

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
Dottorato di ricerca in
Diritto Commerciale – Proprietà Intellettuale e Concorrenza
Ciclo XXII

Il carattere distintivo del marchio

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor:
Chiar.mo Prof. Luigi Mansani

Dottorando: Maria Luce Piattelli

Sommario

Capitolo 1 La capacità distintiva del marchio: cenni generali.....	3
1.1 Il marchio come segno	3
1.2 I marchi possibili.....	5
1.3 I segni non suscettibili di registrazione	10
1.4 L'analisi tradizionale in merito alla capacità distintiva: il "mito" della distinzione tra marchi forti e marchi deboli	13
1.5 Cenni sul c.d. secondary meaning nella prospettiva della presente analisi	20
1.6 L'analisi della capacità distintiva e la sua prospettiva funzionale.....	25
Capitolo 2 La funzione distintiva del marchio: principali questioni	27
2.1 La tradizionale funzione d'origine del marchio	27
2.2 Il legame con l'azienda (o l'impresa) e la sua evoluzione interpretativa	33
2.3 Ulteriori questioni: la registrazione del marchio	42
2.4 Il problema del consenso.....	46
2.5 La riforma della legge marchi nel 1992 e la crisi della funzione d'origine tradizionale.....	51
2.6 La questione del controllo sulla qualità e tutela contro l'inganno nei confronti del pubblico	61
2.7 La teoria del marchio come "messaggero".....	64
2.8 Conclusioni	68
Capitolo 3 Ampiezza della tutela	73
3.1 La confondibilità.....	73
3.2 Rischio di confusione in astratto ed in concreto.....	82
3.3 Il dibattito sul concetto di affinità merceologica	88
3.4 Segue: estensione merceologica della tutela e posizione della dottrina italiana nel vigore della legge marchi del 1942	99
3.5 Le determinazioni del legislatore e della giurisprudenza comunitari e l'emersione del concetto di notorietà.....	110
3.6 Prova della capacità distintiva e prova della notorietà	116
3.7 Il ruolo del pubblico e la sua percezione del marchio	123
3.8 Alcuni spunti tratti dal mondo dell'economia	132
Capitolo 4 Ipotesi di contraffazione non confusorie e nuovi sviluppi.....	139
4.1 La "nuova" contraffazione	139
4.2 Rischio di confusione v. rischio di associazione	146
4.3 La nascita della teoria del "nesso"	155
4.4 Usi parassitari del marchio in funzione distintiva e non distintiva (o comunque senza arrecare un pregiudizio)	174
4.5 Conclusioni	179
Conclusioni	182
Bibliografia	

Capitolo 1

La capacità distintiva del marchio: cenni generali

1.1 Il marchio come segno

La validità di un marchio d'impresa è ontologicamente influenzata dalla capacità distintiva. E' noto infatti che possono essere registrati come marchi i soli segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa rispetto ai prodotti o i servizi di altre, come stabilito dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 30/2005 (c.d. "Codice della Proprietà Industriale" o "c.p.i."), il quale dispone la possibilità di registrare come marchi *"tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese"*. Similmente, il Regolamento del Marchio

Comunitario (n. 207/2009) e la Direttiva CE n. 104/89 statuiscono che *“possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*¹.

La prima questione che deve essere affrontata per comprendere meglio cosa sia la capacità distintiva di un marchio è l'esatto significato di “segno”. Le disposizioni normative, sia italiane sia comunitarie, non chiariscono infatti quali siano i criteri identificativi per stabilire se un “segno” corrisponda alla definizione legale di marchio.

Così, alcuni autori hanno ritenuto che il segno debba essere identificato in *“qualsiasi cosa sensibile che, oltre a manifestare se stessa, sia anche manifestazione più o meno immediata di un'altra cosa cui va in qualche modo connessa”*, sostenendo a questo proposito che *“la capacità di trasmettere un significato è un requisito ontologico essenziale di ogni segno”*.²

Altri autori, invece, hanno enfatizzato che, per inquadrare correttamente la nozione di segno nell'alveo dell'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (ovvero delle corrispondenti disposizioni comunitarie), è necessario istituire

¹ La definizione accolta dal legislatore nazionale è lievemente più ampia di quella contenuta all'art. 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario (e dall'art. 2 della Direttiva CEE n. 89/104), che non hanno incluso i suoni e le combinazioni e le tonalità cromatiche.

² Così, SANDRI – RIZZO, “I nuovi marchi”, IPSOA 2002, pag. 5.

una correlazione diretta con la funzione generale che al segno è demandata per legge, vale a dire l'attitudine a contraddistinguere un dato prodotto o servizio. Ponendo mente a tale funzione, si è quindi giunti ad affermare che un segno è considerato marchio quando assume la funzione di "*strumento di identificazione e di differenziazione*" di un prodotto o un servizio, che abbia una specifica origine imprenditoriale. In tal senso, il segno assume un valore distintivo in quanto suscettibile – come specificato nella parte finale dell'art. 7 del Codice – di identificare una determinata provenienza.

Ed è su tale questione che concentreremo la nostra analisi nel prosieguo del presente lavoro.

1.2 I marchi possibili

Il Codice stabilisce anche che, per poter essere registrato, il marchio debba essere suscettibile di una "rappresentazione", vale a dire che sia idoneo ad essere riprodotto graficamente. La necessità di una rappresentazione risponde a una esigenza formale che deve essere rispettata al fine di portare il segno a conoscenza dell'Ufficio Marchi³.

³Anche nel sistema comunitario, la rappresentazione grafica del segno assume un rilievo importante, riassunto in numerose decisioni rese dalle Commissioni di Ricorso, le quali hanno statuito pressoché uniformemente che "*il segno di cui trattasi deve poter essere rappresentato graficamente, onde poter essere oggetto di esame, pubblicazione ed ispezione pubblica. Nell'interesse generale, e in quello più particolare delle parti direttamente interessate – come ad esempio i proprietari di marchi anteriori, gli interessati a conoscere l'ambito di tutela del marchio o chi partecipa alla fase di ricerca del marchio – si è ritenuto di fondamentale importanza che i richiedenti forniscano una immagine chiaramente identificata del marchio*" (così, decisione della Seconda Commissione di Ricorso UAMI, 21 gennaio 1998, R-4/97). In ogni caso, "*il requisito della rappresentabilità grafica è richiesto dalla norma ai soli fini del procedimento di registrazione ma non si riferisce alla natura o all'uso del segno*" (così LIUZZO, "Alla scoperta dei nuovi marchi", *Riv. Dir. Ind.* 1997, I, 124).

Non si pongono particolari problemi ove il marchio sia composto da parole, nomi, lettere dell'alfabeto, sigle, numeri (c.d. marchio "denominativo"⁴) ovvero quando il marchio sia caratterizzato da figure (c.d. marchio "emblematico" o "figurativo") e, a ben vedere, neppure nel caso in cui il marchio sia composto sia da parole sia da figure (c.d. marchio "misto" o "complesso")⁵.

Più difficoltosa è invece la disamina che riguarda differenti tipologie di marchi, pure incluse nel novero dell'art. 7: si tratta, in particolare, dei colori, dei suoni, delle forme e degli odori (ai quali corrispondono i c.d. "marchi di colore", "marchi di forma", "marchi sonori" e "marchi olfattivi"). Possono infatti sorgere comprensibili difficoltà nel rispettare la necessità di una rappresentazione grafica del segno (si pensi alla

⁴ La giurisprudenza e la dottrina ammettono la possibilità di registrare come marchi lettere dell'alfabeto o numeri, purché siano rispettate alcune condizioni. In particolare, lo scrupolo degli studiosi e dei giudici si è appuntato sulla necessità di evitare che l'appropriazione, da parte di una impresa, di una singola lettera o di un insieme di lettere o numero cagionasse effetti antimonopolistici nei confronti dei concorrenti. Così, la giurisprudenza di merito ha ribadito che una lettera dell'alfabeto è registrabile come marchio se si differenzia nella sua conformazione grafica o nella percezione che di essa ha il consumatore medio, o nella sua raffigurazione comune o convenzionale o quando la lettera è inclusa in un contesto figurativo o grafico più ampio, venendo abbinata ad altri elementi (cfr., tra le tante pronunce dei Tribunali di merito, Trib. Firenze, 10 maggio 2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2001, 851, Trib. Como 16 febbraio 1999, *ivi*, 935; Trib. Palermo 12 gennaio 1991, *ivi*, 367; quanto alla giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. 1994 n. 9827). Sulla scorta di tali considerazioni, si è anche affermato che i marchi composti da lettere o da numeri – dotati di una particolare caratterizzazione grafica – sono tutelabili limitatamente alla loro qualifica di marchi c.d. "deboli", vale a dire marchi che includono nel loro insieme termini generici/descrittivi/di uso comune e che pertanto sono proteggibili soltanto ove il marchio dell'imitatore riprenda pedissequamente gli elementi distintivi del segno anteriore (così, Trib. Como, *cit.*; Trib. Milano 27 marzo 1998, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1998, 607; App. Roma 24 novembre 1997, *ivi*, 458; Cass. 1994 n. 9827, *cit.*). Sulla qualificazione dei marchi come "deboli" e le problematiche che tale qualificazione comporta si veda più oltre il paragrafo 1.4.

⁵ Così, VANZETTI – DI CATALDO, "Manuale di diritto industriale", 2007 pag. 160.

rappresentazione grafica di un odore!⁶), che comunque possono essere aggirate ove il richiedente sia in grado di fornire all'Ufficio Marchi una riproduzione comprensibile, precisa, chiara ed oggettiva del segno che ne forma oggetto⁷.

⁶ La riproduzione a livello grafico di un odore presenta, intuitivamente, una serie di problemi tecnici. La dottrina ha evidenziato come, al fine di superare l'ostacolo, sono stati individuati metodi in grado di analizzare le sostanze volatili emesse dai profumi, come la *gas chromatography* (GC) o la *high-performance liquid chromatography* (HPLC), attraverso le quali è possibile ottenere una rappresentazione delle componenti di un profumo costituita da una c.d. "strisciata" (che ricorda quella di un elettrocardiogramma) in cui l'altezza dei picchi è proporzionale alla quantità delle componenti. E' però opportuno usare i due metodi congiuntamente, in quanto "da un lato componenti con un odore particolarmente penetrante possono essere utilizzate in quantità così modeste da non essere rilevabili con la GC, dall'altro elevati picchi di HPLC possono riferirsi a componenti sostanzialmente prive di odore" (si veda l'analisi proposta da MANSANI, "Marchi olfattivi", in *Riv. Dir. Ind.* 1996, I, 266). Resta comunque il fatto che né la GC né la HPLC consentono di effettuare una analisi chimica delle fragranze e quindi di identificarne compiutamente la struttura chimica. Sopperiscono in tal senso altri metodi d'analisi, tra cui la "spettrometria di massa", "la risonanza nucleare magnetica", la "spettroscopia agli infrarossi" o la "spettroscopia agli ultravioletti" (si veda sempre MANSANI, *cit.*, pag. 266). La dottrina ha comunque sottolineato che tali metodi sono estremamente sofisticati e costosi e non sempre sono suscettibili di determinare una adeguata rappresentazione grafica per i fini che qui interessano. In tal senso, "non va neppure trascurato che una descrizione estremamente dettagliata delle componenti di un profumo (quale deriverebbe dall'allegazione della 'strisciata' ottenuta con i metodi cromatografici) potrebbe ritorcersi contro il registrante, nel senso di limitare la tutela alla specifica fragranza oggetto della descrizione, cosicché una fragranza simile che dia luogo ad una 'strisciata' diversa potrebbe risultare estranea all'ambito di protezione accordato dalla registrazione" (cfr. MANSANI, *cit.* pag. 267).

⁷ Interessanti applicazioni del principio sopra enunciato sono state svolte dalle Commissioni di Ricorso dell'UAMI, più volte chiamate a pronunciarsi sulla registrabilità di colori, suoni e odori. In particolare, nel caso di marchi di colore l'Ufficio ha chiarito che il richiedente debba indicare espressamente il colore o la combinazione di colori (attraverso gli specifici codici internazionali a ciò preposti). Quanto ai suoni, recentemente l'Ufficio ha dimostrato una maggiore apertura, concedendo la registrazione ad alcuni *jingles*: è il caso, ad esempio, del c.d. "urlo di Tarzan", il quale è stato registrato come marchio comunitario. La concessione del segno è stata, in realtà, oggetto di un lungo e complesso iter: una prima domanda di marchio avente ad oggetto il suono era infatti stata registrata sul presupposto di una eccessiva indeterminazione, in quanto includente una mera riproduzione grafica dell'urlo di Tartan (vale a dire la frase "yell of the fictional character Tarzan"). Successivamente, il richiedente aveva depositato due nuove domanda di marchio, includendo prima una sequenza di note (su un pentagramma) corrispondenti al suono per il quale la protezione era stata chiesta e poi un file mp3. Tali domande sono state accettate, in quanto in quel caso l'UAMI aveva ritenuto che la presenza dello spartito musicale e del file mp3 fossero tali da garantire una certa determinatezza. Nel caso di marchi olfattivi, l'Ufficio ha adottato invece in più occasioni un approccio estremamente rigoroso: si vedano la decisione della Seconda Commissione di Ricorso, in data 11 febbraio 1999, R-156/1998, secondo cui un marchio olfattivo che intendeva riprodurre l'odore dell'erba tagliata di fresco non poteva essere rappresentato dalla semplice dicitura "the smell of fresh cut grass" o, ancora, il caso deciso della Terza Commissione di Ricorso in data 5 dicembre 2001, R-711/1999-3, nel quale non è stata concessa la registrazione di un segno avente ad oggetto il "profumo dei lamponi".

A ciò si aggiunga che – in armonia con quanto disposto dal sopra menzionato art. 7 del Codice – tutti i segni sopra elencati debbono assolvere anche ad una specifica funzione distintiva se vogliono essere protetti come marchi.

La valutazione della natura distintiva di tali segni pone quindi ulteriori interrogativi, in quanto sarà necessario accertare se una certa forma, un dato colore, un suono o – addirittura – un profumo/odore siano in grado – per le loro caratteristiche – di distinguere un dato prodotto o servizio, comunicando in modo inequivocabile la provenienza imprenditoriale del prodotto o del servizio cui sono destinati. Converrà quindi in questa sede fare un breve accenno ai principali problemi che sorgono nella valutazione della istintività intrinseca dei marchi sopraccitati.

Per quanto riguarda i marchi di forma, l'art. 9 del Codice della Proprietà Industriale⁸ chiarisce infatti espressamente che sono esclusi dalla registrazione “*i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto*”. La forma imposta dalla “natura” del prodotto è la forma comune, *standard*, con cui il prodotto si presenta; la forma necessaria per ottenere un risultato tecnico è quella imposta da ragioni di utilità e funzionalità (quindi brevettabile nei limiti concessi dai brevetti di invenzione o dai modelli di

utilità); la forma che dà valore sostanziale al prodotto è la forma che incide in modo determinante sull'apprezzamento nei riguardi del prodotto (e che non coincide solo con un mero ornamento). Ne discende che il marchio di forma deve essere estrinseco rispetto al prodotto, sulla scorta di quel principio di estraneità al prodotto sopra richiamato⁹.

Quanto ai marchi di colore, essi corrispondono al colore di un prodotto o di una parte di esso o, ancora, dei mezzi con cui si offre il servizio designato. Sono esclusi dalla registrazione come marchi i colori puri (vale a dire i colori c.d. primi, ad esempio i colori giallo, rosso o blu), il bianco ed il nero (intesi come somma o assenza di ogni colore), oltre a tutti i colori che la collettività riconosce come dotati di una propria identità, come verde, rosa o azzurro¹⁰.

Problemi analoghi sorgono con riferimento ai marchi olfattivi.

Anche in questo caso, infatti, è necessario evitare una posizione di ingiustificato monopolio a favore di una sola impresa con riferimento a una

⁹ Così, sono ad esempio stati dichiarati nulli: il marchio avente ad oggetto la forma tridimensionale di una bottiglia, oggetto di precedente registrazione da parte del titolare come brevetto d'invenzione (così Trib. Padova, 9 maggio 2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2001, 847); la forma a fagotto di un tipo di pasta all'uovo (così Trib. Verona, 16 luglio 1998, *ivi*, 1999, 533); la forma a bauletto di un cioccolatino e quella di un parallelepipedo per il suo contenitore (così, Trib. Genova, 4 gennaio 1997, *ivi*, 1997, 511); la forma di un'etichetta caratterizzata da un andamento sinusoidale, dettato dalla necessità funzionale di eliminare perdite di materiale (così App. Roma, 23 dicembre 1996, *ivi*, 1997, 511); un marchio per gomme da cancellare a forma di parallelepipedo con i terminali tagliati obliquamente in modo da determinare due piani inclinati paralleli, in quanto caratterizzato da elementi funzionali ed ornamentali inscindibili dall'ipotetica funzione distintiva (così Trib. Milano, 28 marzo 1996, *ivi*, 1996, 727). A livello comunitario, si pensi ai casi "*August Storck*", relativi alla registrazione come marchio di un contenitore per caramelle a forma di farfalletta (Tribunale CE 10 novembre 2004, confermato da Corte di Giustizia CE del 22 giugno 2006); o al caso "*Mag Instrument*", Corte di Giustizia 7 ottobre 2004, relativo alla forma di alcune lampade tascabili; al caso "*Procter & Gamble*", Tribunale CE 12 dicembre 2002.

¹⁰ Così, RICOLFI, "I segni distintivi", *cit.*, pag. 47.

fragranza o un odore. Si è, quindi, sovente sostenuto che ove la fragranza costituisca una caratteristica indispensabile per il successo del prodotto per ragioni tecniche o funzionali (si pensi all'odore di un detergente per la casa, che è in genere gradevole proprio perché il prodotto, oltre ad assolvere la necessaria funzione di pulire, è demandato anche a lasciare un buon profumo sulle superfici), esso non potrà essere suscettibile di registrazione¹¹.

1.3 I segni non suscettibili di registrazione

Da tutto quanto sopra esposto, si può intuire come il requisito della capacità distintiva sia il primo elemento, ed il più rilevante, che deve essere oggetto di valutazione al fine di determinare se ci si trova di fronte ad un marchio d'impresa: il segno che ne sia privo non potrà neppure essere considerato marchio.

A questo proposito, l'art. 13 del Codice della Proprietà dispone che *“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la*

¹¹ Così, MANSANI, “Marchi olfattivi”, *cit.*

provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio"¹².

Sono considerati segni di "uso comune" i termini laudatori o autopromozionali, usati frequentemente per esprimere una pretesa superiorità qualitativa dei beni cui si riferiscono (si pensi alle parole "extra", "super", "ultra") o quei termini o raffigurazioni che sono diventati caratteristici per un certo genere di prodotti o di servizi¹³. Tali segni non sono appropriabili da una sola entità imprenditoriale in quanto fanno parte di un "*patrimonio semantico comune*" nel settore cui si fa riferimento¹⁴.

Sono invece considerate "denominazioni generiche" di un prodotto i nomi comuni dei prodotti, adottati come marchi proprio per contraddistinguere prodotti di quel tipo¹⁵. Sono invece "denominazioni descrittive" le espressioni o locuzioni che alludono alle caratteristiche essenziali ed alle prestazioni rese dal prodotto.

Il divieto di impiegare come marchi tali denominazioni discende dalla necessità di evitare di conferire diritti di esclusiva potenzialmente perpetui con riferimento a termini che dovrebbero restare nella libera

¹² L'articolo è stato modificato recentemente con il Decreto Legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, entrato in vigore il 2 settembre 2010.

¹³ Si pensi, ad esempio, al "*leone per le birre, la croce per i farmaci e gli articoli sanitari, la scena pastorale per il latte ed il burro*" (cfr. RICOLFI, "I segni distintivi", *Giappichelli*, 1999, pag. 53).

¹⁴ Così, RICOLFI; *op. ult. cit.*, pag. 53

¹⁵ Così, MARCHETTI – UBERTAZZI, "Commentario breve al diritto della concorrenza", CEDAM 2007, *sub* commento dell'art. 13 c.p.i. In giurisprudenza, hanno ribadito il principio Trib. Verona, 12 dicembre 1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1996, 540; Trib. Roma, 28 marzo 1988, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1988, 534.

disponibilità degli imprenditori e che non sono idonei a fornire un preciso messaggio circa l'origine dei prodotti o dei servizi offerti.

La norma enuncia l'importante principio della c.d. estraneità del marchio al prodotto, il quale richiede che il marchio sia materialmente separabile dal prodotto senza che la natura di quest'ultimo sia modificata quando si prescinda dall'entità-segno; in caso contrario, il marchio esprimerebbe una qualità o una natura del prodotto ed andrebbe di fatto a confondersi con il prodotto stesso¹⁶.

Per queste ragioni, la genericità o la descrittività andranno valutate con specifico riferimento ai prodotti o i servizi che il marchio intende contraddistinguere, con la conseguenza che anche parole di uso comune possono costituire validi marchi, ove non possiedano una immediata relazione lessicale o concettuale con i prodotti/servizi (si pensi, ad esempio, alla parola di uso comune “*apple*” - mela- adottata per contraddistinguere una linea di *personal computer*)¹⁷.

Inoltre, il segno viene generalmente considerato non distintivo anche ove consista in un termine descrittivo solo di alcuni dei prodotti per i quali

¹⁶ Confronta AA. VV. “Diritto Industriale – Proprietà Intellettuale e Concorrenza”, Giappichelli, 2005, pag. 73. Si noti anche che gli autori, nel riferirsi al succitato principio, danno particolare enfasi al legame esistente tra il possibile marchio ed il prodotto, mentre nessun riferimento viene svolto con riferimento al legame distintivo tra marchio e servizio. Sembra a chi scrive che il medesimo principio di estraneità debba applicarsi anche ove il marchio sia registrato per contraddistinguere servizi, in quanto anche in questo caso il marchio deve essere idoneo a contraddistinguere i servizi d'interesse e non dovrebbe confondersi con la natura/qualità degli stessi. E' altresì evidente che il marchio non potrà essere apposto sui servizi che intende contraddistinguere (potendo figurare al più nella pubblicità o in altri materiali promozionali); ciò non toglie la necessità che il marchio sia comunque intrinsecamente distintivo e materialmente estraneo alla natura, qualità, caratteristiche del servizio offerto.

¹⁷ Cfr. SENA, “Il diritto dei marchi”, Milano, 2007, pag. 42.

è stata chiesta la registrazione come marchio¹⁸. Infine, sono sovente considerate denominazioni generiche/descrittive anche le denominazioni attribuite a nuovi prodotti, a motivo del carattere di necessità che tali denominazioni vengono ad assumere nel linguaggio del pubblico di riferimento¹⁹.

L'art. 13 c.p.i. chiarisce, in ogni caso, che non potranno accedere alla tutela offerta dal marchio soltanto i termini “esclusivamente” composti da denominazioni generiche o descrittive. Da ciò discende che combinazioni di parole (di cui solo alcune descrittive o generiche) potranno essere oggetto di registrazione, secondo una valutazione che viene effettuata caso per caso.

1.4 L'analisi tradizionale in merito alla capacità distintiva: il “mito” della distinzione tra marchi forti e marchi deboli

La normativa non offre una definizione “in positivo” della capacità distintiva, limitandosi a indicare quali segni non sono suscettibili di tutela, non ricadendo in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 7.

¹⁸ Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione nella decisione 13125/2003.

¹⁹ Particolarmente interessanti sono le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento ai neologismi. Tra le altre, si ricorda la sentenza nella decisione della Corte di Giustizia nel caso *Campina*, cit. nel punto in cui la Corte ha stabilito che “*un marchio costituito da un neologismo composto da elementi ciascuno dei quali è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione è esso stesso descrittivo, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo da prevalere sulla somma di questi ultimi*”.

La valutazione richiesta dal legislatore è, quindi, incentrata sul tipo del segno in sé considerato (in quanto parola, disegno, forma, suono, colore o fragranza) e sulla sua intrinseca capacità di designare un certo prodotto o un certo servizio in modo distintivo. Sulla base di tale approccio, ogni segno può essere incluso in una specifica “categoria”, dalla quale si comprende - in via induttiva - quale sia il suo innato gradiente di distintività.

Così, si è sostenuto che i segni non generici né descrittivi sono sempre registrabili e tutelabili; i segni parzialmente generici o descrittivi potrebbero essere registrabili e tutelabili, ma solo ove ricorrano delle specifiche condizioni; i segni esclusivamente generici o descrittivi non sono né registrabili né tutelabili²⁰.

Sulla base di tali considerazioni, la giurisprudenza italiana ha spesso enfatizzato una sorta di contrapposizione tra marchi di fantasia (c.d. “forti”) rispetto a marchi composti *anche* da denominazioni generiche o descrittive

²⁰ Anche la giurisprudenza statunitense propone una classificazione dei segni secondo il loro gradiente di distintività, come segue: i segni c.d. “fantastici” (vale a dire i termini di fantasia, privi di un qualsiasi significato) sono sempre registrabili/tutelabili come marchi; i segni “arbitrari” (vale a dire i termini che abbiano un significato, slegato tuttavia alle caratteristiche dei prodotti o servizi, si pensi al marchio “mela” per una linea di personal computer) sono quasi sempre registrabili, in misura proporzionale alla distanza esistente dai prodotti/servizi d’interesse; i segni “espressivi” o “descrittivi” (vale a dire i termini composti da parole che richiamano le caratteristiche o la natura dei prodotti/servizi) sono tutelabili solo in casi specifici, ove si dimostri che hanno acquisito il c.d. “*secondary meaning*” (vale a dire il carattere distintivo acquisito a seguito dell’uso); infine i segni “generici” (vale a dire i nomi comuni del prodotto o del servizio) non sono mai proteggibili. L’elaborazione proposta oltreoceano – sebbene soffra anch’essa di una certa astrazione – ha il pregio di evidenziare un aspetto di dinamicità: il grado di tutela offerto a ciascuno dei segni inclusi nelle cinque classi dipenderà certamente dalla tipologia di termine scelto come marchio, ma sarà influenzato anche da un possibile aumento o diminuzione del grado di capacità distintiva (si pensi appunto ai casi di segni “espressivi” dotati di carattere distintivo). Sul punto, cfr. MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 20.

(c.d. “deboli”), che, nell’esperienza giuridica dei Tribunali, assume “*come elemento discretivo la presenza, nel marchio, di parole che costituiscano denominazioni generiche del prodotto o del servizio per cui il marchio stesso è utilizzato, oppure di parole e talvolta altri elementi che possono descrivere aspetti o qualità del prodotto o del servizio*”²¹.

La conseguenza che la giurisprudenza ha tratto dalla sopra citata distinzione è che al marchio forte viene assicurata, quasi automaticamente, una protezione pervasiva nei confronti dei fenomeni di contraffazione, mentre i marchi deboli accedono ad una tutela limitata ai soli elementi caratterizzanti del segno.

In tal senso, i Tribunali hanno sovente enunciato il principio per cui “*i marchi di pura fantasia – c.d. marchi forti – hanno uno speciale potere individualizzante che deriva loro non già da una diretta aderenza concettuale con il prodotto cui ineriscono ma dalla creazione immaginifica, dal contenuto ideologico-espressivo; sicché le esigenze di tutela si attuano anche con riferimento alle variazioni e alle modificazioni che non riescano a ledere l’essenza del segno distintivo. In relazione ai marchi d’impresa che siano soltanto in parte di fantasia (c.d. marchi deboli), utilizzando parole del linguaggio comune, o nomi comuni, invece, il giudizio di confondibilità dei prodotti da essi contrassegnati deve essere formulato alla stregua di criteri meno rigorosi: nel senso che anche lievi*

²¹ Così, SPOLIDORO, “La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli”, in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 39.

*modificazioni od aggiunte possono essere sufficienti ad escludere la confondibilità*²².

Secondo l'approccio adottato conformemente dalla giurisprudenza, i marchi c.d. deboli accederebbero ad una tutela più limitata essendo composti da termini di uso comune, generici o descrittivi, sicché una protezione ampia non potrebbe essere garantita in quanto comporterebbe l'istituzione di un inammissibile monopolio a favore del titolare del marchio.

Il metodo analitico proposto dalla giurisprudenza italiana è stato oggetto di numerose critiche da parte della dottrina. Molti studiosi hanno, infatti, messo in luce che l'errore principale delle Corti italiane risiede in una applicazione meccanica della distinzione tra marchi forti e marchi deboli: in sostanza, la valutazione circa la forza o la debolezza del marchio diventa una sorta di presupposto logico dal quale desumere il grado di protezione del marchio stesso.²³

²² Cass. 3 dicembre 1987, n. 1473, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* N. 2108. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha sovente espresso il sopracitato principio con riferimento ai marchi deboli (cfr. tra le tante, Cass. 1996/5924; Cass. 1994/1724; Cass. 1983/3109; Trib. Parma 22 maggio 2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2000, 949; Trib. Torino 13 aprile 2000, *ivi*, 924; Trib. Cuneo 13 gennaio 1997, *ivi*, 97, 528; App. Milano 10 febbraio 1995, *ivi*, 1995, 861). Nel caso di marchi forti, invece, la tutela sarebbe più intensa e si estenderebbe a tutti gli elementi che compongono il marchio, cosicché costituirebbe usurpazione anche la violazione di un singolo elemento che possa ingenerare confusione (cfr., in questo senso, Cass. 1982/2929; Trib. Catania 19 ottobre 1976, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1976, 1062). Sulla base di tali considerazioni, i Tribunali hanno quindi concluso che il marchio forte sarebbe tutelabile nel nucleo ideologico ed espressivo in cui si riassume, rimanendo così precluse tutte le variazioni, anche notevoli, che lascino persistere tale nucleo (cfr., tra le tante, Trib. Roma 6 luglio 2001, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2001, 1000; Trib. Roma 20 dicembre 2000, *ivi*, 2001, 529; Trib. Vicenza 12 gennaio 2000, *ivi*, 2000, 613; Cass. 2000/5091).

²³ Rilevava efficacemente GALLI nel suo "Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici", in *Riv. Dir. Ind.* 1992, I, pag. 24-25, con riferimento alla particolare categoria di marchi nota come

L'analisi tradizionale in merito alla capacità distintiva soffre quindi di una sorta di automatismo: l'approccio adottato dai Tribunali italiani è infatti fondamentalmente statico, essendo teso a decifrare a priori se un marchio sia "forte" o "debole" ed a decidere, di conseguenza, se la protezione da accordare sia anch'essa "forte" o "debole", senza tuttavia valutare se esistono e quali sono i fattori che influenzano la capacità distintiva²⁴.

"marchi farmaceutici" che "questo tipo di approccio ha perciò sviluppato una interpretazione formalistica della distinzione tra marchi forti e marchi deboli, che in più occasioni ha finito per essere utilizzata come un semplice (e comodo) schema logico-deduttivo, applicato meccanicamente, in base al quale, date certe caratteristiche 'intrinseche' del segno in rapporto al prodotto sul quale è apposto, il marchio deve godere di una tutela 'attenuata', che talvolta viene ad essere tanto ristretta da rivelarsi soltanto teorica". In tempi recenti, SPOLIDORO, in *La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli*, cit., pag. 43, ha acutamente osservato che "parlando di marchi deboli si possono intendere due cose molto diverse. Si può voler dire, da un lato, che ci sono marchi dotati di una diversa forza distintiva e che, in relazione alla loro forza, sono più o meno capaci di essere ricordati e confusi dal consumatore o dal pubblico di riferimento ed hanno di conseguenza una tutela maggiore o minore nei confronti di imitazioni più o meno lontane. Ma si può voler dire anche che certi marchi, appunto i marchi deboli, devono essere tutelati meno degli altri, per evitare che si formi un monopolio indiretto sul prodotto o che siano sottratti al pubblico parole o segni che devono essere e rimanere di pubblico dominio. Le due concezioni possono in pratica sovrapporsi, nel senso che il giudizio 'questo marchio è debole' può essere pronunciato con una doppia motivazione, cioè affermando che esso non si confonde e che esso non deve essere tutelato. Da un punto di vista concettuale i due modi di intendere la debolezza dei marchi sono tuttavia antitetici: infatti nel primo caso la valutazione circa la debolezza del marchio è infatti una conseguenza dell'assenza di tutela derivante dalla mancanza concreta di pericolo di confusione; nel secondo caso, invece, la consecuzione logica procede al contrario, nel senso che il marchio viene anzitutto classificato e, se è debole, allora non si riceve tutela". Sulla stessa linea d'onda, per quanto concerne la tutela offerta ai marchi forti, vale la pena di tenere presenti le osservazioni svolte da FRANZOSI, in "Il marchio, La fattispecie, Portata del Diritto", Varese, 1983, in cui l'Autore sostiene che non sarebbe accettabile la teoria secondo cui i marchi forti sono "più 'degni' di essere protetti, perché richiederebbero un maggiore 'sforzo creativo': infatti i marchi non sono protetti come 'opere dell'ingegno', cioè per assicurare una adeguata ricompensa ad un lavoro creativo, ma per la loro funzione distintiva".

²⁴ Ha rilevato, in questo senso, autorevole dottrina che "l'impressione generale è che la contrapposizione tra marchi forti e marchi deboli sia talmente radicata nella giurisprudenza e dottrina italiane che può sembrare fuori luogo iniziare una riflessione sulla capacità distintiva dei marchi deboli ricordando che la distinzione tra queste due categorie di segni distintivi non ha alcuna base legislativa espressa. Può allora essere utile chiedersi da dove venga questa distinzione e se essa all'estero abbia la stessa importanza che ha in Italia" e "la regola di esperienza secondo cui alla maggiore o minore forza del marchio corrisponde una maggiore o minore tutela nei confronti dei segni successivi non solo può dar luogo a giudizi di merito che, almeno in alcune fattispecie, destano perplessità o dissenso, dando l'impressione di una sostanziale arbitrarietà della valutazione giudiziale, ma essa viene giustificata con considerazioni

L'esigenza sempre più avvertita nel panorama dottrinale e giurisprudenziale attuale è, quindi, quella di sfatare il mito della contrapposizione tra marchi forti e marchi deboli come necessario punto di partenza di ogni indagine sulla capacità distintiva e sull'ampiezza della tutela del marchio.

Il punto cruciale, evidenziato dalla dottrina più autorevole, è infatti questo: non basta valutare se un marchio è intrinsecamente forte o debole, in quanto concettualmente lontano o vicino al prodotto o servizio che intende contraddistinguere.

In tal senso, basta porre mente persino a esperienze della vita quotidiana di un consumatore medio - nelle quali i marchi tanto spesso fanno capolino - per avvertire una nota stonata: chi affermerebbe, ad esempio, che il marchio "Quattro salti in padella" di Findus - certamente debole, secondo l'analisi classica, per contraddistinguere prodotti surgelati da scaldare per l'appunto in padella - meriti una protezione poco incisiva nei confronti di imitazioni anche non pedissequae (si pensi al caso in cui un contraffattore inizi ad usare il marchio "tutto pronto in padella" o "quattro dolci nel freezer"²⁵)?

diverse, che influenzano anche il modo di applicarla nel caso di specie. Ce ne è abbastanza, come si vede, per tentare un chiarimento e, se possibile, un aggiornamento della nostra tradizionale giurisprudenza" (così, SPOLIDORO, "La capacità distintiva dei marchi deboli", *cit.*, pag. 39).

²⁵ Gli esempi sono tratti dall'articolo di MANSANI, "La capacità distintiva come concetto dinamico", *cit.*, pag. 21.

Il caso proposto lascia quindi emergere che, al contrario di quanto indicato dai Tribunali italiani, può accadere che marchi ontologicamente deboli arrivino a godere di una tutela molto più estesa di quella concessa a marchi intrinsecamente forti (perché sconosciuti al pubblico o non radicati nell'immaginario collettivo dei consumatori di riferimento). Sicché l'applicazione dei principi tanto spesso enunciati dai giudici nazionali porterebbe certamente ad un diniego di tutela per marchi che meritano di essere protetti contro fenomeni di contraffazione²⁶.

A tal proposito, se si passa anche a considerare brevemente l'esperienza giurisprudenziale degli organi comunitari, ci si avvede inoltre che né il Tribunale né la Corte di Giustizia fanno quasi mai riferimento ai concetti di “forza” o di “debolezza” quando sono chiamate a dirimere conflitti tra marchi: piuttosto – e lo vedremo meglio nel capitolo dedicato all'ampiezza di tutela del marchio – i giudici comunitari si interessano di

²⁶ Una possibile giustificazione a tale approccio è stata rilevata da DI CATALDO in “I segni distintivi, Milano”, 1993, pagg. 73-75. L'Autore osserva infatti che in Italia sono spesso lasciati sopravvivere marchi che, a rigor di logica, dovrebbero essere dichiarati nulli in quanto privi di carattere distintivo. In assenza, tuttavia, di un esame preliminare da parte dell'Ufficio Marchi (oltre che del procedimento di opposizione), tutti i marchi sono concessi e convivono pacificamente sul mercato sino all'istituzione di un procedimento giudiziario. A quel punto, però, i giudici si trovano a dover valutare marchi già registrati e spesso concretamente usati dai titolari, rispetto ai quali vi è una maggiore riluttanza – da un punto di vista squisitamente psicologico – a scegliere la via più drastica della dichiarazione di nullità, che viene avvertita come la distruzione di un patrimonio già esistente piuttosto che come la difesa di uno spazio di libertà dei concorrenti. Da qui l'*escamotage* della teoria dei marchi deboli, che consente, quanto meno di mantenere lo status quo di “pacifica” coesistenza tra marchi.

determinare se, date le circostanze concrete di ciascun caso, sussiste un rischio di confusione all'origine per il pubblico di riferimento²⁷.

1.5 Cenni sul c.d. secondary meaning nella prospettiva della presente analisi

Un ulteriore aspetto che merita considerazione ai fini della presente indagine è la norma contenuta al secondo e terzo comma dell'art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, i quali dispongono che *“in deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”* e *“il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”*.

Da tali norme discende quindi che un segno originariamente incapace di esprimere capacità distintiva (in quanto di uso comune o composto da denominazioni generiche o descrittive) possa tuttavia essere

²⁷ Osserva SPOLIDORO in “La capacità distintiva dei marchi deboli”, *cit.*, pag. 45 che *“ciò che rende molto diverso il panorama europeo rispetto alla prassi italiana è però ben esemplificato dal fatto che il tema della forza o debolezza dei marchi viene rigorosamente confinato, in Europa, all'interno della valutazione del rischio di confusione. Di fronte a casi come Baby Dry, New Born Baby, Lite, Doublemint, Cycling is..., Biomild, Vitakraft, Xtreme, o alla registrabilità come marchi di colori uniti, di nomi geografici, di slogan come “Merh fur Ihr Geld” (“di più per il vostro denaro”), o di cognomi relativamente comuni, chiunque sia dotato di senso pratico e di esperienza sa bene come il caso sarebbe trattato nell'ambito di un procedimento civile italiano. In Italia le parti ed il giudice discetterebbero sì della registrabilità del segno, ed eventualmente di secondary meaning, ma larga attenzione sarebbe anche dedicata alla possibilità di qualificare il marchio come debole”*.

oggetto di una valida registrazione qualora, prima della data di tale registrazione, abbia acquisito una propria efficacia individualizzante attraverso l'uso che ne sia stato fatto dal suo titolare.

Allo stesso modo, vale la pena di ricordare l'ultimo comma dell'art. 13, il quale statuisce che *“il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.”* Pertanto, la legge disciplina anche il caso in cui la capacità distintiva del segno – originariamente esistente – viene meno in quanto il marchio ha perduto nel corso del tempo, la sua capacità di distinguere determinati prodotti o servizi.

Dall'esame delle norme si ricava la conclusione che la capacità distintiva è influenzabile da una serie di fattori esogeni che sono tali da modificarne la portata e l'estensione, rendendo valido un segno inizialmente invalido e viceversa. In questo senso, *“da tale impianto normativo si trae la conferma della stretta correlazione tra la sussistenza della capacità distintiva e la validità del marchio, che può subentrare o venir meno come conseguenze delle modifiche dell'efficacia individualizzante”*²⁸.

²⁸ Così, DE SAPIA, “L'acquisto della capacità distintiva”, in Segni e forme distintive, Giuffrè 2001, pag. 267. Si vedano anche in dottrina SENA, “Il diritto dei marchi”, Milano, 2007, pag. 95, VANZETTI-GALLI, “La nuova legge marchi”, Milano, 2001, pag. 237; RICOLFI, “I segni distintivi”, Torino 1999, pag. 57.

Il meccanismo sopra descritto configura un sostanziale superamento del binomio – assolutamente statico – tra la valutazione del segno in quanto tale e la sua validità come marchio d’impresa. Si tratta, nel caso di specie, dell’applicazione di un istituto di matrice anglosassone, conosciuto come “*secondary meaning*”, che “*identifica la possibilità per un termine che nasce generico o descrittivo di acquisire un ulteriore significato, diverso, che rapporta quel termine ad uno specifico prodotto, proveniente da una impresa determinata, differenziandolo attraverso tale significato dal genus cui appartiene*”²⁹.

La Corte di Cassazione³⁰ ha efficacemente enucleato il fenomeno in questione, statuendo che “*la trasformazione di una indicazione descrittiva in un segno individualizzante*” comporta un percorso all’inverso rispetto a quello fisiologico, col risultato che “*è il prodotto che insistentemente marchiato con un certo segno giunge a far riconoscere quest’ultimo dal pubblico come tale*” sino “*ad una piena identificazione tra segno e prodotto*”, configurandosi “*un tipico meccanismo di adeguamento del diritto al fatto*”. Affinché questo avvenga, è comunque in ogni caso necessario provare che il segno ha acquisito notorietà, intesa come “*una*

²⁹ Cfr. DE SAPIA, “L’acquisto della capacità distintiva”, *cit.*, pag. 267.

³⁰ Cass. n. 697/1999.

identificazione che il mercato compie automaticamente, senza considerare più la struttura del segno”³¹.

