendita online di brani musicali (e video negli Stati Uniti), situazione che ha di nuovo spinto la Apple Corps a far causa alla Apple Computer.

E' comunque importante sottolineare che i *consent agreement* sono considerati leciti nell'ordinamento proprio nella misura in cui non autorizzino usi contraffattivi o ingannevoli. Vi è cioè una differenza concettuale tra la licenza e l'accordo di coesistenza: la licenza autorizza potenzialmente un uso contraffattivo, tanto è vero che essa costituisce un negozio problematico che necessiterebbe, in linea teorica, del controllo del licenziante; l'accordo di coesistenza parte invece dal presupposto opposto, e cioè che l'uso in contemporanea dei marchi sul mercato (da parte di soggetti diversi) non provochi inganno per il pubblico. Anche nel diritto americano, come si è visto nell'ordinamento europeo (tedesco in particolare, ma anche italiano), vi è una cioè sorta di presunzione a favore del fatto che l'accordo di coesistenza non provochi inganno nel pubblico, proprio perché è interesse dei titolari dei marchi che ciò non accada, non essendo riconducibile ad alcuna causa socialmente utile e perciò giuridicamente degna di

## CAPITOLO TERZO

tutela quella di autorizzare un uso contraffattivo senza che ciò rientri nel diverso concetto della licenza del marchio<sup>227</sup>.

### 7. Conclusioni: salvo casi eccezionali non è l'atto dispositivo del marchio ad essere, in sé, ingannevole.

Scopo di questo capitolo era, come si è detto, analizzare le fattispecie degli atti dispositivi del diritto alla luce delle norme sul divieto di inganno del pubblico.

La conclusione che si è raggiunta e che è stata ricavata dall'esame di ordinamenti ispirati a principi molto diversi tra loro può così riassumersi: partendo dal presupposto che il marchio è uno strumento "sintetico" di comunicazione per l'impresa che lo utilizza, il fatto che esso sia reso oggetto di un atto dispositivo non è in sé un atto necessariamente prodromico ad una fattispecie di inganno, o meglio non è l'atto dispositivo ad essere in sé ingannevole, ma è l'uso del marchio che del marchio viene fatto successivamente all'atto dispositivo a dover essere posto sotto la lente di ingrandimento. Del resto, anche l'uso del marchio da parte dell'originario titolare (come dicono gli americani, *non-licensor* e *non-assignor*) dovrebbe esser sempre monitoriato ai sensi della norma generale sul divieto di inganno, che si è analizzata nel precedente capitolo.

---

<sup>227</sup> Cfr. In re E. I Du Pont De Nemours & Co., 476 F2d 1357, 177 U.S.P.Q. 563 (C.C.P.A. 1973) secondo cui "*the very purpose and aim of the [coexistence] agreement is the avoidance of public confusion*".



## CAPITOLO TERZO

Ciò significa, secondo la tesi cui qui si aderisce, che non esistono atti dispositivi intrinsecamente illeciti perché idonei a provocare l'inganno, ad eccezione della cessione del marchio svincolata da elementi aziendali idonei ad attribuire al marchio un certo tipo di significato in relazione ai prodotti contrassegnati o che comunque provochi una soluzione di continuità rispetto elementi personali facenti capo all'originario titolare. Solo in questi casi l'atto dispositivo potrebbe essere valutato teorizzando una presunzione *iuris et de iure* di inganno, che richiederebbe alternativamente: i) la cessione contemporanea degli elementi bensì estrinseci, ma potenzialmente idonei a influire sul significato del marchio; ovvero ii) un'adeguata informativa per il pubblico che questi elementi sono venuti meno.

Ad eccezione di questa ipotesi vi dovrebbe essere un atteggiamento di sostanzialmente indifferenza dell'ordinamento rispetto all'atto dispositivo in sé; per i cosiddetti accordi di coesistenza, anzi, potrebbe persino ipotizzarsi una presunzione a favore della validità degli stessi accordi che, per definizione, dovrebbero essere finalizzati a favorire la trasparenza sul mercato. Più in generale, si ritiene valido e condivisibile il principio per cui sia l'uso del marchio, e non il negozio in sé, a dover essere analizzato alla luce del divieto di inganno del pubblico, cosicché non sembrerebbe neanche possibile giudicare dell'ingannevolezza del marchio al momento dell'atto dispositivo del diritto, dovendo questo giudizio essere rimandato al momento successivo all'atto dispositivo. Solo la norma sulla cessione sembrerebbe cioè

## CAPITOLO TERZO

preposta, *seppur nei casi eccezionali* di cui si è detto, rispetto alla norma generale in materia di decettività sopravvenuta, a disciplinare l'atto traslativo del diritto, come atto che dovrebbe necessariamente avere un certo contenuto. Naturalmente, come il marchio in sé decettivo potrebbe sfuggire al controllo dell'Ufficio, anche il trasferimento potrebbe essere registrato in difetto dei requisiti previsti dalla legge; in questo caso la cessione dovrebbe ritenersi ugualmente nulla e quindi il cessionario non potrebbe far valere nei confronti dei terzi il diritto all'uso esclusivo.

Nei rimanenti casi, ed in particolare per ciò che concerne il contratto di licenza, l'unico contenuto precettivo che potrebbe essere affidato alle norme specifiche in materia di inganno potrebbe essere il compito di stabilire il contenuto del contratto di licenza e a stabilirne i limiti di validità. Tuttavia una lettura di questo tipo sembrerebbe inidonea a perseguire un divieto di inganno effettivo, finendo per tutelare unicamente il concetto di marchio inteso come unicità di un centro decisionale, senza che ciò corrisponda a una reale tutela del consumatore in relazione alle scelte comunicazionali dell'impresa. Per questo motivo, in prospettiva *de iure condendo*, e sulla falsariga dell'ordinamento comunitario e delle conclusioni raggiunte nell'ordinamento americano, si potrebbe immaginare nel contesto normativo l'eliminazione delle norme finalizzate a determinare un certo tipo di contenuti degli atti dispositivi, affidando al contrario una portata più significativa alla norma generale in materia di decettività sopravvenuta, vera "paladina" del divieto di inganno e della

## CAPITOLO TERZO

repressione di tutte le scelte che intaccano il valore del marchio come strumento sintetico di comunicazione rispetto al fondamentale criterio della percezione del pubblico.



## CAPITOLO QUARTO

### CAPITOLO QUARTO

#### LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E STATUTO DI NON DECETTIVITA' DEL MARCHIO. CONCLUSIONI.

##### SOMMARIO

**1. I DECRETI DI AGOSTO 2007 E L'INTRODUZIONE DEL CONCETTO DELLA "PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA": BREVE PANORAMICA. 2. IL RILIEVO DI INGANNO NELLA SCELTA D'ACQUISTO DEL CONSUMATORE: UNA INVERSIONE DI TENDENZA? 3 L'EREDITÀ DEL PASSATO DI CONCETTI NON SEMPRE ATTUALI. 3.1. IL RISCHIO DI CONFUSIONE COME FATTISPECIE DI INGANNO DEL PUBBLICO. IL RECENTE CASO O2/H3G. 3.2. UNA BREVE DIGRESSIONE SUL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ TRA MARCHI. 4. CONCLUSIONI.**

**1. I decreti di agosto 2007 e l'introduzione del concetto della "pratica commerciale scorretta": breve panoramica.**

Con il D.lg. 74/92 era stata recepita in Italia la Direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole. Le disposizioni così entrate in vigore, integrate da norme in tema di pubblicità comparativa illecita, attuative della Direttiva 97/55/CEE, erano poi state trasposte negli articoli da 18 a 27 del D.lg. n. 206/2005 (Codice del consumo).

La disciplina mirava espressamente a tutelare contemporaneamente *tutti* gli interessi potenzialmente coinvolti dalla comunicazione commerciale ingannevole, ossia gli interessi

## CAPITOLO QUARTO

dei consumatori, vittime dirette dell'inganno, e quelli dei concorrenti, svantaggiati a favore delle imprese che utilizzano l'inganno o la comparazione illecita e, più in generale, l'interesse del pubblico alla correttezza e alla trasparenza della comunicazione commerciale. In sede comunitaria, tuttavia, il cammino dell'armonizzazione delle discipline a tutela del consumatore non si era arrestato all'emanazione di queste direttive, ponendosi come obiettivo di realizzare strumenti di ulteriore e più efficace protezione dei consumatori nei confronti di tutte le pratiche cosiddette "scorrette", tra le quali si annoverava l'informazione sleale.

È così stata emanata la Direttiva 2005/29/CE, che, oltre ad introdurre, appunto, una nuova disciplina delle pratiche commerciali scorrette (che include le comunicazioni ingannevoli) tra imprese e consumatori, ha modificato la precedente disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa illecita (la modifica è stata poi codificata con la Direttiva 2006/114/CE), in modo da riservarla all'esclusiva tutela delle imprese.