La dottrina italiana ha evidenziato che l’istituto del *secondary meaning* avrebbe un ambito di applicazione abbastanza ridotto nel nostro Paese, probabilmente a causa della maggiore flessibilità, in sede di registrazione, dei requisiti di validità del marchio, rispetto all’approccio più rigoroso adottato nel sistema anglosassone³². Da ciò discende che l’evento che più spesso si verifica nella pratica nazionale è il rafforzamento del marchio “debole”, fenomeno che si verifica appunto quando l’utilizzo protratto del segno finisce per confermarne la validità³³.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda invece l’acquisto del *secondary meaning* nei marchi di forma, o piuttosto, come ha sostenuto autorevole dottrina³⁴, la sua riabilitazione. La questione è stata affrontata sia dai giudici italiani sia dagli organi comunitari in una serie di

³¹ Nota DE SAPIA, in “L’acquisto della capacità distintiva”, *cit.*, pag. 268 che “è peraltro evidente che la Suprema Corte con tale affermazione non ha voluto aggiungere un requisito non previsto” dalla legge, quanto “dettare un rigoroso criterio interpretativo in relazione all’accertamento del *secondary meaning*, tale per cui il prodotto così marchiato deve staccarsi nettamente dai prodotti concorrenti nella percezione del pubblico”.

³² Le ragioni di tale maggiore flessibilità sono da ricercare soprattutto nel fatto che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non esamina il merito delle domande di registrazione di marchio, limitandosi a verificarne i soli requisiti formali (ad esempio, il pagamento delle tasse).

³³ Si veda, ad esempio, la sentenza n. 2130 del 1963, in Giust. Civ. 1964, 3, 2004, nel caso “Oransoda” e “Lemonsoda”, in cui la Suprema Corte aveva rilevato che “anche le parole di uso comune relative ad un prodotto o che designano la sua composizione sostanziale o una sua qualità o una particolare efficacia possono costituire oggetto di un valido marchio, purchè esse abbiano subito una modificazione tale da annullare il loro originario significato linguistico e da assumere efficacia individualizzante di un prodotto di una determinata impresa”.

³⁴ FRASSI, in “L’acquisto della capacità distintiva”, *cit.*, pag. 276, rileva: “con riferimento ai marchi tridimensionali o di forma, dovrebbe parlarsi, quanto all’acquisto della capacità distintiva, non tanto di *secondary meaning* quanto, in termini generali, di riabilitazione del segno. E’ evidente infatti che l’acquisizione di un significato secondario del marchio non può che concepirsi con riferimento a segni che possano almeno astrattamente essere portatori di un significato il che, ovviamente, nei marchi tridimensionali non è”.

casi, ricevendo soluzioni in parte differenti. Da un lato, nel nostro Paese si è inizialmente sostenuto, sulla scorta di una disamina letterale delle norme, che l'istituto del “*secondary meaning*” non fosse applicabile ai marchi di forma³⁵, salvo poi ripensare alla questione evidenziando la necessità di una ricostruzione dell'istituto unitaria e coerente per tutti i tipi di marchio³⁶. In prima battuta, si è infatti sostenuto che sarebbe stato complesso valutare l'acquisto di una capacità distintiva per la forma di un prodotto, in quanto tale valutazione avrebbe potuto confondersi con la valutazione circa i requisiti obbligatori per la valida registrazione del segno (in altre parole: si temeva che attraverso il “*secondary meaning*” potessero essere riabilitati marchi in radice nulli in quanto privi di capacità distintiva, in quanto composte da forme imposte al prodotto per funzionalità o natura).

In questo senso, autorevole dottrina ha rilevato che il problema dell'idoneità della forma a costituire un valido marchio, seppur collegato, non sarebbe immediatamente attinente con la questione del “*secondary meaning*”, in quanto una forma inidonea a costituire un valido marchio non potrà mai acquisire carattere distintivo³⁷.

³⁵ Cfr. App. Milano, 18 luglio 1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1995, 3334; Trib. 2 luglio 1996, *ivi*, 3600.

³⁶ Cfr. Commissione dei Ricorsi, 27 ottobre 1995, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1995, 3524. Si veda anche Trib. Milano, 30 dicembre 1999, *ivi*, 2000.

³⁷ Così FRASSI, *cit.*. La giurisprudenza comunitaria ha chiarito invece che l'acquisto di capacità distintiva per le forme può operare ove “*in conseguenza dell'uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa*” sicché associa “*la forma del prodotto e quell'operatore ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o in assenza di contraria indicazione, crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo*” (Corte di Giustizia, 18 giugno 2002, C-299/99 e 7 luglio 2005, C-353/03, pubblicate su www.curia.eu).

1.6 L'analisi della capacità distintiva e la sua prospettiva funzionale

Alla luce di tutto quanto sopra, occorre svolgere un esame ulteriore sulla capacità distintiva che il segno può aver assunto nel corso del tempo.

In tal senso, occorre partire da quella che apparentemente sembra una ovvia constatazione: un segno è distintivo quando è in grado di fornire uno specifico messaggio di origine imprenditoriale ai consumatori cui i prodotti o i servizi sono destinati.

Come ha rilevato la migliore dottrina, infatti, *“per poter espletare la sua funzione di segno distintivo, il marchio deve consistere in una entità idonea a caratterizzare il prodotto ed a distinguerlo dagli altri”*³⁸.

Pertanto, il marchio deve contenere un specifico messaggio, percepibile dal pubblico di riferimento, che consenta a quest'ultimo di operare un riconoscimento della fonte imprenditoriale dei prodotti o dei servizi: ove il marchio sia capace di traghettare e veicolare una informazione chiara ed inequivocabile in merito all'origine, si potrà concludere che esso è dotato di carattere distintivo.

La prima osservazione che deve quindi essere tratta da tutto quanto sopra è che l'orizzonte valutativo della capacità distintiva non può essere limitato ad una astratta analisi del tipo di segno designato come marchio e del suo grado di originalità. Al contrario, è necessario compiere un esame ulteriore, in senso “dinamico”, che sia teso a determinare se il marchio sia

³⁸ Così, VANZETTI – DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè 2009, pag. 159.

concretamente una entità portatrice di un significato percepibile dal pubblico ed, in caso affermativo, quale sia questo significato. In questo senso, vedremo meglio in cosa consista la funzione giuridicamente tutelata del marchio nel capitolo che segue.

Capitolo 2

La funzione distintiva del marchio: principali questioni

2.1 La tradizionale funzione d'origine del marchio

Il marchio adempie una funzione socialmente utile nell'economia di mercato, che consiste precipuamente nel rendere riconoscibile una impresa e la sua attività.

In questo senso, si è affermato univocamente che il marchio svolge innanzitutto una funzione di indicazione d'origine, come tale “*essenzialmente distintiva*”³⁹ e protetta nei confronti di fenomeni di confusione all'origine. In particolare, si è sostenuto che “*l'interesse alla distinzione, soddisfatto dal segno, fa capo sia all'impresa titolare che al pubblico e, per entrambi, in relazione al rischio di confusione, al rischio*

³⁹ Cfr. VANZETTI, “Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati”, in *Dir. Ind.* 2007, pag. 7.

*cioè che a causa di equivoci sulla provenienza dei prodotti da una certa impresa le scelte dei consumatori possano essere sviate*⁴⁰.

La teoria in base alla quale la sola funzione giuridicamente protetta del marchio è quella di indicazione d'origine è stata elaborata, a partire dalla fine degli anni '50, dal Prof. Vanzetti⁴¹. L'autorevole Autore ha messo in luce che la funzione del marchio doveva coincidere con la c.d. "funzione giuridicamente protetta" del segno, che non andava ad identificarsi "*con la funzione economica che il marchio di fatto adempie sui mercati, bensì (è) la funzione economico-sociale tipica che gli è attribuita dalle norme di un ordinamento giuridico dato*"⁴². In sostanza, si trattava allora di interpretare con attenzione le norme poste a tutela dei segni distintivi al fine di determinare le condizioni che regolavano il diritto di esclusiva conferito al titolare del marchio.

In questa prospettiva, come è stato notato da autorevole dottrina⁴³, "*diveniva cruciale il tema della cessione del marchio; per effetto delle previsioni di legge (art. 2569 cod. civ.; art. 15 della legge sui marchi del 1992), che consentivano questa cessione soltanto unitamente all'azienda o al ramo di essa cui il marchio ineriva – azienda che andava intesa non in senso formale, ma come l'insieme dei fattori produttivi dai quali dipendono*

⁴⁰ Così, GHIDINI, "Profili evolutivi del diritto industriale", Giuffrè 2001, pag. 124.

⁴¹ Si vedano, in particolare, "Cessione del marchio" in *Riv. dir. comm.* 1959, I, pag. 385 e ss.; "Equilibrio di interessi e diritto al marchio", *ivi*, 1960, I, pag. 254 e ss.; "Funzione e natura del marchio", *ivi*, 1961, I, pag. 16 e ss.

⁴² Così, VANZETTI, "Funzione e natura giuridica del marchio", *cit.*, pag. 22.

⁴³ Cfr. la ricostruzione offerta da GALLI, "Funzione del marchio e ampiezza della tutela", Giuffé, 1996, pag. 53.

le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio considerate rilevanti nell'apprezzamento del pubblico –; il marchio veniva infatti a costituire per i consumatori la garanzia della provenienza costante nel tempo da un'unica fonte imprenditoriale di tutti i prodotti su cui era apposto ovvero dei servizi, per i quali era impiegato”⁴⁴.

Di conseguenza, sotto l'egida delle legge del 1942, il marchio diventava il portatore di una informazione univoca sull'origine dei prodotti o servizi, segnalando al consumatore che il prodotto o servizio proveniva da un certo nucleo aziendale o da una determinata impresa⁴⁵. Ciò anche grazie al fatto che la legge dell'epoca impediva, come si è accennato, che il marchio fosse oggetto di trasferimento indipendentemente dall'azienda, sicché esisteva un binomio pressoché indissolubile tra il segno distintivo e l'impresa, sul quale il consumatore dell'epoca poteva fare conto.

Quanto, invece, agli altri messaggi che il marchio era, di fatto, in grado di evocare (tra cui, ad esempio, un indiretto messaggio sulla qualità dei prodotti ed un messaggio attrattivo, di richiamo verso tali prodotti)⁴⁶, la

⁴⁴ Cfr. GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, *cit.*, pag. 53.

⁴⁵ Nota GALLI, in “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, *cit.*, pag. 54 che: “*il messaggio che in tal modo il marchio comunicava non aveva dunque riguardo all'identità del soggetto da cui avevano origine i prodotti o i servizi per i quali quel marchio era usato, bensì concerneva il fatto che tutti i prodotti o i servizi provenissero da un fonte imprenditoriale costante nel tempo, ancorché questa potesse rimanere ignota*”.

⁴⁶ La dottrina più autorevole non ha mai negato che il marchio sia in grado di trasmettere al pubblico una serie di suggestioni sul prodotto o servizio contrassegnato ed una informazione, ancorché indiretta, sulla qualità di essi. Rileva efficacemente VANZETTI in “Equilibrio di interessi e diritto al marchio”, *cit.*, pag. 268-269, che il marchio sarebbe “*innanzi tutto il punto di riferimento della pubblicità persuasiva, e cioè il collettore di essa verso un determinato prodotto; ma in una fase successiva è il marchio stesso che viene acquistando un proprio potere intrinseco di suggestione, un proprio magnetismo rispetto al consumatore, come risultato dell'esser divenuto*

dottrina dell'epoca, e segnatamente Vanzetti, riteneva di dover escludere che essi potessero essere ricondotti nell'alveo di una funzione giuridicamente tutelata dall'ordinamento.

Mancava, infatti, una disposizione che imponeva ai prodotti o i servizi contraddistinti da un certo marchio di rispondere a determinate caratteristiche di qualità o a determinati *standard*: l'imprenditore era libero di modificare le caratteristiche della propria offerta produttiva ed il livello di qualità dei prodotti offerti, senza che ciò potesse comportare la lesione di una posizione (dei consumatori) ritenuta dal legislatore meritevole di una specifica protezione⁴⁷.

Allo stesso modo, si riteneva che le (eventuali) suggestioni pubblicitarie incorporate nel marchio⁴⁸ non fossero suscettibili di una

la rappresentazione ultima, l'evocatore immediato, il simbolo di tutta la pubblicità indiretta che su di esso sia stata riversata" sicché "a questo punto la funzione informativa (o di identificazione) che originariamente si attribuisce al segno, risulta del tutto sommersa dalla sua funzione persuasiva, ossia dalla associazione del simbolo alla pubblicità persuasiva svolta da esso".

⁴⁷ Scrive VANZETTI in "Funzione e natura del marchio", *cit.*, pag. 32 "o il marchio identifica il prodotto collegandosi a determinate qualità di esso, che la legge garantisce costantemente presenti in ciascuna delle unità contrassegnate: ovvero lo identifica collegandosi alla sua fonte produttiva, la legge garantendo cioè che tutte le unità provengono da una medesima fonte". In questo contesto, l'autorevole Autore osserva che una funzione di garanzia qualitativa non può essere presa in considerazione, in quanto "da un punto di vista di politica legislativa l'imposizione di un onere giuridico di garanzia qualitativa a carico del titolare del marchio darebbe luogo ad una disciplina estremamente rigida e di difficoltosa applicazione" e comunque sarebbe "del tutto impossibile parlare di una funzione di garanzia del marchio, fintanto che la legge non preveda (ciò che non accade in nessuna legislazione) a carico del titolare del marchio un obbligo di uniformare tutta la produzione che intende contraddistinguere col marchio medesimo a determinate, costanti caratteristiche qualitative". Dall'altro lato, sempre Vanzetti sottolinea che non esiste peraltro "alcuna norma che impedisca al titolare di un marchio di peggiorare, in ogni momento la garanzia qualitativa della propria produzione", sicché "se una funzione di garanzia il marchio assolve, questa è di puro fatto" (si veda, più diffusamente, "Cessione del marchio, *cit.*, pag. 415 e ss).

⁴⁸ Si tenga anche conto che nel periodo a cavallo tra gli anni '50 e gli anni '70, l'incidenza del fenomeno pubblicitario era certamente molto minore rispetto a quella odierna, posto anche la comunicazione televisiva non aveva ancora quella dirompenza e diffusione che conosciamo oggi. Per maggiori approfondimenti, si veda il paragrafo 2.2 che segue.

sistemazione dogmatica che consentisse un loro inquadramento normativo: in altre parole, tali suggestioni erano del tutto “estranee” alla disciplina dei marchi, in quanto anche il riferimento contenuto nella legge di allora all’uso del marchio a fini pubblicitari doveva essere interpretato come un *“uso in funzione della diffusione del prodotto, e quindi del sorgere, in base all’esperienza, di tale affidamento nel pubblico e non invece considerato in modo autonomo, come fonte di un autonomo valore del marchio stesso”*, con la conseguenza che *“ciò che deve assumere rilievo nella funzione pubblicitaria del marchio – e in genere dei mezzi pubblicitari – sono le finalità informative, che realizzandosi contribuiscono a portare a conoscenza del consumatore tutte le possibili alternative di acquisto, garantendogli una effettiva libertà di scelta e stabilendo quei canali di comunicazione tra produttori e pubblico che sono indispensabili nell’organizzazione giuridica moderna; mentre estranee alla tutela giuridica debbono restare le finalità persuasive di tale funzione pubblicitaria”*⁴⁹.

Poiché l’affidamento del pubblico coincideva con l’affidamento circa l’origine dei prodotti, si era rilevato che anche le suggestioni attrattive pubblicitarie che il marchio era in grado di trasmettere trovavano una loro tutela unicamente attraverso la funzione d’origine⁵⁰.

⁴⁹ Così VANZETTI, Cessione del marchio, *cit.*, pag. 404

⁵⁰ Rispetto a tali funzioni, pertanto, nessuna forma di protezione era prevista. Cfr., in questo senso, VANZETTI, “Cessione del marchio”, *cit.*, 420, il quale sostiene che *“il marchio, di fatto, una*

Da questa impostazione discendeva che il titolare del marchio poteva vietare ai terzi la registrazione o l'uso di un segno che fosse suscettibile di incrinare la funzione di provenienza del suo segno anteriore: ciò avveniva in tutti i casi di confusione sull'origine dei prodotti contraddistinti dai marchi a raffronto.

Pertanto, in quel periodo la dottrina identificava nel pericolo di confusione sulla provenienza l'unico parametro di tutela garantito dal sistema, essendo la confondibilità equiparabile ad una sorta di *“sintesi per significare la confondibilità delle fonti d'origine dei prodotti che si realizza variamente attraverso la confondibilità dei loro segni distintivi”*. Al contrario, la dottrina riteneva che *“una tutela del segno in sé, avulso dalla sua funzione distintiva, e quindi dall'oggetto dell'identificazione, non [avrebbe avuto] interesse alcuno a giustificarla”*⁵¹.

funzione economico sociale di garanzia – più o meno piena in ordine alla continuità delle qualità che differenziano quel determinato prodotto o quella determinata serie di prodotti dagli altri dello stesso genere: qualità che possono intendersi sia come caratteri merceologici o tecnici di un determinato articolo, sia come livello qualitativo, tradizione di aggiornamento tecnico, di una determinata serie di prodotti: adempie tale funzione di fatto, in quanto da un lato sussiste la convinzione del consumatore che acquista un prodotto dotato delle medesime qualità (intese come sopra, e che lo individuano dagli altri dello stesso genere) di quelle che aveva potuto riscontrare nel prodotto identicamente contrassegnato acquistato altra volta; e in quanto dall'altro a tale convinzione corrisponde l'interesse del produttore di non deteriorare qualitativamente la produzione al fine di non svalutare il marchio”.

⁵¹ Così VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit. , pag. 80. Nel medesimo senso, nota efficacemente MANSANI, in *“La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario”*, Giuffrè, 2000, pag. 73 che *“il giudizio di contraffazione non può dunque avere ad oggetto la meccanica valutazione del grado di somiglianza tra i segni, accompagnata dalla verifica della corrispondenza o vicinanza dei settori merceologici nei quali essi sono stati registrati o usati, ma deve essere condotto tenendo conto che l'esclusiva sul marchio si estende sin dove può aversi un rischio di confusione sull'origine, cosicché condizione necessaria e sufficiente perché si abbia contraffazione è che ai prodotti recanti i segni a raffronto possa essere attribuita una identica origine che in realtà non possiedono”*.

2.2 Il legame con l'azienda (o l'impresa) e la sua evoluzione

interpretativa

Nel sistema sopra delineato, l'elemento che accomunava tutti i prodotti che recano legittimamente il marchio, e che consentiva di distinguerli dagli altri quanto alla loro origine, era costituito, come si è visto, dalla provenienza di quei prodotti da una costante fonte produttiva, individuata nell'azienda, in quanto era appunto tra essa ed il marchio che la legge istituiva una *“connessione inscindibile nei momenti di discontinuità della vita del segno, vale a dire quelli della nascita, della cessione e dell'estinzione del diritto su di esso”*⁵². Le norme dettate in tema di trasferimento di marchio stabilivano altresì che la cessione del segno distintivo potesse avvenire anche ove oggetto della cessione fosse stato il solo ramo d'azienda, identificato come il *“nucleo produttivo”* o *“l'entità caratterizzante”*, di natura variabile a seconda del tipo di marchio e di prodotto da contraddistinguere.

Tra gli anni '50 e '70, quindi, il legame biunivoco tra marchio e azienda (o ramo d'azienda) rendeva possibile una tendenziale costanza delle caratteristiche qualitative dei prodotti contrassegnati dal marchio (sebbene, lo si è visto, tale costanza qualitativa non costituiva un requisito di tutela nel sistema dei segni distintivi).

⁵² Cfr. MANSANI, *“La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario”*, *cit.*, pag. 74.

D'altro canto, era lo stesso panorama economico-sociale di quel periodo a favorire la stretta correlazione tra marchio ed azienda e rendeva possibile il mantenimento, di fatto, di una sostanziale garanzia qualitativa tra prodotti contraddistinti da un marchio oggetto di trasferimento. Ciò per diverse ragioni, essenzialmente da ricercarsi nel fatto che in quel periodo le imprese di piccole e medie dimensioni avevano un ruolo centrale nell'economia di mercato, sia nazionale sia comunitaria, sicché fenomeni di concentrazioni di imprese erano per lo più embrionali. Inoltre, le grandi imprese operanti in settori merceologici differenti erano allora in numero minimo, essendo invece l'attività della gran parte delle società concentrata in un ben specifico ramo, in grado di condizionare sia i risultati produttivi, sia le politiche commerciali⁵³. A ciò si aggiunga che *“le rigidità e le barriere esistenti nel mercato dei capitali e la scarsa flessibilità degli strumenti finanziari rendevano poco frequenti le acquisizioni, soprattutto da parte di imprese straniere, e, se avvenivano, esse “erano dettate dall'interesse allo sfruttamento dei complessi aziendali esistenti, il cui valore determinava quasi interamente il prezzo”*⁵⁴. Infine, all'epoca erano

⁵³ Rileva, a questo proposito, MANSANI, *op. ult. cit.*, pag. 75 che *“anche nelle imprese di maggiori dimensioni operanti in settori diversi, di solito ogni stabilimento era destinato alla produzione di un solo genere di prodotti, normalmente contraddistinto da un marchio speciale; ed i marchi generali raramente venivano concessi in licenza per contraddistinguere prodotti di genere differente da quelli realizzati dall'impresa del loro titolare. La fabbricazione per conto ed altri fenomeni di decentramento produttivo ed outsourcing erano poco praticati: l'intero ciclo produttivo veniva normalmente realizzato all'interno di un unico stabilimento. Se mutavano la proprietà o il management, le politiche produttive e commerciali restavano normalmente immutate, in quanto condizionate dal nucleo aziendale”*.

⁵⁴ Così, MANSANI, *op. ult. cit.*, pag. 76.

poco praticate le politiche di *marketing* volte a costruire una immagine al prodotto contrassegnato dal marchio, anche per la scarsa diffusione del mezzo televisivo e della minore importanza che veniva affidata alle strategie pubblicitarie.

Da tutto quanto esposto discendeva che *“siccome il nucleo aziendale era normalmente destinato a rimanere immutato nel tempo indipendentemente dalle vicende dell’impresa, di cui costituiva elemento essenziale, e poiché le scelte di consumo erano fondate quasi esclusivamente sulle caratteristiche fisiche dei prodotti, ampiamente dipendenti dalle caratteristiche dei nuclei aziendali in cui essi venivano fabbricati, le disposizioni che agganciavano la sorte del marchio a quella dell’azienda, o quanto meno a quel comparto in cui i prodotti da esso contraddistinti erano realizzati, risultavano normalmente idonee ad assicurare che i prodotti recanti il medesimo marchio rimanessero sostanzialmente equivalenti anche ove fosse mutata la titolarità del segno”*⁵⁵.

Nel corso degli anni '70, erano tuttavia mutate le condizioni economiche nazionali ed europee: iniziavano infatti i primi fenomeni di concentrazione tra imprese e le prime acquisizioni importanti, sicché si rendeva necessario un ripensamento del binomio marchio-azienda, in grado di tener conto delle nuove caratteristiche di mercato e dei soggetti che vi

⁵⁵ Così, MANSANI, *op. ult. cit.*, pag. 76.

partecipano. In questo senso, la nozione di “azienda” (intesa come insieme dei beni dell’imprenditore) veniva avvertita come eccessivamente rigida e poco adeguata a riflettere i nuovi complessi economici ed imprenditoriali, del genere più vario, a cui il marchio veniva ricollegato.

Onde ovviare questo inconveniente, la dottrina⁵⁶ aveva pertanto iniziato a riferirsi al concetto di “fonte produttiva”, rilevando in particolare essa era *“espressione di significato molto lato, che può comprendere tutta l’organizzazione dei fattori necessari alla produzione, come pure singoli fattori essenziali per la preparazione del singolo articolo. Fra i fattori che partecipano alla produzione vi è anche l’attività dell’imprenditore e dei collaboratori che operano alle sue dipendenze”*. Sino agli anni '70, il concetto di fonte produttiva era stato considerato in via subordinata nell’ambito della teoria tradizionale che ancorava il marchio alla funzione d’origine imprenditoriale (e all’azienda), in quanto esso veniva ristretto *“a quegli elementi che possono restare costanti al di là delle vicende soggettive del diritto e che, secondo l’opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, consistono in quei fattori che sono necessari per dare al prodotto le qualità che lo caratterizzano e che possono variare, a seconda del tipo di prodotto, dal complesso aziendale fino al singolo elemento. Ora se una tale definizione della fonte produttiva può rispondere al concetto di azienda quale rileva nell’ambito dell’art. 15, essa non è idonea ad indicare*

⁵⁶ AUTERI, “Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti ‘originali’”, Milano, 1973, pag. 186 ss.

quel nucleo produttivo che per definizione deve restare costante nel tempo. Per far coincidere i fattori produttivi che devono seguire il marchio nei trasferimenti con la fonte o nucleo produttivo che deve rappresentare l'oggetto dell'identificazione, occorrerebbe supporre che tali fattori fossero immutabili; ma ciò risulterebbe fondato solo in quanto si ipotizzasse a carico del titolare l'obbligo di non modificare il nucleo produttivo”⁵⁷.

In realtà, “nessuna disposizione di legge vieta al proprietario di trasformare radicalmente l'azienda in modo da coinvolgere quei fattori, quella combinazione di fattori, da cui dipendono i caratteri ed il livello qualitativo dei prodotti. Se eventualmente a fini diversi si potrà considerare il livello della trasformazione come continuazione della stessa azienda (se mai, nell'ambito dei rapporti di cui l'azienda può essere oggetto), non lo si può ai fini per cui si postula la necessità di una fonte costante dei prodotti, vale a dire per dare un contenuto alla funzione distintiva del segno, e nello stesso un fondamento all'affidamento del pubblico e una giustificazione della tutela. Da questo punto di vista quello che importa è la combinazione di fattori produttivi che è all'origine dei caratteri dei prodotti. Una tale combinazione può venire completamente distrutta dall'intervento dell'imprenditore e sostituita da una nuova combinazione che abbia poco in comune con quella precedente. In circostanze del genere parlare della persistenza della stessa azienda sarebbe una mera finzione, mentre in

⁵⁷ AUTERI, *op. cit.*, pag. 188.

*realtà ciò che garantisce la continuità della produzione è l'attività dell'imprenditore e delle persone che lo sostituiscono nell'attività imprenditoriale". Da ciò discendeva che "la fonte del prodotto, l'entità identificata dal segno, è rappresentata dall'impresa; l'azienda rileva autonomamente soltanto come tratto di unione, fattore di continuità, nei soli momenti, per così dire, di crisi nella vita del marchio, nel momento del trasferimento, per poi lasciare il posto alla impresa del titolare"*⁵⁸.

Come si vede, la dottrina spostava la sua attenzione dall'azienda materialmente intesa all'attività di organizzazione e di sfruttamento delle componenti produttive dell'impresa, ritenendo che ad essa dovesse essere ricondotta la funzione di indicazione di origine del marchio. In altre parole: non era effettivamente necessario che il marchio qualificasse l'attività, certa ed immutabile di un dato complesso aziendale, quanto piuttosto che fosse il portatore di messaggio proveniente da un determinato centro di produzione, ancorché variabile.

Tale prospettiva consentiva di inquadrare più agevolmente alcune problematiche si andavano affacciando proprio in quegli anni, anche a livello comunitario. Tra esse, una questione dibattuta era stata la definizione di "società controllata", che la Corte di Giustizia aveva qualificato, in quel periodo, come una entità formalmente dotata di autonoma personalità giuridica, che tuttavia formava una sola unità di tipo

⁵⁸ AUTERI, *op. cit.*, pag. 189.

economico con la controllante in quanto applicava le direttive impartite dalla società madre⁵⁹. Ne discendeva che società appartenenti al medesimo gruppo erano considerate come un unico e solo nucleo economico⁶⁰.

Da tutto quanto sopra esposto, si ricavava l'impressione che fosse intervenuta, per opera della dottrina di quegli anni e dell'intervento anche della Corte di Giustizia, un sostanziale estensione del concetto di "origine imprenditoriale", che andava ad abbracciare un nucleo più ampio di società ed imprese.

Di pari passo, si rendeva quindi necessario anche un ripensamento della tradizionale funzione d'origine del marchio, in quanto quella origine aveva assunto contorni più sfumati ed elastici. In questo contesto, si è quindi affermato il principio per cui recavano legittimamente il marchio i prodotti immessi in commercio dalla società titolare del segno e dalle società ad essa collegate. Inoltre, si affermava anche il principio per cui l'uso del marchio da parte di una società licenziataria era legittimo, poiché esisteva una autorizzazione contrattuale tra il titolare del segno e la società che lo utilizzava sul mercato (e che si incaricava della stessa produzione e realizzazione dei prodotti).

⁵⁹ Cfr. Corte Giustizia CEE, 14 luglio 1972, C-48-57/69.

⁶⁰ Nello stesso periodo, la Corte di Giustizia aveva enunciato anche il principio per cui le imprese appartenenti al medesimo gruppo, se effettivamente soggette ad una direzione unitaria, devono essere considerate come una unica impresa ai fini dell'applicazione delle regole della concorrenza, sicché le intese raggiunte all'interno del gruppo non sono sanzionabili ai sensi dell'art. 85 del Trattato (ora art. 81). Si veda, in questo senso, la decisione della Corte del 31 ottobre 1974 nel caso C-16/74 (*Centrafarm*).

La questione della licenza era, in realtà, piuttosto spinosa, in quanto la concessione dell'uso del marchio ad una entità estranea al nucleo produttivo del titolare poneva una serie di interrogativi, confliggendo, di fatto, con l'assunto per cui il marchio doveva indicare una ben precisa, determinata (e pressoché immutabile) provenienza. Ove infatti fosse rimasto fermo il principio per cui il marchio doveva riflettere l'origine proveniente dal nucleo imprenditoriale, l'ammissibilità di contratti di licenza avrebbe potuto essere revocata in dubbio in quanto nel caso della licenza sarebbe stato evidente che il nucleo produttivo non poteva coincidere con quello del titolare, avvalendosi di norma il licenziatario di una sua struttura aziendale autonoma⁶¹. Inoltre, nel caso in cui si fosse ammessa la possibilità di concedere licenze non esclusive del marchio, si rischiava una possibile compartimentazione dei mercati in quanto ciascun licenziatario avrebbe potuto opporsi alle vendite di altri licenziatari sul presupposto che i prodotti realizzati da questi ultimi erano differenti dai propri.

⁶¹ Rileva MANSANI, in "La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario", *cit.*, pagg. 82-83 che la questione poteva essere risolta ponendo mente al fatto che il nucleo produttivo "poteva peraltro consistere, come si è visto, anche in un semplice ramo aziendale ed in particolare nelle sole istruzioni necessarie per consentire la realizzazione dei prodotti equivalenti a quelli precedentemente fabbricati dal titolare del marchio. Cosicché le regole dettate per il trasferimento del marchio, ove ritenute applicabili alla licenza, potevano dirsi rispettate attraverso l'inserimento nei contratti di clausole che imponevano al licenziatario di assoggettarsi alle istruzioni impartite al concedente ed ai controlli da questo esercitati per verificarne il rispetto. Anche in queste ipotesi, tuttavia, identificando l'origine indicata dal marchio con il nucleo produttivo, ancorché 'spiritualizzato' nelle istruzioni impartite dal titolare al suo avente causa, si sarebbe potuto concludere che il marchio, pur rimanendo di titolarità del concedente, passava ad indicare i prodotti del licenziatario in quanto provenienti da un nucleo produttivo entrato nella sua disponibilità".

Tali conflitti poco si attagliavano con le esigenze di tutela manifestate dagli organi comunitari, i quali avevano a cuore la creazione di un sistema che proteggesse le esigenze del titolare del marchio, evitando, nel contempo, che l'esercizio dei diritti di esclusiva conferiti dal segno ostacolasse la libera circolazione delle merci.

La strada per risolvere definitivamente i problemi sopra enunciati appariva dunque quella di ritenere che l'origine cui il marchio faceva riferimento fosse quella dell'impresa del titolare, il quale – nel caso di licenze esclusive o non esclusive - si assumeva anche l'onere di impartire indicazioni ed istruzioni sulla scelta dei prodotti e sulle strategie commerciali, che il licenziatario era richiesto di rispettare. In tale contesto, si poteva concludere che – a prescindere dalle modalità concrete con cui i prodotti venivano fabbricati – l'origine imprenditoriale restava una ed una sola, coincidendo con quella del titolare, che si assumeva una responsabilità ed un dovere di controllo nei confronti sia del proprio nucleo di produzione sia di quello dei suoi eventuali licenziatari.

Pertanto, il concetto di provenienza diventa ancora più elastico, andando ad identificare una “attività economica” e non più (o soltanto) un insieme di beni utilizzabili per l'esercizio dell'impresa.

L'elemento determinante per definire l'origine imprenditoriale doveva essere dunque ricercato nell'esercizio del potere di decidere quali prodotti, e con quali caratteristiche, potevano essere immessi sul mercato

con un determinato marchio. E' infatti questo potere che rimaneva in capo alla società licenziante e che qualificava la ragione stessa della concessione del marchio in licenza, garantendo una ideale continuità tra l'attività esercitata dal titolare e quella dell'impresa licenziataria.

Anche la realtà economica confermava la bontà di questa impostazione: come si accennava, l'assetto dei mercati era cambiato e non era infrequente che le attività produttive di grandi gruppi di imprese fossero delegate ad una specifica entità (mentre la società capogruppo si dedicava a valutare e porre in essere le strategie produttive e finanziarie principali). Insomma, non è un caso se, nel corso degli anni '70, iniziava ad accadere che un prodotto contraddistinto da un certo marchio fosse prodotto in un determinato stabilimento, assemblato in un altro ancora, distribuito da un terzo soggetto del gruppo, e magari pubblicizzato da un quarto.

Di fronte ad un simile quadro, cercare di individuare il "nucleo produttivo" poteva dunque diventare una ardua impresa; appariva invece più ragionevole ed aderente alla realtà dei fatti che l'origine dei prodotti dovesse essere ricondotta all'insieme dei poteri di direzione e di controllo esercitati dal titolare del segno sulla produzione.

2.3 Ulteriori questioni: la registrazione del marchio

Un ulteriore profilo che andava ad impattare sulla corretta definizione di "origine imprenditoriale" (e quindi, in via mediata, sulla funzione del marchio giuridicamente protetta) era costituita dalla regola per

la quale – in vari ordinamenti, incluso il nostro – il marchio d’impresa poteva essere registrato soltanto da un imprenditore o da una entità che si impegnasse comunque a farne uso con riferimento ad una attività commerciale.

Si trattava, a ben vedere, di una ulteriore norma intesa a collegare, in modo univoco, il marchio ad un soggetto che esercitasse una attività d’impresa, rimarcando così la funzione del marchio come indicatore di una certa origine, imprenditoriale appunto.

Con il mutare delle condizioni di mercato, tuttavia, anche tale norma – al pari di quella che legava a filo doppio il marchio all’azienda – venne considerata incapace di riflettere appieno le dinamiche economiche che potevano interessare la vita del marchio e la sua eventuale cessione o concessione in licenza. Si argomentava, in questo senso, che la limitazione prevista dalla legge non teneva conto della possibile circostanza che il marchio – depositato o registrato finanche da una persona fisica – potesse poi essere trasferito, licenziato o comunque usato da un terzo nell’ambito di una attività economica. Allo stesso modo, si riteneva che fosse poco plausibile operare un controllo preventivo sulle eventuali attività esercitate dal titolare del marchio, al fine di verificare se il marchio poteva essere concesso ed a quali condizioni e per quali prodotti o servizi⁶².

⁶² Un problema che effettivamente poteva porsi nel contesto sopra delineato era se il titolare poteva registrare un marchio con riferimento a prodotti o servizi differenti da quelli oggetto della sua attività economica. Osserva efficacemente MANSANI, in “La funzione di indicazione

Le restrizioni sopra citate confliggevano pertanto con le finalità di liberalizzazione e di armonizzazione perseguite dagli organi comunitari, segnatamente allo scopo di garantire la massima libertà nella circolazione delle merci sul territorio. In questo senso, gli organi comunitari avevano infatti sottolineato, già nel commento ufficiale all'art. 4 del regolamento sul marchio comunitario nel 1980, che nessuna previsione imponeva in realtà al titolare del marchio di possedere materialmente una impresa, quanto piuttosto che i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio fossero realizzati nel contesto di una attività imprenditoriale.

Perciò, si doveva ammettere, ad esempio, la registrabilità di un marchio utilizzato nell'ambito di accordi tra società del medesimo gruppo (in cui la produzione e la distribuzione erano affidate ad una società diversa da quella formalmente titolare del marchio), così come pure la possibilità che il richiedente fosse una persona fisica che concedeva il marchio in licenza o che ne trasferiva la titolarità.

Allo stesso modo, si riteneva che la registrazione del marchio potesse essere richiesta anche per prodotti o servizi non immediatamente attinenti con la sfera di attività/interesse commerciale. A questo proposito, si sottolineava che esistevano alcune ulteriori norme in grado di limitare i

d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario", *cit.*, pag. 90 che: "il divieto di registrare il marchio per settori diversi da quelli nei quali l'attività del richiedente veniva svolta o avrebbe dovuto espandersi trovava essenzialmente la sua giustificazione nel collegamento tra il marchio ed il ramo d'azienda (così che, in sostanza, l'imprenditore avrebbe potuto registrare il marchio in relazione ai soli settori in cui operava, potendolo poi trasferire unitariamente ai relativi rami aziendali)".

poteri di esclusiva attribuiti al titolare: si pensi, ad esempio, alle norme in tema di decadenza per non uso o, ancora, a quelle concernenti la registrazione in malafede.

Alla luce di quanto sopra, il legislatore comunitario finiva quindi per ammettere la registrazione del marchio anche da parte di soggetti non imprenditori (e per prodotti o servizi anche differenti da quelli d'immediato interesse).

La condizione da rispettare tassativamente era invece quella per cui il marchio doveva essere utilizzato nel contesto di una attività d'impresa, intesa come *“ogni attività diretta allo scambio di beni o servizi indipendentemente dalla forma in cui essa è organizzata e da un eventuale fine di lucro”*⁶³.

Tale regola è stata poi adottata dagli Stati membri, incluso il nostro Paese, rendendo di fatto possibile una estensione della tutela garantita dal marchio d'impresa⁶⁴.

⁶³ Si veda la decisione della Commissione, 15 settembre 1989, in G.U.C.E. L 284, 3 ottobre 1989, pag. 36. A questo riguardo, nota MANSANI in “La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario”, *cit.*, pag. 97 che *“in ossequio a questi principi gli organi comunitari hanno ritenuto che costituiscono attività d'impresa, fra le altre, quelle svolte da associazione non riconosciute e prive di finalità lucrative; federazioni sportive; artisti (cantanti d'opera); liberi professionisti; inventori; persone fisiche che detengono il pacchetto di controllo di una società di capitali; società di gestione dei diritti d'autore; enti di ricerca; uffici pubblici di collocamento che prestano gratuitamente i loro servizi”*.

⁶⁴ Si veda l'attuale art. 19 del Codice della Proprietà Industriale, il quale dispone che può ottenere la registrazione di un marchio *“chiunque lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”*. Il principio è oggi confermato anche dalla giurisprudenza la quale, in varie occasioni, ha chiarito che legittimato a chiedere la registrazione del marchio sia chiunque lo utilizza, o si proponga di utilizzarlo, direttamente o indirettamente, nell'esercizio di un'attività (cfr., tra le tante, Trib. Torino, 19 dicembre 2002, in *Giur. it.*, 2003, p. 965).

2.4 Il problema del consenso

Le considerazioni sin qui svolte inducevano quindi a ritenere che al marchio fosse essenzialmente attribuita la funzione di indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi dal soggetto che deteneva il potere di decidere se e con quali caratteristiche essi dovevano essere immessi sul mercato.

Un ulteriore aspetto che è stato oggetto di considerazione era quello concernente il “consenso” prestato dal titolare del marchio, restando da stabilire se esso consisteva in una qualche forma di controllo volto ad assicurare l’uniformità e costanza delle caratteristiche merceologiche.

Nel sistema comunitario dei marchi, non esisteva alcuna regola che imponesse un simile onere di controllo, sia sotto il profilo normativo⁶⁵ sia sotto quello giurisdizionale. In quest’ultima prospettiva, la questione era stata affrontata dalla Corte di Giustizia in due importanti sentenze⁶⁶, nelle quali era discusso il tema dell’eventuale diritto del titolare di un marchio registrato in uno Stato membro di opporsi all’importazione in quello Stato

⁶⁵ Rileva MANSANI in “La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario”, *cit.*, pag. 103: “la disposizione, inserita nella proposta di regolamento del 1980, che imponeva al concedente di vigilare ‘affinché il licenziatario fabbrichi prodotti e fornisca servizi di qualità uguale a quella dei prodotti o dei servizi che egli stesso fabbrica o fornisce’, sia stata dapprima emendata in senso meno restrittivo, stabilendo, nella proposta del 1984, che il titolare del marchio prendesse ‘misure adeguate per accertarsi che il licenziatario fabbrichi prodotti o fornisca servizi di qualità conforme alle sue istruzioni’, ed infine eliminata del tutto dal testo sia del regolamento che della direttiva”.

⁶⁶ Si tratta delle decisioni del 17 ottobre 1990 (*Hag II*), C-10/89, in *Racc.*, 1990, p. 3711 e del 22 giugno 1994, C-9/93, (*IHT/Ideal-Standard*) in *Racc.*, 1994, p. 2836. Come indicato da MANSANI, *op. ult. cit.*, le fattispecie esaminate nelle due decisioni “differivano in quanto, se nel primo caso il frazionamento della titolarità del marchio (si trattava ancora una volta del marchio ‘Hag’) era dovuto ad una espropriazione per motivi bellici, e dunque ad un intervento coattivo, nel secondo caso esso era la conseguenza di una cessione volontaria del marchio per Stati”.

di prodotti dello stesso genere recanti il marchio provenienti da una diversa impresa, originariamente controllata da quella del titolare del marchio.