Il 21 settembre del 2007, in recepimento delle direttive, sono entrati in vigore in Italia i decreti legislativi n. 145/2007 e 146/2007 che hanno introdotto una nuova disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa (modificando il decreto legislativo n. 206/2005 - Codice del consumo<sup>228</sup>) e delle pratiche commerciali cosiddette sleali o scorrette.

---

<sup>228</sup> Cfr. Titolo III del Codice del consumo (artt. 18-27 *quater*).

## CAPITOLO QUARTO

La normativa novellata sulla pubblicità ingannevole e comparativa illecita è oggi destinata all'esclusiva tutela delle imprese, mentre la normativa sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori protegge esclusivamente il consumatore, definito come *"qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale"* (art. 18, lettera a, del Codice del consumo).

*"Pratica commerciale"* è definita *"qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori"* (art. 18, lettera d del Codice del consumo). Una pratica commerciale è scorretta *"se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori"* (art. 20, comma 2, del Codice del consumo).

Vengono poi distinti due tipi di pratiche commerciali scorrette.

Da un lato, vi sono le *"pratiche ingannevoli"*, che possono consistere di *"azioni ingannevoli"* o di *"omissioni ingannevoli"*. Azioni od omissioni sono considerate ingannevoli nella misura in cui inducono il consumatore medio ad assumere decisioni commerciali che *altrimenti non avrebbe assunto*. È considerata azione ingannevole

## CAPITOLO QUARTO

(art. 21 del Codice del consumo) "*una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio (...) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso*". Segue un elenco tassativo di elementi rilevanti (tra i quali, l'esistenza o la natura del prodotto; le sue caratteristiche principali, il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo). È considerata omissione ingannevole (art. 22 del Codice del consumo) "*una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso*". Omissione ingannevole è anche l'occultamento o la presentazione in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo delle informazioni rilevanti già indicate nella norma o la mancata indicazione dell'intento commerciale della pratica stessa qualora questi elementi non risultino già evidenti dal contesto, quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Nel caso in cui la pratica consista in un invito all'acquisto sono considerate rilevanti alcune informazioni puntualmente



## CAPITOLO QUARTO

elencate dalla norma. Sono considerati in generale rilevanti anche gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario rispetto alle comunicazioni commerciali.

Dall'altro lato, vi sono le *"pratiche aggressive"*, intese come quelle che inducono il consumatore medio ad assumere decisioni di natura commerciale che diversamente non avrebbe assunto mediante molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento. Più precisamente, la pratica aggressiva è definita (art. 24 del Codice del consumo) *"una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso"*. In sostanza, a differenza delle pratiche ingannevoli, che ledono la libertà del consumatore distorto in modo obiettivo, e non necessariamente intenzionale, il percorso cognitivo che porta all'adozione delle decisioni economiche del consumatore, le pratiche aggressive ledono quella stessa libertà esercitando però indebite pressioni (il profilo intenzionale è perciò decisivo). La nuova disciplina, inoltre, individua specificamente una serie di pratiche ingannevoli e di pratiche aggressive che sono considerate tali di per sé, senza il

## CAPITOLO QUARTO

bisogno di dimostrare la loro idoneità a falsare le scelte del consumatore<sup>229</sup>.

Le norme contenute invece nel d.lgs 145/2007 hanno lo scopo di tutelare i professionisti e le imprese dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa. Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 d.lgs 145/2007 *"la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta"* e per pubblicità ingannevole si intende *"qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente"*.

---

<sup>229</sup> A mero titolo di esempio, secondo la *black list* sono pratiche in ogni caso scorrette l'esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; l'asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; l'asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta, ecc., ecc. Sono pratiche in ogni caso aggressive, tra le altre, il creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; l'effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi; l'effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione.

## CAPITOLO QUARTO

Come si vede, la nozione di pubblicità è molto ampia e include ogni forma di comunicazione promozionale, quali che siano le sue modalità o i mezzi di diffusione (oggi giorno peraltro fortemente influenzati dall'uso di internet). Restano sostanzialmente escluse solo le pubblicità non commerciali, nel senso che non sono riferite ad attività economiche, come ad esempio la propaganda politica ovvero la pubblicità cosiddetta "sociale".

Sono incluse nella nozione di pubblicità le forme di comunicazione che, anche se non tendono immediatamente a spingere all'acquisto di beni o servizi, promuovono comunque l'immagine dell'impresa presso il pubblico dei consumatori.

Una peculiare modalità di comunicazione pubblicitaria è invece la pubblicità comparativa, attraverso cui i beni o servizi dell'imprenditore sono promossi per il tramite del confronto con i concorrenti, che possono essere individuati genericamente (pubblicità comparativa "indiretta") o anche nominalmente, e cioè tramite un'esplicita menzione della loro denominazione o del loro marchio, ovvero mediante l'indicazione di elementi che li rendano inequivocabilmente riconoscibili (pubblicità comparativa "diretta"). Il confronto può essere espresso a parole, ma anche attraverso immagini in grado di ottenere, spesso in modo più efficace, il medesimo risultato (si rinvia al paragrafo successivo per l'analisi di un recente caso). In Italia la pubblicità comparativa, soprattutto quella diretta, è stata spesso ritenuta illecita dai giudici sulla base di un'interpretazione restrittiva delle esistenti norme in materia di

## CAPITOLO QUARTO

concorrenza sleale. La pubblicità comparativa diretta ha, del resto, tradizionalmente suscitato la preoccupazione di molte imprese, considerata la sua natura "congenitamente" aggressiva.

La pubblicità comparativa, peraltro, se condotta correttamente, rappresenta uno strumento informativo fondamentale a disposizione dei consumatori, in quanto aumenta la trasparenza del mercato; ciascun produttore può valorizzare quei pregi che rendono superiore il suo prodotto rispetto a quelli degli altri, accreditandosi così presso il pubblico dei consumatori che potrebbe decretarne il successo.

Dal punto di vista dell'autorità competente, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alla nuova disciplina, può, sia per le pratiche commerciali scorrette che per la pubblicità ingannevole e comparativa, avviare i procedimenti anche d'ufficio, ossia senza attendere segnalazioni esterne. Ha poteri investigativi, che comprendono la possibilità di accedere a qualsiasi documento ritenuto rilevante; è autorizzata a chiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti e ha facoltà di sanzionare l'eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di effettuare ispezioni e perizie.

Una volta accertata la violazione l'Autorità può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni di rettifica a spese dell'impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria.

E' previsto l'istituto dei cosiddetti "impegni" (che si impone come una sorta di ravvedimento operoso): ad eccezione dei casi di

## CAPITOLO QUARTO

manifesta scorrettezza e gravità, l'Autorità potrà perciò rinunciare all'accertamento dell'infrazione se l'impresa si impegna a eliminare i profili di illegittimità che sono stati accertati.

### **2. Il rilievo dell'inganno nella scelta d'acquisto del consumatore, una inversione di tendenza?**

Il doppio binario di tutela<sup>230</sup> descritto nel paragrafo che precede presenta evidenti aree di sovrapposizione; la separazione delle discipline applicabili segue, infatti, *unicamente* il criterio soggettivo del soggetto leso e un simile distinguo può risultare di difficile applicazione: basta ad esempio notare che il legislatore richiama la pubblicità comparativa illecita sia nelle pratiche commerciali scorrette sia nella pubblicità ingannevole<sup>231</sup>.

L'elemento che sembra più importante, ai fini di questo lavoro che si propone essenzialmente di analizzare il rapporto tra marchi (*rectius*, segni distintivi) e pubblicità (*rectius*, comunicazione d'impresa), è che per la prima volta viene enfatizzato che l'errore in cui cade il consumatore quando si imbatte in una pratica scorretta deve influenzare il comportamento commerciale dello stesso consumatore e, più specificamente, la propria scelta di procedere

---

<sup>230</sup> Cfr. LEONE, *Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette fra tutela del consumatore e delle imprese*, in *Il dir. ind.*, n. 3/2008, pag. 255 e ss..

<sup>231</sup> Cfr. LEONE, *Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette fra tutela del consumatore e delle imprese*, cit., che a pag. 257 definisce "inadeguato" il rapporto tra la tipologia dei rapporti *Business to Consumer* e *Business to Business*.

## CAPITOLO QUARTO

all'acquisto di un determinato prodotto, magari a discapito di un altro prodotto.

Un altro elemento di rilievo riguarda la valutazione da compiersi sulla base del parametro del "*consumatore medio*" (o del membro medio di un gruppo). Si tratta sicuramente di una novità importante, dato che sino ad oggi sia nelle valutazioni dell'AGCM sia del Giurì il criterio del consumatore medio non era affatto univoco e veniva anzi più volte utilizzato il parametro del consumatore più sprovveduto (che era anche la tesi proposta dalla prima dottrina che si è occupata della materia)<sup>232</sup>.

Occorre però concentrare la nostra attenzione sul primo aspetto, e cioè sull'influenza dell'inganno sulla scelta d'acquisto del consumatore. Utilizzare questo parametro in tutte le fattispecie che abbiamo analizzato sinora (ancorché il parametro sia quello di una figura astratta quale quella del consumatore medio e non di una

---

<sup>232</sup> Cfr. dec. Giurì 76/2002, nonché molto chiaramente dec. n. 265/2001, ove il Giurì afferma che di ritenere di "*dover ancora utilizzare il criterio del consumatore più sprovveduto. Questo criterio di valutazione dell'ingannevolezza della pubblicità è stato sin dall'inizio fortemente voluto dall'autodisciplina e dalla giurisprudenza autodisciplinare, che proprio con esso ha voluto prendere le distanze dalla precedente giurisprudenza ordinaria statale in materia di pubblicità. Ed il Giurì non vede ad oggi ragione per abbandonare il criterio del consumatore più sprovveduto, anche ove le normative italiana e comunitaria si orientino eventualmente verso criteri di giudizio meno rigorosi nella valutazione dell'ingannevolezza della pubblicità: perché l'autodisciplina pubblicitaria ha una lunga tradizione di regole più impegnative di quelle statali, e d'altro canto ha sempre puntato ad una protezione particolarmente intensa degli interessi dei consumatori*". Cfr. VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, cit.

## CAPITOLO QUARTO

figura da definirsi di volta in volta, a seconda della situazione concreta) costituirebbe una inversione di tendenza davvero significativa, perché vorrebbe dire ragionare nella prospettiva del consumatore.

Sinora, ci siamo infatti imbattuti in fattispecie in cui, mentre si voleva elevare la tutela del consumatore a presupposto della tutela del titolare del marchio, si finiva, come si è detto, per non immedesimarsi nel consumatore al momento del suo atto di acquisto, valutando la sussistenza dell'inganno in relazione al (i) valore di un marchio intrinsecamente significativo, ovvero (ii) ad un concetto di funzione del marchio del tutto svincolata dall'identità dell'impresa e quindi anche dai messaggi che il marchio poteva essere divenuto idoneo a comunicare, una volta "attualizzatasi" la sua potenzialità comunicativa in conseguenza dell'essere divenuto bene di comunicazione, che passa di mano in mano (Cfr. § 2 del capitolo primo).

Attribuire rilevanza alla percezione del consumatore al momento del suo atto di acquisto e valutare l'inganno nell'ambito di questo processo decisionale significa fare quel passo che, tutto sommato, la Corte di Giustizia ha già fatto in materia di capacità distintiva, andando ad esempio a valutare, nel caso concreto, la validità di forme o di colori assunte dall'impresa come segno distintivo della propria produzione<sup>233</sup>.

---

<sup>233</sup> Si veda al riguardo un interessante commento di BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, commento a Corte di Giust. CE, 25 gennaio 2007, causa C-48/05 (caso Adam Opel), in *Il dir. ind.* N. 5/2007, pag. 423 e

## CAPITOLO QUARTO

### 3. L'eredità del passato di concetti non sempre attuali.

Nella nozione di inganno ovvero del più complesso concetto di "*statuto di non decettività*" non sembrerebbe, al contrario, ancora entrato a far parte il concetto della potenzialità del marchio di essere strumento di comunicazione che avrebbe condotto a decisioni che, seppur correttamente motivate dal punto di vista dei principi tradizionali della disciplina dei marchi, appaiono, spesso anche *prima facie*, piuttosto incoerenti con la tutela che il legislatore, anche comunitario, ha volto garantire al consumatore in altre sedi (come in relazione alle modifiche legislative richiamate nel paragrafo precedente).

In buona sostanza, tutto il lavoro esaminato sembrerebbe dimostrare che l'impostazione tradizionale del rilievo dell'inganno del pubblico sia l'"eredità" di un contesto normativo in cui la protezione del marchio è circoscritta ad un concetto piuttosto

---

ss.. L'Autrice osserva in materia di usi non distintivi del segno altrui e nella distinzione della tutela in merito alla rinomanza del marchio che i casi prospettabili sarebbero due: "*E cioè che o il marchio è un puro e semplice segno, percepito come tale ma tuttavia privo di un significato e di un messaggio ulteriore: e allora lo stesso è protetto dall'ordinamento solo nella sua essenza appunto di segno, e quindi esclusivamente contro l'uso di un altro segno che pregiudica (come l'uso del medesimo nome per persone diverse) la funzione identificatrice dei prodotti contrassegnati propria del marchio imitato; ovvero il marchio ha acquisito rinomanza sul mercato, ed è dunque divenuta attiva la sua potenzialità di vero, completo e sintetico strumento di comunicazione: e allora tale funzione acquisita deve essere tutelata a tutto campo, contro ogni comportamento che possa pregiudicarla, interferendo con la stessa, e segnatamente contro ogni forma di agganciamento parassitario che consenta ad un terzo di appropriarsi del valore di cui il marchio è stato caricato dal titolare*".



## CAPITOLO QUARTO

blando e astratto di veridicità del marchio intrinsecamente significativo (senza considerare i fenomeni del *secondary meaning* rispetto ad esempio a marchi solo descrittivi), nonché ad una tutela del marchio limitata alla funzione d'origine, peraltro interpretata anche dalla Corte di Giustizia in modo quanto meno parziale, appunto perché legato piuttosto all'idea dell'impresa unica, all'unico centro decisionale, e non all'*identità* vera e propria dell'impresa e a ciò che l'impresa comunica sul mercato per il tramite dei propri segni distintivi.

In altre parole, sembra ancora dominante l'idea che esista un unico concetto di impresa e un unico concetto di marchio, mentre la realtà odierna del mercato sembra far propendere per l'esistenza di una molteplicità di realtà che si differenzia in maniera spesso significativa rispetto al più generale *genus* cui marchio e impresa appartengono.

### **3.1. Il rischio di confusione come fattispecie di inganno del pubblico. Il recente caso O2/H3G.**

E' tuttavia ancora questa la falsariga che viene seguita dalla Corte di Giustizia in tutti gli ambiti in cui gli interessi dei consumatori vengono tutelati in maniera indiretta per tutelare direttamente l'interesse di un titolare di un marchio di impresa. Oltre ai casi analizzati nei precedenti capitoli vale la pena di considerare il discorso da un ultimo punto di vista, analizzando

## CAPITOLO QUARTO

alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia in materia di pubblicità comparativa e di uso di marchi altrui<sup>234</sup>.

Nel caso da ultimo deciso dalla Corte, la società H3G diffondeva una campagna pubblicitaria televisiva per promuovere un servizio prepagato in cui svolgeva una comparazione con la concorrente O2. Oltre alla denominazione O2, H3G, per individuare il concorrente rispetto al quale svolgeva la comparazione, utilizzava anche delle immagini formate da bolle bianche e nere in movimento che richiamavano il marchio figurativo di O2 costituito da un'immagine statica di bolle su fondo blu graduato<sup>235</sup>.

O2 non contestava la comparazione delle tariffe, quanto l'utilizzo da parte di H3G di un elemento figurativo simile a quello

---

<sup>234</sup> Cfr. Corte Giust. CE Causa, Sez. I, 12/06/2008, n. C-533/06, in *Il dir. ind.*, 2008, n. 5/2008, con commento di TAVELLA, *Usa di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa - IL COMMENTO*.

<sup>235</sup> Il principio della identificabilità del concorrente attraverso i suoi segni distintivi o i propri colori aziendali non è inedita neanche nel nostro ordinamento. A titolo di esempio si veda la seguente pronuncia del Giurì: *"Un soggetto può essere identificabile nell'altrui pubblicità attraverso l'impiego voluto dell'accostamento cromatico dei suoi colori aziendali. Un colore o una mistione di colori, infatti, pur incapaci all'origine di legittimare un'appropriazione esclusiva, se usati con costanza ed esclusiva in riferimento a un prodotto, possono diventare sinonimo del marchio che contrassegna il prodotto stesso, almeno in quel particolare e definito settore merceologico. Ovviamente, un simile valore distintivo, affidato a un elemento di uso comune quale Comitato di controllo c. Fams Italia S.p.A. – F.lli Zanella, il colore, non può che essere acquisito dopo un uso intenso, prolungato, esclusivo e costante della "invenzione" cromatica prescelta, cosicché essa appaia un elemento costitutivo dell'organizzazione aziendale cui si riferisce"* (dec. Giurì, 1990/3).

## CAPITOLO QUARTO

adoperato per pubblicizzare i propri servizi, che a suo avviso avrebbe integrato una fattispecie (non confusoria) di contraffazione di marchio.