Nella prima di queste sentenze (c.d. caso *Hag II*), la Corte aveva ribadito il principio secondo cui l'art. 36 del Trattato andava interpretato nel senso che le sole deroghe ammesse alla regola della libera circolazione delle merci erano quelle giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituivano l'oggetto specifico del diritto al marchio, che consisteva precipuamente nel *“garantire al titolare il diritto di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio de prodotto e di tutelarlo in tal modo dalla concorrenza di chi volesse abusare della posizione e della notorietà del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo marchio”* sicché *“al fine di stabilire l'esatta estensione di questo diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine”*⁶⁷.

Secondo la Corte di Giustizia, in questo contesto il marchio avrebbe assunto anche una funzione di carattere pro-competitivo in quanto costituiva un *“elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare. In detto sistema, le imprese*

⁶⁷ Si veda il punto 13 della motivazione della decisione della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1990 (*Hag II*), C-10/89, *cit.*, p. 3711.

debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci e dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti o servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono stati contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità⁶⁸.

Sulla scorta di tali principi veniva così rifiutata la teoria della c.d. “origine comune”: a nulla rilevava che in un'epoca passata marchi identici che distinguevano prodotti identici o simili fossero stati posseduti dalla medesima impresa, quel che contava è che essi erano detenuti da soggetti diversi in Stati diversi, con la conseguenza che l'una impresa non avrebbe potuto esercitare alcun tipo di controllo nei confronti dell'altra. A questo proposito, la Corte di Giustizia osservava che *“il fatto determinante è la mancanza assoluta di consenso, da parte del titolare del diritto di marchio tutelato dalla normativa nazionale, allo smercio in un altro Stato membro, con un marchio identico o confondibile con il primo, di un prodotto simile fabbricato e posto in commercio da un'impresa senza alcun vincolo di subordinazione giuridica od economica con detto titolare⁶⁹”*.

⁶⁸ Si veda il punto 14 della motivazione della decisione della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1990 (*Hag II*), C-10/89, *cit.*, p. 3711.

⁶⁹ Punto 15 della motivazione.

La conclusione cui la Corte di Giustizia era dunque pervenuta nella sentenza *Hag II* era che, avendo i marchi una diversa origine, il titolare del marchio nel Paese in cui i prodotti venivano importati era legittimato ad opporsi a tali importazioni, manifestando così il suo dissenso alla commercializzazione.

Nel caso *Ideal-Standard*, la Corte chiariva ulteriormente questo suo pensiero stabilendo che “*la funzione del marchio non è affatto pregiudicata dalla libertà delle importazioni. Infatti nella citata sentenza Hag II la Corte ha dichiarato che ‘affinché il marchio possa svolgere [la sua] funzione esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un un' unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (punto 13)’. In tutti questi casi vi è un controllo effettuato dalla stessa entità: il gruppo di società, nel caso di prodotti distribuiti da una consociata; il fabbricante, nel caso di prodotti posti in commercio dal concessionario; il licenziante se si tratta di prodotti smerciati da un licenziatario. 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 (motivazione della Convenzione Benelux e della legge uniforme, Bulletin Benelux, 1962-2, pag. 36). Va*

ancora 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 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. Gli artt. 30 e 36 ostano pertanto all'applicazione di leggi nazionali che consentano di avvalersi del diritto di marchio per impedire la libera circolazione di un prodotto contrassegnato da un marchio il cui uso è soggetto a controllo unico”⁷⁰.

Da tutto ciò discendeva quindi che l'origine dei prodotti recanti il marchio andava determinata avendo riguardo al potere del titolare di

⁷⁰ Così, punti 37, 38 e 39 della motivazione, decisione del 22 giugno 1994, C-9/93, (*IHT/Ideal-Standard*) cit., p. 2836.

decidere se essi dovevano essere messi sul mercato e con quali modalità, e non a chi concretamente li realizzava. Cosicché *“per stabilire se i prodotti recano legittimamente il marchio, o detto altrimenti, se rispetto ad essi il marchio assolve la funzione d’origine, occorre verificare se la messa in commercio di quei prodotti è riconducibile all’esercizio, diretto o indiretto, di quel potere. Quel che conta è insomma che i prodotti siano stati commercializzati con il consenso del titolare del marchio, indipendentemente dalle forme in cui esso viene accordato”*⁷¹.

2.5 La riforma della legge marchi nel 1992 e la crisi della funzione d’origine tradizionale

E’ nel contesto socio-culturale e giuridico sopra descritto che veniva varata la Direttiva n. 89/104/CE, recante il ravvicinamento delle legislazioni negli Stati membri in materia di marchi di impresa.

⁷¹ Così, MANSANI, in “La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario”, *cit.*, pag. 106. Nota, peraltro, l’Autore che nel caso *Ideal-Standard* la Corte di Giustizia aveva ribadito il principio per cui al titolare del marchio era impedito di ostacolare l’importazione dei prodotti ove essi fossero stati immessi sul mercato con il suo consenso. A questo riguardo, restava però irrisolta la questione se *“l’espressione ‘mancanza assoluta di consenso’ andasse riferita alla sola marginale ipotesi [...] del frazionamento della titolarità del marchio imposto per effetto di un provvedimento coattivo, ovvero abbracciasse anche quella di una cessione volontaria del marchio. In altri termini, nelle parole della Corte non emergeva esplicitamente se, in caso di trasferimento volontario del segno, l’uso di questo da parte del cessionario possa dirsi effettuato con il consenso del cedente, e dunque se quest’ultimo, ove sia rimasto titolare in alcuni Stati del marchio ceduto per uno o più Stati diversi, possa impedire nei primi l’importazione dei prodotti recanti quel marchio provenienti dal suo avente causa”*. Secondo l’Autore, *“una simile interpretazione si sarebbe tuttavia posta in aperto contrasto con il principio, emergente dalla precedente giurisprudenza comunitaria e dalle norme del regolamento e della direttiva ed essenziale ai fini della definizione di nozione di origine, secondo cui i prodotti messi in commercio con il consenso del titolare sono quelli rispetto ai quali quest’ultimo ha esercitato indirettamente il potere di stabilire se ed in che modo andassero posti sul mercato con il proprio marchio. Si tratta dunque di prodotti che hanno la medesima origine di quelli del titolare, mentre per effetto della cessione, modificandosi la titolarità di quel potere, i prodotti realizzati dal cessionario inevitabilmente assumono un’origine diversa da quelli del cedente”*.

L'obiettivo della Direttiva era dunque quello di armonizzare la disciplina dei segni distintivi, eliminando il più possibile quelle discrasie che esistevano nei differenti Stati membri con riferimento ai poteri e diritti attribuiti ai titolari dei marchi e che potevano comportare una compartimentazione del mercato comune.

In Italia, la Direttiva veniva attuata attraverso la legge n. 480/1992, che andava a modificare l'originaria legge marchi del 1942.

La riforma ha mutato l'orizzonte di senso interpretativo della funzione d'origine del marchio, descritto nel precedente paragrafo 2.1. Tra le nuove norme di sicuro impatto, spiccava infatti l'abolizione del sistema di cessione vincolata tra il marchio e l'azienda: il marchio poteva quindi essere oggetto di trasferimento libero, a prescindere dal nucleo di produzione o dal ramo d'azienda, come *asset* autonomo all'interno del sistema impresa.

E' inutile sottolineare come l'abolizione della cessione obbligatoria abbia portato una vera e propria crisi sistemica, essendo stata sino ad allora l'azienda *“il punto di riferimento necessariamente costante dell'identificazione operata dal marchio”*⁷².

⁷² Così VANZETTI, in “La funzione del marchio in regime di libera cessione”, in *Dir. Ind.* 1998, pagg. 73-74. Osserva, in particolare, l'autore che *“l'abolizione del regime di cessione vincolata non poteva dunque non mettere in crisi la tesi della 'funzione d'origine'.* E ciò anche, mi sembra, per coloro che aderivano a questa tesi nella sua versione più progredita, che riferiva la 'funzione d'origine' non già all'azienda, bensì all'impresa, rilevando come, essendo pacifico che il titolare dei marchi poteva *'decidere liberamente di modificare la qualità dei prodotti e, a fortiori, di variare l'organizzazione dei fattori della produzione'*, ciò spostasse l'accento *'dall'azienda e dal ramo di azienda come fonte costante di provenienza, all'attività che organizza...':* *cosicché*

Pertanto, si è affermato che la funzione del marchio non avrebbe più potuto essere qualificata soltanto come funzione strettamente ed essenzialmente distintiva, essendosi di fatto annacquato il legame di continuità tra marchio e azienda. Infatti, si avvertiva l'inadeguatezza della teoria che ricollegava alla sola indicazione d'origine l'unica funzione giuridicamente tutelata e vincolante per il marchio, proprio perché quella origine non era più l'emblema certo e determinato di una provenienza immediatamente riconoscibile dai consumatori⁷³.

In questo senso, si è altresì sostenuto che la libera cessione avrebbe potuto comportare, di fatto, un inganno per i consumatori in merito all'origine, in quanto essi avrebbero potuto ragionevolmente ritenere che un determinato prodotto era fabbricato da una certa impresa (assumendone l'immutabilità), quando invece il prodotto era realizzato dal cessionario.

bisognava 'concludere che in realtà la fonte del prodotto, l'entità identificata dal segno, è rappresentata dall'impresa'. Anche per questa più progredita tesi, infatti, il vincolo del marchio all'azienda o al suo ramo in caso di cessione continuava ad avere una funzione imprescindibile, non foss'altro che perché la continuità dell'azienda, nel momento di crisi della vita del marchio rappresentato dal suo trasferimento, costituiva un irrinunciabile 'tratto d'unione, fattore di continuità' sia pure per poi lasciare posto all'impresa del nuovo titolare. Quale che fosse dunque l'entità che si riteneva identificata dal segno – azienda, ramo d'azienda, nucleo produttivo', impresa, come di volta in volta si era detto – il legame del marchio all'azienda costituiva quell'elemento di continuità dell'entità identificata dal segno, vale a dire il fattore costante nel tempo di quest'ultima, senza il quale, [...] di identificazione di qualcosa non si sarebbe potuto parlare".

⁷³ In questo contesto, occorre tenere presente che la funzione del marchio è stata oggetto di un intenso dibattito dottrinale, sia a livello nazionale sia a livello comunitario. Sul punto, è stato efficacemente rilevato che due tendenze - corrispondenti a due differenti ideologie - si contendono il campo da quasi un secolo: la prima tendenza vira verso una protezione più assoluta del marchio ed ha una matrice "iperliberista" (per la quale il marchio è protetto anche di fronte a fenomeni non confusori), la seconda, ancorata a principi più tradizionali, continua a ribadire la centralità della funzione distintiva come funzione d'origine giuridicamente tutelata dal sistema dei marchi (cfr., in questi termini, VANZETTI, "Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati", *cit.*, e "Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della Proprietà Industriale", *Dir. Ind.* 2006, pag. 5). Avremo modo di approfondire le problematiche connesse alle due visioni anzidette nei capitoli 3 e 4 che seguono.

Si imponeva quindi la necessità di un ripensamento sull'esatta definizione di "funzione distintiva".

La questione veniva nuovamente affrontata in uno scritto del prof. Vanzetti⁷⁴, il quale metteva tuttavia in guardia gli operatori dal mitizzare la funzione del marchio nella sua univoca relazione con l'azienda ed invitava piuttosto ad una nuova classificazione del problema, che tenesse ovviamente conto del mutato panorama legislativo.

Notava, infatti, l'autorevole Autore che anche nel regime di cessione vincolata esistevano degli elementi di "imperfezione" che potevano incrinare il rapporto apparentemente saldissimo tra marchio ed azienda, vale a dire *"a) che in caso di cessione del marchio con l'azienda o con un ramo di essa, l'elemento di identità non avrebbe potuto identificarsi nell'impresa intesa come insieme di elementi personali e reali, bensì solo nell'azienda o nel ramo di essa (elementi reali dell'impresa); b) nel caso, ritenuto legittimo, di cessione dell'azienda da parte del titolare del marchio e di conservazione del marchio stesso da parte dell'alienante, l'elemento di identità avrebbe dovuto individuarsi negli aspetti personali dell'impresa (l'imprenditore); c) che nelle ipotesi di trasferimento "libero" del marchio tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, vale a dire fra loro economicamente collegate, e di uso contemporaneo del medesimo marchio da parte di simili imprese [...], l'elemento di identificazione-continuità*

⁷⁴ VANZETTI, in "La funzione del marchio in regime di libera cessione", *cit.*

sarebbe consistito dall'impresa costituita da quella direzione unitaria; ed infine d) che nell'ipotesi di licenze di marchio non accompagnate dall'azienda o dal ramo, pure ritenute legittime quando le condizioni contrattuali prevedessero che il licenziatario dovesse attenersi nella produzione a determinate norme qualitative, e che il licenziante avesse facoltà di controllo in merito, l'elemento di identità doveva reperirsi nell'impresa del licenziante, vale a dire in un'impresa diversa da quella dell'utilizzatore del marchio, e nell'esercizio di queste facoltà di controllo⁷⁵. In queste ipotesi, al fine di ricondurre la funzione del marchio nell'alveo della provenienza imprenditoriale, si era quindi sostenuto che – similmente a quanto indicato nel precedente paragrafo 2.3 – tale funzione dovesse essere ancorata ad una garanzia per la quale i prodotti o provenivano da una determinata impresa ovvero quantomeno da una impresa che presentasse “elementi di continuità” con il titolare del marchio (a fronte di accordi commerciali).

Inoltre, Vanzetti rilevava comunque come l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di cessione vincolata avesse qualificato tale vincolo come “una mera enunciazione verbale, una finzione”, posto che i Tribunali ritenevano ottemperato l'obbligo anche attraverso “il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il

⁷⁵ VANZETTI, “La funzione del marchio in regime di libera cessione”, *cit.*, pag. 75.

*marchio si riferisce secondo i procedimenti ideati ed attuati dal titolare del marchio*⁷⁶ (di fatto svalutando l'obbligatorietà del trasferimento).

Tutte le sopra citate considerazioni facevano propendere, quindi, per una sostanziale “smitizzazione” del regime di cessione vincolata come unico antecedente logico-giuridico in grado di fornire una esatta qualificazione in merito alla funzione d'origine.

Restava il fatto, comunque, che la cessione svincolata del marchio rispetto all'azienda apriva una serie di nuovi scenari interpretativi, principalmente perché – a prescindere dalle incrinature del sistema precedentemente in vigore – veniva meno l'elemento di continuità che era stato il punto di forza della tesi che vedeva nella funzione d'origine l'unica qualificante sotto un profilo squisitamente giuridico e che garantiva la sussistenza di una determinata provenienza.

Il problema principale che Vanzetti rilevava, in altre parole, era che la cessione libera modificava la capacità d'identificazione che il marchio era in grado di trasmettere ai consumatori, vale a dire quel messaggio sull'identità del fabbricante su cui il pubblico faceva affidamento (o credeva di poter fare affidamento)⁷⁷.

⁷⁶ Si veda, tra le tante, Cass. 4 giugno 1983, n. 3807 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1983, 130.

⁷⁷ Scrive VANZETTI, in “La funzione del marchio in regime di libera cessione”, *cit.*, pag. 79: “*E se l'origine può mutare nel tempo, come accade in un regime di cessione libera, nel quale viene meno qualsiasi elemento di continuità con l'impresa originariamente titolare del segno, parlare ancora di funzione d'origine diventa davvero difficile. Né il sostenere che il marchio garantisce un'origine imprenditoriale costante in ogni momento che non sia quello della cessione, aiuta, perché scorda appunto la dimensione temporale e perché d'altronde la garanzia del permanere nel tempo di una certa situazione che di quando in quando peraltro viene meno, non è affatto una*

A fronte di tutto questo, Vanzetti però escludeva recisamente che la funzione d'origine fosse tramontata. Ciò in quanto *“proprio la funzione d'origine si desume inequivocabilmente ed irrimediabilmente, dalla struttura della tutela del marchio, elemento dal quale, come è evidente, non si può prescindere nella determinazione della funzione dell'istituto”*.

E secondo l'Autore, la struttura della tutela doveva essere ricondotta nell'alveo della protezione del marchio contro il pericolo di confusione, che già prima della riforma del 1992 costituiva il necessario parametro per calibrare la tutela offerta dal sistema⁷⁸. Infatti, sia la dottrina sia la giurisprudenza italiane avevano sempre sostenuto che la confusione non potesse essere altro che una confusione *“circa l'origine dei prodotti”*. Vanzetti rimarcava, infine, che l'entrata in vigore della Direttiva, e segnatamente dell'art. 5⁷⁹, confermavano la bontà di questa impostazione, incentrando sul rischio di confusione il cardine che garantiva la tutela nel conflitto tra marchi.

garanzia. Più nella sostanza: che cosa mai identifica il marchio agli occhi del consumatore, che cosa mai gli garantisce, quando egli acquisti all'indomani della cessione il prodotto dell'acquirente fidando, in base alla funzione d'origine, che il prodotto venga ancora dal cedente? Non rappresenta una simile situazione la negazione più assoluta della funzione d'origine, la istituzionalizzazione di un inganno?”.

⁷⁸ Si veda, più in dettaglio, il successivo capitolo 3.

⁷⁹ L'articolo così recita al primo comma: *“il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa”*.

Ne discendeva che tale conflitto doveva necessariamente concernere l'errore circa la provenienza dei prodotti⁸⁰: scriveva infatti Vanzetti che *“se non si vuole che l'intero istituto imploda per insostenibili contraddizioni interne”* sarebbe stato necessario *“tentare ad ogni costo un recupero della funzione d'origine pur nel regime di cessione libera”* in quanto *“sarebbe appunto un'insostenibile contraddizione, o un non senso, il sostenere da un lato che la tutela del marchio è condizionata ad una confondibilità*

⁸⁰ Nota VANZETTI, in “La funzione del marchio in regime di libera cessione”, cit., pag. 82: *“certo non potrebbe sostenersi che la confondibilità cui la legge si riferisce sia una mera confondibilità tra segni, dato che la norma pone la somiglianza tra segni e perciò la confondibilità tra i medesimi, fra le cause del rischio di confusione per il pubblico, così dimostrando di considerare il rischio di confusione come mera misura del grado di somiglianza fra i segni, in modo da esaurire la fattispecie che fa sorgere la tutela in una somiglianza fra i segni in sé considerati di grado sufficiente a determinare la confusione: infatti il rischio di confusione per il pubblico che condiziona la tutela è ricondotto anche all'affinità tra prodotti e servizi, previsione che conferma la differenza tra i piani in cui somiglianza fra i segni e rischio di confusione rispettivamente si pongono, e previsione che sarebbe superflua ove la mera confondibilità tra segni fosse sufficiente ad integrare la fattispecie. D'altra parte una mera confondibilità tra segni è in sé un dato astratto, che non assume rilievo sul piano degli interessi in gioco – che è il piano sul quale il legislatore deve e vuol incidere – se non determina effetti ad un livello ulteriore e diverso, nel quale gli interessi dei destinatari dei marchi, cioè i consumatori, sono coinvolti, come ad esempio quello della confusione tra i prodotti o sull'origine di questi. D'altra parte neppure si potrebbe sostenere che il rischio di confusione per il pubblico di cui la legge parla sia una confondibilità tra prodotti. Una simile tesi, infatti, che ricorderebbe una non più recente dottrina che attribuiva al marchio la funzione di contraddistinguere il prodotto ‘in sé per sé’ già da tempo a mio avviso adeguatamente contraddetta, e che contrasta con una giurisprudenza assolutamente consolidata secondo la quale la contraffazione del marchio registrato prescinde dalla confondibilità fra prodotti; una simile tesi[...] è chiaramente smentita dalla considerazione dei marchi generali, i quali, come è noto, non si riferiscono ad alcuno specifico prodotto, dotato di peculiari caratteristiche merceologiche, bensì per definizione ad una pluralità di prodotti diversi, cosicché in relazione ad essi parlare di una confondibilità tra prodotti in senso proprio non ha alcun significato. D'altronde per i marchi generali cercar di ricuperare il concetto di confondibilità tra prodotti attribuendo all'espressione un significato più generico, a ben vedere altro non significherebbe se non riferirsi in realtà alla confondibilità sull'origine di essi, che è appunto il solo elemento unificatore della pluralità dei prodotti contrassegnati dal marchio generale. Si aggiunga, infine, che guardando alla sostanza delle cose, mentre si può forse ritenere che i marchi speciali comunichino al pubblico un messaggio soprattutto inerente alle caratteristiche merceologiche del singolo prodotto contrassegnato, nei marchi generali il messaggio comunicato al pubblico è sicuramente e soltanto quello della loro origine comune, cosicché la confondibilità che può ingenerarsi in caso di contraffazione di questi marchi altro non può essere appunto se non una confondibilità sull'origine”.*

sull'origine, e dall'altro che esso non ha la funzione di garantire appunto al pubblico un'origine costante dei prodotti da una determinata impresa”.

Secondo Vanzetti, era comunque rinvenibile nella legge una regola in grado di ricondurre a coerenza l'intero istituto e tale da recuperare la funzione di provenienza del marchio. Il punto centrale per trovare la soluzione richiesta stava nella valutazione della continuità, intesa, come si è visto, nella garanzia di una origine costante e certa. Il problema era, allora, trovare una *“saldatura a questa continuità, un riempimento di questa breccia, qualcosa che consenta di neutralizzare, o meglio di eliminare il periodo di inganno del pubblico circa l'origine del prodotto che può conseguire alla sua cessione libera”*⁸¹.

Ponendo mente alle norme che vietano l'uso decettivo del marchio (contenute sia nella nostra legge sia nella Direttiva) Vanzetti concludeva che il sistema aveva comunque approntato una difesa nei confronti dell'inganno ai danni del pubblico. E poiché nel caso di cessione libera il pubblico sarebbe stato tratto in inganno circa l'origine dei prodotti ove non adeguatamente informato circa il trasferimento del segno, l'Autore concludeva che il nuovo elemento in grado di riqualificare la funzione d'origine del marchio doveva consistere nell'informativa sull'avvenuta cessione, da parte del nuovo titolare. In questo caso, secondo l'Autore, si sarebbe avuta una vera e propria *“ripartenza da zero”* sull'origine e, nel

⁸¹ VANZETTI, in *“La funzione del marchio in regime di libera cessione”*, cit., pag. 84

contempo, una “saldatura” di quella discrasia potenzialmente pericolosa che la libera cessione aveva aperto: di fronte alla notizia dell’avvenuta cessione, il pubblico sarebbe infatti stato consapevole della provenienza ed in grado di istituire un collegamento tra il prodotto ed il nuovo titolare, che teneva appunto conto delle informazioni raccolte in merito all’origine stessa⁸².

In questo senso, Vanzetti osservava anche che *“quanto ai modi in cui in concreto l’onere d’informazione potrà essere adempiuto, essi varieranno a seconda della natura e della notorietà del marchio di cui in concreto si tratti”* sicché *“nel caso di marchi generali e di grande notorietà sarà necessaria un’informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa dei quali abitualmente ci si valga nella pubblicità del marchio stesso”*. Mentre *“nel caso di marchi speciali, invece, potrà essere sufficiente che, come d’altronde per essi accade anche per legge, siano accompagnati sulle confezioni ove vengono apposti, dalla ditta, ragione o denominazione sociale dell’impresa acquirente (e magari da un marchio generale di questa), purché apposti sulle confezioni stesse in maniera sufficientemente evidente e leggibile”*⁸³.

⁸² Cfr. VANZETTI, in “La funzione del marchio in regime di libera cessione”, *cit.*, pag. 86. L’Autore osserva altresì che *“la ricostruzione sopra proposta, e in particolare l’onere di informazione del pubblico in ordine alla cessione che ne è la caratteristica più saliente e praticamente rilevante, e che non è espressamente prevista dalla legge, può suscitare qualche perplessità. Tuttavia a mio avviso soltanto con l’ammissione di questo onere la funzione d’origine può essere salvata in un regime di cessione libera del marchio. D’altra parte non è difficile rilevare come questo onere di informazione non appaia particolarmente gravoso, almeno ove cedente e cessionario non abbiano un preciso interesse a nascondere al pubblico la cessione del marchio, e cioè in buona sostanza ad ingannarlo, sfruttando l’errore in cui esso cadrà: interesse che non sembra davvero particolarmente meritevole di tutela”*.

⁸³ Così VANZETTI, in “La funzione del marchio in regime di libera cessione”, *cit.*, pag. 86.

2.6 La questione del controllo sulla qualità e tutela contro l'inganno nei confronti del pubblico

Il sistema legislativo, nazionale e comunitario, non aveva imposto un obbligo, in capo al titolare del marchio, circa un eventuale esercizio di controllo sulla qualità dei prodotti offerti. In tal senso, si era ritenuto che l'eventuale messaggio di qualità fosse un elemento informativo, di fatto esistente ma non oggetto di una tutela specifica.

Prima dell'entrata in vigore della Direttiva n. 89/104/CE, buona parte degli Stati membri dell'allora Comunità Europea aveva, comunque, accolto un orientamento che invece stabiliva in capo al titolare un onere di controllo, in special modo ove il marchio fosse stato oggetto di un licenza. Ciò accadeva in quanto non era ancora intervenuta la riforma che svincolava il marchio dall'azienda, sicché si riteneva che, tanto più in caso di licenze, un onere di verifica fosse implicitamente imposto al fine di garantire al pubblico una immutata provenienza dei prodotti da un medesimo nucleo imprenditoriale⁸⁴.

⁸⁴ A ciò si aggiunga la difficoltà pratica delle norme che miravano ad assicurare una tendenziale costanza qualitativa. Rileva MANSANI, in "La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario", *cit.*, che "nella loro pratica applicazione, le norme miranti ad assicurare una tendenziale costanza qualitativa dei prodotti recanti il medesimo marchio, in particolare allorché questo viene ceduto o è concesso in licenza, sollevavano poi numerosi problemi di non agevole soluzione. In particolare, nel caso di trasferimento del marchio, er arduo determinare (né, d'altro canto, risulta che la giurisprudenza se ne sia mai occupata) quanto sarebbe dovuto perdurare l'obbligo per il cessionario di mantenere costanti le caratteristiche dei prodotti al fine di non deludere le aspettative del pubblico, prima di riacquistare la normale libertà di modificarle a suo piacimento. Altrettanto complesso era stabilire se il mancato rispetto di quelle norme potesse invalidare una cessione alla quale pure si fosse accompagnato il trasferimento dell'azienda, nel caso in cui il cessionario si fosse poi avvalso di strumenti produttivi diversi. Le disposizioni di cui si tratta, dettate in tema di trasferimento del marchio,

La riluttanza degli organi comunitari ad accogliere questo genere di impostazione derivava, lo si è visto, dalla considerazione che l'onere richiesto al titolare non discendeva da alcuna imposizione normativa e avrebbe avuto un potenziale effetto paralizzante rispetto alla libera circolazione delle merci; pertanto, non era intervenuta alcuna codificazione che includesse il sopra citato onere tra i requisiti di validità del marchio o tra gli obblighi posti in capo al titolare.

Nello stesso tempo, emergeva con prepotenza la considerazione che l'assenza di un controllo, in un regime di libera cessione, avrebbe provocato quegli inevitabili conflitti descritti da Vanzetti nel paragrafo precedente, a fronte del messaggio potenzialmente decettivo che il marchio avrebbe potuto comunicare ove i consumatori non fossero stati informati del trasferimento del segno.

In questo contesto, assumevano quindi una nuova luce le norme dettate – nel nostro Stato, ma non solo - in tema di ingannevolezza, che istituivano appunto un generale divieto di utilizzare il marchio in modo tale da indurre in inganno il pubblico, in particolare sulla natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o dei servizi. Il sistema normativo presupponeva

risultavano poi assai difficilmente applicabili all'ipotesi i cui oggetto del trasferimento non fosse il marchio con il relativo ramo aziendale ma – come sempre più frequentemente avveniva – le azioni o quote necessarie per assicurare il controllo della società titolare di esso. In questo caso, infatti, a fronte di un mutamento sostanziale della titolarità del potere di decidere quali prodotti mettere in commercio con il marchio analogo a quello che si ha nell'ipotesi di cessione, la titolarità formale del segno resta immutata. E se si fosse voluto attribuire rilievo alla sostanza delle cose, l'obbligo di mantenere costanti le caratteristiche qualitative dei prodotti sarebbe dovuto scattare anche in caso di diverse convenzioni interne di voto, o magari anche di mutamenti significativi del management della società.”

quindi che un ulteriore profilo di tutela dovesse essere riconosciuto nei confronti di tutte quelle situazioni nelle quali l'uso del marchio era tale da provocare un inganno, ove cioè il messaggio del marchio avesse contenuti non veritieri o comunque falsati.

Tale esigenza di tutela non investiva direttamente la funzione d'origine, ma rifletteva la necessità di assicurare una garanzia di conformità del messaggio sottostante al marchio nei riguardi dei consumatori: conformità del messaggio che, d'altro canto, ben si sposava con la necessità di assicurare una determinata provenienza.

Pertanto, l'elemento dell'assenza dell'inganno veniva letto, in questa prospettiva, come strumentale ad assicurare la più ampia funzione distintiva del marchio e nel contempo a proteggere il pubblico rispetto a situazioni di fatto nelle quali l'uso del marchio avrebbe certamente comportato una distorsione sul mercato, di fatto sconfessando l'intima natura di esso nella sua veste di strumento pro-concorrenziale. Si ribadiva così la centralità della funzione distintiva, seppur accompagnata da una serie di istanze ulteriori.⁸⁵

⁸⁵ Nota MANSANI, in "La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario", *cit.*, che il problema era avvertito anche in altre giurisdizioni, tra cui, ad esempio, gli Stati Uniti. In questa prospettiva, l'Autore si ricollega alle osservazioni svolte da autorevoli studiosi, i quali avevano così commentato *"un potenziale consumatore si avvicina ai prodotti o servizi offerti sul mercato e chiede 'cosa sei?' o 'chi sei?'. Le risposte vengono trovate leggendo l'etichetta sul prodotto o i materiali pubblicitari. In questa prospettiva, i marchi rispondono alla domanda 'chi sei?', nel senso in cui questa significa 'da dove vieni? Chi è il responsabile della tua creazione e qualità?'...in questo modo, il marchio serve ad identificare ed a distinguere quel prodotto da quelli concorrenti...la funzione primaria del marchio è quella di identificare e distinguere beni, non di fornire informazioni sulla loro natura"* (cfr. McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, San Francisco, 1992).

2.7 La teoria del marchio come “messaggero”

Il contesto sopra enucleato evidenziava lo sforzo della migliore dottrina di ricondurre la funzione del marchio nell’alveo della nozione di origine imprenditoriale (seppur arricchita e ripensata alla luce della sussistenza del sistema di cessione libera).

Le comprensibili difficoltà interpretative sorte all’indomani dell’entrata in vigore della Direttiva avevano tuttavia una ulteriore ragion d’essere, che nasceva dalla constatazione che il marchio – in quanto segno distintivo – si era caricato, col passare del tempo, di una serie di significati a cui il legislatore, sino ad allora, non aveva dato un autonomo spazio ed una autonoma disciplina.

Si è detto che il sistema economico nel quale il marchio era collocato aveva subito un significativo mutamento: da una realtà post-bellica, meno dinamica ed ancorata a consolidati schemi produttivi, si passava ad una economia di scambi più intensi, nella quale l’assetto stesso dei gruppi imprenditoriali poteva mutare rapidamente (a seguito, ad esempio, di fusioni/scissioni).

In questo contesto, autorevole dottrina aveva quindi sostenuto che dai mutamenti legislativi⁸⁶ emergeva *“una nozione del marchio più*

⁸⁶ Segnatamente la legge n. 480/1992, ma anche le riforme intervenute nel 1996 e nel 1999; si veda, a questo riguardo, GALLI, “La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione” in *“Segni e forme distintive”*, Giuffrè 2001, pag. 21.

articolata di quella tradizionale”, che teneva conto di una ulteriore funzione, per così dire, di “richiamo”.

In buona sostanza, si rilevava una circostanza che era già emersa in passato ma che nel contesto della riforma sembrava assumere un rilievo diverso: al di là del suo significato propriamente distintivo, il marchio è spesso in grado di comunicare una serie di informazioni e di suggestioni, diventando il portatore di un dato valore aziendale, misurabile attraverso il potere di vendita del prodotto contraddistinto⁸⁷.

In questo senso, il marchio diventava un vero e proprio strumento di comunicazione, il “*portatore di un messaggio*” in grado “*di evocare immagini gratificanti per l’acquirente del prodotto o del servizio*”⁸⁸.

Si ricorderà che, nel sistema della legge marchi del 1942, il potere attrattivo del marchio era stato confinato ad una mera circostanza di fatto che nulla aveva a che vedere con la tutela garantita dal sistema. Nel nuovo sistema, una volta eliminato il pilastro della cessione vincolata del marchio, il potere attrattivo del marchio e la sua componente suggestiva venivano invece rivalutati e letti in una chiave di maggior approfondimento e riflessione. Ciò, peraltro, si sposava anche con quel rinnovato mutamento economico di cui si è dato conto, nel quale le scelte di *marketing* delle

⁸⁷ Cfr. GALLI, “Funzione del marchio ed ampiezza della tutela”, *cit.*, pag. 142.

⁸⁸ Così, GALLI, “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, in *Dir. Ind.* 2008, pag. 426.

imprese iniziavano ad assumere un peso (invece inesistente nell'immediato dopoguerra).

In questo senso, sulla scorta delle considerazioni svolte da Vanzetti, la migliore dottrina metteva in luce come i mutamenti legislativi delineavano *“un sistema in cui al riconoscimento legislativo del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione, che consente al titolare di convogliare unicamente su prodotti o servizi suoi o messi in commercio con il suo consenso il messaggio collegato dal pubblico a tale marchio, fa da contraltare l'assunzione da parte sua di una (articolata) posizione di responsabilità in ordine alle informazioni e agli altri elementi di tale messaggio che giungono al pubblico in collegamento con quel marchio e che comprendono sia quelle desunte dall'esame e dall'uso dei suoi prodotti o servizi; sia – e soprattutto – quelle diffuse direttamente dall'imprenditore attraverso la pubblicità, in relazione alle quali questa posizione assume la massima intensità⁸⁹”*.

Diverse scelte legislative militavano in questo senso: la già citata abolizione del sistema di cessione vincolata; la (pure conseguente) abrogazione del vecchio art. 43, che prevedeva una ipotesi di decadenza per

⁸⁹ Così, GALLI, “La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione” in *“Segni e forme distintive”*, cit., pag. 22.

la cessazione dell'attività dell'originaria impresa; la nuova disciplina dei segni c.d. notori⁹⁰.

Alla luce di quanto sopra, si sottolineava allora che l'originaria funzione distintiva del marchio doveva essere intesa in modo più elastico rispetto alla visione tradizionale: ciò in quanto il pilastro della tutela della funzione distintiva veniva ampliato sino ad accogliere *“l'interesse allo sfruttamento della forza attrattiva e del 'potere pubblicitario' del segno”*⁹¹.

⁹⁰ Particolarmente interessanti e significativi sono i passaggi contenuti nella monografia di GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, *cit.*, ove si legge (pag. 142 e ss): *“una conferma del fatto che dalle riforme emerge una nuova concezione del marchio, nella quale la sua funzione di strumento di comunicazione viene giuridicamente riconosciuta non più soltanto in relazione ad una specifica componente del messaggio che vi è collegato (l'indicazione di provenienza), ma con riferimento a tutti gli elementi, informativi e suggestivi, che possono essere compresi in tale messaggio, si rinviene in altre innovazioni apportate dalla legge speciale. Insieme al divieto di cessione libera, la novella del 1992 ha infatti eliminato anche gli altri 'pilastri normativi' della concezione del marchio come indicatore di provenienza, e cioè la legittimazione al deposito della domanda di marchio ai soli soggetti che usassero o si proponessero di usare il marchio nella propria impresa e la correlativa sanzione della decadenza del marchio 'per cessazione definitiva, da parte del titolare, della produzione o del commercio' e in relazione ai marchi collettivi per 'estinzione dell'ente o dell'associazione a cui il marchio era intestato. La disposizione dell'art. 43 non contempla più questi due casi di decadenza, che vi erano compresi nel testo originario della legge del 1942, mentre il nuovo primo comma dell'art. 22 viene in sostanza a consentire anche a chi non è imprenditore né si propone seriamente di diventarlo di essere titolare di un marchio, cancellando il divieto contenuto nella norma corrispondente della legge anteriore alla riforma del 1992. Anche queste innovazioni hanno una notevole portata sistematica: la limitazione agli imprenditori della legittimazione ad ottenere la registrazione di un marchio (così come la radiazione di un marchio quando l'impresa fosse cessata) era infatti coerente con un sistema in cui la (sola) funzione giuridicamente tutelata del marchio era quella di indicare la costante provenienza dei prodotti o servizi contrassegnati da una data fonte imprenditoriale, in cui cioè la sola componente del messaggio comunicato dal marchio in relazione alla quale esso riceveva tutela era quella concernente la provenienza. Questa limitazione cessa però di essere giustificata in un sistema nel quale il segno venga (direttamente) in considerazione nella sua qualità di strumento di comunicazione, e quindi di portatore di messaggi che possono anche prescindere dalla continuità e dalla stessa esistenza di una fonte imprenditoriale. Ancora più significativa è sotto questo profilo la norma contenuta nel nuovo terzo comma dell'art. 21, che riserva la registrazione come marchi di una serie di nomi e segni definiti come 'notori' ai soggetti a cui spetta la titolarità di questi nomi o segni. Questa disposizione implica infatti il divieto per i soggetti non autorizzati dal titolare del nome o segno in questione, di registrare un determinato marchio, in tutti i casi in cui si può ritenere (naturalmente in base ad una valutazione ipotetica) che l'apparizione di tale marchio in correlazione ai prodotti o servizi per i quali la registrazione è chiesta costituirebbe agli occhi del pubblico un richiamo al segno famoso e quindi costituirebbe un agganciamento alla notorietà di esso”*.

⁹¹ Così, GHIDINI, “Profili evolutivi del diritto industriale”, *cit.*, pag. 136.

Proprio in ragione delle suggestioni che il marchio era in grado di evocare, si riteneva quindi che dovesse essere posto in capo al titolare una (ancor più stringente) “*posizione di responsabilità*” nei confronti dei consumatori, in quanto il titolare – oltre a dover informare il pubblico sull’origine e sui suoi mutamenti eventuali – doveva essere in grado di verificare la corrispondenza del messaggio lanciato ai prodotti e servizi, tale da garantire una sostanziale coerenza delle informazioni e suggestioni con riferimento a tali prodotti e servizi.

2.8 Conclusioni

Tutto quanto sopra esposto lascia emergere un variegato quadro legislativo e giurisprudenziale, nel quale il tema della funzione che il marchio svolge nel sistema economico è stato ben sviscerato e valutato.

L’impressione che si ricava dalla ricostruzione offerta è che la funzione del marchio non può che sostanziarsi in una finalità di ordine distintivo, correttamente enunciata dalle norme nazionali e comunitarie e ricordata con chiarezza dagli organi giurisprudenziali.

Nel contempo, tale funzione, che resta un ineludibile punto di partenza e di arrivo nella valutazione della capacità distintiva del marchio, si è arricchita di una serie di ulteriori istanze (emerse anche a seguito di importanti modifiche del panorama economico europeo): si tratta, come si è visto, dei messaggi e delle suggestioni di carattere pubblicitario o, ancor meglio, di quel valore simbolico del marchio, rappresentato dalla c.d.

“*investment in reputation capital*”, vale a dire dalla possibilità per il consumatore di usare un prodotto contraddistinto da un determinato marchio per comunicare all'esterno una certa immagine⁹².

Questi messaggi non possono essere oggi ignorati e devono essere attentamente considerati al fine di delineare con precisione il confine nel quale opera la funzione distintiva del marchio. Sarebbe infatti arduo intavolare una qualunque discussione sulla forza distintiva di un segno, senza tenere conto della sua capacità di comunicare un determinato messaggio pubblicitario per i consumatori presso i quali il marchio vuole accreditarsi o si è già accreditato.

Detto questo, e tenute quindi ferme le innovazioni cui si è fatto cenno, resta importante sottolineare e rammentare che la funzione distintiva resta l'elemento cardine che regola la tutela del marchio nel sistema giuridico.

Non è infatti possibile prescindere dal paradigma della distintività del marchio come presupposto di tutela: se è vero che il marchio è prima di tutto un segno (che comunica un certo tipo di informazione), è altrettanto vero che solo il marchio corrispondente ad uno dei segni distintivi elencati all'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale potrà essere oggetto di protezione specifica.

⁹² Così, GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, *cit.*, pag. 144.

A ciò si aggiunga, poi, che, ponendo mente alla ricostruzione storica di cui sopra, ci si può avvedere di come, alla fine, la funzione distintiva del marchio non sia stata messa in crisi dalla riforma della legge marchi, come si era pensato all'indomani dell'entrata in vigore delle norme del 1992.

E' infatti corretto affermare che – in un contesto legislativo nel quale il marchio può essere trasferito autonomamente dall'azienda, come è ancora quello attuale – resta necessario che il segno comunichi informazioni distintive corrette e veritiere al pubblico di riferimento; in altre parole, che non lo inganni sull'origine, in quanto tale ingannevolezza andrebbe proprio a mortificare l'affidamento risposto dai consumatori sul marchio.

Sicché, se ne deduce che la funzione distintiva trova oggi un suo adeguato compendio nello statuto di non decettività del marchio di cui all'art. 14 del Codice della Proprietà Industriale⁹³. E si tenga anche conto

⁹³ Si veda l'interessante analisi offerta da VANZETTI, in "La funzione del marchio in regime di libera cessione", in *Dir. Ind.* 1998, pagg. 84-85, ove l'Autore osserva che "proprio riflettendo sul fatto che la frattura, la soluzione di continuità che fatalmente può verificarsi nel sistema di cessione libera rappresenta un periodo d'inganno per il pubblico, sembra potersi trovare una via di soluzione. Esiste nella nostra legge, e già esisteva nella Direttiva, una norma che vieta l'uso ingannevole del marchio (art. 41/1 b l.m. e 12/2 b della Direttiva). [...] Nel caso di cessione libera del marchio di cui il consumatore non sia al corrente si determina per definizione un certo periodo durante il quale il marchio è ingannevole per il consumatore stesso in ordine all'origine dei prodotti, dato che continua a confidare nel fatto che i prodotti provengano sempre dall'originario titolare. Se ciò è esatto, non si vede come a questa ipotesi non debba applicarsi la norma sull'inganno di cui ai citati art. 41/1 b l.m. e 12/2 b della Direttiva, constatando in tal guisa la illiceità di una cessione libera di marchio cui segua un uso di esso da parte dell'acquirente. Questa illiceità, dipendente dalla sussistenza di una situazione di inganno circa l'origine dei prodotti, tuttavia si determinerà soltanto nell'ipotesi in cui il consumatore non sia al corrente dell'avvenuta cessione, non ne sappia nulla per non essere stato informato al riguardo. E' chiaro infatti che se il consumatore sia stato informato dell'avvenuta cessione, nessun inganno sull'origine del prodotto potrà prodursi, e realmente a seguito della cessione potrà rivivere, in capo al nuovo titolare, la funzione d'origine del marchio. Tutto ciò significa da un lato che la cessione libera sarà condizionata, per non dar luogo a situazioni di inganno sull'origine e perciò per esser valida, ad una adeguata informazione del consumatore sull'avvenuta cessione stessa; e dall'altro lato che dalla cessione non deriverà alcun elemento di inganno del pubblico,

che, nella teoria che vede il marchio come un messaggero, si sottolinea allo stesso modo la necessità di una coerenza di quel messaggio nei confronti dell'affidamento risposto da parte del pubblico sul marchio.

Si può allora concludere che il marchio è oggi il portatore e messaggero di una specifica provenienza, non falsata da informazioni ingannevoli ed in grado di istituire un collegamento inequivocabile con i prodotti o i servizi da esso contraddistinti. Questo elemento cardine qualifica la funzione del marchio ed ha un impatto diretto sulla capacità distintiva intesa come capacità del marchio di svolgere appieno la sua missione comunicativa sul mercato.

Pertanto, ogni riflessione sulla capacità distintiva - pur prendendo le mosse dalle indicazioni contenute agli artt. 7 e 13 del Codice della Proprietà Industriale - dovrà fare i conti col un quadro più dinamico e variegato sopra delineato. Valutando, infatti, il senso stesso della funzione distintiva, si comprende meglio quale sia lo scopo (economico e giuridico) per il quale il marchio è registrato, utilizzato e difeso.

In questo quadro, occorre collocare il marchio, come segno distintivo, nella realtà di mercato e capire qual è l'ambito concreto ed effettivo di tutela a esso garantito.

consentendosi nel contempo alla funzione di origine di ritornare ad operare con riferimento al nuovo titolare”.

Tale aspetto è, infatti, determinante per comprendere come opera la funzione distintiva del marchio nel conflitto che può generarsi quando i segni distintivi interagiscono sul mercato di riferimento.

Capitolo 3

Ampiezza della tutela

3.1 La confondibilità

La tutela della capacità distintiva del marchio viene intesa dalla dottrina più autorevole come *“una tutela contro la confondibilità”*, vale a dire una *“tutela essenzialmente volta ad escludere un uso del marchio idoneo a trarre il pubblico in errore, a fargli scambiare una cosa per l'altra”*⁹⁴.

La capacità distintiva e la confondibilità sono quindi due facce della stessa medaglia: solo se il pubblico è in grado di percepire il marchio e riconoscergli una provenienza imprenditoriale, potrà confondersi di fronte ad un segno ad esso simile.

In questo senso, l'art. 20, comma 1, lettera (b), del Codice della Proprietà Industriale stabilisce, tra le altre cose, che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività

⁹⁴ Così, VANZETTI, "La funzione del marchio in regime di libera cessione", *cit.*, pag. 87.

economica *“un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*.

Dalla norma di cui sopra può dunque trarsi la conclusione che il giudizio di confondibilità deve essere compiuto comparando tra di loro i segni in conflitto e i prodotti o i servizi oggetto di registrazione. Il rischio di confusione sussisterà ove il marchio successivo sia uguale o simile a quello anteriore e risulti registrato od usato per prodotti o servizi identici o simili⁹⁵.

Come ha rilevato autorevole dottrina, si tratta di due raffronti distinti: *“l'uno tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, l'altro tra i settori in cui vengono impiegati i due segni”*⁹⁶, ognuno dei quali ha una sua importanza analitica autonoma, in quanto la norma richiede che il rischio di confusione sia prodotto *“dal ricorrere congiunto di entrambi i fattori che possono provocarlo”*⁹⁷. La stessa giurisprudenza comunitaria, in

⁹⁶ Così RICOLFI, “I segni distintivi”, *cit.*, pag. 129.

⁹⁷ Nota in ogni caso l'Autore, *op. cit.*, pag. 129, che *“nella realtà dei processi cognitivi i due raffronti non sono mai condotti de tutto indipendentemente l'uno dall'altro. Si pensi al meccanismo psicologico che presiede al riconoscimento delle fattezze di un conoscente. Sullo sfondo di un contesto nel quale siamo abituati ad incontrare una persona nota, ci potrà sembrare di riconoscerne il volto anche se ci imbattiamo in persona che gli assomigli solo parzialmente. Ma anche se la rassomiglianza dell'estraneo con il nostro conoscente fosse molto maggiore, potremmo non farvi neppure caso se lo incontrassimo in un contesto del tutto diverso da quello in cui siamo soliti collocare mentalmente il volto a noi noto. Lo stesso vale per i segni: possiamo ingannarci più facilmente se troviamo segni anche solo parzialmente simili sullo stesso tipo di*

una nota decisione, ha confermato la bontà di questa impostazione, statuendo che *“la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in linea considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa”*⁹⁸.

Per valutare quando ricorra la somiglianza tra segni, la dottrina ha elaborato alcuni criteri, tenendo in considerazione anche l'identità e la qualifica dei consumatori di riferimento. Così, si è affermato che un pubblico di specialisti presta maggiore attenzione dei consumatori medi, i quali a loro volta sono generalmente più attenti quando devono scegliere un bene di consumo durevole (una automobile) rispetto ai casi in cui facciano un acquisto d'impulso (una maglietta). Ne discende che il grado di somiglianza oggettiva tra i segni sarà influenzato da circostanze di fatto che dovranno essere attentamente vagliate dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla contraffazione. In particolare, il giudice dovrà tenere conto del fatto che il consumatore cui i prodotti marcati sono rivolti al momento della scelta avrà ragionevolmente davanti a sé non i due prodotti contraddistinti

beni di quanto non avvenga quando ci imbattiamo in segni ben più vicini tra loro ma in campi del tutto disomogenei”.

⁹⁸ Cfr. Corte di Giustizia, 29 settembre 1998, causa C-39-97, caso *Canon*.

dai due marchi simili, ma solo quello dell'imitatore, e potrà solo confrontarlo con il ricordo del marchio registrato.

Da questa constatazione discendono alcune regole applicative, tra cui ricordiamo le seguenti: che il raffronto tra i segni non deve avere per oggetto i singoli segni di cui il marchio è composto, ma l'impressione di insieme che essi producono; che nella comparazione occorre verificare anche eventuali somiglianze fonetiche e concettuali tra i segni; infine, che occorre stabilire l'esistenza di un qualunque collegamento (che può essere, appunto, grafico, semantico, fonetico) anche tra marchi apparentemente diversi (si pensi ad un marchio composto da una parola ed un marchio composto da una figura).

Ciò che rileva, quindi, è che il giudizio sulla confondibilità venga condotto secondo un apprezzamento di natura "sintetica", che miri ad evidenziare gli elementi di convergenza che portano a valorizzare l'esistenza del rischio di confusione.

Allo stesso tempo, al fine di svolgere correttamente l'analisi sulla confondibilità, è richiesto anche un apprezzamento di tipo "analitico", teso a valutare le componenti dei marchi a raffronto nella loro individualità. In questo caso, il confronto deve mettere in rilievo le componenti che siano dotate di effettivo carattere distintivo rispetto a quelle di contorno (perché composte da termini descrittivi o da parole di uso comune), secondo un principio consolidato, uniformemente espresso dalla giurisprudenza

comunitaria, in base al quale *“la valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi sulla impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti”*⁹⁹.

Come è stato acutamente osservato dalla dottrina in tempi recenti¹⁰⁰, il tipo di esame che viene svolto dal Tribunale CE e dalla Corte di Giustizia è estremamente rigoroso (più di quanto lo sia quello svolto dai giudici nazionali), in quanto gli organi comunitari tendono a passare in rassegna – separatamente - gli elementi grafici, concettuali e fonetici dei marchi, per poi svolgere una conclusione di tipo sintetico sul possibile rischio di confusione. In altre parole, il concetto di “interdipendenza” elaborato a livello comunitario è utilizzato sia *“per stabilire se vi sia somiglianza fra segni bilanciando i profili grafico, fonetico e concettuale, sia successivamente, per stabilire se vi sia un rischio di confusione sull’origine bilanciando somiglianza fra segni, affinità tra prodotti e servizi e carattere distintivo”*¹⁰¹.

⁹⁹ Così, tra le tante, la decisione della Corte di Giustizia dell’11 novembre 1997, C-251/95 (*“Puma/Sabel”*); la decisione del 12 gennaio 2006, C-361/04 (*“Picasso/Picaro”*); la decisione del Tribunale del 14 ottobre 2003, T-292/01 (*“Phillips-Van Heusen”*); la decisione del Tribunale del 24 novembre 2005, T-346/04 (*“Sadas S.A.”*); la decisione del Tribunale del 14 ottobre 2009, T-140/08, (*“TiMi KiNDERJOGHURT”*), tutte reperibili su www.curia.eu. Si vedano anche Tribunale di primo grado del 23 ottobre 2002, T-6/01 (*“Matrazen”*), Tribunale di primo grado del 23 ottobre 2002, T-104/01 (*“Miss Fifties”*), Tribunale di primo grado del 9 luglio 2003, T-156/01 (*“Giorgio Beverly Hills”*); Tribunale di primo grado del 3 marzo 2004, causa T-355/02 (*“Zihr”*).

¹⁰⁰ Si faccia riferimento all’esaustivo e completo articolo di SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblico interessato” in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 134, che offre interessanti spunti a questo riguardo.

¹⁰¹ Così, SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 136. L’Autore nota, a questo senso, che *“quest’opera di bilanciamento tra i vari profili si compie, ancora una volta, assegnando a ciascuno dei profili un determinato peso in funzione della percezione del pubblico di riferimento: ad esempio*

Questo tipo di raffronto assume un suo rilievo precipuo nel caso in cui oggetto di comparazione siano i marchi c.d. “complessi”, vale a dire i marchi composti da diversi elementi (denominativi e/o figurativi). In particolare, si è affermato che ove in un marchio composto da più elementi un solo elemento distintivo abbia una posizione dominante rispetto agli altri, la confondibilità potrà affermarsi solo in caso di imitazione o riproduzione di tale elemento dominante. Autorevole dottrina ha, in parte, criticato tale approccio, sostenendo che le affermazioni di principio enunciate dagli organi comunitari presentavano una “*contraddittorietà intrinseca*” ed una “*ambiguità di fondo*”: ciò in quanto il giudizio proposto deve fondarsi sia su una impressione generale e complessiva, da un lato, sia su una scomposizione degli elementi dominanti/distintivi, dall’altro, col

privilegiando o comunque dando un maggior rilievo all’aspetto fonetico se i prodotti contrassegnati sono oggetto, esclusivamente o prevalentemente, di ordinazione orale (come tipicamente avviene per prodotti che il consumatore acquista ordinandoli a voce a commessi o a personale presente nel punto di vendita); o viceversa a quello grafico (si pensi ai prodotti che il consumatore preleva direttamente dagli scaffali di un negozio o di un supermercato); o ancora graduando il peso dell’elemento concettuale a seconda della intensità che esso assume nella percezione del pubblico (nel senso che ove un determinato ‘significato’ sia percepito dal pubblico, l’aspetto concettuale potrà anche assumere un rilievo decisivo, e viceversa). Lo stesso vale per i singoli profili dei segni posti a confronto: ad esempio “ai fini della somiglianza fonetica si è tenuto conto del fatto che, nel caso di marchio composto da più parole, era prassi del consumatore di uno Stato abbreviare il marchio di uno Stato abbreviare il marchio utilizzando una sola di queste parole per indicare il prodotto” con il risultato che “il bilanciamento può così portare, da un lato, ad affermare la somiglianza anche quando essa vi sia sotto soltanto uno dei profili considerati (anche se mediamente una somiglianza solo fonetica o solo concettuale non viene reputata sufficiente), ma può anche portare ad una esclusione della somiglianza, anche i casi in cui vi sia somiglianza sotto due profili, ma una forte dissomiglianza sotto il terzo”. In questo contesto, per l’Autore “emerge qui una regola tipica della giurisprudenza comunitaria, ma piuttosto estranea alla nostra esperienza, espressa nelle sentenze del Tribunale e della Corte di Giustizia con il concetto di ‘neutralizzazione’: appunto per indicare che una somiglianza, anche forte, sotto uno o due profili può essere neutralizzata quando nella percezione del pubblico la diversità sotto l’altro profilo prevalga. La regola è stata applicata soprattutto (ma non solo) in casi di segni simili sotto il profilo grafico e fonetico ma diversi sul piano concettuale, al punto da far ritenere che, nella complessiva percezione del pubblico, la dissomiglianza concettuale fosse prevalente”. Sul profilo della percezione del pubblico, si veda il paragrafo 3.7.

risultato di non riuscire sempre a pervenire ad una sintesi efficace delle due istanze (apparentemente contrastanti)¹⁰². L'impressione complessiva rimanderebbe, infatti, *“ad una valutazione effettuata nella memoria di un ipotetico consumatore in presenza di uno solo dei segni e sulla base di fattori che possono essere anche condizionati dall'uso che ne è stato effettuato”*, mentre la valorizzazione degli elementi dominanti/distintivi *“parrebbe richiedere una analisi contemporanea dei due segni e si riferisce al valore ed al ruolo, in astratto, delle singole componenti”*¹⁰³. La contraddizione sopraccitata è stata, in ogni caso, chiarita nella sentenza resa nel noto caso *Thomson Life*, nel quale la Corte di Giustizia ha concluso che *“l'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell'impresa del terzo e, dall'altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest'ultimo, pur senza determinare da solo l'impressione*

¹⁰² Si veda FRASSI, "Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi", in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 63. Inoltre, altrettanto interessante è l'analisi offerta da SIRONI, cit., pag. 137 ove l'Autore afferma che l'applicazione dei principi sopra menzionati ha talvolta condotto a risultati non corretti, in quanto gli organi comunitari sarebbero andati *“alla ricerca di un asserito elemento dominante, e una volta individuato”* avrebbero escluso automaticamente *“la considerazione di altri elementi che pure potevano giocare un ruolo nella percezione del consumatore”*. In sostanza, Sironi rileva *“una propensione ad un esame troppo minuzioso e frammentato, che può portare ad uno scollamento rispetto ai principi generali da cui si prendono le mosse”*.

¹⁰³ Così, FRASSI, cit., pag. 64.

complessiva del segno composto, conserva nell'ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma"¹⁰⁴. Il caso riguardava il conflitto tra un marchio anteriore "Life" ed un marchio successivo "Thomson Life", che lo riproduceva quindi integralmente, entrambi registrati per prodotti identici. Applicando *tout court* la teoria dell'impressione complessiva, si sarebbe dovuto concludere per un'assenza di confondibilità, in quanto il secondo marchio era composto da un segno noto al pubblico, in grado di condizionare l'impressione di cui sopra. La Corte di Giustizia è stata di diverso avviso, rilevando che un rischio di confusione poteva esistere, in quanto in termine "Life" (non descrittivo né generico per i prodotti di interesse, di natura elettronica) aveva una sua componente caratterizzante, anche se non dominante¹⁰⁵. Di conseguenza, la Corte ha ridimensionato il

¹⁰⁴ Corte di Giustizia, decisione del 6 ottobre 2005, C-120/04, su www.curia.eu.

¹⁰⁵ La Corte ha chiarito la portata dell'analisi sulla confondibilità nei termini che seguono: "*nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit., punto 29). Tuttavia, al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, e nonostante che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell'impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituire l'elemento dominante. In una simile ipotesi, l'impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l'esistenza di un rischio di confusione. L'accertamento dell'esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell'impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore. Se si applicasse una simile condizione, il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito dall'art. 5, n. 1, della direttiva anche nel caso in cui tale marchio conservasse, nell'ambito del segno composto, una posizione distintiva autonoma, ma non dominante. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui il titolare di un marchio rinomato utilizzasse un segno*

criterio dell'impressione generale, statuendo che la confondibilità può sussistere ove oggetto dell'imitazione sia una parte del segno dotata di un suo autonomo carattere distintivo. Tale riproduzione può infatti ingenerare un rischio di confusione all'origine, anche per associazione, in quanto i consumatori possono essere indotti ad assumere che esista, quantomeno, un collegamento commerciale tra i titolari dei marchi.

Le deduzioni svolte dalla giurisprudenza comunitaria paiono confortate anche dalla posizione assunta dai giudici nazionali, i quali hanno sovente statuito che la confondibilità tra marchi complessi costituiti da un identico segno *“non è esclusa dalla concreta apposizione sul prodotto della diversa denominazione dei produttori”*¹⁰⁶. Ciò ha portato la dottrina più autorevole a concludere che per la giurisprudenza italiana non *“vi sia dubbio che tutti i singoli elementi distintivi del segno complesso possano godere di una autonoma tutela, a prescindere dalla considerazione della diversa impressione complessiva”*¹⁰⁷.

composto giustapponendo il marchio rinomato ed un marchio anteriore che non fosse a sua volta rinomato. Ciò avverrebbe del pari se il segno composto fosse costituito da tale marchio anteriore e da un nome commerciale rinomato. Infatti, l'impressione complessiva sarebbe, quasi sempre, dominata dal marchio rinomato o dal nome commerciale rinomato inserito nel segno composto” (cfr. considerando da 29 a 34).

¹⁰⁶ Cfr. Trib. Milano 30 dicembre 1999, in *Riv. Dir. Ind.* 2001, II, 265.

¹⁰⁷ Così, FRASSI, *cit.*, pag. 66. Si veda anche l'analisi offerta da SARTI, "Capacità distintiva e confondibilità: marchi generali e marchi speciali", in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 53, nella quale l'Autore osserva che i principi espressi dalla sentenza Thomson in punto confondibilità devono applicarsi anche nel confronto tra marchi c.d. generali e marchi c.d. speciali, corrispondenti, rispettivamente, ai marchi dei produttori ed a quelli dei singoli prodotti. Secondo l'Autore, lo spettro di protezione offerto dai marchi generali e speciali sarebbe in parte differente, in quanto i marchi generali verrebbero tutelati in quanto espressione di una determinata "continuità aziendale", mentre i marchi speciali lo sarebbero in stretta correlazione con i prodotti da essi contraddistinti. Pertanto, la Corte di Giustizia ha valutato correttamente il conflitto tra i segni "Life" e "Thomson Life" per prodotti identici, in quanto una giustapposizione confusoria tra i

Da tutto quanto esposto, si ricava quindi l'impressione che il giudizio di confondibilità debba fare i conti con una serie di disamine differenti, che discendono dalle tipologie dei marchi (denominativi/figurativi; semplici/complessi) e dalle modalità di raffronto (analitiche/sintetiche) utilizzate.

In tutti i casi emerge, comunque, una attenzione profonda alle componenti "distintive" del marchio (siano esse dominanti o meno), che diventano quindi la chiave di volta dell'esame sul rischio di confusione: in tal senso, è stato efficacemente affermato che *"emerge così un collegamento, ed anzi una forte compenetrazione, tra carattere distintivo e giudizio di confondibilità"*¹⁰⁸.

3.2 Rischio di confusione in astratto ed in concreto

Un ulteriore aspetto che è stato ripetutamente approfondito dagli studiosi riguarda la distinzione tra la c.d. confondibilità "in astratto" rispetto alla c.d. confondibilità "in concreto", considerata da più parti elemento imprescindibile di valutazione¹⁰⁹.

marchi speciali ("Life") non poteva essere esclusa in radice dalla presenza del marchio generale. Secondo Sarti, *"in un caso del genere, il rischio di confusione potrebbe essere evitato soltanto imponendo ad entrambi gli imprenditori di utilizzare i marchi speciali congiuntamente a marchi generali sufficientemente differenziati"*, ma *"questa soluzione appare subito inaccettabile, non solo e non tanto perché l'assenza di confusione presuppone pur sempre che i marchi generali siano noti al pubblico ed idonei ad attrarre l'attenzione prevalendo sui marchi speciali; ma prima ancora perché il sistema di protezione dei marchi generali e speciali vuole tutelare l'interesse degli imprenditori ad adottare le strategie di accreditamento dei prodotti e servizi che più ritengono opportune, e reciprocamente non può imporre loro politiche promozionali incentrate essenzialmente sul marchio generale e sulla continuità di tradizione aziendale"*.

¹⁰⁸ Così, SIRONI, *cit.*, pag. 135.

¹⁰⁹ Segnatamente, l'Autore che ha sottolineato l'importanza di tale distinzione è SENA, in *Il nuovo diritto dei marchi*, *cit.*, pag. 66 nonché, tra le tante, "Confondibilità e confusione. I diritti

Con riferimento alla prima, si è sostenuto che il rischio di confusione debba essere specialmente esaminato sulla base degli elementi che risultano dalla registrazione del segno – quindi astrattamente considerata – senza tenere conto dell’uso del marchio. Secondo autorevole dottrina¹¹⁰, le ragioni che militerebbero a favore di un’analisi astratta della confondibilità tra marchi discenderebbero dal tenore letterale del dettato normativo, che spesso collega una serie di effetti giuridici di tutela al marchio “registrato” (si pensi, ad esempio, all’art. 2569 cod. civ., che definisce la sfera di efficacia richiamando la registrazione del segno e i prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato; l’art. 15 del Codice della Proprietà Industriale, il quale statuisce che “*i diritti sono conferiti con la registrazione*”, precisando che “*la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini*”; o il già citato articolo 20 che riferisce l’identità o somiglianza al marchio registrato). Allo stesso modo, la dottrina sopra richiamata ritiene che le norme che richiamano il “*rischio di confusione per il pubblico*” (vale a dire gli artt. 12 e 20) non farebbero comunque alcuna espressa menzione dell’incidenza dell’uso nel segno sotto il profilo dell’indagine sulla confondibilità, mentre l’uso del marchio assumerebbe un suo valore

non titolati nel Codice della proprietà industriale” in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, pag. 17; “Confondibilità tra segni e confondibilità tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti ed impertinenti”, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, pag. 201; “Confondibilità in astratto e in concreto”, in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 58.

¹¹⁰ SENA, *op. ult. cit.*, pag. 66.

giuridico in altre norme (per tutte, quelle che proibiscono un uso decettivo del segno).

Dalla disamina delle norme citate, si dovrebbe quindi poter concludere che il legislatore ha privilegiato *“l’affidamento delle risultanze del registro e la certezza dei diritti acquisiti con la registrazione stessa”*¹¹¹, con la conseguenza che il giudizio sulla confondibilità dovrebbe essere svolto solo comparando i segni oggetto della contesa, senza considerare come essi sono utilizzati sul mercato¹¹².

Tale conclusione sarebbe altresì rafforzata anche dalla considerazione per la quale il giudizio sulla confondibilità sarebbe di fatto precluso ove i marchi non siano oggetto di uso (e non possano ancora essere dichiarati decaduti per scadenza del termine quinquennale di mancato uso), il che risulterebbe chiaramente inammissibile sotto il profilo della garanzia di tutela offerta nel sistema marchi. Se ne dovrebbe dedurre che il contenuto del diritto di esclusiva vada valutato in astratto e *“questa conclusione non contraddice in alcun modo la tesi della funzione distintiva del marchio”* in quanto *“se tale è la funzione giuridicamente protetta, il legislatore interviene con una normativa diretta ad impedire la confusione,*

¹¹¹ Cfr. SENA; “Confondibilità in astratto e in concreto”, *cit.*, pag. 60.

¹¹² Quanto alla comparazione dei prodotti o servizi di interesse, Sena rileva altresì che *“deve osservarsi come nel giudizio di confondibilità il riferimento normativo ai prodotti, a fianco dell’identità o somiglianza fra i segni (artt. 12.1.b, c, d, 20.1.a.b. c.p.i.; art. 4.1.b, 5.1.b Direttiva n. 89/104/CE; artt. 8.1.b, 9.1.b reg. m.c.) non può che intendersi come riferito a prodotti astrattamente omogenei, ma non necessariamente e concretamente confondibili, come avviene evidentemente nel caso di prodotti diversi, ancorché affini”* (così in “Confondibilità in astratto e in concreto”, *cit.*, pag. 60).

ma la norma non è limitata necessariamente a sanzionare come illecito l'evento dannoso, potendosi considerare lesivo dell'interesse protetto anche un contegno che dia luogo ad un semplice pericolo di danno". In un simile scenario, la valutazione del pericolo verrà effettuata anch'essa in astratto, potendo il legislatore "spostare la soglia di punibilità preconstituendo una difesa anticipata e vietare un comportamento che, a priori, egli ritiene possa determinare una situazione di pericolo". In sostanza "la normativa [vieterebbe] un atto che potrebbe determinare la confusione, senza tuttavia limitare il divieto alle ipotesi nelle quali la confusione si realizza in concreto o il rischio di confusione è effettivo, ma riferendosi, in astratto, a fattispecie nelle quali il pericolo è presunto"¹¹³.

Di contro, una parte della dottrina ha evidenziato la necessità di tenere conto dell'uso del marchio quale criterio di valutazione di un concreto rischio di confusione. Si è infatti avvertita l'esigenza di contemperare la valutazione astratta con un profilo di concretezza circa l'effettiva confusione che i marchi possono arrecare presso il pubblico; ritenendosi, in effetti, che tale profilo di pericolo effettivo non potesse non giocare un ruolo decisivo per stabilire l'esistenza della contraffazione.

¹¹³ Così, SENA; "Confondibilità in astratto e in concreto", *cit.*, pag. 61. L'Autore osserva peraltro che la giurisprudenza ritiene "pressoché concordemente, che l'azione di contraffazione abbia natura reale, tutelando il diritto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo e sia pertanto fondata indipendentemente dalla confondibilità concreta tra attività e prodotti; e che, per contro l'azione di concorrenza sleale abbia carattere personale, e presupponga perciò una confondibilità tra attività e prodotti".

Sotto questo profilo, autorevole dottrina ha segnalato che, tenendo a mente la funzione del marchio come veicolo di un messaggio di natura distintiva sui prodotti o i servizi offerti, doveva maggiormente essere evidenziata la prospettiva di una protezione nei confronti dell'uso di un segno identico o simile *“tale che il pubblico instauri un collegamento tra il segno in questione e il titolare del marchio e quindi induca i consumatori ad avere nei confronti dei prodotti o dei servizi contrassegnati da tale segno le medesime aspettative che la presenza del marchio originale li induce ad avere nei confronti dei prodotti o dei servizi per il quali esso è usato”*¹¹⁴.

Il profilo sopra richiamato è di particolare interesse perché implica la necessità di valutare l'insieme di informazioni di natura distintiva di cui il marchio è portatore, in una dimensione dinamica e mutevole, che discende, appunto, dalle modalità concrete dell'utilizzo del segno e della portata con cui il segno è conosciuto presso il pubblico. A ciò si aggiunga che la confondibilità in concreto è elemento determinante nella valutazione della contraffazione di marchio in quanto solo in questa prospettiva *“si può tenere conto della notorietà del segno, che viene espressamente indicata nel decimo considerando della Direttiva come uno dei fattori del giudizio*

¹¹⁴ Si veda GALLI, “La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione”, in “Segni e forme distintive”, *cit.*, pag. 24 nonché, per una trattazione esaustiva del concetto di marchio come messaggero, la monografia “Funzione del marchio ed ampiezza della tutela”, *cit.*

(*normativo*) di *confondibilità*”¹¹⁵. Alla luce di tutto quanto sopra, il profilo di indagine concreta sul rischio di confusione non poteva (e non può) essere accantonato.

In ogni caso, la distinzione tra rischio di confusione in astratto e in concreto ha avuto il pregio di evidenziare due elementi essenziali nell’indagine sulla confondibilità: attraverso la comparazione astratta, si privilegia infatti il profilo delle informazioni che il marchio può comunicare attraverso la sola registrazione (vale a dire il modo con cui il segno è depositato presso l’Ufficio Marchi e l’esatta rivendicazione dei prodotti o servizi inclusi nella domanda di registrazione); mentre attraverso la comparazione concreta, è stata evidenziata la necessità di valorizzare il profilo effettivo di interazione del marchio con il suo pubblico, in un dato mercato e settore, e secondo quel preciso messaggio che il marchio è (o potrebbe essere) in grado di comunicare.

Pertanto, la dottrina più autorevole ha concluso che entrambi i metodi hanno una loro validità e che entrambi devono essere applicati, non esistendo alcuna ragione per la quale l’uno escluderebbe l’altro¹¹⁶.

¹¹⁵ GALLI, “La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione”, *cit.*, pag. 25.

¹¹⁶ Scrive, in questo senso, GALLI, *cit.*, “*ciò tuttavia non significa che in questo giudizio [i.e. il giudizio concreto sulla confondibilità] non si debba prendere in considerazione anche una confondibilità in astratto: l’esclusiva attribuita dalla registrazione assicura infatti al titolare del marchio un ambito entro il quale egli può utilizzare il segno prescelto come strumento per comunicare un determinato messaggio, ma non gli impone di farne effettivamente uso, se non nei limiti in cui il mancato uso del marchio comporta la decadenza (totale o parziale) di esso a norma dell’art. 42. In particolare, al titolare non viene imposto né di fare un uso per l’intero territorio nazionale, né di utilizzare tutte le possibili versioni del suo segno che ricadono nell’ambito dell’esclusiva. Sembra quindi ragionevole considerare la registrazione come una sorta di ‘dote’ del marchio, che l’uso può accrescere – allargando il campo entro il quale può verificarsi un*

3.3 Il dibattito sul concetto di affinità merceologica

Quanto alla confondibilità tra prodotti, l'art. 20, comma 1, lett. (b) fa proprio il c.d. "principio di specialità", vale a dire quel principio per cui il diritto di esclusiva conferito al titolare del marchio è limitato e non si estende a qualunque settore merceologico, ma, come si è detto, occorre che i marchi oggetto di esame siano registrati ed usati con riferimento a prodotti e servizi uguali o simili¹¹⁷.

Sebbene apparentemente rigorosa, la regola della specialità non è mai stata intesa in termini letterali: nel corso del tempo si è affermata una sua versione più elastica, che ha compreso nell'ambito di esclusiva del titolare non solo i prodotti ed i servizi elencati nella domanda di registrazione ma anche i c.d. "prodotti affini".

rischio di confusione – ma non ridurre. Ciò fa sì che per determinare se vi sia confondibilità debbano essere effettuate sia un'analisi in astratto, sulla base del segno così come esso è stato registrato e quell'imitatore e della identità o affinità tra i prodotti di quest'ultimo e quelli per i quali la registrazione è (ancora) efficace per verificare se ciò può comportare un ipotetico rischio di confusione; sia un'analisi in concreto, diretta a valutare se questo rischio di confusione sussiste effettivamente per il pubblico; e la tutela va riconosciuta nell'ipotesi che abbiano esito positivo l'una o l'altra di queste valutazioni".

¹¹⁷ Il principio di specialità è ritenuto uno dei elementi fondamentali per delineare i limiti della tutela del marchio. Autorevole dottrina ha notato, in ogni caso, che "al riconoscimento pressoché unanime di tale principio, per molto tempo non si è accompagnata un'adeguata riflessione sul suo significato e sulla sua portata. Questa relativa mancanza di interesse per la questione, protrattasi sin quasi alla metà del secolo, si spiega probabilmente da un lato con la polarizzazione dell'attenzione di dottrina e giurisprudenza sui marchi speciali, ed in particolare su quelli monoprodotto; e dall'altro lato con la relativa scarsità di espansioni produttive a settori merceologicamente distanti, e quindi con la considerevole 'staticità' dei segni distintivi che di regola nel corso della loro esistenza venivano a contraddistinguere una limitata tipologia di merci appartenenti ad un settore molto circoscritto. Per effetto di ciò la maggior parte dei marchi poteva essere avvertita dal pubblico come legata ad una produzione molto specifica, ed anche alla possibilità di qualificare come contraffattorio l'uso di segni eguali o simili si poneva essenzialmente con riferimento a merci, se non eguali, comunque estremamente simili a quelle per le quali era usato il marchio originale" (così, GALLI, "Funzione del marchio e ampiezza della tutela", cit., pagg 3-4).

L'orientamento è stato mosso dall'idea di ridurre i margini d'incertezza circa la qualificazione giuridica del rischio di confusione, “*con la creazione di una sorta di cuscinetto tra il prodotto marcato ed i prodotti di terzi*”¹¹⁸; tuttavia, esso non è stato esente da censure e dubbi, posto che non ha chiarito i criteri attraverso cui sarebbe stato possibile determinare quando due prodotti sono affini. Al riguardo, diverse soluzioni sono state offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

In prima battuta, è stato affermato che sarebbero affini “*ad un prodotto di una determinata specie quei prodotti di differenti specie che vengono (o possono venire) fabbricati dalle medesime imprese*”¹¹⁹; successivamente (e segnatamente attraverso il contributo della giurisprudenza) si è detto che l'affinità avrebbe potuto essere valutata tenendo conto dei “bisogni” che i prodotti vanno a soddisfare (e in questo caso i prodotti avrebbero dovuto anche avere la stessa “natura” ed essere indirizzati allo stesso “pubblico di riferimento”); infine, si è pensato di

¹¹⁸ Cfr. l'analisi offerta da DI CATALDO, “Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela”, in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 27.

¹¹⁹ Cfr. LEONINI, “Marchi famosi e marchi evocativi”, Milano, 1991, pag. 25. Nota DI CATALDO, “Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela”, *cit.*, pagg. 26-27: “*in questa prospettiva, il concetto di affinità merceologica si presentava come fortemente soggettivo, nel senso che puntava a verificare se (nel contesto produttivo e commerciale del tempo) si potesse ritenere che i prodotti del titolare del marchio e i prodotti del terzo (convenuto per contraffazione) fossero fabbricabili (o commerciabili) da un'unica impresa*”. Secondo l'Autore, “*non è strano che questa posizione abbia avuto grande fortuna, e sia stata seguita per anni (anzi, per decenni). Essa appariva fortemente precisa per un sistema economico caratterizzato da una notevole rigidità degli assetti produttivi e distributivi, e da una costante abitudine del pubblico a reti produttive e distributive normalmente settoriali. I conflitti tra marchi (o, meglio, tra titolari di marchi identici o simili) riuscivano a trovare, in forza di questo criterio, una soluzione di solito accettabile, sia che si trattasse di conflitti tra operatori che avessero avviato, 'indipendentemente' l'uno dall'altro l'uso dello stesso marchio (o di marchi tra loro confondibili), sia che trattasse di un caso di vera 'limitazione' e profittamento*”.

individuare un criterio formale di soluzione del problema, utilizzando la c.d. tabella C (vale a dire la tabella che catalogava i diversi prodotti e servizi in varie classi¹²⁰), sostenendo cioè che l'affinità tra due prodotti poteva essere desunta dalla presenza degli stessi nella medesima classe¹²¹.

Di pari passo, sulla falsariga di quanto illustrato nel precedente capitolo 2, la stessa funzione giuridicamente tutelata del marchio è diventata oggetto di riflessione e studio, a seconda del grado di tutela da garantire: così, un primo orientamento – più tradizionale e già esistente addirittura anche prima dell'entrata in vigore della legge marchi del 1942 – ha sostenuto che, al fine di valutare l'affinità, occorresse richiamare la

¹²⁰ La tabella C era allegata alla originaria legge marchi del 1942 e conteneva 49 classi merceologiche. Essa veniva modificata dalla legge del 10 aprile 1954 n. 129 per adeguarla alla classificazione proposta dall'OMPI (comprendente 34 classi di prodotti) e dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1178 (che istituiva anche il c.d. marchio di servizio, ampliava la lista delle classi sino ad un numero di 42 e rifletteva le modifiche espresse dall'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e le sue successive modificazioni, tuttora in vigore).

¹²¹ Afferma GALLI, "Funzione del marchio e ampiezza della tutela", cit., pagg. 20 e ss.: *"una parte della dottrina attribuì infatti portata sostanziale alla previsione che commisurava la tassa di registrazione al numero delle classi in cui erano compresi i prodotti per cui il marchio veniva depositato e sostenne che l'ambito merceologico di tutela del marchio non potesse estendersi al di là di tali classi, ciascuna delle quali avrebbe cioè segnato il limite dell'affinità per i prodotti che vi erano contemplati. L'appartenenza di due tipi di prodotti ad una medesima classe o a classi diverse sarebbe diventato così il criterio 'legale' per valutare se essi erano o meno affini tra loro, e dunque per stabilire se l'esclusiva attribuita dal marchio che fosse stato chiesto per uno di tali tipi di prodotti si estendesse anche al suo uso in relazione all'altro. A conferma di ciò si richiamava l'inciso finale dell'art. 5, comma 1°, unica norma della legge a fare ricorso alla nozione di affinità, che consentiva di chiedere la rinnovazione del marchio, alla scadenza del ventennio cui la protezione veniva limitata 'con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione dell'annessa tabella C'; da tale prescrizione i fautori di questa interpretazione ritenevano di poter ricavare la conclusione che il legislatore del 1942 per 'genere' intendesse ciascuna delle tipologie merceologiche comprese nella tabella C, e per prodotti (anzi, per generi) 'affini' quelli che erano inclusi in una stessa classe. In tal modo l'estensione della tutela del marchio sarebbe stata determinata a priori dal momento della registrazione, venendo a dipendere esclusivamente dalla volontà del titolare del marchio di depositare il suo segno per un numero maggiore o minore di classi, e quindi di assoggettarsi al pagamento di una tassa più o meno elevata, e prescindendo invece completamente dall'esistenza di un concreto rischio di confusione, così tra i prodotti come sulle fonti di provenienza di essi, e più in generale dal significato che il marchio, una volta usato, avrebbe presentato per il pubblico"*.

circostanza che il marchio, in quanto segno distintivo, comunica un certo messaggio di provenienza, con la conseguenza l'estensione merceologica sarebbe potuta sussistere in tutti quei casi in cui il segno dell'imitatore avesse comunicato il medesimo messaggio; un altro orientamento ha cercato di estendere la soglia di tutela qualificando il marchio come un "collettore di clientela"¹²², vale a dire quel segno distintivo e nello stesso tempo evocativo di qualità e suggestioni importanti agli occhi dei consumatori. In questa seconda prospettiva, l'estensione di tutela a prodotti diversi da quelli oggetto di registrazione veniva giustificata con l'esigenza di impedire che il marchio potesse perdere proprio quel potere evocativo che aveva assunto presso il pubblico, in special modo ove il marchio fosse diventato noto¹²³.

¹²² Osserva GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 10 che l'espressione "collettore di clientela" è "estremamente ambigua, e mai del tutto chiarita" dai suoi stessi propugnatori "voleva fare riferimento, ed offrire un riconoscimento giuridico, al ruolo crescente che all'epoca in cui questa tesi venne elaborata (cioè a metà tra le due guerre) cominciava ad essere rivestito nella pratica commerciale dalla pubblicità, e correlativamente all'attitudine del marchio a ricollegare ai prodotti sui cui era apposto (non soltanto la notizia della provenienza di essi, e per il tramite di essi i dati raccolti dal consumatore attraverso le sue precedenti esperienze di acquisto, ma anche) le informazioni e le suggestioni che venivano diffuse dal titolare del marchio attraverso la pubblicità, convogliando così su tali prodotti il favore del pubblico".

¹²³ Cfr. GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 14, il quale ha sostenuto che, attraverso la teoria del marchio "come collettore di clientela", "veniva posto in luce, forse per la prima volta, che, perché un marchio ricevesse tutela, non bastava una generica somiglianza con esso del segno dell'imitatore e una qualche vicinanza tra i prodotti recanti tale segno e quello sui quali era apposto il marchio considerato, ma occorreva verificare se l'uso del segno dell'imitatore interferiva con la funzione (o con le funzioni) che il marchio assolveva: e quindi con le nozioni di somiglianza tra segni ed affinità di prodotti [...] non potevano essere assunte senz'altro nell'accezione comune di tali espressioni – come sino ad allora si era fatto da parte di quanti avevano giustificato l'allargamento della protezione ai prodotti dello stesso genere o affini in base alla considerazione della funzione del marchio -, ma che anche il significato di queste nozioni andava determinato a partire da tale funzione". Nello stesso tempo, l'Autore ha anche osservato che lo spunto di cui sopra "venne lasciato cadere ed anche la sottolineatura che l'uso nella pubblicità poteva avere sul marchio, facendo sì che esso, agli occhi dei consumatori, non costituisse soltanto una indicazione della provenienza del prodotto da una determinata impresa, ma lo caricasse di significati ulteriori – cioè l'elemento dal quale questa costruzione aveva preso le mosse – non venne adeguatamente

Come è facile intuire, i diversi criteri espressi e le visioni funzionali collegate al marchio hanno condotto, nel corso del tempo, ad un intenso dibattito, volto a determinare con sempre maggiore efficacia la portata dell'affinità merceologica e la conseguente estensione di tutela del marchio.

Così, ad esempio, la valutazione giurisprudenziale imperniata sul concetto di "bisogno" è apparsa in molti casi labile e discrezionale (potendo infatti prodotti assai lontani tra loro assolvere alla medesima necessità)¹²⁴, mentre la scelta formalistica di privilegiare la divisione di cui alla tabella C si scontrava con la constatazione che le classi spesso contenevano prodotti davvero molto diversi tra di loro e che comunque l'uso della tabella C

svilupata. Da parte dei sostenitori della costruzione del marchio come 'collettore di clientela' ci si limitò a richiamare l'attenzione sul fatto che all'apogeo della sua notorietà il marchio indurrebbe il pubblico a ritenere che solo i prodotti recanti un certo marchio (e cioè solo quelli provenienti dall'impresa del titolare di esso) possedano le caratteristiche che i consumatori si erano abituati a ricollegare al marchio stesso, divenendo così l'individuatore di un determinato tipo di prodotti', per poi degenerare a denominazione generica dei prodotti in questione, e quindi perdere il carattere stesso di marchio". E' interessante notare come questa teoria facesse già propri alcuni spunti di riflessione in merito all'importanza della notorietà ed alla dinamicità della capacità distintiva dei segni, ripresi dalla dottrina in tempi più recenti.