O2 faceva dunque ricorso alla *High Court* che riteneva infondate le sue domande; O2 impugnava la sentenza dinanzi alla *Court of Appeal*<sup>236</sup>, che sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Qualora un operatore commerciale, in una pubblicità relativa ai propri prodotti o servizi, usi un marchio registrato di cui è titolare un concorrente allo scopo di comparare le caratteristiche (e, in particolare, il prezzo) di prodotti o servizi da lui commercializzati con le caratteristiche (e, in particolare, con il prezzo) dei prodotti o servizi commercializzati dal concorrente sotto tale marchio, in modo tale da non creare confusione o compromettere in altro modo la funzione essenziale del marchio come indicazione di origine, se tale uso rientri nell'art. 5, [n. 1], lett. a) o b), della direttiva 89/104/CEE.

---

<sup>236</sup> Per una illustrazione della posizione della *Court of Appeal* e delle questioni pregiudiziali si veda PINTO, *Comparative advertising is not trademark infringement*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No. 2, pag. 202 e ss..

## CAPITOLO QUARTO

2) Qualora un operatore commerciale usi, in una pubblicità comparativa, il marchio registrato di un concorrente, se tale uso, per essere conforme all'art. 3 bis, [n. 1,] della direttiva 84/450 (...), debba essere "indispensabile" e, in tal caso, quali siano i criteri in base ai quali valutare l'indispensabilità.

3) In particolare, qualora esista una condizione di indispensabilità, se tale condizione precluda qualsiasi uso di un segno che non è identico al marchio registrato, ma molto simile ad esso.

La Corte di Giustizia rispondeva di fatto solo al primo quesito in modo negativo, sostenendo che se l'uso del marchio altrui in una pubblicità comparativa non dà adito ad un rischio di confusione, un simile uso è da ritenersi perfettamente lecito. Secondo i primi commentatori della decisione, la Corte avrebbe fornito una soluzione insoddisfacente, non rispondendo, anzi, di fatto, al vero quesito posto dal giudice inglese sul concetto di "indispensabilità" dell'uso del marchio altrui. Secondo quest'opinione, in buona sostanza, la Corte non si sarebbe interrogata su quello che era il vero dubbio interpretativo del giudice inglese, e cioè l'indispensabilità della compressione del diritto di marchio altrui nell'uso comparativo pubblicitario, non avendo in particolare valutato se una simile compressione avesse appunto dovuto essere limitata allo stretto indispensabile, senza consentire in particolare alcuna "licenza creativa" sui marchi e

## CAPITOLO QUARTO

sull'immagine aziendale del concorrente che subiva la comparazione<sup>237</sup>.

La Corte di Giustizia sembra comunque aver condiviso una nozione piuttosto classica di rischio di confusione e di tutela del marchio, giungendo alla conclusione che l'uso da parte della H3G, nella pubblicità controversa, di immagini di bolle simili ai marchi con bolle non poteva dar adito ad un rischio di confusione per i consumatori, dato che "*nel suo complesso, la pubblicità controversa non era ingannevole e, in particolare, non lasciava supporre che ci fosse una qualsiasi relazione commerciale tra la O2 e O2 (UK), da un lato, e la H3G, dall'altro*".

Anche se l'argomento esula dal tema in esame, è chiaro che un'affermazione del genere è difficilmente condivisibile dal punto di vista della valutazione della contraffazione: è piuttosto evidente, infatti, che da una pubblicità comparativa — specificamente volta a dimostrare che i prodotti di un imprenditore sono migliori di quelli di un altro, nominalmente individuato o comunque perfettamente individuabile — non potrebbe *pressoché mai* derivare un rischio di confusione o di associazione in senso tradizionale.

---

<sup>237</sup>Cfr. in questo senso TAVELLA, *Uso di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa* - IL COMMENTO, cit., spec. a pag. 491.

## CAPITOLO QUARTO

Viceversa, sarebbe stato interessante valutare la sussistenza di una sorta di obbligo gravante sull'operatore pubblicitario di utilizzare esattamente i marchi del concorrente comparato, senza alterarli in alcun modo. L'alterazione di un marchio, specie figurativo, può avere, infatti, un'incidenza negativa sulla percezione del consumatore, che potrebbe imbattendosi in un segno alterato diminuire il suo grado di riconoscibilità rispetto al marchio originale.

Lavorando inoltre un po' di fantasia, nel caso di specie, l'uso di colori diversi (il bianco e il nero al posto del blu graduato) potrebbe sin essere interpretato come uno svilimento della capacità attrattiva del marchio, appunto presentato in bianco e nero perché, tutto sommato, poco appetibile dal punto di vista commerciale.

Tornando però al tema di nostro interesse, vi è chi ha osservato che proprio il passaggio della Corte sul rischio di associazione sembrerebbe suggerire *"a contrario, che il rischio di confusione (ed il rischio di associazione) fra marchi rilevino anche sul piano dell'ingannevolezza della pubblicità, quasi ad istituire un'equivalenza fra confusione ed uso ingannevole nel messaggio, tale per cui ogni violazione confusoria sia considerata di per sé produttiva anche di un inganno derivante dall'uso del marchio, giuridicamente rilevante sul piano della comunicazione pubblicitaria"*<sup>238</sup>.

---

<sup>238</sup>Cfr. FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio fra diritto interno e diritto comunitario*, cit. (slide n. 7).

## CAPITOLO QUARTO

Questa interpretazione sarebbe confermata dalla norma introdotta appunto in seguito alle modifiche dell'agosto 2007, e segnatamente dall'art. 21, comma II, del d.lgs 146/2007 secondo cui: *"E' altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita"*. Vi è appunto chi ha sostenuto che, con questa norma, sarebbe stata definitivamente codificata *"l'equiparazione tra confusione e inganno"*<sup>239</sup> e che *"lo statuto di non decettività (sarebbe) divenuto) di generale applicazione attraverso questa nuova disciplina"*<sup>240</sup>.

---

<sup>239</sup>Cfr. di nuovo FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio fra diritto interno e diritto comunitario*, slide n. 9, nonché slide n. 10 secondo cui *"Il superamento del limite del presupposto del rapporto di concorrenza per l'applicazione del 2598 n. 1, e la estensione, per quanto attiene alle altre norme dello statuto di non decettività del marchio, della legittimazione ad agire contro fattispecie di ingannevolezza del marchio a chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza di una tutela diretta dell'interesse dei consumatori, anche d'ufficio e non filtrata dall'iniziativa dei concorrenti come nel quadro delle norme in tema in segni distintivi o nella concorrenza sleale applicazione attraverso questa nuova disciplina. Risultato importante: lo statuto di non decettività diviene norma di generale"*.

## CAPITOLO QUARTO

Questa conclusione è condivisibile nella misura in cui non implichi un concetto di divieto di inganno puramente teorico, che non tenga cioè conto della reale percezione del pubblico e del fatto che sia o non sia stata lesa la libertà di acquisto del consumatore. Non sembrerebbe cioè corretto sostenere che ogni ipotesi astrattamente rientrante nella nozione classica di rischio di confusione possa compromettere la scelta d'acquisto di un consumatore. L'inganno ad avviso di chi scrive va infatti ritenuto sussistente solo se il consumatore versi una situazione di confondibilità reale, concreta oppure, ancorché non si confonda, faccia dipendere la sua scelta d'acquisto da *input* per così dire fuorvianti che lo stesso consumatore ha ricevuto per il tramite del marchio<sup>241</sup>.

Ci potrebbero a quel punto esserci casi in cui il consumatore può erroneamente cogliere un legame commerciale tra imprese, ma non necessariamente venirne influenzato, almeno non in maniera decisiva.

---

<sup>241</sup> Cfr., tra l'altro, specificamente in argomento: Corte Giust. CE, 23 febbraio 2006, in causa C-59/05, in [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu). La Corte in questo caso ha ritenuto lecito, nell'ambito di una pubblicità comparativa, utilizzare i codici del concorrente per indicare la sostituibilità con i propri prodotti a condizione che quest'uso non crei nella mente dei consumatori un'associazione indebita alla notorietà del prodotto originale. In buona sostanza qui la Corte afferma che la pubblicità comparativa non può in alcun modo comportare lo sfruttamento o l'indebito agganciamento all'altrui notorietà.



## CAPITOLO QUARTO

Ugualmente sembrerebbe da escludere dal concetto di inganno la confondibilità cosiddetta "in astratto"<sup>242</sup>.

Nel caso in esame, se ad esempio il consumatore avesse erroneamente immaginato (cosa che la Corte ha tra l'altro escluso) che il servizio prepagato di H3G fosse stato bensì migliore di O2, ma che H3G e O2 fossero società collegate, non per questo, necessariamente, il consumatore avrebbe dovuto essere incappato in un errore capace di influenzare in maniera decisiva la scelta d'acquisto, che, molto più verosimilmente, sembrerebbe in questo caso dipesa dalla convenienza economica dell'affare.