¹²⁴ A questo proposito, DI CATALDO, "Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela", *cit.*, pag. 28, ha osservato che "questa trasformazione della regola di diritto [sulla confondibilità] non ha portato ad un assetto giurisprudenziale più razionale o ad una sua maggiore sicurezza operativa. In primo luogo, non si è mai realmente chiarito se i tre criteri indicati (stessa natura, stessa clientela, stesso bisogno) dovessero operare cumulativamente o disgiuntamente. Nelle sentenze, del resto, essi vengono enumerati a volte in presenza della congiuntiva 'e', a volte in presenza della disgiuntiva 'o'. In secondo luogo, e soprattutto, questi tre criteri si presentano come intrinsecamente 'ambigui e fuorvianti', perché capaci di applicazioni assai lontane tra loro: sia di una accezione (anche molto) rigorosa, sia di una accezione (anche molto) estensiva. Il fatto che poi la giurisprudenza tendenzialmente applicasse questi criteri con un atteggiamento 'notevolmente estensivo' riduceva in parte le tensioni, ma lasciava aperto il problema di fondo, e cioè quello creato dalle decisioni devianti, certamente assai numerose in termini assoluti e, in definitiva, lasciava aperto il problema della grande incertezza pratica in ordine alla previsione della decisione della singola lite. Come sa bene chiunque abbia preparato una comparsa per un giudizio di contraffazione di marchio, sul problema dell'affinità merceologica qualunque posizione processuale riesce sempre a reclutare un numero non minimo di precedenti giurisprudenziali a proprio sostegno".

nasceva da ragioni fiscali e di mera catalogazione, che nulla avevano a che fare con il problema dell'affinità merceologica¹²⁵.

Peraltro, negli stessi anni in cui la dottrina discettava dell'opportunità o meno di fare uso della tabella C, un ulteriore indirizzo aveva pure preso piede (ed in qualche modo, costituiva un approfondimento della teoria imperniata sulla tabella C ed una deviazione della teoria del marchio come collettore di clientela).

Tale indirizzo negava che al marchio dovesse essere attribuita tutela soltanto in caso di confondibilità ed evidenziava piuttosto che dovesse essere privilegiata una forma di protezione sulla base di un preteso carattere "reale" del diritto al marchio. Ciò implicava che il titolare del marchio potesse vietare l'uso di un segno uguale o simile per qualsiasi prodotto che comunque rientrava nel "genere" o nella "categoria" cui appartenevano i

¹²⁵ Rileva GALLI, "Funzione del marchio e ampiezza della tutela", cit, pag. 21: *"questa interpretazione fu subito contrastata, e venne presto abbandonata, essenzialmente muovendo dalla constatazione della sua impraticabilità, dovuta all'inadeguatezza della classificazione merceologica contenuta nella tabella C, che in vari casi riuniva nella stessa classe prodotti tra i quali non era possibile rinvenire alcun rapporto generale di affinità, a qualsiasi criterio di facesse ricorso. Ciò era addirittura lampante per la classe 49, nella quale andavano collocate tutte le merci non inquadrate nelle tipologie elencate nella tabella e comprese nelle altre 48 classi: la previsione di questa classe 'residuale', comprendente prodotti che non avevano in comune tra loro altro se non il fatto di non rientrare nelle classi precedenti, mostrava in modo sin troppo evidente che il legislatore non aveva inteso fare della tabella C la regola per stabilire se due prodotti erano affini tra loro. Questo risultava del resto dalla stessa formulazione letterale dell'art. 5, nel quale l'inclusione di due tipologie merceologiche in una stessa classe, non si sostituiva, ma si aggiungeva alla valutazione dell'affinità esistente tra loro, al "solo" fine di limitare l'estensione della registrazione all'atto di rinnovo del brevetto: perché questa estensione fosse consentita, si richiedeva infatti sia che i generi fossero affini, sia che fossero compresi in una stessa classe, il che implicava che i due concetti non fossero sovrapponibili. Su questa base si ritenne di poter concludere che la divisione in classi dei prodotti per cui il marchio veniva registrato assumeva rilievo esclusivamente a fini fiscali ed amministrativi e non aveva invece alcuna influenza nel determinare l'ambito merceologico di tutela"*.

prodotti per i quali il marchio era stato registrato, pur in assenza di una qualsiasi contraffazione o imitazione del segno¹²⁶.

¹²⁶ Secondo GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 24 e ss. “l'impostazione sopra esposta aggiornava, e portava alle estreme sue conseguenze, la tesi [...] secondo cui il marchio, in quanto oggetto di un diritto reale, va tutelato soltanto contro ogni utilizzazione di un segno uguale o simile per prodotti dello stesso genere: in entrambi i casi l'estensione della protezione veniva desunta da un dato formale (il 'genere' per cui era stata chiesta la registrazione, determinato empiricamente; le 'classi' della tabella C), anziché essere commisurata all'ambito entro il quale il marchio assolveva concretamente alla sua funzione, quale che essa fosse. L'utilizzazione di un segno poteva infatti essere interdetta solo che esso fosse uguale o simile a quello registrato e venisse impiegato su merci rientranti nelle classi per le quali era stata pagata la tassa di registrazione, ancorché i consumatori non vi riconoscessero alcun riferimento al marchio registrato; e viceversa quest'uso doveva ritenersi legittimo anche quando il pubblico ritenesse di trovarsi di fronte allo stesso marchio, qualora il segno imitante fosse usato per prodotti compresi in classi diverse da quelle rivendicate. L'unico temperamento per l'ingiustizia sostanziale di quest'ultima eventualità era dato dalla possibilità di ricorrere alla tutela contro la concorrenza sleale, concessa peraltro solo sul presupposto che vi fosse anche una confusione tra i prodotti recanti i due segni in conflitto, e cioè che quelli sui quali era apposto uno di tali segni venissero scambiati per quelli che erano contrassegnati dall'altro”. In questo contesto, l'Autore osserva anche che “i fautori dell'interpretazione ora riferita cedettero di poter giustificare la loro costruzione ricollegandola alla tesi secondo la quale il marchio nel sistema della legge del 1942 avrebbe perduto completamente la sua funzione di indicatore di provenienza, per diventare esclusivamente il segno distintivo del prodotto in sé. Il marchio sarebbe cioè servito a distinguere il prodotto che lo recava dagli altri non per il fatto che esso era realizzato da una determinata impresa, bensì per le sue caratteristiche obiettive. Questa tesi – che non venne seguita soltanto da quanti risolvevano nel ricorso alla tabella C il problema della delimitazione dell'ambito di protezione del marchio, ma fu condivisa anche da una parte dei critici di tale impostazione – si poneva debitamente nella scia di quella, riferita sopra, che vedeva nel marchio un 'collettore di clientela', ma di essa rappresentava, piuttosto che lo sviluppo, una deviazione o, se si preferisce, era una cartina di tornasole della sua ambiguità. Come abbiamo visto, già in quella anteriore costruzione era stato ipotizzato che il marchio potesse venire ad individuare un determinato tipo di prodotto; questa ipotesi era espressamente prospettata come una specifica fase, del tutto eventuale, della vita del marchio: la fase cioè in cui la notorietà del marchio ed il successo commerciale del prodotto fanno sì che il marchio in questione diventi, agli occhi del pubblico, il 'nome proprio' del prodotto in questione (cioè il nome con il quale i consumatori riconoscono quello specifico prodotto realizzato dall'impresa titolare del marchio), per poi eventualmente degenerare a 'nome generico' del prodotto stesso (ossia trasformandosi in un modo per designare qualsiasi prodotto avente caratteristiche eguali o simili, da chiunque venga realizzato). Nella diversa prospettiva in cui si poneva la costruzione di cui stiamo trattando ora, la situazione così descritta era riferita a tutti i marchi, quale che fosse la 'fase' della loro esistenza in cui si trovavano (per continuare a servirci della terminologia di quella anteriore dottrina), e in pari tempo il rilievo di essa era assolutizzato, nel senso che il marchio veniva concepito (e tutelato) esclusivamente come denominazione del prodotto (specifico) sul quale era apposto; correlativamente, dal messaggio comunicato dal marchio veniva 'espulso' ogni altro riferimento, e in specie quello all'origine comune e costante dei prodotti recanti quel determinato segno. Al fondo di questa nuova costruzione non vi era dunque un approfondimento dello spunto presente nella teoria del marchio 'come collettore di clientela' per cui il marchio è essenzialmente uno strumento di comunicazione, non vi era neppure la convinzione che agli occhi del pubblico assumessero rilievo solo alcuni elementi del messaggio comunicato dal marchio, e cioè quelli attinenti al pubblico in sé considerato: vi era invece l'idea che questi elementi esaurissero tale messaggio [...]. Sulla base di questa impostazione, l'ambito merceologico di tutela del marchio si sarebbe dovuto ridurre ai soli prodotti che apparissero dotati di caratteristiche corrispondenti a quelle 'descritte' dal marchio,

Tuttavia, nessuna delle soluzioni illustrate si è rivelata soddisfacente in quanto nessuna offriva un criterio certo, oggettivo e sicuro per risolvere la questione dell'affinità. A ciò si aggiunga che i criteri adottati dalla giurisprudenza per valutare l'affinità si scontravano, di fatto, anche con una crescente evoluzione crescente degli assetti industriali e produttivi, sempre più integrati, nei quali accadeva sovente che la stessa impresa offrisse prodotti molto distanti tra di loro: ne derivava una crisi generale, in quanto i marchi ben potevano esprimere una determinata origine imprenditoriale, estendendo la loro protezione anche a prodotti e servizi tra loro eterogenei.

Pertanto, la visione in base alla quale il marchio doveva essere essenzialmente considerato come il collettore di una determinata clientela, con riferimento ad un prodotto ben determinato e non mutabile – retaggio di una realtà economica meno dinamica – non poteva più costituire l'orizzonte di senso nel quale vagliare il significato dell'affinità.

In questo contesto, è stato evidenziato che il problema della valutazione dell'affinità (e quindi dell'estensione merceologica della tutela del marchio) è in realtà direttamente correlato alla funzione giuridicamente protetta del marchio, che come abbiamo visto, consiste soprattutto nella funzione distintiva: la protezione offerta al marchio dipende “*dal*

poiché solo rispetto ad essi poteva esercitarsi la funzione distintiva del 'prodotto in sé' che i sostenitori della teoria assegnavano al segno; a questa stregua non poteva quindi giustificarsi una tutela del marchio estesa alla 'classe' merceologica o ai prodotti affini, e a rigore neppure l'inclusione nell'ambito di protezione dei prodotti dello stesso genere che fossero comunque riconoscibili rispetto a quello recante il segno. Vi fu così chi respinse, a partire dalla puntuale applicazione di questa teoria, ogni tentativo di estendere la sfera di protezione del marchio dilatando la nozione di 'genere', ovvero facendo ricorso all'affinità”.

significato che esso in concreto presenta agli occhi del pubblico”, con la conseguenza che l’estensione di tutela deve essere ancorata *“alla concreta attitudine del segno ad identificare i prodotti o i servizi contrassegnati come provenienti da una data impresa”*¹²⁷.

Scrivendo efficacemente il prof. Vanzetti in un saggio che costituisce ancora oggi un imprescindibile punto di riferimento sul tema¹²⁸ che il pericolo di confusione deve corrispondere ad un *“pericolo di confusione sulla provenienza”* sicché se *“oggetto dell’identificazione non è già il prodotto in sé, ma la fonte di origine di esso, potrà darsi che si abbia confondibilità tra i prodotti, ma la prima si risolverà sempre e*

¹²⁷ Cfr. GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, *cit.*, 3, nonché DI CATALDO, “Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela”, *cit.*, pag. 28.

¹²⁸ VANZETTI, “Funzione e natura giuridica del marchio”, *cit.*. Per giungere a tale conclusione, l’Autorevole Autore rilevava che non era possibile definire la sfera giuridica di protezione del marchio se non muovendo dalla considerazione della funzione giuridicamente tutelata del marchio, la quale non è *“la funzione economica che il marchio di fatto adempie sui mercati, bensì la funzione economico-sociale tipica che gli è attribuita dalle norme di un orientamento giuridico dato”*. Tale funzione, secondo Vanzetti, è il parametro attraverso cui stabilire se un determinato comportamento rientra nelle prerogative di esclusiva attribuite al titolare del marchio: poiché il marchio assolve(va) principalmente una funzione di garanzia di provenienza imprenditoriale, se ne deduce(va) che esso dovesse trasmettere un preciso messaggio circa la fonte di produzione dei prodotti contrassegnati dallo stesso segno, con il risultato che doveva essere vietata l’imitazione di segni che fossero in grado di trasmettere, erroneamente, il medesimo messaggio ai consumatori, inducendoli a ritenere che il marchio contraffatto comunicasse la medesima fonte imprenditoriale. L’Autore osservava come le “suggerzioni” indirettamente comunicate dal marchio fossero, in qualche modo, estranee alla disciplina giuridica approntata dal sistema. In questo senso, cfr. *ID.*, “Cessione del marchio”, *cit.*, pag. 404, ove Vanzetti affermava che *“ciò che deve assumere rilievo nella funzione pubblicitaria del marchio sono le finalità informative, che realizzandosi contribuiscono a portare a conoscenza del consumatore tutte le possibili alternative di acquisto, garantendogli una effettiva libertà di scelta, e stabilendo quei canali di comunicazione fra produttori e pubblico che sono indispensabili all’organizzazione giuridica moderna; mentre estranee alla tutela giuridica debbono restare le finalità persuasive di tale funzione pubblicitaria, per le preoccupanti proporzioni che vanno oggi assumendo”* e in “Funzione e natura giuridica del marchio”, *cit.*, *“l’aver escluso che la funzione pubblicitaria del marchio sia giuridicamente tutelata non significa tuttavia negare che in qualche misura anch’essa trovi protezione nella legge. Ma si tratta a mio avviso di una protezione limitata ed indiretta; la cui presenza dipende dal fatto che quando in concreto ci si trovi di fronte ad un marchio dotato anche del valore suggestivo di cui ho parlato, il diritto di esclusiva su di esso che compete al titolare ai fini della tutela della funzione distintiva, finisce anche fatalmente, sia pure appunto indirettamente, per assicurare a questo anche la protezione del valore suggestivo”*.

necessariamente in una confondibilità delle fonti di origine dei prodotti che si realizza variamente attraverso la confondibilità dei loro segni distintivi”, mentre “una tutela del segno in sé, avulso dalla sua funzione distintiva non presenterebbe interesse alcuno a giustificarla”.

Da ciò discendeva che *“la formula della tutela del marchio nei limiti della sua funzione distintiva equivale a quella americana della tutela del marchio nei limiti della possibilità di confusione (protection within the limits of likelihood of confusion) generalmente adottata da giurisprudenza e dottrina negli Stati Uniti ad esprimere il medesimo concetto”.*

La portata di questa impostazione ha condotto a chiarire, in una nota a sentenza apparsa sulla Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale nel 1972, che *“la concezione del marchio come segno distintivo della provenienza di un prodotto da una determinata impresa”* implica l’estensione della tutela di esso *“a tutti i prodotti che, a causa della loro vicinanza merceologica a quelli per i quali il titolare ha adottato il marchio, o comunque della loro riconducibilità alla sua attività d’impresa, possano dal consumatore ragionevolmente ritenersi provenienti dal titolare stesso”* sicché *“in questa direzione viene ad un tempo prospettata una precisa giustificazione dell’estensione della tutela del marchio ai prodotti ‘affini’ ed indicato un criterio di determinazione del concetto di affinità tra*

prodotti”¹²⁹. Nella stessa prospettiva è stata anche respinta la distinzione tra azione di contraffazione di marchio e l’azione di concorrenza sleale confusoria, sulla base del rilievo che *“l’art. 2598 n. 1 cod. civ. non parla soltanto di confondibilità tra prodotti ma anche fra attività”* con la conseguenza che esso si applica *“ogni qualvolta, per l’uso di segni distintivi analoghi, il pubblico possa attribuire la medesima origine a prodotti pur fra loro non confondibili”*.

Questa nuova impostazione del problema ha dunque avuto il merito di far *“coincidere i limiti, semantici e merceologici, dell’esclusiva attribuita dal marchio con quelli dell’ambito entro il quale il marchio stesso era in grado di assolvere la sua funzione”*¹³⁰ ed è stata ben presto

¹²⁹ Si veda App. Milano, 22 settembre 1972, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1972, pag. 1176-1177.

¹³⁰ Nota GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, *cit.*, pag. 59 che *“il contributo che questi studi portavano all’impostazione del problema di cui stiamo trattando consisteva dunque nella scoperta (o, se si vuole, nella riscoperta) della mancanza di autonomia della nozione di affinità e di quella di somiglianza tra i segni, che in sostanza venivano considerate due semplici espressioni convenzionali per indicare l’ambito rispettivamente merceologico e semantico entro il quale si manifestava la funzione giuridicamente tutelata del marchio. Questa scoperta costituiva un vero e proprio capovolgimento dei termini in cui la questione era stata sino ad allora affrontata perché poneva in luce come il legislatore del 1942, limitando l’ambito di tutela dei marchi ai prodotti dello stesso genere e a quelli di generi affini, non avesse fatto riferimento ad un parametro ‘pregiuridico’, che l’interprete doveva semplicemente identificare – ed eventualmente aggiornare – alla luce delle ‘valutazioni della coscienza sociale’. Al contrario l’affinità (così come la confondibilità tra segni) benché non fosse fatta oggetto di una precisa definizione legislativa, costituiva una nozione giuridica, il cui contenuto andava determinato, in mancanza di una definizione espressa da parte del legislatore, attraverso un esame complessivo delle norme nelle quali è contenuta la disciplina dei marchi d’impresa, che portasse ad individuare ciò che in base a tali norme costituiva l’oggetto specifico della tutela concessa ai marchi: oggetto che, come abbiamo visto, nel sistema della legge del 1942 consisteva nella funzione di indicazione di provenienza”*.

recepita dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità¹³¹.

Dall'approccio anzidetto è derivato quindi l'importante corollario per il quale il giudizio di affinità deve essere ancorato al rischio di confusione all'origine potenzialmente creato dal marchio successivo sul mercato di riferimento (e in via mediata, alla funzione distintiva del marchio).

La sopraccitata impostazione non ha, tuttavia, chiarito quale fosse il criterio concreto attraverso cui desumere l'esistenza della confusione, ossia non ha spiegato quale *“relazione dovesse sussistere tra i prodotti ed i servizi per cui i segni in conflitto erano usati, affinché il pubblico fosse indotto a attribuirli ad una fonte unitaria”*¹³².

3.4 Segue: estensione merceologica della tutela e posizione della dottrina italiana nel vigore della legge marchi del 1942

Nel corso degli anni '70, la dottrina italiana ha dato un nuovo impulso analitico per risolvere la questione dell'affinità merceologica.

In particolare, il tema è stato affrontato osservando i casi di conflitto che coinvolgevano una particolare categoria di marchi, c.d. “supernotori”, “celebri” o “di alta rinomanza”, vale a dire quei segni che avevano acquistato presso il pubblico una certa notorietà o fama, in alcuni casi anche

¹³¹ Tra le tante, si vedano, Cass. 5 marzo 1975 n.814, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1975, 17; Trib. Milano 31 maggio 1990, *ivi* 1990, 579, Trib. Milano 13 settembre 1990, *ivi*, 685; App. Bologna 12 marzo 1992, *ivi* 1992, 484.

¹³² Così GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, *cit.*, pag. 66.

evocando uno specifico valore simbolico (di classe, raffinatezza, eleganza)¹³³. Per questa nuova categoria di marchi si avvertiva l'esigenza di approntare un sistema di tutela maggiormente efficace ed esteso, tale da contrastare possibili fenomeni di parassitismo anche ove i marchi dell'imitatore fossero stati registrati e/o utilizzati con riferimento a prodotti estremamente distanti da quelli oggetto di tutela. Questa nuova impostazione offriva dunque la possibilità di valutare con maggiore attenzione i casi nei quali era possibile (e doveroso) estendere la tutela merceologica allargando, nel contempo, l'area di protezione offerta dal sistema legale dei marchi (e senza, per questo, abbandonare il principio di specialità).

Ad indirizzare in questa direzione, hanno contribuito due fenomeni concomitanti: la promozione, estesa anche al grande pubblico, di attività tradizionalmente destinate ad una cerchia ristretta di consumatori, come quelle della moda e del *design*, e la diffusione del *merchandising* come fenomeno di sfruttamento del valore suggestivo di segni distintivi, nomi o

¹³³ Si noti come la dottrina italiana non aveva definito in modo chiaro le (eventuali) differenze tra marchi "supernotori", "celebri" o di "alta rinomanza". Così, ad esempio, LEONINI, "Marchi famosi e marchi evocativi", *cit.*, pagg. 129-131, ha segnalato che i marchi famosi sarebbero quei "segni che hanno acquistato una certa notorietà e fama senza peraltro essersi caricati di un valore simbolico ulteriore rispetto al generico significato di buona qualità"; un altro autore che ha affrontato il tema, GUGLIELMETTI, in "Il marchio celebre o 'de haute renommée'", Milano 1977, pag. 25, sosteneva invece che marchi celebri sarebbero quei segni dotati di "una qualità (anche media) del prodotto contraddistinto dal marchio celebre idonea a soddisfare il consumatore ed una diffusione del segno che lo renda conosciuto al pubblico in generale".

figure in ambiti di vendita cui i segni, i nomi o le figure non erano originariamente destinati¹³⁴.

Tali fenomeni hanno accentuato ancora di più quella diversificazione produttiva che aveva condotto al primo dibattito sul concetto di affinità tra prodotti e servizi già venti anni prima¹³⁵.

Infatti, nel contesto socio-economico degli anni '70, si era rafforzata la contiguità fra settori industriali e la complementarità tra diverse offerte produttive, con la conseguenza di veder aumentato il rischio che i consumatori potessero ragionevolmente ritenere che il segno dell'imitatore corrispondesse in realtà al marchio più conosciuto, anche se usato per prodotti molto distanti da quelli per i quali il marchio effettivamente noto si era accreditato presso il pubblico.

Sottolineava la dottrina più autorevole di quel periodo che in tale contesto si doveva tenere conto dell'”*atteggiamento tipico del consumatore medio*”, il quale, una volta riconosciuto il marchio noto, sarebbe stato portato a “*sorvolare sulla natura intrinseca dei prodotti*” rimanendo “*abbagliato dalla fama del marchio*”, tanto da ritenere che anche il prodotto del contraffattore avesse “*la stessa origine di quello per il quale il marchio ha acquistato celebrità, o quanto meno che vi siano legami tra le due imprese produttrici, sicché quei caratteri positivi che gli hanno fatto*

¹³⁴ Cfr. AUTERI, “*Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising*”, in *Contr. e impr.* 1989, pag. 510

¹³⁵ Si veda la completa panoramica, anche storica, offerta da GALLI, “*Funzione del marchio e ampiezza della tutela*”, *cit.*, pag. 70.

preferire il 'vecchio prodotto' (e cioè quello in relazione al quale il marchio è divenuto celebre) si ritroveranno senz'altro nel nuovo, o perché l'origine è identica, o perché il titolare del marchio famoso controlla chi produce e/o vende il 'nuovo' prodotto identicamente marcato"¹³⁶.

L'elemento di novità che qualificava la sopraccitata analisi risiedeva nella connessione che veniva istituita tra il marchio (dell'imitatore) e le caratteristiche evocative e di qualità appartenenti al marchio imitato e percepite al pubblico.

Si affermava, a questo proposito, che i consumatori avrebbero avuto *"la tendenza a 'ricevere' favorevolmente altri prodotti che venissero posti sul mercato con lo stesso marchio"*, in base all' assunto per cui il nuovo prodotto sarebbe dotato delle stesse caratteristiche di affidabilità e di pregio per cui il marchio celebre si è inizialmente distinto¹³⁷.

Da tali considerazioni, emergeva, seppur implicitamente, che la sfera merceologica di protezione del marchio poteva essere concretamente individuata tenendo conto delle *"componenti ulteriori, rispetto all'indicazione di origine, del messaggio che il marchio ricollegava al prodotto, e che pur non essendo quelle in relazione alle quali esso riceveva tutela giuridica, non potevano restare senza influenza sull'impressione dei*

¹³⁶ Così, GUGLIELMETTI, *"Il marchio celebre o de haute renommée"*, cit..

¹³⁷ Così, GUGLIELMETTI, *"La tutela dei marchi di alta rinomanza"*, in Riv. Dir. Ind. 1980, I, 281. Osserva acutamente l'Autore a proposito della connessione psicologica effettuata dal pubblico: *"se l'esperienza fatta con il prodotto contrassegnato dal marchio celebre è stata felice, pensa il consumatore, anche il nuovo prodotto non mi deluderà, perché l'imprenditore titolare del marchio è uno che ci sa fare"*.

*consumatori di trovarsi di fronte allo stesso marchio quando vedevano un segno eguale o simile usato in un diverso settore merceologico*¹³⁸.

La conseguenza pratica è che sussisterebbe affinità merceologica nel caso in cui tra il segno dell'imitatore e il marchio imitato *“vi sia una compatibilità tale da ingenerare nel pubblico la convinzione che anche dietro quei prodotti o servizi vi sia in posizione di responsabilità il titolare del marchio”*¹³⁹.

¹³⁸ Così, GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, cit., pagg. 72-74. Scrive, in questo senso, l'Autore che *“nella prospettiva in cui questa dottrina si muoveva, ciò che consentiva al marchio ‘celebre’ di assolvere la sua funzione distintiva in un ambito più vasto di quello tradizionalmente riconosciutogli, e correlativamente di beneficiare di una protezione più estesa, era dunque la funzione di indiretta garanzia qualitativa che, come abbiamo già visto, i marchi svolgono in linea di fatto, accanto a quella giuridicamente tutelata di indicatore di provenienza o, per meglio dire, per il tramite di essa, comunicando un ‘messaggio’ dalla valenza positiva che i consumatori sono portati a trasferire anche sui prodotti o i servizi non originali in quanto ritengano che questi prodotti o servizi siano a loro volta realizzati dall’impresa titolare del marchio imitato, ovvero da un’impresa ad essa collegata e cioè in quanto attribuiscono i prodotti cui è apposto il segno dell’imitatore al titolare del marchio o ad una fonte ‘thought to be affiliated with, connected with, or sponsored by, the trade mark owner’*. Peraltro ” l’equiparazione di quest’ultima ipotesi a quella in cui il pubblico è indotto a ritenere che i prodotti recanti il segno dell’imitatore provengano dalla stessa impresa che realizza quelli per cui è usato il marchio imitato – ossia all’ipotesi alla quale il concetto di confusione sulla provenienza era stato originariamente elaborato – non comportava se non in apparenza una deviazione dai principi relativi alla funzione di indicatore di provenienza come sola funzione giuridicamente tutelata del marchio nel sistema della legge del 1942. Questa equiparazione era infatti coerente con il riconoscimento, operato prima dalla dottrina e poi anche dalla giurisprudenza, della possibilità che sul marchio venissero concesse licenze non accompagnate dalla cessione del ramo di azienda, perché in tal caso il titolare del marchio esercitasse poteri di controllo sull’attività del licenziatario. Sul piano sostanziale, tale riconoscimento ed il conseguente ampliamento della nozione di fonte imprenditoriale (e quindi di confusione sulla provenienza) si giustificavano a partire dall’equivalenza che l’ipotesi ora considerata e quella ‘classica’ di confusione all’origine in senso stretto presentavano agli occhi del pubblico sotto il profilo della funzione ‘derivata’ del marchio che questa dottrina aveva messo in luce, pur limitando il rilievo al solo marchio ‘celebre’: e cioè si giustificavano per il fatto che, quando i prodotti recanti il marchio fossero stati fabbricati da un soggetto diverso dal titolare del marchio ma sotto la sua supervisione, essi potevano venire ricondotti ‘alla responsabilità di un unico imprenditore’ allo stesso modo di quelli direttamente realizzati dal titolare. Anche sotto questo profilo, veniva quindi confermata l’importanza, al fine di delimitare l’ambito di tutela di ciascun marchio, delle componenti del messaggio collegato al marchio diverse dall’indicazione di provenienza, fermo restando che tali componenti assumevano rilievo non in se stesse, ma in quanto venivano comunicate attraverso la ‘notizia’ della provenienza imprenditoriale (intesa in senso ampio), ossia attraverso l’unico elemento di tale messaggio direttamente tutelato nel sistema della legge del 1942”.

¹³⁹ Così, GALLI, *“Funzione del marchio e ampiezza della tutela”*, cit., pag. 77.

Tale compatibilità coincideva con una sorta di “coerenza di fondo”¹⁴⁰ tra i messaggi che i due marchi sono in grado di comunicare, che poteva sussistere anche ove il messaggio introdotto con il secondo marchio sia parzialmente differente dal messaggio del marchio originale, in quanto in quel caso il pubblico sarebbe stato in grado di “integrare” le nuove informazioni ricevute attraverso il nuovo marchio con quelle già immagazzinate con riferimento al marchio anteriore (assumendo, ovviamente, che tali informazioni siano comunque riconducibili alla sfera

¹⁴⁰ Nel sottolineare l'importanza del concetto di “coerenza”, la dottrina italiana ha spesso sottolineato la necessità che il messaggio fornito dai marchi in conflitto (di cui uno celebre) dovesse essere identico (o, al più, estremamente simile) al fine di ingenerare un effettivo rischio di confusione. Ad esempio, LEONINI, “Marchi famosi e marchi evocativi”, *cit.*, pag. 103, ricordava come fosse indispensabile che “*i consumatori, trovandosi di fronte all'uso del marchio celebre da essi conosciuto per prodotti appartenenti a generi che sono accomunati a quelli per cui il marchio è conosciuto dal particolare carattere suggestivo-evocativo del segno, [ricollegassero] immediatamente tale uso del marchio al titolare del segno celebre, ritenendo che egli si sia deciso ad estenderne l'utilizzo, spinto dalla opportunità di trarre più ampiamente profitto dal suo valore economico*”. Allo stesso modo, CARTELLA, “Marchi celebri e comportamenti di mercato”, in Riv. Dir. Ind. 1983, pag. 308 ss. rilevava come “*l'uso di tali marchi celebri si arresti al punto in cui il prodotto merceologicamente diverso non sia coerente con il messaggio di cui deve rendersi portatore o che deve rappresentare*” e come “*una analisi comparativa, tra il messaggio recato dal marchio, in quanto utilizzato sul prodotto originario ed in quanto utilizzato su quello merceologicamente diverso, può, a volte, dimostrare l'esistenza di una coerenza di fondo nei contenuti che trova sostanziale rispondenza nelle caratteristiche del prodotto merceologicamente diverso*”. In una prospettiva più critica, GALLI, “Funzione del marchio e ampiezza della tutela”, *cit.*, pag. 77, rilevava che la valutazione in parte espresse dalla dottrina “*celavano un elemento di ambiguità*” in quanto “*esse potevano lasciar pensare che questa 'coerenza di fondo' esprimesse una regola per identificare il limite dell'ambito di protezione del marchio celebre alternativa a quella che faceva coincidere questo limite per tutti i marchi, celebri o non celebri, con il pericolo di confusione sull'origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi contrassegnati*”. Secondo l'Autore, occorre sempre rammentare che l'estensione merceologica della tutela doveva essere specificamente vagliata nel “*sistema della legge del 1942, nel quale la funzione giuridicamente tutelata del marchio era soltanto quella di indicazione di provenienza*”, sicché “*la capacità del marchio di comunicare informazioni o suggestioni ulteriori rispetto alla notizia della provenienza poteva venire in considerazione solo come funzione derivata, ossia solo in quanto ad indurre il pubblico a riferire queste informazioni o suggestioni ai prodotti recanti il segno dell'imitatore fosse la convinzione che tali prodotti avevano la medesima provenienza imprenditoriale (in senso stretto o in senso lato) di quelli recanti il marchio originale. Per effetto di ciò la protezione accordata al marchio poteva non estendersi a tutti i casi in cui il segno dell'imitatore fosse comunque in grado di richiamare, in relazione ai prodotti o servizi da esso contrassegnati, il messaggio comunicato dal marchio imitato*”.

di attività del titolare del marchio noto). Al contrario, *“quando i consumatori non siano in grado di riferire anche ai prodotti o servizi dell’imitatore il messaggio collegato al marchio imitato, questo marchio e quello imitante, ancorché siano simili o addirittura eguali, costituiranno agli occhi del pubblico due marchi distinti, ciascuno dei quali pertanto comunicherà un messaggio diverso ed autonomo”*¹⁴¹.

Un ulteriore contributo che la dottrina di quegli anni era stata in grado di offrire per chiarire i limiti entro i quali il “messaggio” comunicato dal marchio potesse assumere rilievo venne determinato da un indirizzo in base al quale occorreva verificare se il prodotto o servizio contraddistinto dal marchio contraffatto potesse essere imputato al titolare del marchio celebre tenendo in considerazione i c.d. “comportamenti di mercato”, vale a dire uno specifico “costume imprenditoriale” in grado di mostrare *“come i titolari dei marchi celebri siano usi utilizzarli anche in settore merceologico diverso”*, al quale i prodotti o i servizi dell’imitatore siano in

¹⁴¹ Così, GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 79, secondo cui *“anche in questo caso è possibile che vi sia una parziale sovrapposizione tra questi messaggi: questo accadrà quando i consumatori, pur essendo consapevoli del fatto che i prodotti o servizi rispettivamente contrassegnati dai due segni vanno ricondotti alla responsabilità di imprenditori diversi e non collegati, nel vedere uno dei due marchi si ricorderanno dell’altro e quindi del messaggio ad esso collegato; tale fenomeno, evidentemente, gioverà al marchio meno noto, che si aggancerà all’immagine dell’altro, e verrà in pari tempo ad ‘inquinare’ questa immagine con elementi ad essa estranei, che possono anche deteriorarla, specie quando il secondo marchio sia associato a prodotti scadenti o sgradevoli. Tutto ciò non poteva però assumere rilievo ai fini della contraffazione all’interno di un sistema nel quale la funzione giuridicamente protetta del marchio era solo quella di indicazione di provenienza: anche in questo caso, infatti, mancava per il pubblico la indiretta garanzia rappresentata dalla convinzione che i due prodotti provenissero dal medesimo titolare (o fossero comunque realizzati sotto il suo controllo) e quindi l’interesse tutelato di quest’ultimo non risultava violato”*.

qualche modo accomunabili¹⁴². Secondo tale indirizzo, quindi, i prodotti recanti il segno dell'imitatore dovevano essere compatibili con l'immagine aziendale trasmessa dal marchio imitato affinché potesse effettivamente esistere un conflitto di natura confusoria circa l'origine dei prodotti offerti.

Tuttavia, l'impostazione sopra ricordata incontrava un limite significativo, laddove svalutava le componenti ulteriori ricollegate al messaggio sotteso al marchio: la dottrina in questione *“non considerava infatti che il contenuto di tale messaggio, essendo inevitabilmente diverso da marchio a marchio, faceva correlativamente variare i confini dell'ambito entro il quale il consumatore che conosce un determinato segno in relazione a certi prodotti o servizi e che ritrova lo stesso segno o un segno simile usato per contraddistinguere prodotti o servizi diversi si può convincere che si tratta ancora dello stesso marchio (o eventualmente di un marchio in serie rispetto ad esso) e non invece di un marchio simile – e magari eguale – facente capo ad un'altra impresa”*, sicché *“proprio perché dipendeva dalla compatibilità di tale messaggio con il contesto in cui veniva usato il segno dell'imitatore, questa convinzione poteva prodursi anche a prescindere sia dall'esistenza di un 'costume imprenditoriale' al riguardo, sia dalla manifestazione di tendenze espansive da parte del titolare del marchio in questione: e ciò pur essendo evidente che queste tendenze (così come quelle del settore) non [erano] prive di influenza sulle*

¹⁴² Cfr. CARTELLA, “Marchi celebri e comportamenti di mercato”, *cit.*, pag. 407.

aspettative dei consumatori”¹⁴³. Perciò, il contenuto del messaggio dipendeva anche dall’insieme di informazioni che il pubblico era in grado di reperire circa l’origine imprenditoriale di un determinato prodotto e le scelte commerciali del titolari: informazioni, tuttavia, non sempre disponibili nel patrimonio di comune conoscenza del pubblico e non sempre facilmente verificabili, che comportavano una consistente alea nella disamina dell’estensione merceologica della tutela offerta dal marchio.

Al fine di conciliare queste diverse istanze, una parte della giurisprudenza di quegli anni ritenne di poter collegare una relazione di affinità tra i prodotti appartenenti ad un settore produttivo (noto come quello dei “creatori del gusto e della moda”) *“rispetto al quale prodotti anche merceologicamente differenziati vengono percepiti in modo unitario, in quanto accomunabili sotto il profilo dell’emanazione da un identico centro creativo, dall’appartenenza ad un filone dal gusto e dallo stile*

¹⁴³ GALLI, *op. ult. cit.*, pag. 82, osserva che “la teoria dei ‘comportamenti di mercato’, peraltro, costituiva una sorta di antidoto contro il rischio – presente negli orientamenti richiamati in precedenza e più ancora, come subito vedremo, nella giurisprudenza che ad essi si è ispirata – di perdere di vista il fatto che, in un sistema nel quale ad essere tutelata era la funzione di origine del marchio, ed essa sola, l’area di protezione di esso doveva sì essere determinata tenendo conto dell’ambito entro il quale si proietta il messaggio collegato allo specifico marchio di cui veniva lamentata la violazione, ma non veniva a coincidere necessariamente con tale ambito. Come già abbiamo posto in rilievo, perché la tutela del marchio operasse era infatti pur sempre richiesto che si verificasse un pericolo di confusione sulla provenienza imprenditoriale dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal segno imitante, ossia occorre che questa proiezione del messaggio avvenisse per il tramite dell’indicazione di provenienza. Non bastava quindi che il segno dell’imitatore fosse in grado di evocare un determinato messaggio in relazione al prodotto considerato, ma occorre che, nell’opinione del pubblico, dietro il prodotto o il servizio per cui questo segno era usato e dietro il prodotto o il servizio originale vi fosse un unico soggetto in posizione di responsabilità: e ciò in quanto l’unica, indiretta ‘garanzia’ che il pubblico poteva avere in ordine al fatto che il prodotto o il servizio contrassegnato corrispondesse realmente a tale messaggio veniva dalla possibilità di ricollegare al medesimo centro di imputazione dal quale provenivano anche gli altri prodotti o servizi che il consumatore già conosceva con quel marchio”.

esclusivo”, con la conclusione che al titolare doveva essere attribuito un potere di esclusiva ben più pervasivo di quello tradizionalmente garantito dal sistema¹⁴⁴.

Nel medesimo solco, si inseriva una pronuncia di quegli anni che aveva stabilito come *“da segno puro e semplice di identificazione della provenienza dei prodotti il marchio diviene simbolo di qualcosa che esso è capace di esprimere e di trasmettere ai prodotti sui quali è apposto assimilandoli ad un denominatore comune che sul mercato assume il significato minimo di un collegamento tra le fonti produttive”*¹⁴⁵. Secondo il Tribunale, ciò poteva avvenire quando il marchio formava *“oggetto di un’azione promozionale protesa alla creazione di un forte contenuto simbolico”*, sicché la capacità distintiva del marchio ed il suo ambito di tutela potevano essere estese *“in modo coerente al contenuto simbolico acquisito e quindi in modo non uniforme per tutti i marchi del settore: sicché – ad esempio – un marchio di sigarette divenuto celebre come simbolo di avventure pericolose avrà capacità espansiva in una direzione diversa dal marchio divenuto celebre come simbolo di raffinatezza”*.

Il pregio principale delle valutazioni sin qui svolte è che esse introducono una serie di concetti nuovi e sino a quel momento inesplorati (tanto che la dottrina dell’epoca non ne aveva, forse, colto gli elementi più

¹⁴⁴ Si veda Trib. Milano, 6 novembre 1978, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1978, 652; Trib. Milano., 8 febbraio 1979, *ivi*, 1979, 282; App. Genova, 14 gennaio 1986, *ivi*, 1986, 330.

¹⁴⁵ App. Milano, 24 febbraio 1984, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1984, 313.

rivoluzionari): il primo, che il limite della tutela merceologica è influenzato dal grado di notorietà del marchio (intensificandosi nel caso di marchi supernotori); il secondo, che anche la percezione del segno da parte dei consumatori merita una attenta considerazione per fissare concretamente i paletti di tale limite; il terzo, che il marchio deve essere in grado di creare un “nesso”, una “associazione” con un dato prodotto o un insieme di prodotti; il quarto, che il marchio è in grado di trasmettere un insieme di suggestioni (essenzialmente pubblicitarie) che si affiancano alla funzione d’origine del segno e rafforzano il significato che il marchio ha assunto (o può aver assunto) presso il pubblico di riferimento.

Resta il fatto che le indicazioni fornite dalla dottrina italiana di quegli anni scontavano la necessità di misurare l’ambito di tutela del marchio all’interno di un perimetro prestabilito, nel quale l’elemento cardine di protezione restava il c.d. “rischio di confusione” all’origine di cui si è detto. In questo alveo, la capacità distintiva trovava protezione in quanto espressione diretta di una provenienza (ed eventualmente di un messaggio ancillare di qualità/promozione coerente con tale provenienza), da tutelarsi contro ogni accaparramento tale da generare confusione.

Tale sistema non era tuttavia in grado di rispondere a tutte le esigenze di tutela né spiegava effettivamente se un grado di protezione differente potesse essere concesso ai marchi “supernotori” o “celebri” ove la confusione non fosse stata provata.

3.5 Le determinazioni del legislatore e della giurisprudenza comunitari e l'emersione del concetto di notorietà

Mentre in Italia la dottrina si occupa di discernere il significato dell'affinità merceologica, il legislatore comunitario inizia a porre i capisaldi per la costruzione di un sistema di protezione dei marchi d'impresa armonizzato in tutti gli Stati Membri.

Risultava infatti sempre più evidente che gli strumenti di tutela offerti dalle leggi nazionali potevano essere molto diversi tra loro: si pensi ad esempio alla normativa interna del Benelux, che in quegli anni garantiva al titolare di un marchio di rivendicare una esclusiva anche in assenza di confondibilità tra i segni, con il risultato che il diritto sul marchio poteva estendersi alle strategie commerciali utilizzate dal titolare del segno anteriore al fine di distinguere i prodotti o servizi rispetto a quelli dei concorrenti.

L'intenzione del legislatore comunitario è stata quindi quella di *“favorire una piena integrazione economica fra gli Stati dell'Unione Europea eliminando ogni ostacolo, derivante da difformità normative, alla libera circolazione delle merci e dei servizi e di rafforzare la protezione accordata attraverso la registrazione del marchio, coerentemente all'esigenza economica di assicurare una più intensa ed efficace tutela agli*

investimenti effettuati dal titolare per differenziare attraverso il marchio i suoi prodotti o servizi da quelli dei concorrenti”¹⁴⁶.

Esaminando i considerando dei progetti di direttiva e di regolamento sul marchio comunitario dei primi anni '80, emergeva che il principale scopo delle disposizioni di armonizzazione si sostanzia proprio nel garantire la funzione d'origine del marchio.

In tali testi si leggeva, infatti, che *“è indispensabile [...] evitare di ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi oltre quanto necessario per la tutela dei marchi. La giurisprudenza di parecchi Stati Membri riconosce al marchio un ambito di protezione che è in parte non conforme all'oggetto specifico del diritto di marchio e questa giurisprudenza deve essere quindi modificata alla luce della presente direttiva. In ogni caso, sulla base del confronto simultaneo dei segni e dei prodotti o dei servizi è necessario assicurarsi in particolare che la clientela non rischi effettivamente di confondere i prodotti o i servizi identificati dai segni in questione”*.¹⁴⁷

Ne derivava la centralità della funzione d'indicazione d'origine del marchio, la quale era l'unica, nelle intenzioni degli organi comunitari, in

¹⁴⁶ Cfr. la completa ricostruzione storica, legislativa e giurisprudenziale proposta da MANSANI, “La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario”, *cit.*, pag. 1 e ss.

¹⁴⁷ Così, il settimo considerando incluso delle proposte di regolamento e di direttiva nel 1980, menzionati da MANSANI, “La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario”, *op. cit.*, pag. 25.

grado di obbedire a finalità pro-concorrenziali e di evitare ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato comune.

Il legislatore comunitario chiariva ancor meglio questo suo orientamento nel commento all'art. 8 della proposta di regolamento, allorquando affermava che *“il diritto esclusivo conferito dal marchio comunitario nella vita degli affari è definito come un diritto di esclusiva che il titolare può opporre a terzi. Devono tuttavia ricorrere varie condizioni. Per quanto riguarda il principio, è necessario che il marchio e il segno utilizzato da un terzo siano identici o quanto meno simili e che i prodotti e i servizi che essi designano siano identici o simili e concorrenti. Ma questa condizione non è sufficiente. L'essenziale è infatti che la coesistenza del marchio e del segno crei nel pubblico un rischio di confusione. Appositamente, quindi, la Commissione si è attenuta, nel corpo della proposta di regolamento, a questo criterio generale, tanto varie possono essere le fattispecie. Nei considerando sono fornite indicazioni sugli orientamenti che i giudici nazionali dovranno seguire quando valuteranno la fondatezza di azioni per contraffazione promosse dai titolari di marchi comunitari. Ad esempio, si insiste sulla necessità di astenersi da una interpretazione eccessivamente ampia della portata del diritto sul marchio e, nell'interesse dei titolari di marchi di volta in volta attori o convenuti nell'azione di contraffazione, dei loro concorrenti e dei consumatori, di non accontentarsi di un rischio ipotetico di confusione tra*

un marchio comunitario ed un altro segno...E' soltanto a favore dei marchi che godono di una diffusa rinomanza in tutto il mercato comune che il regolamento autorizza l'estensione della protezione dei marchi comunitari anche a prodotti che non siano concorrenti. In realtà questa deroga riguarda soltanto casi eccezionali che sarebbe errato confondere con i marchi comunitari notori. Questi ultimi non beneficiano di una protezione più estesa degli altri marchi comunitari nei confronti della contraffazione, ciò che del resto è conforme all'art. 6-bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale. La concessione di questa protezione particolare, la cui ratio è la celebrità di un marchio, presuppone logicamente che sia stato arrecato un pregiudizio non al titolare del marchio ma alla sua rinomanza”¹⁴⁸.

I concetti espressi dal legislatore comunitario sono indubbiamente importanti. Come si vede, viene rafforzata la tesi per cui il marchio trova protezione, in linea di principio, nei confronti di fenomeni di confusione all'origine: la confondibilità è quindi il cuore dell'intero sistema di tutela dei marchi. Si introduce poi un interessante corollario: la tutela dei marchi celebri (i quali non coincidono con i marchi notori) è invece una tutela speciale e fondata un diverso presupposto, qualificato in base al “pregiudizio” arrecato alla rinomanza del marchio. In questo caso, la protezione garantita è più ampia e prescinde dal necessario confronto

¹⁴⁸ Cfr. MANSANI, La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario, *op. ult. cit.* pag. 50.

merceologico richiesto per inquadrare l'esistenza di un rischio di confusione.

I concetti sopra espressi hanno dunque il pregio di portare a una definizione dogmatica delle principali problematiche che occupano gli studiosi di quel periodo e che anche la dottrina italiana aveva a suo modo affrontato (pur non soffermandosi a valutare le differenze tra “marchi notori”, marchi “supernotori” e “marchi celebri”).

L'orientamento così delineato trovava una sua compiuta sistematizzazione con l'entrata in vigore della Direttiva n. 89/104/CE. In particolare, l'art. 5.1 chiariva che il titolare del marchio aveva il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio “*un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato*” o “*un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa*”¹⁴⁹.

Le ragioni della scelta legislativa venivano ben riassunte nel decimo considerando della Direttiva, che così recita: “*la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la*

¹⁴⁹ Come si vede, la disposizione è stata integralmente ripresa nell'attuale art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, in precedenza menzionato.

funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela”¹⁵⁰.

Il successivo articolo 5.2 proseguiva poi statuendo: *“uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di*

¹⁵⁰ La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla corretta definizione del rischio di associazione, a fronte delle posizioni espresse dai governi di alcuni Stati membri, che avevano richiesto una interpretazione della Corte al fine di determinare se il rischio di associazione comprendesse anche un *“ravvicinamento tra il contrassegno ed il marchio, ove la percezione del contrassegno evochi il ricordo del marchio, senza tuttavia confonderlo”*. La Corte ha in questo senso stabilito che la nozione di rischio di associazione non costituisce una alternativa al rischio di confusione, *“bensì serve a precisarne l'estensione”*, cfr. la decisione *Puma/Sabel* e la ricostruzione offerta da MANSANI, La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario, *cit.* pag. 7. Si veda anche il paragrafo 4.3.

trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”.

E' interessante notare come l'art. 5.2 preveda una protezione speciale nei confronti del c.d. marchio “che gode di notorietà”, sottolineando anche in questo caso che è la sussistenza di tale notorietà a costituire la ragione di base per l'applicazione della disciplina speciale e ribadendo che tale disciplina potrà applicarsi solo in presenza di quel pregiudizio che già nei commenti alla bozza di direttiva era stato segnalato come imprescindibile elemento di tutela.

Dal sistema sopra delineato, la notorietà del segno diventa dunque un parametro fondamentale per garantire un adeguato livello di protezione al marchio, sia nei casi in cui si debba valutare la sussistenza di un pericolo di confusione all'origine, sia nel caso in cui oggetto di valutazione sia il pregiudizio arrecato alla rinomanza del marchio.

3.6 Prova della capacità distintiva e prova della notorietà

Resta ora da capire che impatto abbiano i concetti sin qui espressi sulla capacità distintiva.

La risposta è fornita dalla Corte di Giustizia CE, che in numerose pronunce ha statuito: *“il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio”* e *“i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della notorietà*

sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore”¹⁵¹.

Da quanto esposto, si deduce quindi l’esistenza di un rapporto “direttamente proporzionale” tra la capacità distintiva del marchio e il rischio di confusione: il mutare dell’una, in sostanza, influenza l’altro, perché solo un marchio sufficientemente distintivo potrà essere riconosciuto dal pubblico, che sarà portato a confonderne l’origine imprenditoriale di fronte al segno, uguale o simile, del contraffattore. Tale assunto è sostanzialmente in linea con l’analisi offerta in punto di confondibilità e confortata dalla giurisprudenza che ha sempre collegato alla capacità distintiva l’elemento cardine della tutela¹⁵².

Ma non basta.

Il rapporto direttamente proporzionale di cui si è appena fatto cenno avrebbe un “coefficiente” fondamentale, dato dalla notorietà del marchio: come segnalato dalla Corte di Giustizia, al mutare di tale notorietà (e quindi del grado di riconoscibilità che il marchio ha o ha assunto presso il pubblico), mutano, infatti, anche il gradiente di carattere distintivo e il rischio di confusione, con la conseguenza che l’ambito di tutela del marchio avrà un confine “mobile”, in quanto influenzato dalle tre variabili anzidette.

¹⁵¹ Così le fondamentali decisioni nei casi “*Puma/Sabel*”, “*Canon*” e “*Lloyd*”, citate più avanti.

¹⁵² Si vedano i precedenti paragrafi 3.1 e 3.2.

Da tutto quanto sopra esposto, si deve quindi dedurre che la capacità distintiva non è un elemento statico¹⁵³, potendo mutare al variare della notorietà e andando ad incidere così anche sul grado di confondibilità esistente ed sul livello di tutela offerto al segno.

Diventa, pertanto, importante determinare i parametri sulla base dei quali la capacità distintiva (*rectius*, il carattere distintivo) di un marchio possa essere concretamente misurato. Anche in questo caso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE offre degli spunti fondamentali.

In particolare, nelle sentenze *Windsurfing Chiemsee, Lloyd, Nestlé/Mars, Storck e Vitakraft*¹⁵⁴ è stato sottolineato che “*il carattere distintivo, sia esso intrinseco ovvero acquisito con l’uso, deve essere valutato con riferimento, da un lato, ai prodotti e ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione del marchio, e dall’altro lato, prendendo in considerazione l’aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed attento*”.

In questo contesto, si è affermato che “*per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia carattere distintivo*

¹⁵³ Cfr., in questo senso, MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, *cit.*, pag. 21, ove l’Autore afferma che la capacità distintiva deve essere intesa come “*la percezione del pubblico, mutevole nel tempo, del fatto che un segno o una sua componente identificano univocamente i prodotti o i servizi di una specifica impresa*”.

¹⁵⁴ Cfr. decisione della Corte di Giustizia del 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97; decisione della Corte di Giustizia del 7 luglio 2005, causa 353/03; decisione della Corte di Giustizia del 22 giugno 1999, causa C-342/97; decisione della Corte di Giustizia del 22 giugno 2006, causa C-24/05; decisione del Tribunale del 6 ottobre 2004, causa T-356/02, tutte su www.curia.eu.

elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto ad identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese”, sottolineando, ancora una volta, la centralità della funzione d’origine come scriminante principale per determinare lo spettro di tutela offerto al segno.

E i fattori cui la Corte di Giustizia fa riferimento sono i seguenti: (i) le qualità intrinseche del marchio (ivi compreso “*il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato*”); (ii) la quota di mercato detenuta dal marchio; (iii) l’intensità, l’estensione geografica e l’uso di tale marchio; l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo; (iv) la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da una impresa determinata grazie al marchio – nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali¹⁵⁵.

Gli stessi criteri risultano applicati con rigore e costanza anche dall’UAMI in sede di valutazione della sussistenza dei requisiti di registrazione dei marchi comunitari. Le decisioni adottate dall’UAMI sul punto sono numerosissime (basti pensare che, secondo la banca dati *on-line* dell’Ufficio, oltre 4.000 casi sono stati portati all’attenzione delle

¹⁵⁵ Cfr., tra le tante, le decisioni *Lloyd, Windsurfing Chiemsee, cit.*.

Commissioni di Ricorso con riferimento all'applicazione dell'art. 7, comma 1, (b) e (c) del Regolamento).

Ricordiamo alcune delle decisioni più interessanti, che hanno escluso che i marchi comunitari oggetto di domanda fossero dotati di capacità distintiva, in quanto i rispettivi titolari non sono stati in grado di provare che i marchi avevano raggiunto un sufficiente livello di conoscenza/notorietà presso il pubblico attraverso gli investimenti pubblicitari, l'estensione territoriale o l'intensità dell'uso: così, la decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 17 dicembre 2002, con riferimento ad un marchio tridimensionale corrispondente ad una confezione di dolciumi, richiesta dalla società Kraft; la decisione della Decima Commissione di Ricorso del dicembre 2004, che ha respinto la registrazione del marchio tridimensionale corrispondente alla barretta di cioccolato "KitKat" di Nestlé; la decisione della Prima Commissione di Ricorso del 30 aprile 2009, che ha respinto la registrazione del marchio "Direct Line"; la decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 17 marzo 2009, che ha rifiutato la registrazione ad un marchio tridimensionale richiesto dalla società Bulgari per contraddistinguere la boccetta di un profumo; la decisione della Seconda Commissione di Ricorso del 26 maggio 2009, che ha rifiutato la registrazione del marchio "Android" di Google (poi registrato a seguito di un accordo per la delimitazione dei prodotti d'interesse); la decisione della Prima Commissione di Ricorso del

3 febbraio 2010, che ha rifiutato la registrazione di un marchio tridimensionale richiesto da Ilva Saronno per contraddistinguere il suo liquore “Amaretto di Saronno”¹⁵⁶..

Se si confrontano poi i criteri sopra espressi con i principi enunciati nella sentenza *General Motors/Yplon*¹⁵⁷, nella quale sono affrontati più approfonditamente i presupposti di tutela dei marchi dotati di rinomanza, ci si avvede di una analogia estremamente significativa.

Nella decisione la Corte di Giustizia afferma, in particolare, che *“occorre rilevare che la prima condizione della tutela ampliata prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva viene espressa, in tale norma, con l'espressione «er renommeret» nella versione danese, «bekannt ist» nella versione tedesca, «÷áβñâé öPìçò» nella versione greca, «goce de renombre» nella versione spagnola, «jouit d'une renommée» nella versione francese, «gode di notorietà» nella versione italiana, «bekend is» nella versione olandese, «goze de prestige» nella versione portoghese, «laajalti tunnettu» nella versione finlandese, «är kánt» nella versione svedese e «has a reputation» nella versione inglese. Le versioni tedesca, olandese e*

¹⁵⁶ Si vedano, rispettivamente i procedimenti R 1025/2000-2; R118/2004-1/2/3; R 1578/2008; R1613/2008-2; R1622/2008-2; R05/2009-1, tutti su www.ohim.eu. E' peraltro da notare che i procedimenti fanno riferimento, come è noto, a casi in cui l'UAMI ha rifiutato la registrazione dei segni in quanto privi di carattere distintivo (e/o non dotati di “secondary meaning”), più che veri e propri giudizi di contraffazione. Ciò non deve stupire, essendo l'UAMI preposto proprio all'esame delle nuove domande e non essendo chiamato ad esprimersi sul conflitto tra segni, che è invece appannaggio dei Tribunali. Resta il fatto che le valutazioni svolte dall'UAMI confermano la necessità di valorizzare gli elementi dinamici del carattere distintivo, sia esso intrinseco o acquisito, posto che essi assumono un indubbio valore anche in sede di esame dei requisiti di registrabilità (quindi, a maggior ragione, ne avranno in sede di esame dell'avvenuta o possibile contraffazione).

¹⁵⁷ Decisione della Corte di Giustizia del 14 settembre 1999, causa C-375/97, su www.curia.eu.

svedese utilizzano termini che indicano che il marchio d'impresa deve essere «conosciuto», senza precisare l'estensione della conoscenza richiesta, mentre le altre versioni linguistiche utilizzano il termine «notorio» o espressioni che implicano, come quest'ultimo termine, sul piano quantitativo, un certo grado di conoscenza fra il pubblico”.

Secondo la Corte di Giustizia, infatti, “tale sfumatura, che non comporta un'effettiva contraddizione, deriva dalla maggiore neutralità dei termini utilizzati nelle versioni tedesca, olandese e svedese. Tuttavia, essa non consente di negare la necessità di una soglia di conoscenza che, nell'ambito di un'interpretazione uniforme del diritto comunitario, discende da una comparazione fra tutte le versioni linguistiche della direttiva. Tale necessità discende del pari dal contesto generale e dall'obiettivo della direttiva. Nella misura in cui l'art. 5, n. 2, della direttiva, a differenza dell'art. 5, n. 1, tutela i marchi registrati nei confronti dei prodotti o servizi non simili, la prima condizione che esso stabilisce implica un certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa precedente. Infatti, solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio il pubblico, posto in presenza del marchio successivo può, se del caso, anche per prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto fra i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente”.

In tal senso, “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” ed “il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio”.

Al fine di determinare il grado di conoscenza del marchio – prosegue la Corte – *“il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperto dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo”.*

Si tratta, in tutta evidenza, dei medesimi criteri adottati per determinare la sussistenza del carattere distintivo di un marchio.

Le deduzioni svolte dalla Corte di Giustizia confermano, quindi, l'esistenza di un rapporto necessario e fondamentale tra la capacità distintiva, la notorietà e il grado di tutela del segno, che possono cambiare a seconda delle circostanze e dei casi concreti.

3.7 Il ruolo del pubblico e la sua percezione del marchio

Le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia confermano anche l'importanza della percezione del marchio presso il pubblico di riferimento e la necessità di dimostrare, in ultima istanza, che – come aveva già intuito

la dottrina italiana – al marchio è richiesto di trasmettere un messaggio inequivocabilmente distintivo e suggestivo, tale da creare un legame tra il segno oggetto di registrazione e quei consumatori cui il marchio è rivolto.

Come si vede, il punto di partenza di ogni riflessione è, ancora una volta, la capacità distintiva come idoneità del segno a comunicare l'origine dei prodotti e dei servizi offerti.

Secondo la dottrina¹⁵⁸, tale requisito sarebbe infatti *“l'aspetto della disciplina dei marchi nel quale il riferimento alla percezione del pubblico ha maggiormente evidenziato una differenza tra l'impostazione comunitaria e l'impostazione prevalente in Italia”*, posto che quest'ultima ha spesso inteso la capacità distintiva come *“sinonimo di diversità del segno da indicazioni generiche ed indicazioni descrittive”*, laddove, invece, il sistema comunitario avrebbe delineato con maggiore chiarezza un rapporto biunivoco tra il carattere distintivo e l'*“attitudine del segno a svolgere una funzione differenziatrice agli occhi del pubblico”* (sia intrinsecamente, non potendo il marchio coincidere con un segno di uso comune, una denominazione esclusivamente descrittiva o generica; sia estrinsecamente, in un rapporto maggiormente dinamico del marchio nel suo specifico contesto d'utilizzo)¹⁵⁹.

¹⁵⁸ Così, SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblico interessato”, *cit.*, pag. 121 e ss.

¹⁵⁹ Rileva, in questo senso, SIRONI, “La ‘percezione’ del pubblico interessato”, *cit.*, pag. 121 che in Italia *“si riteneva che queste due categorie [vale a dire: denominazioni generiche e denominazioni descrittive] esaurissero le ipotesi di segni esclusi dalla registrazione perché appunto carenti di capacità distintiva. Si trattava di una impostazione che trovava un preciso*

In sostanza, gli organi comunitari sono stati i propulsori di una visione nella quale la percezione effettiva del segno diventa elemento qualificante della funzione giuridicamente protetta del marchio.

E', infatti, abbastanza intuitivo che, ove il segno non sia percepito come marchio, esso dovrà coincidere con uno di quei segni privi *tout court* di carattere distintivo (perché, banalmente, il pubblico non li "vede" come marchi e non ritrova in essi alcuna indicazione d'origine) e in questo

riscontro nel testo della legge marchi, che infatti differiva sul punto dalla formulazione delle corrispondenti norme della Direttiva n. 89/104/CE e del Regolamento n. 40/94/CE. Queste ultime, dopo aver preliminarmente circoscritto i segni registrabili come marchio ai segni rappresentabili graficamente e idonei a distinguere, prevedono, come tre distinti impedimenti alla registrazione, l'assenza di questi requisiti (e quindi anche l'assenza della idoneità a distinguere), l'assenza del carattere distintivo e la natura descrittiva del segno. La nostra legge marchi, invece, dopo avere anch'essa richiesto la rappresentabilità grafica e l'idoneità a distinguere, condensava i tre impedimenti previsti dal diritto comunitario in un'unica disposizione, nella quale si vietava la registrazione di denominazioni generiche e indicazioni descrittive. Questo scostamento rispetto alle norme comunitarie era appunto giustificato dall'osservazione che non si riuscivano ad individuare altri tipi di segni privi di capacità distintiva [...]; in questa prospettiva, coerentemente, il requisito dell'idoneità a distinguere [...] non aveva un ruolo di un autonomo impedimento alla registrazione, ma quello di una norma riassuntiva programmatica". In ogni caso, l'Autore nota che "qualche perplessità circa la coincidenza tra mancanza di carattere distintivo e appartenenza del segno ad una delle categorie di cui all'art. 18 I b l.m. era stata sollevata in dottrina con particolare riferimento ai marchi costituiti dalla forma del prodotto o dalla sua confezione per i quali si è ritenuto che potessero, in certi casi, essere inidonei a fungere da segno distintivo, anche se in qualche modo evocativi di certe caratteristiche del prodotto: il che è stato in particolare sostenuto per forme inidonee a svolgere una funzione differenziatrice agli occhi del pubblico, per loro ragioni strutturali e non per ragioni legate ad una descrittività di caratteristiche del prodotto. Questa strada dell'attitudine del segno a svolgere una funzione differenziatrice agli occhi del pubblico è la stessa poi percorsa dai giudici comunitari, peraltro con riferimento non solo ai marchi di forma, ma in generale a tutti i tipi di segni. In ambito comunitario si sono prese le mosse da un punto di partenza diverso da quello italiano, nel senso che, di fronte a testi normativi che indicavano come impedimenti distinti quelli della mancanza di carattere distintivo e della descrittività del segno [...], si è ritenuto che i due impedimenti dovessero ritenersi autonomi ed avere ciascuno una propria ratio ed un proprio specifico ambito di applicazione (il che, come si vedrà, ha portato, per così dire naturalmente, alla ricerca di segni privi di carattere distintivo pur senza essere descrittivi, e viceversa). Per dare questo contenuto autonomo alla categoria dei segni privi di carattere distintivo, la Corte ed il Tribunale si sono riferiti alla funzione distintiva del marchio intesa come funzione di indicazione di provenienza del prodotto o del servizio da un certo imprenditore; hanno quindi definito il carattere distintivo come capacità del marchio di svolgere questa funzione distintiva agli occhi del pubblico; ed hanno concluso che il carattere distintivo equivale al fatto che il segno sia percepito dal pubblico come indicativo di questa origine imprenditoriale e sia quindi idoneo a collegare, sempre nella percezione del pubblico, il prodotto o servizio alla sua fonte di origine".

contesto, “*la percezione da parte del pubblico del segno come marchio diventa così un fattore decisivo che separa i segni registrabili da quelli non registrabili per mancanza di carattere distintivo*”¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Così, SIRONI, *op. ult. cit.*, pag. 122. L’Autore esamina approfonditamente il ruolo della percezione del pubblico di segni costituiti da denominazioni generiche o descrittive e rileva che “*condivisibile è il collegamento della capacità distintiva alla funzione distintiva del marchio e quindi l’adozione di un metro di valutazione fondato sulla percezione del pubblico, appunto perché è nei confronti del pubblico, quale destinatario del segno, che il marchio svolge questa funzione. Il difetto che, soprattutto in un primo momento, caratterizzava questa impostazione era dato dall’enfaticizzazione della diversità tra mancanza di carattere distintivo e descrittività e dalla eccessiva separazione tra i due impedimenti, che finiva per portare ad una ricerca ‘a tutti i costi’ di segni inquadrabili in uno solo dei due impedimenti e non nell’altro, senza contare che nella maggior parte dei casi una simile separazione non è possibile. Certamente infatti la direttiva e il regolamento indicano, già a livello letterale, che la mancanza di capacità distintiva e la natura descrittiva sono oggetto di due impedimenti distinti; ma ciò non esclude affatto che i due impedimenti possano (come avviene nella maggior parte dei casi) ricorrere congiuntamente, e che anzi per certe categorie di segni, come i segni denominativi, essi siano quasi sempre ‘sovrapposti’, essendo eccezionali le ipotesi di segni denominativi esclusi dalla registrazione senza essere al tempo stesso sia descrittivi, sia privi di capacità distintiva. Forse proprio per una non adeguata considerazione di quest’ultimo punto – e del fatto che viceversa il settore in cui è molto più ‘normale’ l’ipotesi di segni privi di carattere distintivo pur senza essere descrittivi è quello dei marchi di forma – la giurisprudenza comunitaria, almeno in un primo momento, ha proceduto ad un tentativo di dilatazione non necessario dell’impedimento costituito dall’assenza di carattere distintivo, in particolare cercando di dare a questo impedimento un autonomo, ampio spazio di applicazione anche nel campo dei marchi denominativi. Ne è risultato che, in modo piuttosto paradossale, si sono ritenuti bensì privi di carattere distintivo ma non descrittivi segni che invece certamente descrittivi erano. Del problema si sono peraltro accorti gli stessi organi comunitari, che in un primo momento hanno cercato, forse in modo un po’ contraddittorio, di risolverlo affermando che l’autonomia dei due impedimenti non esclude un loro margine di sovrapposizione; in seguito, più correttamente, riconoscendo che un segno descrittivo è sempre necessariamente anche privo di carattere distintivo. La soluzione in tal modo raggiunta pare condivisibile, nel senso di eliminare artificiose (e nella pratica inesistenti) spaccature tra descrittività e mancanza di carattere distintivo; ma al tempo stesso escludendo dalla registrazione, in aggiunta ai segni descrittivi, i segni che il pubblico non percepisce come segni distintivi sebbene essi non siano descrittivi. In buona sostanza, più che insistere sulla reciproca autonomia dei due impedimenti (che peraltro i giudici comunitari non hanno espressamente smentito), si deve piuttosto intendere la categoria della mancanza di carattere distintivo come un genere più ampio al cui interno si colloca la categoria dei segni descrittivi, senza esaurirne l’ambito di applicazione. Se si vuole, si può anche dire che la categoria dei segni descrittivi è una categoria di segni privi di carattere distintivo per i quali esistono anche ragioni di esclusione dalla registrazione dovute ad esigenze antimonopolistiche, e quindi due motivi di diniego di registrazione concettualmente distinti, ma di fatto tra loro collegati. Ciò, a ben vedere, è già implicito nell’affermazione che la ratio dell’esclusione della registrazione di indicazioni descrittive era sì costituita da esigenze antimonopolistiche, ma che queste esigenze si ponevano solo per i segni che il pubblico intendeva come indicazioni di caratteristiche del prodotto: il che già indicava che se i segni erano in tal modo (ed esclusivamente in tal modo) percepiti dal consumatore, non lo erano come indicazioni dell’origine imprenditoriale, e quindi erano comunque necessariamente privi di carattere distintivo”.*

Ma non basta. Per comprendere appieno il rapporto tra percezione del segno e tutela, occorre anche richiamare quanto affermato in tema di notorietà. E' infatti plausibile immaginare che il pubblico sarà in grado di percepire come marchio il segno distintivo che sia diventato noto ed attribuirgli, in forza di quella notorietà, quelle componenti suggestive ed ancillari che ne compongono il messaggio principale (di natura distintiva).

Da ciò discende che il segno noto al pubblico è sempre percepito dai consumatori ed, anzi, la notorietà può ben essere meglio intesa e delineata verificando in concreto come il marchio viene compreso e conosciuto dal pubblico di riferimento (attraverso, se si vuole, indagini demoscopiche atte a verificare l'estensione dell'uso del segno e le sue concrete modalità di applicazione).

In questo senso, assume quindi un rilievo importante la verifica fattuale delle modalità concrete di uso del marchio, della realtà nel quale il segno è calato e dei messaggi che il marchio stesso è in grado di comunicare.

Un riscontro dell'importanza di questo profilo nell'ambito del rapporto percezione/tutela è offerto dalla citata sentenza *Windsurfing Chiemsee*, ove la Corte di Giustizia approfondisce l'importanza dei fattori di prova menzionati al paragrafo precedente e chiarisce che *“per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve valutare globalmente i fattori*

che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto ad identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese” e, nel caso di un segno “molto noto”, esso “può acquisire carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva solo qualora esista un uso prolungato e intensivo del marchio da parte dell'impresa che ne richiede la registrazione”, sicché “a maggior ragione, ove si tratti di un nome già noto in quanto indicazione di provenienza geografica di una certa categoria di prodotti, occorre che sia provato, dall'impresa che ne richiede la registrazione per un prodotto della stessa categoria, un uso del marchio la cui durata e intensità siano particolarmente notori” e “qualora, sulla scorta di tali elementi, l'autorità competente ritenga che gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, essa deve in ogni caso concluderne che la condizione imposta dall'art. 3, n. 3, della direttiva per la registrazione del marchio è soddisfatta”, anche ricorrendo a sondaggi d'opinione secondo le norme previste dal diritto nazionale¹⁶¹.

¹⁶¹ Il ricorso ad indagini demoscopiche è stato spesso oggetto di critiche da parte delle Corti italiane (si vedano, in questo senso, la sentenza del Tribunale di Padova, del 5 gennaio 1995 che ha negato l'ammissibilità di un sondaggio telefonico come prova, la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 28 dicembre 2002 nel caso “Nougatine”, che ha stabilito che “non è idonea a fornire la prova dell'avvenuto acquisto del carattere distintivo da parte di un marchio un'indagine demoscopica (...) attraverso interviste effettuate dopo l'inizio della causa su un campione di soli clienti interrogati nei pressi di punti vendita e volta a dimostrare che la maggioranza dei consumatori ignora il significato primario del termine costituente il marchio”, la

Ancora una volta, l'approccio offerto dalla Corte di Giustizia enfatizza la necessità di un esame dinamico di tutti gli elementi che possano provare l'esistenza o l'acquisto della capacità distintiva nel sistema dei marchi, dando uno spazio privilegiato all'eventuale sussistenza della notorietà del segno, in presenza o in assenza della quale verrà calibrata l'esigenza di tutela, secondo una valutazione da effettuarsi caso per caso.

Sicché, anche sotto il profilo della percezione non ci si ferma ad un vaglio teorico ed aprioristico (immaginando un ipotetico e lontano consumatore) ma si cerca di delineare il c.d. "pubblico interessato"¹⁶² e di

sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 26 ottobre 2000, nel caso *Parmacotto*, che ha stabilito che "un'indagine demoscopica, i cui risultati sono che una percentuale consistente di consumatori dopo aver indicato in Parma la zona d'origine del miglior prosciutto crudo crede che essa lo sia anche per il prosciutto cotto e che identici siano i fattori di successo dei due tipi di prosciutto, non è rilevante ai fini del giudizio di decettività del marchio 'Parmacotto' che evoca l'eccellenza del prosciutto di Parma anche quando è cotto perché si tratta di un'indagine che si fonda sulla rilevazione di medie numeriche delle risposte dei soggetti coinvolti, senza alcuna preventiva selezione in base alla capacità di giudizio, ai metodi di acquisto, alla cultura di base ed all'informazione specifica nel settore dell'alimentazione, alle possibilità economiche di spesa a fini di alimentazione, alle abitudini alimentari, ecc., e perciò senza alcuna garanzia della rappresentatività del campione prescelto e senza alcuna possibilità di valutare le risposte in base alle caratteristiche che concorrono ad individuare il cosiddetto consumatore medio. Ed invero mentre quest'ultimo rappresenta una tipologia culturale astratta e non già statistica del consumatore, e può identificarsi in una modesta minoranza dei consumatori di un determinato settore merceologico, le aggregazioni matematiche effettuate sulla base delle indagini demoscopiche tendono a rappresentare quantità medie o maggioranze di consumatori che assumono determinati atteggiamenti o condividono determinate convinzioni, a prescindere proprio dalle caratteristiche che fanno il consumatore medio". Soltanto in alcuni casi, invece, i giudici hanno dimostrato un atteggiamento più aperto (si veda, ad esempio, la decisione della Corte d'Appello di Milano, del 18 maggio 2001, che ha ammesso il ricorso all'indagine demoscopica per accertare il *secondary meaning* del marchio "Enervit", statuendo che "deve ritenersi riabilitato ovvero rafforzato, per avere acquistato una rilevante forza distintiva, un marchio rispetto al quale un'indagine demoscopica disposta dal Giudice accerti che esso è conosciuto tra il pubblico a livelli di notorietà molto alti, che la grande maggioranza del pubblico associa spontaneamente al marchio almeno un prodotto effettivamente venduto con tale segno, che tutti i prodotti venduti sotto il suddetto marchio sono noti a strati significativi della popolazione").

¹⁶² Nota SIRONI, "La 'percezione' del pubblico interessato", *cit.*, pag. 132 che si deve intendere per pubblico interessato "l'insieme dei consumatori a cui i prodotti o i servizi sono destinati. Naturalmente la percezione del pubblico è influenzata dal suo grado di esperienza e di specializzazione. Così, in relazione a beni di consumo corrente, si dovrà far riferimento al modo

qualificare realmente come il marchio vive la sua realtà comunicativa sul mercato e se è stato in grado di imporsi agli occhi di quel pubblico che sa riconoscerne la sua provenienza ed origine¹⁶³.

In questa prospettiva, si deve anche concludere che ove il marchio abbia acquisito rinomanza (essendo quest'ultima la forma più amplificata e forte di notorietà), il grado di tutela offerto dovrà essere massimo, in quanto tanto più in tale caso i consumatori sono in grado di riconoscere e percepire il marchio. Si possono quindi integralmente richiamare le conclusioni, già delineate, della sentenza *General Motors/Yplon*, ove si leggeva che la

con cui il segno è percepito dal consumatore medio non particolarmente qualificato. Mentre, per prodotti o servizi destinati ad un pubblico specialistico, nel valutarne la percezione, si dovrà tenere conto, ad esempio, di significati noti in quell'ambiente specialistico; ma, per converso, potrà anche ritenersi che, in linea di massima, un pubblico specialistico conosca il settore e quindi più rapidamente si abitui a vedere un marchio in un segno che in quel settore comincia ad essere usato con funzione di indicazione di provenienza. All'interno della stessa cerchia di consumatori così individuata, si dovrà poi prendere come riferimento un modello di 'consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto' e stabilire se una frazione significativa di questo parametro percepisce il segno come marchio. Anche in questo caso il vero problema resta quello di dare un contenuto numerico al concetto di 'frazione significativa': valutazione che inevitabilmente [...] sconta un margine di incertezza e finisce per essere influenzata da opinioni soggettive. Un problema tuttavia si pone quando i prodotti siano destinati a più cerchie di consumatori (ad esempio una cerchia di consumatori poco esperti ed una cerchia di consumatori particolarmente qualificata). Sembra evidente che, ai fini della valutazione della capacità distintiva, si dovranno considerare tutte le cerche interessate; ci si potrebbe però chiedere se la 'frazione significativa' debba essere valutata con riguardo all'insieme dei consumatori o se invece vi debba essere una 'frazione significativa' all'interno di ogni cerchia (il che potrebbe portare ad esiti differenti quando per un'intera cerchia il segno sia del tutto privo di carattere distintivo). Se tuttavia si ritiene di voler favorire il titolare del marchio e di riconoscergli un valido diritto esclusivo allorché vi sia pur sempre un effettivo riconoscimento del segno come marchio, si dovrebbe ritenere che una percezione da parte di una frazione significativa del pubblico complessivamente considerato sia sufficiente, e che l'acquisto di un valido diritto non possa essere pregiudicato dalla mancanza di una simile percezione all'interno di una sottocategoria, magari numericamente modesta, del pubblico di riferimento".

¹⁶³ Sotto un diverso profilo, vale la pena di segnalare l'analisi di SANDRI, "Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità", *Experta* 2007, pag. 103 ove si legge: "il marchio come segno di comunicazione, ne segue le regole: bidirezionalità, interazione paritetica, partecipazione conversazionale, condivisione consensuale, sistemi simbolici e convenzionali, decodifica, contestualizzazione culturale ed ambientale. Le azioni e le politiche di marketing e comunicazione sono ad esse informate e si attagliano di conseguenza alle strategie dei soggetti emittenti i messaggi (le imprese) dal momento della creazione del marchio, a quello della sua gestione, anche pubblicitaria, fino al suo rinnovo, estensione di linea o abbandono."

rinomanza è una conoscenza del segno da una “parte significativa” del pubblico interessato al marchio, tale da giustificare una tutela di natura extramerceologica e tesa a proteggere il segno dal rischio di pregiudizio arrecato al suo carattere distintivo. Anche in questo caso, l’elemento percettivo entra in gioco come elemento qualificante per la tutela offerta al marchio ed ancora una volta la chiave interpretativa è offerta dalla presenza o assenza della notorietà.

Una volta giunti alle conclusioni di cui sopra, resta da valutare il rapporto tra la percezione del pubblico ed il rischio di confusione all’origine.

Anche in questo caso, l’approccio analitico sulla contraffazione è dinamico, in quanto non può che fare proprie le determinazioni già raggiunte in tema di notorietà e di capacità ricognitive del pubblico circa il messaggio distintivo sotteso al marchio: si è infatti già detto che il carattere distintivo e la confondibilità sono due facce della stessa medaglia, in quanto il pubblico può confondere l’origine di un segno solo quando esso sia in grado di esprimerla.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può fare un passo in più: il rischio di confusione sarà tanto più elevato quanto più il pubblico sia in grado di percepire il messaggio distintivo del marchio e ricollegare ad esso l’informazione sulla provenienze e le ulteriori suggestioni pubblicitarie; ancora una volta, l’intensità di protezione viene parametrata

alla conoscenza del segno presso il pubblico ed alla sua riconoscibilità (declinata come notorietà se del caso) per i consumatori interessati¹⁶⁴.

3.8 Alcuni spunti tratti dal mondo dell'economia

E' interessante notare come i criteri adottati dalla Corte di Giustizia per provare in concreto la sussistenza del carattere distintivo e della notorietà siano impiegati anche dagli economisti per determinare il valore di un marchio nel contesto del bilancio di impresa.

La determinazione dell'effettivo valore del marchio è stata, infatti oggetto di numerose indagini, in quanto si è rilevata la difficoltà di parametrare tale valore ad un dato oggettivo e quantificabile. In questo

¹⁶⁴ Nota SIRONI, op. cit. pag. 134: “nella prospettiva di una valutazione fondata sulla percezione del pubblico trova inoltre, all'interno del giudizio di confondibilità, una soddisfacente collocazione anche l'elemento dell'influenza su questo giudizio del più o meno accentuato carattere distintivo del marchio. Naturalmente anche la giurisprudenza italiana ritiene imprescindibile nella valutazione della confondibilità la considerazione del carattere distintivo del marchio anteriore: considerazione che è alla base della giurisprudenza in tema di marchi deboli e marchi forti, del corrispondente ambito di tutela, commisurato appunto alla forza o debolezza del marchio oggetto d'esame. Diverso è però il modo con cui, in ambito nazionale ed in ambito comunitario, si inserisce nel giudizio di confondibilità la considerazione del carattere distintivo. Come è noto, il modo tradizionale di procedere della giurisprudenza italiana consiste nell'attribuire preliminarmente al marchio oggetto di giudizio la qualifica di forte o debole, di attribuire al marchio un quantum di tutela corrispondente alla qualifica attribuitagli, e successivamente di procedere ad una valutazione del rischio di confusione in funzione dell'ambito di tutela riconosciuto. Come pure è noto, si tratta di un modo di procedere che ha suscitato forti critiche in dottrina per il carattere astratto e meccanico nell'incasellare il marchio nell'una o nell'altra categoria, così finendo per non considerare il grado di forza distintiva in concreto posseduta dal marchio e conseguentemente per non commisurare a questo grado concreto il giudizio di confondibilità. Per contro, nella giurisprudenza comunitaria il carattere distintivo più o meno elevato del marchio entra in gioco non in un momento preliminare alla valutazione della somiglianza tra segni e dell'affinità tra prodotti, ma insieme alla valutazione di questi aspetti, in un giudizio complessivo che tiene conto congiuntamente della somiglianza tra i segni, della forza distintiva e dell'affinità tra prodotti”. E “dato che ciò che conta è la percezione del pubblico “assume rilievo, sia sul versante della capacità distintiva, sia sul versante della confondibilità, il fattore tempo, proprio perché la percezione del pubblico non è un elemento statico ma una variabile a seconda del contesto in cui il pubblico viene a trovarsi. Dal che una possibile variazione nella percezione del segno come elemento distintivo, ma anche una possibile variazione nella percezione della somiglianza tra segni o dell'affinità tra prodotti, con possibili esiti differenziati a seconda del momento in cui il giudizio debba essere compiuto”.