### **3.2 Una breve digressione sul giudizio di confondibilità tra marchi.**

Traendo spunto dal caso precedente, e con la dovuta semplificazione richiesta in questa sede, tenuto conto dello specifico tema di cui ci stiamo occupando, si potrebbe affermare che tutti i casi di confondibilità potremmo dire "tradizionale" raramente possano ritenersi determinati ai fini di influenzare una scelta d'acquisto, e siano piuttosto spesso basati su giudizi astratti, che non tengono affatto conto delle modalità concrete di uso dei

---

<sup>242</sup> Per l'enunciazione della tesi della confondibilità in astratto si veda, per tutti, SENA, *Il giudizio di interferenza fra marchi*, in *Riv. dir. ind.*, I, pag. 37 e ss.; ID, *Il Diritto dei marchi*, cit., pag. 53 e ss.; in giurisprudenza si veda Cass. 19 aprile 2000, n. 5091., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 4062. In sintesi, la tesi afferma che il giudizio di confondibilità tra marchi vada compiuto prescindendo dalle concrete modalità di uso del segno.

## CAPITOLO QUARTO

marchi (che, tra l'altro, proprio la norma del codice al consumo tende a enfatizzare).

A ciò si aggiunga che, nel panorama commerciale attuale, la contraffazione, sempre più spesso, è una contraffazione di tipo "*non confusorio*", tesa all'appropriazione dei valori positivi dei marchi (o delle "marche" come è stato efficacemente sostenuto in dottrina da GALLI, cfr. nota. n. 99 di questo lavoro).

Questa tutela è in realtà tradizionalmente limitata alla fattispecie del marchio che gode di rinomanza, anche se è vero che già da tempo la qualificazione di questa fattispecie non è limitata ad un gruppo sparuto di marchi celebri o celeberrimi, ma si estende a marchi semplicemente conosciuti nel proprio settore, e dotati perciò di un grado di notorietà (*rectius* di rinomanza) lasciato

## CAPITOLO QUARTO

abbastanza generico e indeterminato dalla stessa Corte di Giustizia<sup>243</sup>.

L'eccezione della tutela non confusoria potrebbe perciò essere affermata oggi come la nuova regola della nuova contraffazione<sup>244</sup>. La contraffazione non confusoria (altrimenti

<sup>243</sup> Cfr. Corte Giust., 14 settembre 1999, General Motors Corporation contro Yplon SA, in causa C 395/97, disponibile all'indirizzo [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu) secondo cui "Il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale. 25 Né la lettera né lo spirito dell'art. 5, n. 2, della direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito. 26 Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa". In dottrina si veda anche GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, cit. pagg. 212-213 ove si afferma che "quella dei 'marchi rinomati' non è una categoria distinta, soggetta ad un regime di tutela diverso da quello previsto per i marchi ordinari", dal momento che esiste "una scala continua tra marchi non rinomati e rinomati (o meglio: tra marchi rinomati più o meno)" in cui l'ambito di tutela potrà essere "più o meno esteso a seconda della notorietà di cui gode e del tipo di messaggio che vi è collegato, e quindi della possibilità che i consumatori interpretino come un agganciamento ad esso l'uso di un segno uguale o simile in relazione a determinati servizi"; Cfr., inoltre, GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pag. 259 e ss., che parla della soglia di accessibilità alla tutela del marchio che gode di rinomanza come una soglia modesta; secondo l'Autore il marchio rinomato avrebbe "ampiezza" e "facilità" di tutela che porterebbero ad "escludere che la conseguibilità di detta (qualifica, e quindi) tutela abbia carattere eccezionale".

<sup>244</sup> Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., che ipotizza che "la tutela del marchio che gode di rinomanza, al polo inferiore dello spettro, finisca per incontrarsi con quella dei marchi c.d. ordinari". "Accogliendo questa ipotesi" secondo l'Autore, "si troverebbe conferma dell'ipotesi secondo cui la legge prevede livelli di protezione non radicalmente diversi ma semplicemente graduati in una sorta di continuum".

## CAPITOLO QUARTO

definita "*agganciamento*") potrebbe essere una prospettiva da tenere in considerazione in materia di definizione dell'ambito di tutela dei marchi e di impostazione del giudizio di contraffazione, e ciò non potrebbe non avere un'influenza dal punto di vista dell'inganno del pubblico, specie in conseguenza delle modifiche legislative di recente effettuate in materia di pubblicità.

### 4. Conclusioni.

Questo lavoro, che ha analizzato il tema dell'inganno da diversi profili, pare aver dimostrato come l'impostazione tradizionale basata sulla valutazione degli elementi obiettivamente significativi del marchio e sul concetto tradizionale della funzione d'origine, rischia spesso di proteggere il consumatore in tutti quei casi in cui non vi sia una reale aggressione alla sua libertà di acquisto e in cui anzi la sua scelta sia effettuata partendo da una corretta codifica della realtà o, al più, da un errore non decisivo.

Se, ad esempio, fosse accreditata l'automatica equiparazione tra confusione e inganno (quasi che la prima ipotesi fosse una semplice esemplificazione della seconda) oppure se fosse acclarato il principio per cui qualsiasi frazionamento in termini di titolarità del marchio comportasse un attacco alla funzione d'origine e quindi un inganno nel pubblico, ciò significherebbe ammettere una espansione eccessiva della nozione di inganno, che comporterebbe a volte dei veri e propri "*nodi interpretativi*": il "*non liquet*" della Corte di Giustizia che da sette anni deve emettere un giudizio sul caso "*Scandecor*" potrebbe essere emblematico della difficoltà di fornire

## CAPITOLO QUARTO

un'interpretazione sistematicamente coerente e, al tempo stesso, commercialmente accettabile nella valutazione della fattispecie della licenza di marchio non esclusiva.

Il rischio sarebbe comprimere eccessivamente lo spazio di libera concorrenza, dato che il diritto di marchio verrebbe limitato nelle sue potenzialità, specie in relazione agli atti dispositivi.

Al contempo, per di più, in modo per alcuni versi paradossale, i casi in cui vi fosse, per effetto della situazione concretamente realizzatasi, una lesione della correttezza della comunicazione per il pubblico, e dunque una "*reale*" fattispecie di inganno, verrebbero alle volte ritenuti giuridicamente irrilevanti, appunto perché non incasellabili in una delle categorie dogmatiche che si sono esaminate nelle pagine di questo lavoro (marchio intrinsecamente decettivo, licenza multipla senza controllo e via dicendo).

Così, un potenziale autentico inganno del pubblico (portato ad esempio a fondare la scelta d'acquisto di un abito da sposa sull'erronea credenza della partecipazione al suo processo creativo di una nota stilista che invece è stata estromessa dalla società cessionaria del marchio) verrebbe praticamente ignorato, preferendo anche qui far leva su principi generali (del tipo: il pubblico è a conoscenza che i marchi, anche famosi, vengono ceduti), nella speranza di non voler distruggere il valore commerciale di un marchio, altrimenti non più monetizzabile. Una motivazione più "morale" potrebbe esser quella di punire il comportamento del cedente di un marchio famoso che voglia

## CAPITOLO QUARTO

riappropriarsi del marchio ceduto, invocando come "pretesto" il divieto di inganno del pubblico.

L'approccio che si propone in questa sede non vorrebbe tuttavia essere troppo penalizzante per il titolare del marchio di impresa (cui non si vorrebbero certo imporre oneri capestro o comunque commercialmente inaccettabili): ciò che si sostiene, alla luce del lavoro svolto, e delle recenti modifiche legislative in materia di pratiche commerciali scorrette, è solo abbandonare la tesi per cui il pericolo di inganno debba essere legato a valutazioni astratte e ancorate a istituti specifici (la funzione d'origine, *rectius* l'unicità della fonte d'origine, il rischio di confusione in astratto, la portata più o meno descrittiva o espressiva di un segno).

La prospettiva in cui si ritiene corretto inquadrare l'istituto è quella che porti cioè sempre alla valorizzazione della situazione concreta (di volta in volta diversa) che deriva, in buona sostanza, delle concrete modalità d'uso del segno e, soprattutto, dal messaggio di cui lo stesso segno è diventato portatore, anche per effetto di quell'uso, e non necessariamente in conseguenza di una portata intrinsecamente significativa dello stesso segno.

In altre parole, ciò che sembra necessario per evitare i rischi che già si paventavano nell'introduzione del presente lavoro è abbandonare, o quanto meno discostarsi il più possibile, dalla logica dell'astratto. Ciò significherebbe ricondurre tutta la disciplina dei marchi ad un giusto equilibrio tra la tutela dell'esclusiva e la tutela del consumatore, accettando che vi sia tutela solo ove vi sia

## CAPITOLO QUARTO

una reale aggressione contro il messaggio che il marchio dovrebbe veicolare.