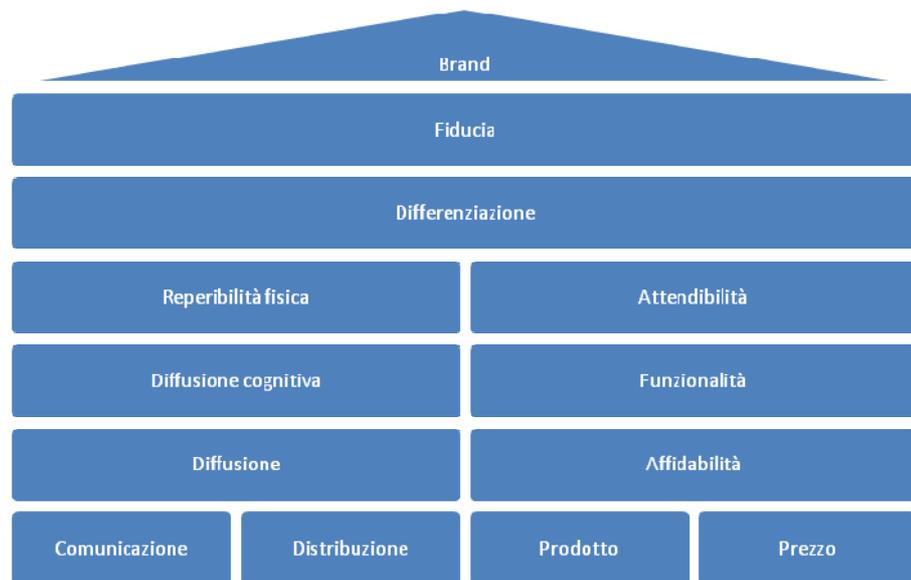
contesto, sono state proposte varie metodologie di indagini, alcune delle quali ci interessano per i fini della nostra indagine.

Uno dei metodi più interessanti è il c.d. “*consumer based brand equity*”¹⁶⁵, vale a dire “*la sintesi delle performance di mercato conseguite dal brand al netto delle valutazioni di natura finanziaria*”, attraverso la quale è possibile ottenere un valore del marchio commisurato sia alle attività di *marketing* sia alle determinazioni di carattere finanziario raggiunte dall’impresa. Attraverso tale metodo, si valorizzano le azioni di *marketing*, in quanto volte a rafforzare il *brand* sul mercato e a creare un valore positivo collegato al marchio per il pubblico di riferimento.

Secondo la teoria della “*consumer based brand equity*”, gli elementi costitutivi del *brand* sono la “diffusione”, l’“affidabilità” e la “differenziazione”, intendendosi per diffusione l’insieme delle politiche di comunicazione attraverso cui il *brand*/marchio viene ad essere conosciuto, per affidabilità la capacità del *brand*/marchio di essere attendibile e di non tradire determinate aspettative dei consumatori e per differenziazione la capacità del marchio di distinguere differenti prodotti e servizi senza perdere la propria “*brand image*” presso il pubblico.

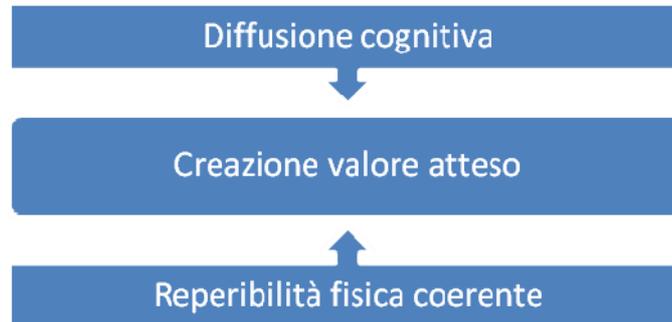
Attraverso tali valori (e le loro successive specificazioni) è possibile costruire il c.d. “tempio del *brand*”, come evidenziato nello schema di cui sotto:

¹⁶⁵ Cfr. AA.VV. “Brand. Ma quanto vale?”, *EGEA*, 2004, pag. 61 ss.

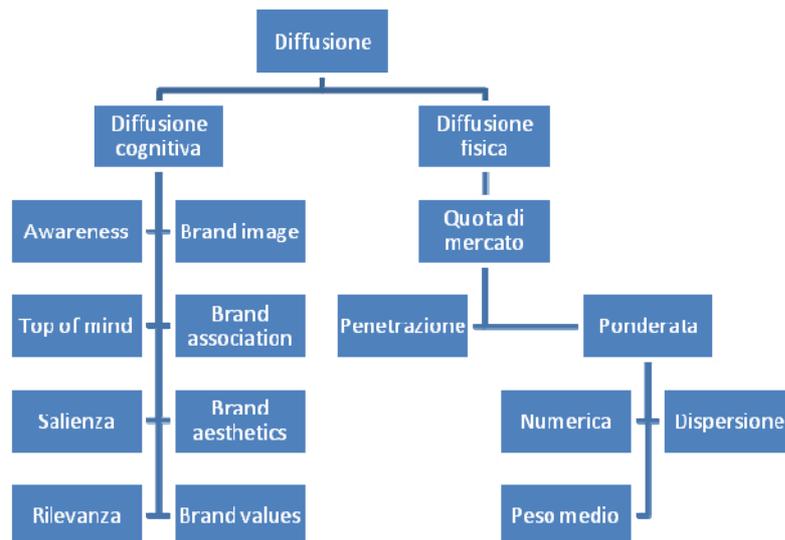


Di particolare interesse tra i fattori che costituiscono il “tempio del *brand*” è la diffusione del marchio. Tale elemento è considerato, infatti, essenziale, in quanto “*alla diffusione è delegato il compito di creare valore del brand attraverso la comunicazione e la distribuzione*”¹⁶⁶, secondo due parametri noti come “reperibilità fisica” e “diffusione cognitiva”. Quest’ultima è l’espressione dell’identità del marchio, che viene realizzata attraverso politiche di *marketing* e che, ove tali politiche siano lungimiranti e ben studiate, agevolano la comunicazione di cosa sia il *brand* presso il pubblico, attivando un collegamento diretto tra il marchio ed il pubblico.

¹⁶⁶ Così, AA.VV., *cit.*, pag. 71.



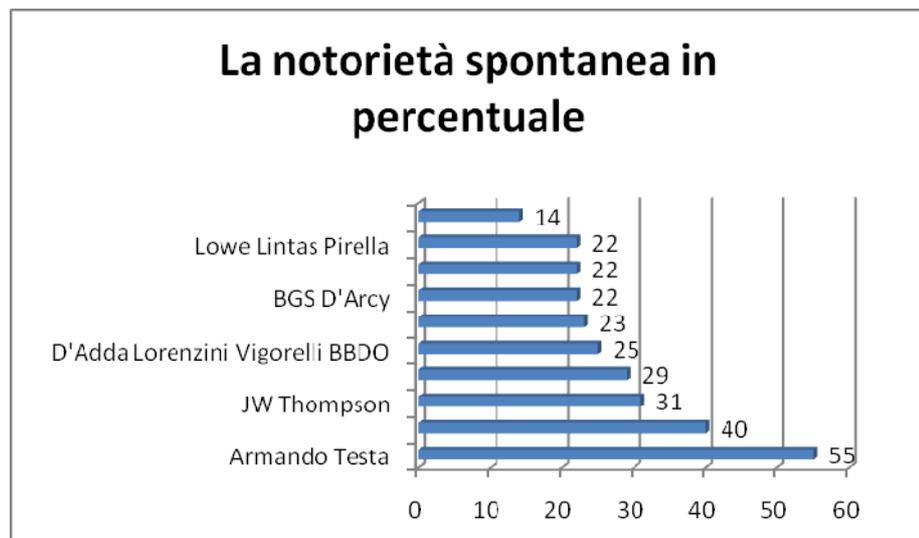
Ove ciò accada, il brand sarà in grado di assumere valore, in quanto il pubblico ne percepirà il messaggio intrinseco e sarà in grado di collegarlo univocamente ai prodotti o servizi offerti.

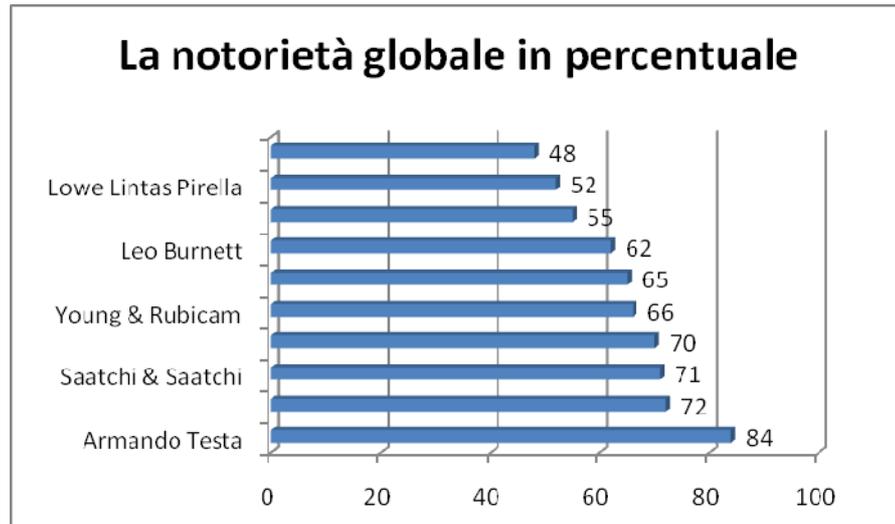


Attraverso la diffusione cognitiva sarà possibile ottenere anche la c.d. *brand awareness* (vale a dire il grado di ricordo del marchio presso il pubblico). La *brand awareness* può essere spontanea, quando il pubblico è in grado autonomamente di ricordare il marchio; agevolata, quando al pubblico vengono suggerite – solitamente nell’ambito di una indagine

demoscopica - i possibili marchi da considerare; o globale, quando indica la somma dei precedenti livelli di conoscenza.

La *brand awareness* è elemento imprescindibile di valutazione, in quanto impatta significativamente nelle politiche di *marketing* adottate dall'impresa. Si vedano, ad esempio, i diagrammi qui riprodotti, che indicano il grado di *brand awareness* di alcuni marchi di società attive in campo pubblicitario e nei quali la *awareness* ha diversi livelli a seconda del metodo di indagine adottato:



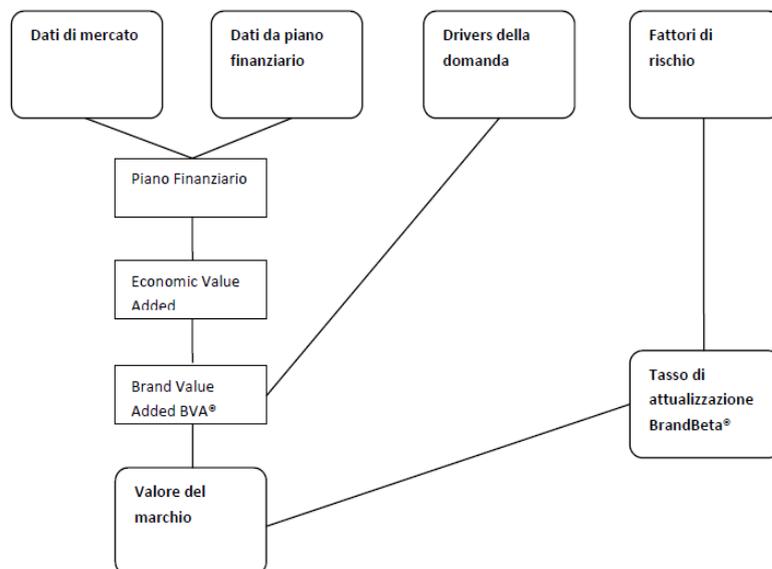


Anche sotto i profili appena accennati, si può concludere che la notorietà del marchio ha un impatto significativo nella vita del marchio, potendo essere oggetto di una misurazione compiuta attraverso indagini di carattere economico.

Ma vi è di più. Oltre alla notorietà – che costituisce uno dei pilastri della *consumer based brand equity* – al fine di parametrare il valore del marchio sono generalmente tenuti in considerazione anche ulteriori “*indicatori di performance*”, corrispondenti a (i) tempo di presenza sul mercato; (ii) distribuzione; (iii) quota di mercato; (iv) posizione competitiva; (v) tasso di crescita delle vendite; (vi) *price premium*; (vii) elasticità del prezzo; (viii) spese di *marketing*, (ix) *awareness* pubblicitaria¹⁶⁷. Attraverso tali indicatori, è possibile costruire un modello

¹⁶⁷ Si veda l’interessante analisi proposta da PREDOVIC, “La valutazione del marchio”, *EGEA*, 2000, pag. 238. Il modello proposto è quello adottato da Brand Finance, società di consulenza anglosassone (si veda il sito www.brandfinance.com), attraverso il tasso di attualizzazione noto come BrandBeta.

per calcolare il valore del marchio, come segue: “il punteggio o rating attribuito a ciascun indicatore varia da 1 a 10. Il massimo punteggio ottenibile dal marchio è dunque 100. Ad un brand mediamente forte, con punteggio pari a 50, viene attribuito un tasso di attualizzazione medio per il contesto di riferimento [...]. Un brand con un punteggio pari a 0 sarà un brand molto debole e dunque con un elevato rischio circa la futura manifestazione dei flussi ad esso attribuiti [...]. Un brand che infine ottenga un punteggio pari a 100 sarà un brand molto forte e verrà considerato un investimento privo di rischio”.



Capitolo 4

Ipotesi di contraffazione non confusorie e nuovi sviluppi

4.1 La “nuova” contraffazione

L'analisi sin qui svolta ha permesso di evidenziare un sistema normativo e giurisprudenziale sostanzialmente coerente e logico, nel quale, in particolare: *(i)* la tutela del marchio è incentrata sulla dimostrazione dell'esistenza di un rischio di confusione in merito all'origine, che potrà essere tanto più forte quanto più forte è il carattere distintivo del marchio e la notorietà dallo stesso raggiunta; *(ii)* i marchi dotati di rinomanza sono tutelati anche con riferimento a prodotti non affini in considerazione del pregiudizio cagionato alla rinomanza da parte del contraffattore; anche in questo caso tuttavia, l'estensione della tutela oltre il limite del rischio di confusione si giustifica in considerazione del grado elevato di notorietà raggiunta dal segno.

Si può quindi immaginare il sistema di tutela del marchio come un metro, nel quale capacità distintiva e notorietà possono essere collocate in diverse tacche, da cui dipende un grado più o meno incisivo di protezione per il marchio di impresa.

La dottrina più autorevole non ha tuttavia mancato di rilevare, in tempi recenti, che il sistema così delineato non è però sempre in grado di assolvere l'esigenza di tutela cui è preposto: ciò accade in special modo quando ci si trova di fronte ad *“ipotesi in cui l'uso di un segno identico o simile ad un marchio dà luogo ad un agganciamento parassitario a questo marchio, pur in assenza di un pericolo di confusione”*¹⁶⁸. Questi fenomeni non costituiscono più, infatti, una eccezione ma *“anzi rappresentano la regola”*.¹⁶⁹

Le ipotesi in cui questo avviene possono essere le più disparate, tra cui, ad esempio, il caso in cui i prodotti – seppur identici e contraddistinti da marchi identici o simili – sono venduti attraverso canali distributivi che rendono assolutamente evidente a chi li acquista che essi non provengono dal titolare del marchio (si pensi agli articoli di abbigliamento venduti nelle

¹⁶⁸ Si veda GALLI, “Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione”, in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 1

¹⁶⁹ A questo riguardo, GALLI, *ult. op. cit.*, pag. 1 rileva che *“come infatti era probabilmente inevitabile, all'evoluzione del marchio nel mercato – che oggi per il titolare così come per gli altri soggetti economici, e anzitutto per gli acquirenti finali dei beni o dei servizi da esso contrassegnati, non è più tanto (o soltanto) l'indicatore della provenienza di essi da una data impresa, quanto piuttosto il simbolo di una serie di informazioni e suggestioni diverse da marchio a marchio, che formano gran parte del suo valore sul mercato – ha fatto da contraltare anche una evoluzione delle attività dei contraffattori, il cui obiettivo oggi sempre più spesso è rappresentato non dalla confusione del consumatore, ma dall'effetto di traino per il prodotto o servizio per cui il segno contraffattorio è utilizzato, che si può conseguire anche quando chi lo acquista è perfettamente consapevole di non comperare un prodotto o un servizio “originale”*.

bancarelle dei mercati); il caso in cui i marchi sono utilizzati per contraddistinguere prodotti appartenenti a generi merceologici talmente distanti da quelli del titolare del diritto che i consumatori non saranno comunque indotti a istituire un collegamento con quest'ultimo; il caso in cui i marchi siano utilizzati in chiave satirica o parodistica; o, ancora, quando vi sia un uso parassitario del segno effettuato in funzione non distintiva (si pensi all'apposizione di strisce di tessuto laterali su una scarpa da tennis); infine, il fenomeno del c.d. *look alike*, vale a dire dell'imitazione non confusoria dell'aspetto esterno di un prodotto, che, generalmente, ha acquisito un certo livello di notorietà presso il pubblico di riferimento.

L'elemento di tensione che è stato evidenziato discende dalla circostanza che, in tutte le ipotesi di cui sopra, un rischio di confusione deve essere escluso in principio: il pubblico è infatti perfettamente in grado di comprendere che i prodotti non hanno nulla a che fare con quelli, contraddistinti dal marchio più noto, comunque indirettamente evocato.

Una prima risposta a queste nuove esigenze di tutela è stata cercata in una estensione del concetto di confondibilità. Ad esempio, una parte della dottrina italiana ha sostenuto che, ove la tutela del marchio discendesse precipuamente dalla c.d. confondibilità "in astratto" di cui si è trattato al precedente paragrafo 3.2, si potrebbe immaginare una protezione dei segni in sé "*e in considerazione della struttura di quel dato mercato e*

*delle diffuse opinioni del pubblico*¹⁷⁰, a prescindere da un effettivo rischio di confusione per il pubblico.

Tale conclusione – sebbene abbia il pregio di cercare una ancora normativa per delineare un nuovo genere di contraffazione – si scontra tuttavia con le determinazioni della Direttiva, la quale, come si ricorderà, nel decimo considerando aveva chiarito senza ombra di dubbio che il pericolo di confusione discendeva da “*numerosi fattori*”, tra i quali, per l’appunto, la notorietà del segno e l’associazione che poteva essere fatta tra il marchio ed il segno usato e registrato e dimostrando così che il pericolo di confusione doveva essere valutato anche concretamente per poter delineare un effettivo ambito di tutela¹⁷¹.

Pertanto, la necessità di vagliare un profilo di confusione concreta può provocare un cortocircuito di protezione ogni qual volta il rischio di confusione deve essere escluso in radice, come nei casi sopra menzionati.

¹⁷⁰ Così, SENA, “Il nuovo diritto dei marchi”, *cit.*, pag. 74.

¹⁷¹ Rileva GALLI, in “Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione”, *cit.*, che la contrapposizione tra rischio di confusione in astratto e rischio di confusione in concreto è un falso problema in quanto “*sarebbe infatti illogico attribuire ad un marchio usato un ambito di tutela più ristretto di quello che spetta al marchio non ancora usato; sotto questo profilo la sola restrizione che appare giustificata è quella che deriva dalla decadenza parziale per non uso eventualmente intervenuta, che riduce sul piano merceologico quest’ambito. Sotto ogni altro aspetto, e in specie sotto quello semantico, sembra invece ragionevole considerare la registrazione come una sorte di ‘dote’ del marchio che l’uso può accrescere – allargando il campo entro il quale può verificarsi un pericolo di confusione ovvero, in caso di acquisita notorietà, in vantaggio/pregiudizio di cui all’art. 20 l.c C.p.i. – ma non ridurre. Ciò fa sì che per determinare se vi è contraffazione debbano essere effettuate sia un’analisi in astratto, sulla base del raffronto tra il segno così come esso è stato registrato e quello dell’imitatore e dell’identità o affinità tra il prodotto di quest’ultimo e quelli per i quali la registrazione è (ancora) efficace per verificare se ciò può comportare un ipotetico rischio di confusione; sia un’analisi in concreto, diretta a valutare se questo rischio di confusione sussiste in concreto per il pubblico, ovvero se l’uso del secondo segno determina un ingiustificato vantaggio od un pregiudizio; e la tutela va riconosciuta nell’ipotesi in cui abbia esito positivo l’una o l’altra di queste valutazioni”.*

In questo contesto, si inserisce inoltre una ulteriore considerazione, secondo la quale non necessariamente un elevato grado di notorietà del marchio comporta un livello di protezione maggiore: in molti casi si può anzi sostenere esattamente il contrario, in quanto il pubblico di riferimento è in grado di riconoscere il segno noto e difficilmente ne confonderebbe l'origine con quello dell'imitatore (a fronte, naturalmente, di differenti modalità di vendita e sempre che il marchio dell'imitatore non possa essere associato al primo come “variante” autorizzata dal titolare del marchio anteriore noto).

Sul punto, autorevole dottrina ha osservato che *“l’esperienza insegna che, quando un marchio è molto conosciuto o ha caratteri molto individualizzanti (o, impiegando la terminologia comunitaria, gode di notorietà o ha carattere distintivo) il rischio di confusione diminuisce invece di aumentare”*¹⁷².

Ed anche la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto la portata del problema in una recente decisione, resa nel c.d. caso *“Picasso/Picaro”*¹⁷³, nel quale sia il Tribunale sia la Corte di Giustizia hanno ritenuto che il celeberrimo segno “Picasso” – registrato con il consenso degli eredi del noto pittore per contraddistinguere il marchio di un

¹⁷² Così, RICOLFI, “La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione e utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia”, in *Giur. it.*, 2004, pag. 283.

¹⁷³ Trib. CE 22 giugno 2004, causa T-185/2002; la decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia, con la decisione del 12 gennaio 2006, causa C-361/04, si veda www.curia.eu.

modello di automobile – non privasse di novità il successivo marchio “Picaro” della società *Daimler-Chrysler*, anch’esso registrato con riferimento alle automobili, in quanto *“sul piano mentale, il segno denominativo PICASSO è particolarmente ben conosciuto, dal pubblico di riferimento, come il nome del famoso pittore Pablo Picasso”* e *“la notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore di modo che tale consumatore, di fronte al segno PICASSO nel contesto dei prodotti di cui trattasi, astragga d’ora in avanti dal significato del segno relativo al nome del pittore e lo percepisca principalmente come un marchio, tra gli altri, di veicoli. Ne consegue che le differenze concettuali che separano i segni di cui trattasi sono tali, nella fattispecie, da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche rilevate”*¹⁷⁴. In quel caso, è stato anche rammentato che *“nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre tenere conto, inoltre, del fatto che, vista la natura dei prodotti considerati e, in particolare, il loro prezzo ed il loro accentuato carattere tecnologico, il grado di attenzione del pubblico di riferimento, al momento dell’acquisto, è particolarmente elevato. La possibilità, invocata dai ricorrenti, che persone rientranti nel pubblico di riferimento possano percepire i prodotti considerati anche in*

¹⁷⁴ Decisione del Tribunale, considerando n. 55 e ss.

situazioni in cui esse non vi prestano una siffatta attenzione non osta a che si tenga conto di tale grado di attenzione. Infatti, il rifiuto di registrazione di un marchio a causa di un rischio di confusione con un marchio anteriore è giustificato dal motivo che una tale confusione può influenzare indebitamente i consumatori interessati allorquando essi compiono una scelta rispetto ai prodotti o ai servizi di cui trattasi. Ne consegue, ai fini della valutazione del rischio di confusione, che occorre tenere conto del livello di attenzione del consumatore medio nel momento in cui egli si accinge a compiere e compie la sua scelta tra diversi prodotti o servizi rientranti nella categoria per la quale il marchio è stato registrato”.

Sulla scorta di tali considerazioni, i giudici comunitari hanno quindi concluso che *“è a torto che i ricorrenti richiamano, nella fattispecie, la giurisprudenza secondo la quale i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia a causa della notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più estesa rispetto a quelli il cui carattere distintivo è minore [...]. Infatti, la notorietà del segno denominativo PICASSO, in quanto corrispondente al nome del famoso pittore Pablo Picasso, non è tale da rafforzare il rischio di confusione tra i due marchi per i prodotti considerati. il grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato per potere ritenere che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra*

loro. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che non esistesse alcun rischio di confusione tra di essi”.

Da tutto quanto sopra esposto emerge quindi che la tutela offerta attraverso il binomio “notorietà/rischio di confusione” non sempre funziona. Resta infatti un margine di incertezza nel grado di tutela ogni qual volta esista un accaparramento/appropriazione, da parte dell’imitatore, di quel “valore” sotteso alla notorietà del segno, senza che se ne possa inferire una confusione per il pubblico di riferimento.

4.2 Rischio di confusione v. rischio di associazione

Un ulteriore tentativo di ampliare l’ambito di operatività del criterio del rischio di confusione è stato condotto sulla base del c.d. “rischio di associazione”, come interpretato, prima dell’entrata in vigore della Direttiva 89/104/CE dalla Corte del Benelux, secondo cui *“quando un contrassegno è idoneo a far sorgere associazione con un marchio, il pubblico opera una connessione tra il detto contrassegno ed il marchio medesimo. Tale connessione può risultare dannosa per il marchio anteriore non solo quando induca a ritenere che i prodotti possiedano origine identica o comune, ma anche quando non sussista rischio di confusione tra il contrassegno ed il marchio. Infatti, associazioni tra un contrassegno ed un marchio, atteso che la percezione del contrassegno evoca, spesso nell’inconscio, il ricordo del marchio, possono trasferire l’avviamento*

relativo al marchio verso il contrassegno medesimo, nonché diluire l'immagine connessa a tale marchio¹⁷⁵.

In quel contesto, l'associazione è intesa come una “relazione funzionale” nella quale la presenza di un determinato segno è tale da evocare, anche soltanto indirettamente, l'esistenza di un altro segno, più noto. Pertanto, il collegamento che ne discende non avrà natura confusoria, in quanto l'esistenza della relazione funzionale potrà essere percepita dal pubblico anche in presenza di elementi che chiariscano la diversa origine dei prodotti contrassegnati dai marchi, creando, tuttavia, un diluizione del carattere distintivo del marchio noto (il quale perderebbe una parte del suo potere evocativo in presenza del segno dell'imitatore).

A monte di questa ricostruzione dogmatica-interpretativa, sta una diversa collocazione funzionale del marchio, che non viene considerato soltanto come un mero indicatore d'origine, ma, piuttosto, come “*strumento di tutela dell'interesse del suo titolare ad essere l'unico soggetto che può determinare l'immagine di fronte al pubblico della sua attività o dei suoi prodotti*”, con la conseguenza che il rischio di associazione diventa “*la 'chiave di volta' per ricostruire una tutela del marchio in sé, come bene con funzione prevalentemente attrattiva e non solo indicativa di fonti di*

¹⁷⁵ Così, punto 15 della decisione della Corte di Giustizia nel caso “Puma/Sabel”, 11 novembre 1997, C- 251/95, in www.eur-lex.eu. Cfr. anche Cour Benelux, 20 maggio 1983, A 82/5, in *Jur.* 1983, vol. 4, pag. 36. Si vedano anche il caso “Claeryn”, Cour Benelux 1 marzo 1975, *Ing-Cons.* 1975, pag. 73 nonché MANSANI, “La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi”, in *Riv. dir. ind.* 1997, I, 133.

origine o di soggetti, lo strumento cioè per superare l'angusta prospettiva della confondibilità rilevante come confusione sulla provenienza"¹⁷⁶.

La dottrina italiana più autorevole ha evidenziato come nell'impostazione adottata dalle Corti del Benelux sembra assumere rilievo *"l'impressione di déjà vu che il segno imitante è in grado di produrre sul pubblico richiamando alla mente dei consumatori il messaggio collegato al marchio imitato: impressione che, pur in assenza di un pericolo di confusione sulla provenienza, può consentire al titolare del segno posteriore di superare la diffidenza iniziale che il consumatore è naturalmente indotto a nutrire verso un prodotto sul quale è apposto un marchio nuovo, riducendo così la necessità di iniziative promozionali, che vengano a 'caricare' il segno di un suo autonomo significato ed in presenza delle quali, per converso, potrà in certi versi essere addirittura prevenuta, o comunque attenuata, l'associazione tra i due segni nella mente del pubblico"*¹⁷⁷.

¹⁷⁶ Si veda, in questo senso, CASABURI, "Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio", in Segni e forme distintive, *cit.*, pag. 60 e ss., il quale nota *"in altri termini, il marchio non è più tanto un segno distintivo, quanto uno strumento di comunicazione al pubblico di informazioni sul bene contrassegnato. Più precisamente, il marchio è un convettore di informazioni, un mezzo semplificato per fornire al consumatore e informazioni che gli occorrono; il rischio di associazione, interpretato nel senso 'olandese' assicura una tutela totale al marchio"*, Secondo altri Autori, *"l'associazione tra segni 'investe tutte quelle forme di collegamenti mnemonici (coscienti o subliminali) che si instaurano tra segni abbastanza diversi sotto il profilo conformativo ma che, se uniti a somiglianze attinenti ai comportamenti dei rispettivi utenti a livello di distribuzione e pubblicitario o all'attributo fattuale di una accentuata notorietà del segno, inducono nel consumatore un approccio assai simile ai prodotti che li recano (così DALLE VEDOVE, "Circolazione del marchio e trasparenza sul mercato", Padova 1997, pag. 11).*

¹⁷⁷ Si veda l'ampia ricostruzione storica offerta da GALLI, "Funzione del marchio e ampiezza della tutela", *cit.*, pag. 189 e ss. Tra le altre cose, l'Autore ha sottolineato una circostanza particolarmente significativa: *"che la Direttiva si sia servita dell'espressione 'rischio di associazione' nel medesimo senso in cui essa era impiegata dalla giurisprudenza del Benelux,*

Questa suggestiva visione del rischio di associazione ha tuttavia dovuto fare i conti con un approccio più tradizionalista e letterale della Direttiva, in base al quale l'associazione doveva essere considerata soltanto come una "articolazione" specifica del rischio di confusione, non potendo invece configurare un nuovo e diverso genere al quale ancorare la

ossia abbia inteso allargare la nozione di 'rischio di confusione' ricomprendendovi anche ipotesi in cui manchi ogni inganno sull'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati, è stato espressamente riconosciuto nel verbale della riunione del Consiglio delle Comunità Europee nel corso del quale la Direttiva è stata adottata. In tale sede si è infatti precisato che 'the Council and the Commission note that 'likelihood of association' is a concept which in particular has been developed by Benelux case-law' e ciò è stato ribadito anche nel commento della nuova legge ufficiale che dà attuazione alla Direttiva. Nella dottrina olandese si è anzi osservato come 'the likelihood of association-concept is a wide criterion for assessing trade mark infringer, much wider than the classical notion of likelihood of confusion. If a risk of confusion is established, then risk of association is given' e si è quindi sottolineata la singolarità della formula adottata dalla Direttiva (ed ora, sulla scorta di essa, anche dal nostro legislatore nazionale) nella quale 'the wider criterion is mentioned as a genus of the species 'likelihood of confusion'' ribadendo peraltro che 'it is clear that the intention of the Community legislature was to accept the wide criterion as applied under Benelux law'. Anche in occasione dell'attuazione della Direttiva in Gran Bretagna, si è rimarcato che 'This part of the Directive is based on Benelux trade mark law in which the test has been taken to mean that the threshold for confusion is simply association, a 'bringing to mind', because of similarity between the mark and the sign' cosicché 'There is no need to show confusion in sense of a connection in the course of trade'. In modo ancora più esplicito, un altro autore ha definito 'one of the most common fallacies...to interpret the association criterion as a direct replacement of confusion' ossia inquadrare 'the association criterion firmly in the source doctrine' mentre la protezione di cui all'art. 5 comma 1 della Direttiva – e della corrispondente sezione 10 (2) della legge britannica – 'incorporates both the source and the dilution doctrine and association must therefore be seen in this light'; ed ha quindi concluso che anche "The criterion of unfair advantage and detriment to the distinctive character or repute of the mark' previsto per i marchi che godono di rinomanza 'can be seen as an extension of the association criterion'. Tutto questo induce a ritenere che già l'art. 5, comma 1, lett. b. della Direttiva abbia affrancato la tutela dei marchi dal limite del pericolo di confusione sull'origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi contrassegnati; e la stessa conclusione si impone quindi anche per la norma corrispondente della nostra legge nazionale, in base al principio, già ricordato, secondo il quale tra le diverse interpretazioni che si possono dare di una norma emanata in attuazione della Direttiva deve essere preferita quella che non metta la legge interna in contrasto con le indicazioni del legislatore comunitario. La formulazione dell'art. 1, comma 1°, lett. b, che presenta il rischio di associazione come una possibile forma del pericolo di confusione, sembra dunque indicare che l'esistenza di una 'associazione', nel significato che questa espressione ha per la legge del Benelux, sia il nuovo criterio per verificare se l'uso di un certo segno costituisca o meno contraffazione di un determinato marchio, e che a tale criterio si debba perciò fare riferimento sia al fine di valutare la somiglianza tra il segno ed il marchio considerati, sia per determinare se sussista, e prima ancora in che cosa consista, l'affinità tra prodotti, che la stessa legge indica – insieme alla somiglianza tra segni e sullo stesso piano di essa – come condizione specifica di tutela per i marchi non 'rinomati'".

protezione del marchio di fronte a fenomeni di contraffazione non confusoria.

Le critiche mosse all'interpretazione estensiva offerta dalla giurisprudenza del Benelux sono state mosse dalla considerazione per cui l'art. 5 della Direttiva accorda al titolare del marchio il diritto di vietare a terzi l'uso del marchio *“a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno”* che possa dare adito *“a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa”*.

Dal tenore letterale di tale disposizione¹⁷⁸, parte della dottrina ha argomentato che il rischio di associazione non sarebbe una categoria autonoma rispetto al rischio di confusione, dovendo piuttosto essere considerata come *“l'errore del pubblico circa la sussistenza, fra il titolare ed il contraffattore, di rapporti contrattuali o di gruppo”*¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Simile ad esempio anche nella versione inglese dell'art. 5 della Direttiva, ove si legge che *“The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade [...] any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark”*.

¹⁷⁹ VANZETTI, “La nuova legge marchi”, 1993, pag. 22. Nota, inoltre, MANSANI, “La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi”, *cit.*, pag. 143 che *“possono essere eliminate (grazie al rischio di associazione) serie ragioni di incertezza nel giudizio di confondibilità tra marchi che presentano sostanziali differenze ma tra i quali può essere istituita una associazione mentale...Nel raffronto tra i marchi quali ad esempio Jaegermeister e Krautermeister, Cliff Hurrigan e Hurricane, Fruit of the Loom e Fruit of the Garden, Playboy e Playmen (casi tutti in cui il segno secondo nel tempo è immediatamente associabile al marchio preesistente, pur presentando significative variazioni concettuali o semantiche) la valutazione di confondibilità è in effetti assai difficoltosa, potendo portare a soluzioni diametralmente opposte a*

La questione è stata risolta nel 1997 dalla Corte di Giustizia nel noto caso “*Sabel/Puma*”¹⁸⁰, nel quale al giudice comunitario era stato richiesto di valutare la potenziale interferenza tra due marchi (uno composto dalla parola “Sabel” e la figura di un felino in movimento, l’altro appartenente alla nota società Puma AG e raffigurante un felino che salta), alla luce del loro contenuto semantico, e cioè, in particolare se “*l’art. 4, n. 1, lett. b)*”¹⁸¹, *possa trovare applicazione anche quando non esista rischio di confusione diretta o indiretta, bensì unicamente un rischio di associazione propriamente detto*”.

La Corte, nel ricordare che “*nel rischio di associazione rientrano quindi tre figure di specie: in primo luogo, il caso in cui il pubblico confonda il contrassegno ed il marchio di cui trattasi (rischio di confusione diretta); in secondo luogo, il caso in cui il pubblico operi una connessione tra i titolari del contrassegno o del marchio confondendoli (rischio di confusione indiretta o di associazione); in terzo luogo, quello in cui il pubblico effettui un ravvicinamento tra il contrassegno ed il marchio, ove la percezione del contrassegno evochi il ricordo del marchio, senza tuttavia*

seconda che si ponga l’accento sugli elementi di difformità o di corrispondenza dei due segni e sulla conseguente loro idoneità a far attribuire ai prodotti una origine diversa o comune. In questo quadro, il criterio del rischio di associazione (integrato dagli altri fattori che debbono essere considerati nel giudizio di confondibilità) può costituire un fondamentale ausilio, favorendo una maggiore uniformità di giudizio e una più incisiva tutela per il titolare”.

¹⁸⁰ Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, C-251/95, *cit.*.

¹⁸¹ L’articolo prevede, testualmente, che un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo “*se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore*”.

confonderlo (rischio di associazione propriamente detto)” ha stabilito che, alla luce del tenore delle norme, “emerge che la nozione di rischio di associazione non costituisca un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serva a precisarne l'estensione. I termini stessi della disposizione escludono, quindi, che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione”.

La Corte ha ricordato altresì che *“tale interpretazione trova conforto anche nel decimo 'considerando' della direttiva, dal quale emerge «che il rischio di confusione (...) costituisce la condizione specifica della tutela». Si deve rilevare, inoltre, che l'interpretazione affermata al precedente punto 18 non è contraddetta dagli artt. 4, nn. 3 e 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva, che consentono al titolare di un marchio che goda di notorietà di inibire l'uso senza giusti motivi di contrassegni identici o simili al proprio marchio, senza necessità che risulti accertato un rischio di confusione, anche quando i prodotti di cui trattasi non siano simili. Infatti, è sufficiente rilevare al riguardo che, contrariamente all'art. 4, n. 1, lett. b), tali disposizioni si applicano esclusivamente ai marchi che godono di notorietà e subordinatamente al fatto che in conseguenza dell'uso del marchio terzo senza giusto motivo venga tratto indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi medesimi ovvero venga loro arrecato pregiudizio. Come rilevato al precedente punto 18, l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva non può trovare applicazione se non sussista nel pubblico un*

rischio di confusione. In proposito, emerge dal decimo 'considerando' della direttiva che la valutazione del rischio di confusione «dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati». Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie»¹⁸².

Un anno più tardi, la posizione del giudice comunitario è stata ribadita nel caso “Canon”¹⁸³, ove si è affermato che “*un rischio di confusione sussiste, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, allorché il pubblico può sbagliare quanto all'origine dei prodotti o dei servizi in questione. Infatti, da un lato emerge dall'art. 2 della direttiva che un*

¹⁸² La sentenza è stata, comunque, oggetto di varie critiche da parte degli studiosi, anche italiani. Si veda, in questo senso, GALLI, “Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione”, *cit.*, pag. 86, ove l'Autore osserva che “*la decisione è stata criticata in dottrina anzitutto in relazione alla sua contraddizione col dato normativo, dal momento che gli artt. 4.1.b e 5.1.b della Direttiva (così come le norme corrispondenti della nostra legge interna) sono espliciti nell'indicare come fattori del 'rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni' l'identità o la somiglianza tra i segni e l'identità o l'affinità tra i prodotti, cosicché considerare il rischio di associazione come un mero (ulteriore) fattore del rischio di confusione sembra confondere la causa con l'effetto [...]. La posizione della Corte di Giustizia appare però criticabile soprattutto perché non fa riferimento al quadro sistematico in cui le norme considerate si inseriscono, ed in particolare al rapporto di esse con la funzione riconosciuta al marchio nel sistema delineato dalla Direttiva*”. L'Autore nota, inoltre, che “*al rischio di associazione così come esso veniva inteso nella giurisprudenza del Benelux richiamata sopra, la Corte di Giustizia ha in realtà ancora finito per fare riferimento, sia pure solo indirettamente, nella sua giurisprudenza più recente relativa alla protezione oltre il rischio di confusione riconosciuta dall'art. 5.2 della Direttiva, in particolare nella sentenza [...] del 9 gennaio 2003 nel procedimento C-292/00 (Davidoff) e in quella del 23 ottobre nella causa C-408/01 (caso Adidas/Fitnessworld)*” (si veda, per quest'ultimo aspetto, il successivo paragrafo 4.3).

¹⁸³ Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, 29 settembre 1998, causa C-39/97, su www.curia.eu.

marchio deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa; d'altro canto, è precisato nel decimo 'considerando' della direttiva che lo scopo della tutela conferita dal marchio consiste, in particolare, nel garantire la sua funzione d'origine. Si deve inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Costituisce perciò un rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro”¹⁸⁴.

Da tutto quanto sopra esposto, è stato dedotto che la nozione di rischio di associazione non può soccorrere nelle ipotesi di cui si è fatto cenno, in quanto il rischio di associazione non “*costituisce un presupposto*

¹⁸⁴ Corte di Giustizia CEE, 29 settembre 1998, C-39/97, in www.curia.eu.

*alternativo di protezione, fondato sul riconoscimento di una funzione diversa, volta a tutelare il valore delle informazioni differenti dall'origine che il marchio comunica*¹⁸⁵ e questo approccio è poi stato seguito anche da buona parte della giurisprudenza nazionale¹⁸⁶.

Di conseguenza, neppure la soluzione prospettata attraverso una interpretazione estensiva del rischio di associazione è stata in grado di offrire una soluzione soddisfacente.

4.3 La nascita della teoria del “nesso”

In realtà, nelle ipotesi menzionate al paragrafo 4.1, il pubblico è suggestionato dal ricordo del marchio noto nel momento in cui si accosta ai prodotti contraddistinti dal marchio dell'imitatore ed è quindi portato ad istituire un collegamento, un “nesso” non confusorio tra il marchio noto ed il segno successivo. In tal modo, quest'ultimo segno si appropria di quelle suggestioni evocative che il marchio noto è in grado di suscitare e le trasferisce sui prodotti non originali.

L'elemento qualificante che emerge da questa ricostruzione è la presenza di un “nesso” che sorge tra il segno ed il pubblico interessato: si tratta, in sostanza, di un collegamento che sorge nella mente dei

¹⁸⁵ Così MANSANI, “La funzione d'indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario”, cit., pag. 9.

¹⁸⁶ Il Tribunale di Napoli nell'ordinanza dell'11 luglio 2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2000, in un caso concernente un fenomeno di *look-alike* di confezioni di biscotti di un noto produttore, ha fatto propria l'interpretazione estensiva del rischio di associazione, concludendo per la contraffazione della confezione (pur in assenza di confusione). La decisione è stata poi riformata in sede collegiale (ordinanza del 13 settembre 2000, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2000), in quanto il Tribunale ha ritenuto che si potesse parlare di “rischio di associazione” essendo stato accertato che non vi era rischio di confusione per il pubblico.

consumatori e che discende da una rassomiglianza tra il marchio originale e quello dell'imitatore. Tale rassomiglianza, seppure necessitata, non comporta tuttavia (o, quanto meno, non sempre), l'automatica sussistenza di una confusione: anzi, come si diceva, il pubblico può essere perfettamente capace di comprendere che il secondo segno costituisce un contraffazione del primo o che manca comunque un collegamento con l'impresa del marchio originale.