In questo modo, realmente, e non solo teoreticamente, le norme che formano "*lo statuto di non decettività*" del marchio potrebbero avere una "centralità" nel sistema e, soprattutto potrebbero trovare applicazione magari in casi quantitativamente minori, ma certamente più significativi.

L'attenzione al concreto dovrebbe, da certi punti di vista, ridurre di importanza anche la questione del parametro di riferimento, dato che lo studio delle concrete modalità di utilizzo del segno e del reale messaggio trasmesso dal marchio dovrebbe addirittura rendere inutile il parametrarsi ad una figura astratta di consumatore medio o di consumatore sprovvisto. Se per esempio è pacifico che un marchio abbia attualizzato una potenzialità comunicativa di un certo messaggio, un qualunque attentato a questa potenzialità comunicativa dovrebbe essere rilevante, proprio perché si tratterebbe di un messaggio molto specifico e molto legato alla vita di quel marchio, e non di un marchio qualsiasi.

La prospettiva è piuttosto ambiziosa per l'interprete e l'operatore del diritto, dato che volge a teorizzare quasi una giustizia del caso singolo; anche se non si volesse aderirvi completamente, sarebbe innegabile, a livello di considerazione generale, che la realtà del mercato attuale e le innumerevoli potenzialità e gli sviluppi comunicativi che possono manifestarsi rendono comunque necessario un esame più attento della nozione

## CAPITOLO QUARTO

di "inganno", per evitare responsi che sarebbero inaccettabili, perché inaccettabile sarebbe conferire tutela in casi di totale assenza di inganno e negare tutela ove l'inganno invece sembrerebbe essere davvero presente<sup>245</sup>.

---

<sup>245</sup> Per una conclusione conforme, ancorché sia stata espressa con riferimento ad un tema diverso da quello oggetto del presente studio, Cfr. GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi alla comunicazione d'impresa*, cit., secondo cui: "Appare anzitutto chiaro, proprio alla luce dell'esperienza giurisprudenziale formatasi sulla base della Direttiva del 1988 e del Regolamento sul marchio comunitario, che l'approccio del diritto comunitario alla materia dei segni distintivi rimane fortemente market oriented, in perfetta continuità con la giustificazione di fondo dell'intervento del legislatore europeo in questa materia, e più in generale in quella dei diritti della proprietà industriale e intellettuale, che, come pure abbiamo visto, è data dall'esigenza di contemperare questi diritti di esclusiva con i fondamentali principi del diritto comunitario sulla difesa della concorrenza e sulla libera circolazione delle merci. In questa prospettiva, che è quella che sta alla base del criterio dell'oggetto specifico della tutela di questi diritti come strumento per risolvere i conflitti tra esclusive e concorrenza, appare evidente come non vi può essere che uno spazio limitatissimo per una tutela 'astratta' di questi diritti: nella prospettiva del mercato, non è infatti accettabile che si impongano limitazioni all'attività degli operatori economici se non in quanto queste attività interferiscano in concreto con le utilità che vengono riservate ai titolari di questi diritti; per converso, ogni volta che questa interferenza si verifichi, appunto in concreto, la tutela non può non operare. Come emerge con particolare chiarezza proprio nella più recente giurisprudenza comunitaria, sono cioè le funzioni giuridicamente tutelate del marchio – o, se si preferisce, l'oggetto specifico della tutela del diritto – a delimitare il suo ambito di tutela e, prima ancora, a fondare questo diritto: il che è tra l'altro perfettamente coerente con quanto la nostra dottrina ha sempre sostenuto, prima con riferimento alla 'tradizionale' funzione d'origine del marchio, e poi anche con riferimento alla 'nuova' funzione di portatore di un messaggio, o di strumento di comunicazione, ma sempre sul presupposto che questa funzione non si esaurisca in un dato puramente formale, ma assuma un rilievo sostanziale per i consumatori sul mercato, nel sistema anteriore alla Direttiva sotto forma di indiretta garanzia di costanza qualitativa, in quello attuale come diretta garanzia di veridicità del messaggio di cui il marchio è portatore, in tutte le sue componenti". Cfr. Anche VANZETTI, *La*



## CAPITOLO QUARTO

Da un punto di vista probatorio, chi sostiene il verificarsi dell'inganno dovrebbe anzitutto provare l'esistenza ed il livello di una connessione *consapevole*, nella mente del pubblico interessato, fra il marchio e il messaggio rispetto al quale l'inganno potrebbe formarsi.

A tal fine potrebbero essere necessari, ove non possa venire in soccorso la categoria del "fatto notorio" (probabilmente riservata solo ai marchi celeberrimi) indagini demoscopiche, interviste o testimonianze dirette di consumatori. Potrebbero altresì avere rilievo la natura e l'entità degli investimenti effettuati per pubblicizzare e promuovere il marchio in relazione ad un determinato messaggio, come pure le modalità e la durata dell'uso del marchio, sempre in relazione al messaggio su cui si dovrebbe poi esser formato l'inganno.

Questa conclusione porta da ultimo a ritenere che, almeno per quanto concerne lo specifico problema dell'inganno, l'interesse del pubblico limita l'interesse del titolare del diritto dominicale, il

---

*funzione del marchio in un regime di libera cessione, cit., pagg. 79-80, ove si sottolinea che I segni distintivi "son nati e son sempre stati considerati come strumenti di scelta del consumatore", per cui un'interpretazione che slegasse la tutela del marchio dalla tutela del consumatore negherebbe "l'essenza più profonda dei segni distintivi". Cfr. Anche ID. Equilibrio d'interessi e diritto al marchio in Riv. dir. comm. 1960, I, pag. 261 e ss.: "... scontato il fatto che l'interesse principale tutelato dalla disciplina dei marchi è l'interesse privato dei singoli imprenditori ... un'analisi degli interessi degli imprenditori concorrenti, dei consumatori, nonché dell'interesse pubblico, può costituire la chiave interpretativa in base alla quale tutta la disciplina dell'istituto trova la propria coerenza".*

## CAPITOLO QUARTO

quale, tuttavia, rimane il vero creatore delle aspettative dei consumatori.

Il titolare del diritto di marchio, una volta che il suo marchio è diventato, anche per opera propria, portatore di uno o più messaggi, non è più cioè "sovrano" del marchio, nel senso che non può decidere del tutto autonomamente, secondo i propri interessi, desideri, o persino "capricci", dei modi di utilizzazione del bene, dovendo sempre porsi il problema di verificare se questi modi siano in contrasto con il messaggio veicolato dal marchio. In altri termini, si può sostenere che l'uso di un marchio, a partire da un certo momento in poi (e per i marchi intrinsecamente significativi eccezionalmente sin dall'atto della loro adozione) non è determinato interamente dalla volontà del titolare, bensì è condizionato ed orientato dalla necessità di essere coerenti rispetto al messaggio veicolato dal marchio ovvero di fare in modo che, tramite un completo onere di informazione, l'aspettativa del consumatore rispetto a quel messaggio venga meno.

Se è eccessivo sostenere che il marchio svolge una funzione sociale, è certamente corretto affermare che, esattamente come la proprietà, esso è un istituto socialmente utile, per cui interessi diversi da quello del titolare (e per definizione l'interesse dei consumatori) trovano protezione attraverso norme che limitano il diritto e ne sanzionano l'abuso. La differenza è che i limiti della proprietà sono sostanzialmente imposti dalla legge, mentre nel caso

## CAPITOLO QUARTO

del marchio è in fondo lo stesso titolare che determina i confini del divieto di inganno.

Non si discute dunque della centralità degli interessi del titolare; tuttavia si ritiene che sia il diritto del titolare ad "*autoalimentarsi*" (raggiungendo il successo commerciale) ma, in un certo senso, ad "*autolimitarsi*" in relazione agli interessi dei consumatori e soprattutto alle loro aspettative.

Le norme sull'inganno limitano dunque il diritto di marchio dall'esterno, ma funzionano come una clausola generale, mentre è proprio il titolare del marchio che contribuisce in gran parte, dall'interno, a riempire di contenuto questa clausola generale. Solo spostando l'attenzione dalla tutela della funzione distintiva o da altre classificazioni dogmatiche al complesso di elementi che il marchio comunica (che possono riguardare non solo la provenienza, ma anche la qualità e soprattutto le suggestioni e le componenti immateriali), si ritiene che il divieto di inganno possa tornare ad essere una norma a tutela del consumatore, come, si ritiene, sia, in fondo, stata, sin dall'inizio, concepita.



## BIBLIOGRAFIA

## BIBLIOGRAFIA

- AHMED, intervista su *Weekly news* - 23 gennaio 2006, *Diana's dress designers suffers ECJ*, in [www.managingip.com](http://www.managingip.com)
- AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile*, *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2004
- AUTERI, *La licenza di marchio e il merchandising*, in *Segni e Forme distintive*, 2001, pag 157 e ss.
- AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973
- BARBUTO, *Marchio ingannevole e uso ingannevole del marchio*, in *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, pag. 126 e ss.
- BOGNI, *Il marchio automobilistico dei modellini*, commento a Corte di Giust. CE, 25 gennaio 2007, causa C-48/05 (caso Adam Opel), in *Il Dir. Ind.* N. 5/2007, pag. 423 e ss.
- BONELLI, *Marchio decettivo e consumatore medio*, in *Il Dir. Ind.* 2001, pag. 265 e ss.

## BIBLIOGRAFIA

- CALBOLI, *The Sunset of 'Quality Control' in Modern Trademark Licensing*, in *American University Law Review*, Vol. 57, 2007, pag. 341 e ss.
- CALBOLI, *Trademark Assignment 'With Goodwill': A Concept Whose Time Has Gone*, in *Florida Law Review*, 2005, vol. 57, pag. 771 e ss.
- CALBOLI, *What If, After All, Trademarks Were 'Traded in Gross'?*, in *Michigan State Law Review*, 2008, pag. 345 e ss.
- CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. ind.*, 2002, pag. 308 e ss.
- CASETTI, *Comunicazione*, in G. BETTERINI. A. BELLOTTO (a cura di), *Questioni di storia della radio e della televisione*, Milano, 1985
- CELONA, *L'identità del prodotto e i suoi effetti sulla validità e la tutela del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.* I, 1988, I, pag. 375 e ss.
- COHEN, *United Kingdom: Scandecor*, in *Trademark World*, 2001, disponibile su [www.ipworld.com](http://www.ipworld.com)
- DAVIES - THOMAS, *commento al caso Scandecor*, disponibile all'indirizzo [www.ipworld.com](http://www.ipworld.com)

## BIBLIOGRAFIA

- DEFOE, *Food Makers Get on a Health Kick: PepsiCo, Kraft, and others are making strides in reducing trans fats and producing healthier foods to meet consumer demand*, *Bus. Wk. On-line*, 14 dicembre 2006
- DELL'ARTE, *Commento a Trib. CE*, 2 luglio 2008, causa T 340/06, *Stradivarius España, SA*, in *Il. dir. ind.* 2008, 6, pag. 521 e ss.
- FAGGELLA, *Relazione e disegno di legge per la protezione della proprietà industriale*, Roma, 1932, pubblicazione a cura del Ministero delle Corporazioni, in “*Atti dell’assemblea generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni?*”, Sessione III, Roma, 1932, pag. 52 e ss.
- FAZZINI, *Prime impressioni sulla nuova legge sui marchi d’impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, pag. 211 e ss.
- FEZER, *Markenrecht*, Monaco, 2001
- FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *Corr. giur.*, 1993, pag. 268 e ss.
- FOGLIA, *Il concetto di consumatore medio e il ricorso all’indagine demoscopica* *Il dir. ind.*, 2004, 6, pag. 527 e ss.

## BIBLIOGRAFIA

- FRANCESCHELLI, *Il marchio dei creatori del gusto e della moda*, in 'Contratto e impresa', 1988, pag. 780 e ss.
- FRASSI, *Lo statuto di non decettività del marchio fra diritto interno e diritto comunitario*, disponibile all'indirizzo web: [www.aippi.it/docc/frassi.pdf](http://www.aippi.it/docc/frassi.pdf)
- GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, pag. 1133 e ss.
- GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994
- GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996
- GALLI, *Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario*, in *Il dir. Ind.*, 2008, 5, pag. 425 e ss.
- GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi alla comunicazione d'impresa*, negli atti del Convegno AIPPI, *L'IP a 50 anni dal Trattato di Roma: bilancio e prospettive* in *Aida*, 2007, pag. 229 e ss.
- GALLI, *Problemi attuali in tema di marchi farmaceutici*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1992, I, pag. 14 e ss.



## BIBLIOGRAFIA

- GALLI, *Protezione del marchio e interessi di mercato*, in AA.VV., *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, pag. 661 e ss.
- GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite di confusione*, in *Segni e forme distintive*, 2001, pag. 19 e ss.
- GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *Aida*, II, Rassegne, 2006, pag. 339 e ss.
- GALLI, voce *Marchio*, in *Il Diritto, Enciclopedia giuridica, Il Sole 24 ore*, Vol. 9, Milano, 2007, pag. 386 e ss.
- GERMAIN, *Trademark Registration under Section 2(a) and 2(e) of the Lanham Act: The Deception Decision*, 44, *Fordham, L. Rev.* 249, 267 (1975), 66, *Trademark Rep.* 97 (1976)
- GHIDINI, *Decadenza del marchio per "decettività sopravvenuta"*, in *Riv. Dir. Ind.* 1993, pag. 211 e ss.
- GHIDINI, *Licenza di marchio rinomato e rischi di decezione (non confusoria) del pubblico*, in *Segni e forme distintive, La nuova disciplina*, Milano, 2001, pag. 113 e ss.
- GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008

## BIBLIOGRAFIA

- GHIDINI-DE BENEDETTI, *Codice della Proprietà Industriale*, Milano, 2006
- GHIDINI-GUTIERREZ, *Commento a Cass. 23 gennaio 1993*, in *Il dir. Ind.* 1994, n. 2, pag. 124 e ss.
- GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale*, in *Riv. dir. civ.* 1915, 150 e ss.
- GIUDICI, *Il problema della decettività del marchio*, in *La nuova giur. civ. comm.* 1994, pag. 54 e ss.
- GONE, *Enforcement costs and trademarks puzzles*, disponibile all'indirizzo web: [http://www.law.harvard.edu/programs/olin\\_center/corporate\\_governance/papers/Item\\_03\\_Bone\\_040928.pdf](http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/corporate_governance/papers/Item_03_Bone_040928.pdf)
- GROSSO, *Condotta e momento consumativo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1265 e ss.
- GUGLIELMETTI GA, *Commento alla Proposta di Regolamento del Consiglio sul Marchio Comunitario*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1982, I, pag. 211 e ss.

## BIBLIOGRAFIA

- GUGLIELMETTI GA, *Licenza d'uso del marchio e inesistenza dell'obbligo di trasferimento dell'azienda o di un suo ramo*, in *Riv. Dir. Ind.* 1957, II, pag. 327 e ss.
- GUGLIELMETTI GA, *Una norma di controversa interpretazione: l'art. 11 legge marchi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1980, pag. 186 e ss.
- GUGLIELMETTI G., *Cosmetici e marchio ingannevole*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, I, pag. 424 e ss.
- HANAK, *The Quality Assurance Function of Trademarks*, 43 *Fordham Law Rev.* 1964, pag. 363 e ss.
- HARTE-BAVENDAMM U. VON BOMHARD, *Azgeranzvereinbarungen un Germeinschafts marken*, in *Grur* 1998, pag. 530 e ss.
- HUMPHREYS *\*Deceit and immorality in trade mark matters: does it pay to be bad?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2 (2), 2007, pag. 89 e ss.
- KAMPERMANN SANDERS-MANIATIS, *A Consumer Trade Mark: Protection Based on Origin and Quality*, in *EIPR*, 1993, pag. 406 e ss.

## BIBLIOGRAFIA

- KUSS, *The Naked Licensing Doctrine Exposed: How Courts Interpret the Lanham Act to Require Licensors to Police Their Licensees & Why this Requirement Conflicts with Modern Licensing Realities & the Goals of Trademark Law*, 9 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 2005, 361 e ss.
- LEONE, *Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette fra tutela del consumatore e delle imprese*, in *Il Dir. Ind.*, n. 3/2008, pag. 255 e ss.
- LEONELLI–PEDERZINI–COSTA–CORONA, *La nuova legge sui marchi d'impresa*, Milano, 1994
- MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000
- MCCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters/West, 2008
- MORRI, *La Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema della decettività del marchio*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1997, n. 5, pag. 784 e ss.
- MOSCONA, in *Case Comment What really matters - the designer's name or the name of the label?*, in *E.I.P.R.*, 2007, 29 (4), pag. 152 e ss.

## BIBLIOGRAFIA

- MOSS, *Trademarks coexistence agreements: legitimate contracts or tool of consumer deception?*, in *Loyola Consumer Law Review*, 2005, Vol. 18, n. 2, pag. 197 e ss.
- NORMAN, *Trade Mark Licenses in the United Kingdom; Time for Bostich to be Re-evaluated?*, in *E.I.P.R.*, 1994, pag. 154 e ss.
- OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva* in AA. VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998
- PARKS, *'Naked' Is Not a Four-Letter Word: Debunking the Myth of the "Quality Control Requirement in Trademark Licensing*, 82, 1992, in *Trademark Rep.*, pag. 531 e ss.
- PERUGINI, *Epilogo del caso Cotonelle*, in *Riv. Dir. Ind.* 1996, II, pag. 271 e ss.
- PINTO, *Comparative advertising is not trademark infringement*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, Vol. 2, No. 2, pag. 202 e ss.
- RICOLFI, *I segni distintivi, Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999
- SANDRI, *Percepire il Marchio: dall'Identità del Segno alla Confondibilità*, Forlì, 2001

## BIBLIOGRAFIA

- SANTAGATA, *Concorrenza sleale e trasparenza del mercato*, Padova, 1979
- SCHECHTER, *The historical foundation of the law relating to trademarks*, 1925
- SENA, *Brevi note sulla funzione distintiva del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, I, pag. 669 e ss.
- SENA, *Il diritto dei marchi, Marchio nazionale e comunitario*, Milano, 2007
- SENA, *Il giudizio di interferenza fra marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 37 e ss.
- SENA, *Veridicità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, pag. 331 e ss.
- SIMON, *Brand owners left in the dark over the scope of rights*, disponibile all'indirizzo [www.managingip.com](http://www.managingip.com)
- SIRONI, *La percezione del pubblico interessato*, in *Il dir. ind.* 2007, 121 e ss.
- SPOLIDORO, *Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza*, in *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, pag. 191 e ss.

## BIBLIOGRAFIA

- SPOLIDORO, *La decadenza dalla registrazione*, in AA.VV, *Commento tematico alla legge marchi*, Torino, 1998, pag. 265 e ss.
- SWANN-DAVIS, *Dilution, an Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property, the New/Old Paradigm*, in 84 TMR (1984), pag. 269 e ss.
- TAVELLA, *Uso di segno distintivo simile a marchio nella pubblicità comparativa - IL COMMENTO*, *Il Dir. Ind.*, 2008, n. 5/2008
- TONI, *La decettività (solo italiana) del marchio Cottonelle*, in *Il dir. Ind.*, 1996, Pag. 807 e ss.
- TREECE, *Trademark Licencing and Vertical Restraints in Franchising Arrangements*, 116 U. Pa. L. Rev. 435, 445 (1968)
- UBERTAZZI, *I marchi comunitari di gruppo*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1988
- VANZETTI, *Commento alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità Europee sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1989, pag. 1428 e ss.
- VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio* in *Riv. Dir. Comm.* 1960, I, pag. 261 e ss.

## BIBLIOGRAFIA

- VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.* 1961, pag. 16 e ss.
- VANZETTI *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, pag. 71 e ss.
- VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993
- VANZETTI, *La repressione della pubblicità menzognera*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1964, I, pag. 584 e ss.
- VANZETTI, Voce *Marchio*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Ed. *Enc. it.*, 1990, pag. 6 e ss.
- VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005
- VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, seconda edizione aggiornata con i d.lgs nn. 198/96 e 447/99
- VISINTINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Dir. Comm.int.* 1998, pag. 791 e ss.
- ZORZI, *La circolazione dei segni distintivi*, Padova, 1994



## BIBLIOGRAFIA

- ZORZI, *La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza?* in *Contratto e impresa*, 1992, pag. 372 e ss.
- ZORZI, *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1995
- WRAGGE, in *Trade Mark Yearbook 2002 United, Kingdom* *Slitting up - the great brand divide*, in [www.managingip.com](http://www.managingip.com)



## INDICE

## INDICE

OGGETTO E SCOPO DEL LAVORO	p. 5
CAPITOLO PRIMO - LA DECETTIVITÀ ORIGINARIA DEL MARCHIO	17
1. Decettività del segno e capacità distintiva del marchio: un rapporto problematico.	18
1.1 La versione codificata della Direttiva 89/104/CEE: l'art. 3.1 lett. g, un cambiamento solo formale?	24
2. Il segno/segnale: il processo comunicativo.	26
3. Uno sguardo preliminare alla giurisprudenza delle Commissioni di Ricorso dell'UAMI.	33
3.1. Decisione sul marchio sul marchio "Wine oh"! in relazione a bevande non alcoliche).	33
3.2. Decisione sul marchio "International Stars Registry" in relazione ad un servizio amatoriale di battesimo di stelle.	36
3.3. Decisione sul marchio "Armadillo" in relazione ad articoli di abbigliamento e di cappelletteria.	40
3.4. Decisione sul marchio "Togo" in relazione a prodotti alimentari.	42
3.5. Decisione sul marchio "Peracillin" in relazione a prodotti farmaceutici.	43
3.6 Decisione sul marchio "Metaljacket" in relazione a prodotti per la protezione della ruggine e trattamento di metalli.	44

## INDICE

4. La giurisprudenza italiana: i casi New England, Cotonelle e Parmacotto.	p. 45
I) New England: marchio decettivo per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia.	48
II) Cotonelle: marchio decettivo per prodotti cartacei (e.g. carta igienica; fazzolettini di carta).	52
III) Parmacotto: marchio non decettivo per prosciutto cotto fabbricato da un'azienda parmigiana.	55
5. Un breve sguardo alla giurisprudenza francese, con particolare riferimento ai marchi che invocano qualità terapeutiche o mediche.	58
6. La decettività originaria del marchio negli USA: una diversa prospettiva.	59
6.1. Il caso Silkease.	62
6.2. Il caso Cafeteria.	66
6.3. Il caso Mink.	68
7. Prime conclusioni sul concetto di marchio originariamente decettivo: proposta di un'interpretazione restrittiva.	74
CAPITOLO SECONDO - LA DECETTIVITÀ SOPRAVVENUTA DEL MARCHIO E L'USO INGANNEVOLE DEL MARCHIO	79
1. La fattispecie della decettività sopravvenuta.	79
2. La modifica del segno nel corso del tempo e l'evoluzione della capacità distintiva del marchio.	81

## INDICE

3. La modifica dei prodotti o servizi: diverse opinioni a confronto.	p. 92
4. La qualità non è tutto; l'affidamento del consumatore si basa su ciò di cui il marchio è diventato simbolo.	100
4.1. Il processo di volgarizzazione più o meno embrionale dei marchi speciali e la necessità di svolgere comunque una valutazione "caso per caso".	110
5. L'uso decettivo del marchio: una norma di controversa applicazione.	117
6. La prospettiva americana del <i>Lanham Act</i> .	122
CAPITOLO TERZO - DECETTIVITÀ DEL MARCHIO NELLE FATTISPECIE DEL TRASFERIMENTO, DELLA LICENZA E DEGLI ACCORDI DI COESISTENZA	125
1. Il trasferimento e la licenza nell'art. 15 della legge marchi italiana: ancora due tesi a confronto.	126
2. Il caso Elizabeth Emanuel e la decisione della Corte di Giustizia del 30 marzo 2006: il marchio degli stilisti.	139
2.1 I fatti di causa.	140
2.2. La decisione della Corte.	144
2.3. Alcune prime considerazioni critiche: l'inganno del pubblico come strumento di difesa della funzione d'origine del marchio, e non del consumatore e della sua scelta di acquisto.	155
2.4 Alcuni spunti apprezzabili.	165

## INDICE

3. La licenza di marchio e la tutela dell'inganno: uno sguardo al diritto inglese e al caso " <i>Scandecor</i> ", ancora al vaglio della Corte di Giustizia.	p. 166
3.1. Evoluzione legislativa del <i>Trade Marks Act</i> .	167
3.2. Il Caso " <i>Scandecor</i> " e la questione della " <i>bare licence</i> ".	176
3.3 Alcune considerazioni critiche: di nuovo le norme sull'inganno sono poste a tutela della funzione distintiva del marchio, e non del consumatore.	183
4. Cessione e licenza di marchio nel Regolamento sul marchio comunitario.	193
5. Il consenso del titolare e le norme sull'inganno; in particolare, gli accordi di coesistenza.	204
6. L'ordinamento nordamericano in materia di cessione, licenza e accordi di coesistenza tra marchi.	215
6.1. Il divieto di <i>assignment-in-gross</i> .	216
6.2. il divieto di <i>naked licence</i> .	222
6.3. I <i>consent agreements</i> .	230
7. Conclusioni: salvo casi eccezionali, non è l'atto dispositivo del marchio ad essere, in sé, ingannevole.	232
CAPITOLO QUARTO - LE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E STATUTO DI NON DECETTIVITA' DEL MARCHIO. CONCLUSIONI.	237
1. I decreti di agosto 2007 e l'introduzione del concetto della " <i>pratica commerciale scorretta</i> ": breve panoramica.	237

## INDICE

2. Il rilievo di inganno nella scelta d'acquisto del consumatore: una inversione di tendenza?	p. 245
3 L'eredità del passato di concetti non sempre attuali.	248
3.1. Il rischio di confusione come fattispecie di inganno del pubblico. Il recente caso O2/H3G.	249
3.2. Una breve digressione sul giudizio di confondibilità tra marchi.	257
4. Conclusioni.	260
BIBLIOGRAFIA	269