E' quindi necessario soffermarsi su alcuni profili che sono stati oggetto di una recente riflessione da parte della dottrina e della giurisprudenza, e che concernono appunto il significato ed il perimetro di tutela offerto ai marchi tenendo conto delle nozioni di "somiglianza" e di "nesso".

A questo proposito, occorre rammentare che – come anche accennato dalla dottrina¹⁸⁷ – il riferimento alla nozione di "somiglianza" è di origine legislativa, mentre la nozione di nesso ha origine giurisprudenziale.

Infatti, sono le stesse norme di legge a sottolineare che la contraffazione ai danni di un marchio che gode di notorietà sussiste nel caso di identità o somiglianza tra i segni. La nozione di somiglianza, tuttavia, non coinciderebbe con quella postulata per garantire protezione ai marchi "ordinari", in quanto solo per questi ultimi andrebbe verificata

¹⁸⁷ RICOLFI, "Le nozioni di somiglianza dei marchi e di nesso nella disciplina dei marchi notori", in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Giuffé, 2010, pag. 559.

l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico, mentre, come si è detto, per i marchi dotati di rinomanza, il parametro sarebbe il pregiudizio o l'ingiusto approfittamento ai danni del carattere distintivo o della notorietà conseguita dal marchio.

La Corte di Giustizia è stata chiara nel distinguere i sopraccitati presupposti nel caso “*Adidas - Fitnessworld*”¹⁸⁸, nel quale era stata chiamata a valutare se la vendita di capi di abbigliamento recanti un motivo costituito da due strisce parallele integrava una violazione dei diritti conferiti ad Adidas in virtù del suo ben noto marchio composto da tre strisce parallele. I giudici olandesi che avevano deferito la questione pregiudiziale alla Corte intendevano infatti accertare se la circostanza che il segno costituito dalle due strisce fosse impiegata in funzione ornamentale poteva giocare un qualche rilievo nella valutazione della somiglianza tra i segni e del possibile conflitto tra gli stessi.

In quella occasione La Corte di Giustizia ha osservato che *“dev'essere ricordato innanzi tutto che, contrariamente all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, che è destinato ad applicarsi solo quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico, l'art. 5, n. 2, della direttiva introduce, in favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione non è richiesta l'esistenza di un tale rischio. Infatti, quest'ultima disposizione si applica a situazioni nelle quali la condizione specifica della tutela è costituita da un*

¹⁸⁸ Corte di Giustizia, decisione del 23 ottobre 2003, caso C-408/01.

uso immotivato del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di quest'ultimo oppure arreca pregiudizio agli stessi”, sicché “la condizione di una somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, presuppone in particolare l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale”.

La Corte ha inoltre chiarito che “i pregiudizi di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde [...]. L'esistenza di un tale nesso, così come un rischio di confusione nell'ambito dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie Occorre pertanto risolvere la seconda questione, lett. a), nel senso che la tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E' sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa”. Tutto quanto sopra esposto portava la Corte a concludere, tra le altre cose, che “la

circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa. Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il detto pubblico percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104”.

Come ha notato autorevole dottrina¹⁸⁹, nella sentenza menzionata la Corte “*tiene a battesimo*” la nozione di nesso, non postulata in alcun testo normativo e poco conosciuta nel panorama applicativo del diritto dei marchi. In precedenza, la giurisprudenza comunitaria aveva infatti accennato, sebbene in modo meno evidente, al concetto di associazione e di collegamento (si vedano, in questo senso, le sentenze “*General Motors/Yplon*” e la già citata “*Sabel/Puma*”), ma non aveva fornito una ricostruzione esatta del loro ambito applicativo, lasciando così la valutazione normativa collegata a tali concetti ad uno stadio ancora embrionale.

¹⁸⁹ RICOLFI, “Le nozioni di somiglianza dei marchi e di nesso nella disciplina dei marchi notori”, *cit.*, pag. 561.

La sentenza “Adidas/Fitnessworld” ha quindi il merito di istituzionalizzare il concetto di nesso come parametro di tutela per i marchi notori, sussistente in tutti i casi in cui sia possibile istituire un somiglianza fonetica, concettuale o visiva tra i segni in conflitto¹⁹⁰.

¹⁹⁰ Particolarmente interessanti sono, in questo senso, le osservazioni formulate dall’Avvocato generale Jacobs del 10 luglio 2003 con riferimento alla caso “Adidas/Fitnessworld” sopra menzionato: “Con la questione 2. a. lo Hoge Raad intende sapere se la nozione di somiglianza tra marchio e segno ai fini dell’art. 5, n. 2, debba essere valutata in base ad un criterio diverso da quello di confusione (diretta od indiretta) relativa all’origine; in caso di risposta affermativa, chiede alla Corte di indicare quale sia il criterio corretto. L’art. 5, n. 2, si applica, come l’art. 5, n. 1, lett. b), quando il marchio ed il segno sono identici o simili. Entrambe le disposizioni esigono ulteriori condizioni per la loro applicazione: in particolare l’art. 5, n. 2, trova applicazione laddove l’uso di un segno senza una valida ragione consente di trarre indebito vantaggio o reca pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio, mentre l’art. 5, n. 1, lett. b) trova applicazione quando, a causa dell’identità o della somiglianza, esiste rischio di confusione da parte del pubblico. Risulta evidente dalle sentenze della Corte nelle cause SABEL e Lloyd che, per valutare il grado di somiglianza tra un marchio ed un segno ai fini dell’art. 5, n. 1, lett. b) e, quindi, per accertare se essi sono così simili da generare un rischio di confusione ai fini di tale disposizione, il giudice nazionale deve determinare il grado di somiglianza visiva, uditiva o concettuale tra di essi. A seguito di tali pronunzie, la Corte ha riconosciuto, nella causa Sieckmann, che un odore o un segno olfattivo può in linea di principio costituire marchio di impresa (e questo sebbene il requisito che il segno fosse suscettibile di rappresentazione grafica non fosse soddisfatto da nessuno dei mezzi di prova presentati nella controversia cui mi riferisco); il giudice nazionale potrà pertanto in futuro essere chiamato a determinare, in aggiunta, anche il grado di somiglianza olfattiva tra marchio e segno. Concordo con Fitnessworld, Adidas ed i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito che il giudice nazionale deve compiere lo stesso esercizio - e cioè determinare il grado di somiglianza sensoriale e concettuale - per valutare il grado di somiglianza ai fini dell’art. 5, n. 2; in realtà, è difficile scorgere su quale altra base si potrebbe altrimenti valutare tale somiglianza. Appare chiaro che, ad ogni modo, non è necessario dimostrare, ai fini dell’art. 5, n. 2, che la somiglianza genera rischio di confusione, come invece sostiene la Fitnessworld. Nella sentenza SABEL, la Corte ha esposto i concetti di confusione diretta ed indiretta riguardo all’origine, indicando che sussiste confusione diretta quando il pubblico ha confuso il segno ed il marchio in questione e confusione indiretta quando il pubblico ha istituito un collegamento tra i proprietari del segno e quelli del marchio e li ha confusi. Sia la confusione diretta sia quella indiretta, in questa accezione, costituiscono confusione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b). Per contro, una possibilità di associazione sorgerebbe laddove il pubblico avesse percepito il segno come simile al marchio e la percezione del segno avesse evocato il ricordo del marchio, senza tuttavia confonderlo con quest’ultimo. La Corte ha stabilito che il rischio di associazione non costituisce confusione ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b). Tale disposizione, lo si ricordi, legittima i proprietari dei marchi ad impedire a terzi di usare «un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti ... possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico». Essa, pertanto, richiede un rapporto causale diretto tra la somiglianza (o l’identità) ed il rischio di confusione. L’interdipendenza tra i due concetti è, inoltre, posta in rilievo nel preambolo della direttiva, in cui si legge che «è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione. L’art. 5, n. 2, per contro, non fa alcuna menzione del rischio di confusione. La Corte ha, inoltre, esplicitamente dichiarato che tale disposizione «introduce, in favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione non è

In tempi recenti, la Corte di Giustizia ha ribadito il concetto nella sentenza “*L’Oreal/Bellure*”¹⁹¹, che analizzeremo meglio più avanti, ove si afferma che “ *i pregiudizi di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. Non è dunque richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno*

richiesta l’esistenza di un rischio di confusione». Per quanto l’art. 5, n. 2, trovi applicazione soltanto qualora il marchio ed il segno siano identici o simili, tale disposizione non richiede esplicitamente che la somiglianza sia causa di una determinata percezione da parte del pubblico. Al contrario, essa si incentra sull’effetto dell’uso contro il quale mira ad assicurare tutela, riferendosi all’uso che «consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi». Appare evidente che l’uso del segno non può produrre un tale effetto senza che il segno evochi in qualche modo al pubblico interessato il ricordo del marchio. Dunque, considerando il requisito previsto all’art. 5, n. 2, secondo cui il marchio deve godere di notorietà, la Corte ha stabilito che soltanto laddove sussiste un sufficiente grado di notorietà del marchio, il pubblico, di fronte al segno in questione, può eventualmente istituire un collegamento tra i due ed il marchio è, conseguentemente, esposto a subire un pregiudizio. Comunque, non sembra utile né necessario cercare di specificare ulteriormente i criteri in base ai quali dovrebbe essere valutata la questione riguardante la somiglianza tra il marchio e il segno. I giudici nazionali saranno in grado di decidere, senza ulteriore analisi del concetto di similarità, se la somiglianza è tale da rendere possibile l’uso contestato, quale che ne sia la forma (diluizione, degradazione o sfruttamento). E’, pertanto, a mio avviso, sufficiente notare che l’art. 5, n. 2, richiede (i) che il marchio ed il segno siano simili e (ii) che l’uso contestato consenta di trarre indebitamente vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio. Ritengo, coerentemente, che si debba risolvere, in ultima analisi, la questione 2. a. nel senso che (i) la nozione di similarità tra un marchio ed un segno ai fini dell’art. 5, n. 2, deve essere valutata in base al grado di somiglianza sensoriale o concettuale tra essi e che (ii) la tutela prestata dall’art. 5, n. 2, non richiede l’esistenza di un rischio di confusione tra marchio e segno”.

¹⁹¹ Corte di Giustizia, decisione del 18 giugno 2009, C-487/07, in www.curia.eu.

abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio”¹⁹².

Un primo problema che, tuttavia, è stato evidenziato dalla dottrina è comprendere sulla base di quali indici concreti si possa valutare il grado di somiglianza ed la conseguenza insorgenza del nesso tra i marchi: i livelli di confronto, infatti, non appaiono diversi da quelli adottati per i marchi ordinari (sicché si dovrà valutare l’eventuale analogia dei marchi sul piano visivo, grafico, concettuale, fonetico, secondo i parametri già visti nel capitolo 3). La conseguenza di questa impostazione è che, alla fine, le modalità di raffronto sono le stesse che si adottano per stabilire l’esistenza di un rischio di confusione tra segni, sicché *“sul piano operativo le differenze tra i criteri di valutazione della somiglianza tra marchi confliggenti, che in teoria manifesterebbero significative variazioni a seconda che i marchi siano notori o meno, tendono a scomparire”¹⁹³.*

Questa situazione è confermata anche da ulteriori decisioni rese in sede comunitaria, che hanno messo in luce la volontà del Tribunale di Primo Grado e della Corte di Giustizia di fare uso dei criteri classici di valutazione del conflitto tra marchi: ciò è chiaramente desumibile in decisioni quali quelle rese nei casi *“Citibank”* o *“La Perla”* o

¹⁹³ Così, RICOLFI, *cit.*, pag. 564.

*“TiMiKinderyogurt”*¹⁹⁴ nelle quali veniva chiarito che *“l’esistenza di un siffatto nesso deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie”* e che *“il confronto dei segni, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi”*. Sulla scorta di tali principi, i giudici comunitari avevano quindi stabilito che i marchi “CITI” e “LA PERLA NIMEI MODERN CLASSIC” costituissero una contraffazione dei più noti marchi “City”, “Citybank” e “La Perla”.

Al contrario, i giudici comunitari avevano escluso che il marchio *“TiMiKinderyogurt”* costituisse una contraffazione del marchio “Kinder” di Ferrero, segnalando in questo caso che *“per quanto riguarda tanto l’argomento relativo alla notorietà del marchio anteriore quanto l’argomento relativo alla somiglianza esistente tra i prodotti dei marchi controversi, è giocoforza constatare che, benché i detti elementi possano essere presi in considerazione per la valutazione di un rischio di confusione, resta il fatto che essi sono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della somiglianza esistente tra i segni. In ogni caso, da un lato, per quanto attiene all’argomento relativo alla notorietà del marchio*

¹⁹⁴ Cfr. decisione del Tribunale del 16 aprile 2008, causa T-181/05; decisione del Tribunale del 7 dicembre 2010, causa T-59/08; decisione del Tribunale del 14 ottobre 2009, causa T-140/08, tutte su www.curia.eu.

anteriore, si deve rilevare che, nella fattispecie, l'assenza di somiglianza tra i segni in questione è evidente a tal punto che la notorietà del marchio KINDER, indipendentemente dal fatto che esso sia o meno contestato, non può rimettere in discussione tale assenza di somiglianza". Inoltre, secondo i giudici nella valutazione del conflitto non aveva alcun rilievo la circostanza per la quale la presenza del segno "KINDER" avrebbe potuto indurre i consumatori ad istituire un collegamento con Ferrero, in quanto quest'ultima era titolare di una serie di marchi contraddistinti dalla parola "Kinder" (c.d. famiglia di marchi), posto che "la giurisprudenza ha riconosciuto che, in presenza di una famiglia o serie di marchi, il rischio di confusione, che deve essere valutato nell'ambito dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, aumenta per il fatto che i consumatori possono ingannarsi circa la provenienza o l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio contestato ritenendo, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi. Tuttavia, come emerge da tale giurisprudenza, l'esistenza di una famiglia o serie di marchi non è rilevante nell'ambito della valutazione in merito a se sia o meno soddisfatta la condizione di applicazione comune all'art. 8, n. 1, lett. b), e all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, vale a dire l'esistenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio contestato. In ogni caso, anche supponendo che l'esistenza di una famiglia o serie di marchi sia un elemento rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di una siffatta somiglianza, il rischio

che i consumatori possano effettivamente ritenere, nel caso di specie, che il marchio contestato appartenga a tale famiglia o serie di marchi è molto debole, se non addirittura inesistente, per via della rilevanza delle dissomiglianze esistenti tra il marchio contestato e i segni elencati al punto 5 del ricorso. Infatti, al riguardo occorre rilevare, in particolare, i tre seguenti aspetti. In primo luogo, contrariamente ai segni elencati al punto 5 del ricorso, l'elemento «kinderjoghurt» del marchio contestato si scrive in una sola parola, senza spazio tra l'elemento «kinder» e l'elemento «joghurt». In secondo luogo, contrariamente ai segni elencati al punto 5 del ricorso, il marchio contestato è caratterizzato da irregolarità stilizzate dell'elemento «kinderjoghurt». In terzo luogo, contrariamente ai segni elencati al punto 5 del ricorso, il marchio contestato contiene l'elemento «timi» che, a causa del suo carattere dominante, offusca l'elemento «kinderjoghurt» e, a fortiori, il relativo elemento «kinder»». Gli elementi di cui sopra avevano quindi consentito di ribadire che “la valutazione del grado di somiglianza non necessita di accertamento relativo all'esistenza di un rischio di confusione, è giocoforza constatare che gli elementi fatti valere dalla commissione di ricorso, e che il Tribunale ha fatto suoi supra ai punti 56-58, dimostrano l'assenza di somiglianza a prescindere dall'eventuale idoneità del grado di somiglianza a creare un rischio di confusione”.

A fronte delle deduzioni rese in sede comunitaria, la dottrina più autorevole ha quindi osservato come *“la differenza tra la nozione di somiglianza applicabile quando il marchio anteriore sia un marchio notorio e quella che viene in gioco in altre ipotesi ordinarie potrà essere molto chiara sul piano teorico ma poi diviene pressoché impalpabile quando si passi a quello applicativo”*¹⁹⁵.

La coincidenza dei criteri applicativi sembrerebbe quindi lasciare aperta una sostanziale indeterminatezza dell’ambito operativo del nesso: infatti, se le valutazioni adottate dagli organi comunitari sono le stesse che si svolgono per vagliare la confondibilità, ci si potrebbe domandare come si possa arrivare a determinare che il pubblico è in grado di istituire il nesso tra i segni, se, come si è detto, la confusione è esclusa in radice.

In questo contesto occorre, in realtà, richiamare le consolidate statuizioni della Corte di Giustizia in tema di marchi dotati di rinomanza, ove l’organo comunitario afferma, coerentemente con il dettato normativo

¹⁹⁵ Così RICOLFI, *cit.*, pag. 569-570, ove l’Autore afferma anche che *“se questa constatazione è esatta, non merita una valutazione severa quella recente giurisprudenza, non solo del Tribunale di Primo Grado, ma anche della Corte di Giustizia, che ha operato una sorta di trasposizione automatica dei risultati conseguiti in materia di somiglianza dei marchi ordinari anche per il caso che il marchio anteriore dovesse considerarsi notorio. Questa assimilazione automatica potrebbe apparire un errore o quanto meno il frutto di una svista. Forse non è così. Si può infatti anche ipotizzare che i giudici comunitari, dopo aver affinato per un decennio i criteri di distinzione tra le due ipotesi, si siano convinti che salvo casi particolari le due nozioni di somiglianza sono, almeno nella normalità dei casi, destinate ad incontrarsi ed a combaciare. A favore di questa ipotesi si potrebbe anche addurre una presa di posizione recente dell’Avvocato generale Sharpston, secondo la quale sia i dati testuali sia il senso comune suggeriscono che i fattori rilevanti per accertare un rischio di confusione coincidano con quelli richiesti per istituire un nesso, anche se i due parametri di riferimento sono diversi dal punto di vista teorico. Anche il vero punto di distacco fra i due parametri, il primo dei quali fa riferimento al rischio di confusione mentre il secondo postula l’esistenza del nesso istituito, non sarebbe veramente significativo in sede di opposizione alla registrazione, dove anche la seconda valutazione ha necessariamente carattere prognostico”*.

della Direttiva, che le violazioni ai danni di un marchio che gode di rinomanza possono corrispondere a diverse ipotesi di contraffazione non confusorie, che hanno ad oggetto il “*pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore*”, oppure il “*pregiudizio alla notorietà di tale marchio*” o, ancora, il “*vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà*”.

Come è noto, il pregiudizio al carattere distintivo corrisponde alla c.d. “diluizione” (“*dilution*”) del marchio, che si manifesta quando l’idoneità del marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato è offuscata o indebolita, sicché i consumatori non sono più in grado di riconoscere il marchio come portatore di una certa identità (d’origine). Quanto al pregiudizio alla notorietà, esso corrisponde ad un “degradamento” o annacquamento” del marchio e si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Infine, il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi può essere definito anche come parassitismo o “*free-riding*” e “*non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile*”¹⁹⁶.

¹⁹⁶A livello nazionale, cfr. sul punto la decisione del Trib. Milano del 4 marzo 1999 (caso “Agip”), che per prima si è occupata di marchi che godono di rinomanza, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2000,

Tenendo presente tali principi, la protezione al marchio verrà quindi garantita al “*verificarsi degli esiti avversi*” menzionati dalle norme, e quindi dell’indebito approfittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore o di un pregiudizio ai medesimi, che discenda dalla circostanza che il pubblico è portato a stabilire un nesso tra i marchi posti a raffronto¹⁹⁷. In questa prospettiva, la funzione di nesso è concepita in modo funzionale rispetto alla valutazione della somiglianza tra marchi: infatti, “*se si assume – come si deve assumere – che la somiglianza dei beni sia un’antecedente ed il conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o la produzione di un pregiudizio ai medesimi l’esito o la conseguenza, il nesso costituisce per così dire un passaggio intermedio del percorso che conduce dall’antecedente all’esito*”¹⁹⁸.

La giurisprudenza comunitaria non si è, tuttavia, accontentata di queste conclusioni ed ha approfondito il tema del “nesso” in altre recenti decisioni.

Ad esempio, nel caso “*Spa/Spa Finders*”¹⁹⁹ – nel quale la somiglianza tra i marchi era pacifica e non contestata – il Tribunale di Primo Grado ha comunque voluto investigare ed accertare la presenza del

3987; in tempi più recenti, Trib. Roma 8 novembre 2005 e Corte App. Roma 9 dicembre 2008 (caso “*Hugo Boss*”), in *Riv. dir. ind.* 2009, II 207 e ss.

¹⁹⁷ Così, RICOLFI, *cit.*, pag. 571.

¹⁹⁸ Così, RICOLFI, *cit.*, pag. 571.

¹⁹⁹ Decisione del Tribunale di Primo Grado del 25 maggio 2005, causa T-67/04, su www.curia.eu.

nesso tra i segni nella mente del pubblico. Nella disputa in questione – promossa dal titolare di un marchio “Spa”, noto in Benelux per contraddistinguere acque minerali – il Tribunale ha concluso che nessuna interferenza poteva sussistere tra tale marchio ed il successivo marchio “Spa Finders”, in quanto *“lo scopo dell’art. 8, n.5, del regolamento n.40/94 non è di impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico ad un marchio notorio o che presenta una somiglianza con quest’ultimo. Obiettivo di tale disposizione è, segnatamente, di permettere al titolare di un marchio nazionale anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio da tali notorietà o carattere distintivo. Va al riguardo precisato che il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve tuttavia addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio.”*

Inoltre, *“l’esistenza di un nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è una condizione essenziale per applicare l’art. 8, n.5, del regolamento n.40/94”*, in quanto *“le lesioni prese in considerazione da tale disposizione, qualora si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore a causa dalla quale il pubblico interessato effettua un collegamento tra i due,*

vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi. L'esistenza di un tale nesso dev'essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza Adidas, punti 29 e 30). A tal riguardo, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio (sentenza General Motors, cit., punto 30)".

Nel caso di specie, il Tribunale aveva concluso per il rigetto della domanda, avendo accertato che il pubblico non era effettivamente in grado di istituire un nesso tra i due segni e che non era stato dimostrato un pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o al suo carattere distintivo o, ancora, che vi era stato uno sfruttamento parassitario delle utilità positive che derivavano dal marchio²⁰⁰. Ed è interessante notare come la giurisprudenza richiami il binomio notorietà/carattere distintivo, anche nella valutazione dell'esistenza del nesso, e rammenti che l'accertamento di quest'ultimo dovrà essere svolto in modo globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, e con tanta più attenzione quanto maggiori siano la notorietà ed il carattere distintivo (e la probabilità – che però deve essere dimostrata – che il marchio abbia sofferto un pregiudizio a causa della contraffazione).

²⁰⁰ RICOLFI, cit., pag. 471 nota che nell'ambito del procedimento di cui sopra "il nesso è dunque una conseguenza della somiglianza; ma si tratta per l'appunto di una tappa intermedia, perché esso non sta ancora a dimostrare il prodursi dell'esito del conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o della produzione di un pregiudizio ai medesimi. Sotto questo profilo appare condivisibile la precisazione secondo la quale la prova che il pubblico istituisca un nesso fra il marchio anteriore e quello successivo non sta ancora a dimostrare che quest'ultimo sia invalido (o contraffattorio)".

In tempi ancora più recenti, la Corte di Giustizia ha mosso un ulteriore passo avanti chiarendo questi aspetti nella sentenza “*Intel*”²⁰¹, ove ha affermato che i fattori pertinenti corrispondono ai seguenti: *“il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto; la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato; il livello di notorietà del marchio anteriore; la distintività, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore; l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico”*.

Secondo la Corte, inoltre, occorre sfatare il mito per cui la somiglianza tra i segni doveva necessariamente costituire un nesso (o quanto meno attenuarlo), posto che *“l’identità tra i marchi in conflitto e, a fortiori, la loro mera somiglianza non sono sufficienti a concludere per l’esistenza di un nesso tra di loro”*, soprattutto ove sia dimostrato che i prodotti o i servizi d’interesse siano significativamente diversi tra loro (prodotti di informatica v. servizi di *telemarketing*).

La profonda distanza merceologica e l’effettiva assenza di un pregiudizio aveva quindi indotto la Corte a stabilire che *“ il fatto che il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano*

²⁰¹ Corte di Giustizia, decisione del 27 novembre 2008, C-252/07, su www.curia.eu.

significativamente simili e il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizi e non implica necessariamente l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux,” con la conseguenza che “l’art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che: l’uso del marchio posteriore è idoneo ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio anche se quest’ultimo non è unico; un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore; la prova che l’uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro”²⁰².

Come si vede, l’intento della Corte di Giustizia è stato quello di ancorare la valutazione dell’esistenza del nesso a variabili concrete, da

²⁰² RICOLFI, *cit.*, pagg. 573-574 mette in guardia dalla possibile “tendenza espansiva” del concetto di nesso e osserva che sarebbero “preoccupanti” “gli sviluppi che è dato scorgere nell’evoluzione del concetto, extra-legislativo, di nesso. Per un verso esso può apparire superfluo, se impiegato come cartina di tornasole della somiglianza rispetto al marchio che gode di rinomanza, giacché non si vede che bisogno si abbia di inventare un concetto nuovo quando le regole effettivamente seguite nell’accertamento coincidano in larga misura con quelle sperimentate in relazione ai marchi ordinari. Per altro verso, esso può diventare addirittura pericoloso, se diventa elemento rivelatore di molteplici fattori nel giudizio di interferenza rispetto ad un marchio anteriore notorio. Se l’evoluzione attestata dalla giurisprudenza più recente trovasse conferma, si dovrebbe concludere che è in atto un processo di entropia, in forza del quale una nozione legislativa assume significati diversi a seconda del contesto aprendo la via ad esiti difficilmente preventivabili, che dovrebbero essere evitati proprio con riguardo alle fattispecie extra ordinem della tutela dei marchi che godono di notorietà”.

esaminare caso per caso, che diventino indice del pregiudizio subito dal titolare del marchio notorio proprio ai danni di quella notorietà o del carattere distintivo, intrinseco od acquisito, del marchio. La Corte ha quindi inteso segnalare la necessità di evitare un approccio aprioristico, cercando di privilegiare un vaglio attento alle circostanze di fatto – calibrate sulla verifica della notorietà e della capacità distintiva - e sempre rammentando che la tutela offerta ai marchi notori, pur posando su basi diverse dalla determinazione del rischio di confusione, non può essere indiscriminata e generalizzata²⁰³.

²⁰³ Lo afferma MANSANI, “La capacità distintiva come concetto dinamico”, *cit.*, pag. 22: “*in effetti, ritenendo che l’uso del segno del preteso usurpatore gli arrechi un indebito vantaggio o determini un pregiudizio in capo al titolare del marchio dotato di rinomanza, senza indagare se e in quale misura quest’ultimo abbia un carattere distintivo nella percezione del pubblico, e se sia proprio quel carattere distintivo ad essere usurpato per effetto di una illecita associazione, si finisce con l’attribuire decisivo rilievo alla sola rinomanza del marchio e con lo svalutare il dettato normativo*”. L’Autore prosegue chiarendo che “*una simile lettura, che aprirebbe la strada ad una tutela generalizzata ed abbastanza indiscriminata nei confronti delle interferenze non con fusorie di cui può essere oggetto un qualsiasi marchio sufficientemente noto per esserne vittima, appare però frutto di una semplificazione eccessiva del dettato del legislatore comunitario, ed anche del suo spirito, facendo rientrare dalla finestra una lettura del rischio di associazione fra segni che il dibattito precedente l’emanazione della Direttiva e del Regolamento e successivamente la giurisprudenza comunitaria hanno sistematicamente respinto. E paradossalmente, chiedendo troppo all’interprete, nel senso di forzarlo a soluzioni draconiane in cui non esistendo chiaroscuri non è consentito un più attento scrutinio delle fattispecie realmente meritevoli di tutela, si può arrivare al risultato – opposto rispetto a quello auspicato - di lasciare senza protezione, o affidare alla sensibilità intuizionista di ciascun giudice, situazioni problematiche nelle quali una più modulata variazione dell’effettiva percezione del pubblico del carattere distintivo del segno imitato potrebbe condurre ad una repressione delle condotte effettivamente usurpative*”, sicché gli interrogativi da porsi sarebbero i seguenti “*i segni distintivi sono effettivamente conosciuti, sono cioè stati usati in modo intenso, territorialmente ampio e per lungo tempo? Davvero gli elementi imitati costituiscono un patrimonio esclusivo di chi lamenta la contraffazione? Il pubblico li riconduce effettivamente ad un’unica impresa, o invece sono diffusi al punto tale che una simile commistione non è (più) possibile? Hanno in sé considerati, o hanno acquisito nel tempo, un sufficiente grado di originalità oppure sono, e sono rimasti, intrinsecamente banali, così che la loro protezione esclusiva (si pensi ad un colore primario, ad una forma caduta in pubblico dominio) si risolverebbe in un ingiustificato monopolio? Gli investimenti pubblicitari o promozionali effettuati da chi si ritiene usurpato hanno effettivamente riguardato quegli specifici elementi (o alcuni di essi), generando o rafforzando nel pubblico la percezione che si tratti di elementi tipici di un certo produttore, o invece quegli investimenti hanno riguardato genericamente il marchio o l’intera confezione del prodotto, senza favorire*

4.4 Usi parassitari del marchio in funzione distintiva e non distintiva (o comunque senza arrecare un pregiudizio)

Le considerazioni sin qui svolte consentono di concludere che il sistema di protezione dei marchi notori si fonda su un presupposto di tutela in qualche modo parallelo rispetto a quello garantito ai marchi c.d. ordinari. Infatti, in quest'ultimo caso, ciò che avrà rilievo sarà la possibilità di istituire un rischio di confusione per il pubblico (tanto maggiore quanto maggiore è il carattere distintivo o la notorietà del marchio anteriore), mentre nel primo al rischio di confusione prende il posto il pregiudizio ingiustificato al carattere distintivo o alla notorietà del segno conosciuto presso il pubblico. In questo contesto, emerge quindi prepotentemente la centralità del carattere distintivo del marchio come elemento di tutela, parametrato alla notorietà che lo stesso abbia raggiunto presso il pubblico²⁰⁴.

Che cosa accade, tuttavia, nel caso in cui l'appropriazione del marchio (noto) avvenga in funzione non distintiva o, comunque, sia provato

quella percezione? Posti di fronte ad un prodotto caratterizzato dagli elementi imitati ma sprovvisto di altri segni distintivi, i consumatori lo identificano come il prodotto di chi ha agito in contraffazione?"

²⁰⁴ Il concetto è ben espresso da GALLI, "Rinomanza del marchio e tutela oltre il pericolo di confusione", *cit.*, pag. 88: "il rapporto regola-eccezione tra la tutela contro l'imitazione confusoria e quella contro l'imitazione non confusoria non è più attuale, e [...] quindi le situazioni in cui si verifica una confondibilità debbono oggi essere intese come casi particolari di un uso idoneo a determinare un approfittamento parassitario alla notorietà e capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad esse pregiudizio".

che la condotta del concorrente non è idonea a comportare un *vulnus* alla notorietà o al carattere distintivo del marchio?

Questi interrogativi assumono una sempre maggiore importanza nell'ambito della vita economica del marchio, a fronte di fenomeni di contraffazione sovente complessi e sofisticati e di utilizzazioni del marchio in contesti anche molto diversi da quello tradizionale (per il quale il marchio si limita a contraddistinguere i prodotti o i servizi designati).

In questo contesto, occorre richiamare l'art. 5.5 della Direttiva, il quale stabilisce che *“i paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”*: con tale norma – come anche riconosciuto dalla Corte di Giustizia – il legislatore comunitario ha inteso lasciare liberi gli Stati di provvedere come meglio ritengono, sicchè la questione degli usi non distintivi è esclusa dall'armonizzazione operata dalla Direttiva²⁰⁵. Una

²⁰⁵ Si vedano le osservazioni di GALLI, *cit.*, pag. 89 *“la circostanza che né la sentenza Adidas/Fitnessworld né quella resa nel caso Arsenal, e egualmente relativa all'ambito di protezione del marchio abbiano preso in considerazione questo aspetto, benché in entrambi i giudizi ci si trovasse di fronte ad un uso del segno contestato verosimilmente non effettuato in funzione di indicatore della provenienza dei prodotti su cui era apposto, è chiaro indice della difficoltà di distinguere tra le due ipotesi, quando si ritenga (come la Corte di Giustizia ritiene) che il marchio è tutelato non solo contro il rischio di confusione ma anche contro l'approfittamento parassitario della sua rinomanza e della sua capacità distintiva, ovvero contro i pregiudizi ad essa arrecati”*. Si veda anche RICOLFI *“Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione”*, in *Dir. Ind.* 2007, pag. 69 e ss.

parte della dottrina ha ritenuto che la risposta a livello nazionale sia stata fornita all'art. 20, ove si afferma che il titolare del marchio può opporsi nei confronti di ogni uso del segno successivo effettuato nell'attività economica²⁰⁶. La previsione deve inoltre essere temperata con le disposizioni degli art. 6 della Direttiva e dell'art. 21 del Codice della Proprietà Intellettuale, ove si afferma che il titolare del marchio non può opporsi rispetto ad usi meramente descrittivi del marchio, purché effettuati in modo leale e corretto e necessari nell'ambito della stessa comunicazione presso il pubblico.

Sicché, si può concludere che il titolare del marchio sia portatore di un diritto di esclusiva nei confronti di fenomeni di accaparramento illecito del segno, che siano tale da creare confusione o che, quando la confusione non può essere provata, siano comunque suscettibili, per le modalità scorrette con cui il marchio viene usato, di arrecare un pregiudizio al marchio.

Questo scenario è confortato anche da una serie di decisioni della Corte di Giustizia, che sembrano confermare la bontà di questo impianto interpretativo: si pensi, ad esempio, al caso “*Arsenal*”²⁰⁷, nel quale la Corte era stata chiamata a valutare se l'apposizione dei marchi denominativi e figurativi “*Arsenal*” e “*Arsenal Gunners*” su sciarpe vendute presso un

²⁰⁶ Si veda GALLI, cit., pag. 89.

²⁰⁷ Cfr. decisione della Corte di Giustizia del 12 novembre 2002, causa C-206/01, su www.curia.eu.

chiosco antistante lo stadio violavano i diritti del titolare del marchio e nel quale il giudice comunitario ha espressamente chiarito che *“in una situazione non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in cui un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d'impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio, in una fattispecie come quella controversa nella causa principale, può opporsi a tale uso conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che il detto segno, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio”*; o ancora, al più recente caso *“Opel”*²⁰⁸, nel quale la Corte ha concluso che l'apposizione del noto marchio *“Opel”* su modellini in miniatura fosse suscettibile di violare i diritti della casa automobilistica in quanto *“l'apposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un'indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali”*

²⁰⁸ Cfr. decisione della Corte di Giustizia del 25 gennaio 2007, causa C-48/05, su www.curia.eu.

e che “qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett.b), della direttiva”.

Sulla stessa linea d'onda – e ancora più chiara per ciò che attiene la tutela di marchi dotati di rinomanza – è il menzionato caso “L'Oreal/Bellure” nel quale la Corte ha stabilito che l'utilizzo di marchi noti quali “Tresor” o “Anais Anais” (e di flaconi e confezioni simili a quella adottate per i prodotti originali) integra una violazione del marchio, anche nel caso in cui sia pacifico che la confusione manca e non vi è un approfittamento da parte dell'imitatore, in quanto: “l'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest'ultimo. Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un

segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola".

Le pronunce qui considerate evidenziano quindi la necessità di verificare se l'uso del marchio – ove non sia distintivo – risponda a criteri di correttezza che non vanno ad erodere il messaggio (di natura sia distintiva sia evocativa) di cui il marchio è portatore. Ove ciò accada, infatti, il titolare del marchio potrà reagire nei confronti della violazione, facendo leva sulla diminuzione del potere attrattivo e del significato distintivo subito dal marchio. E ciò varrà tanto più quando il marchio gode di rinomanza, perché ragionevolmente è proprio il segno noto al pubblico quello più esposto agli attacchi dei contraffattori.

4.5 Conclusioni

Le conseguenze tratte dai menzionati insegnamenti - in special modo da quelli inclusi nella decisione “*L'Oreal/Bellure*” - consentono quindi di concludere che la tutela offerta al marchio include ipotesi non confusorie ove risulti dimostrata l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'

annacquamento o accaparramento illecito delle componenti distintive ed evocative del marchio.

Sicché la valutazione del rischio di confusione deve essere adeguatamente temperata con la valutazione di altri fattori (segnatamente la prova della degradazione del marchio o dell'attività di *free riding* ai danni del titolare), che comportano una modulazione del sistema di protezione in diversi livelli, parametrati – sempre e comunque – dal grado di capacità distintiva e di notorietà raggiunta dal marchio per il quale si invoca tutela.

Ovviamente, in tali casi il titolare del marchio dovrà essere in grado di dimostrare che il marchio è dotato di rinomanza e che il livello di notorietà dallo stesso raggiunto è sufficientemente elevato per creare il nesso tra il segno e il pubblico.

Al fine di fornire tale prova, è allora cruciale per il titolare del marchio anteriore documentare con attenzione le fasi della vita del marchio, tenendo a mente i criteri enunciati dalla giurisprudenza in tema di capacità distintiva e notorietà. In particolare, diventa oggi essenziale provare documentalmente che il marchio è stato oggetto di (ingenti) investimenti pubblicitari e promozionali; che è (capillarmente) presente sul territorio; che, attraverso indagini di mercato (oggettive e ben congegnate) il pubblico è effettivamente in grado di percepire il marchio come portatore di una determinata origine imprenditoriale e lo collega all'impresa che lo ha

lanciato. Nel migliore degli scenari possibili, il titolare del marchio sarà in grado - in un colpo solo - di dimostrare che il suo segno è dotato di un carattere distintivo elevato, che è noto al pubblico e che per queste ragioni merita di essere tutelato, senza ulteriori condizioni, di fronte dei comportamenti parassitari degli imitatori.

Conclusioni

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, si possono quindi sfatare due miti.

Il primo è quello – ormai profondamente sconfessato dalla nostra dottrina – della *summa divisio* tra marchi forti e marchi deboli. Le considerazioni che precedono dimostrano chiaramente che tale schematica distinzione non può più essere l'orizzonte di tutela dei marchi d'impresa e della valutazione della capacità distintiva. Sebbene una disamina delle caratteristiche intrinseche del segno sia necessaria, essa non è certamente un punto di arrivo nell'indagine ermeneutica sulla capacità distintiva. E soprattutto, l'approccio sovente adottato dalla giurisprudenza italiana non valorizza il senso distintivo di cui il marchio è portatore e la sua sfera di protezione in un contesto reale ed effettivo, nel quale il marchio interagisce, comunica e, come tale, viene percepito.

In questo senso, soccorrono le determinazioni raggiunte ormai da tempo dagli organi comunitari, che invece privilegiano un approccio più flessibile ed attento alle ripercussioni che la vita del marchio può avere per

gli operatori commerciali, prescindendo da un'analisi astratta delle componenti semantiche e concettuali del segno, che costituiscono solo un primo punto di partenza per valutare il conflitto tra i marchi.

Attraverso le conclusioni che la Corte di Giustizia ha raggiunto in numerose pronunce, emerge la volontà che la capacità distintiva sia dimostrata attraverso degli indicatori (peraltro usati anche in indagini di natura economica) che diventano la chiave in grado di determinarne la portata e l'estensione e che potranno variare al variare delle circostanze (si pensi ad un mutamento delle quote di mercato, degli investimenti pubblicitari, del pubblico interessato al segno, e così via: ecco che gli scenari possibili di tutela cambiano). La prova diventa allora elemento cruciale nella protezione del carattere distintivo del marchio (all'opposto di quell'approccio della nostra giurisprudenza teso soltanto a determinare in via preventiva se il marchio è forte oppure debole).

In questa ricostruzione, la capacità distintiva non è più soltanto uno dei "requisiti di validità" del marchio, ma il fulcro che ne garantisce la protezione nel sistema. Inoltre, l'analisi svolta ha consentito di chiarire – come la dottrina italiana ha messo in luce da vari decenni – che il marchio è un segno di comunicazione, in grado di diffondere un messaggio, che sarà – per sua natura – innanzitutto un messaggio sull'origine e, poi, un messaggio in grado di evocare una serie di suggestioni collegate al marchio ed all'impresa che esso intende rappresentare. Nel panorama attuale, questo

secondo aspetto non può più essere dimenticato o negato – come accadeva nel nostro Paese negli anni '40, in un contesto normativo ed economico certamente differente da quello presente – in quanto anch'esso gioca un ruolo importante nel determinare l'essenza stessa della capacità distintiva, intesa come idoneità del segno a farsi portavoce di un significato specifico agli occhi del pubblico.

Inoltre, l'esame delle decisioni rese dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale dell'Unione Europea ha evidenziato una interessante (e, fino a qualche anno fa, trascurata) correlazione tra capacità distintiva e notorietà. Quest'ultima è infatti un ulteriore tassello che garantisce la protezione dei marchi nel sistema e non è un caso se i criteri per provarne l'esistenza coincidono con quelli per provare la sussistenza della capacità distintiva: è infatti ormai abbastanza chiaro (quantomeno ai giudici comunitari) che il carattere distintivo di un marchio è fortemente influenzato dalla notorietà raggiunta dal segno e che tale notorietà influenza il grado di percezione del marchio sul mercato e, ove sia accresciuta, consente di attribuire una tutela più efficace e pervasiva. La notorietà è, allora, un coefficiente indispensabile nella valorizzazione della capacità distintiva come elemento cardine nella disciplina dei marchi.

Alla luce di quanto sopra, il secondo mito che può essere sfatato è che il sistema sia diviso in due grandi filoni di tutela, uno dedicato ai marchi cosiddetti "ordinari" e l'altro ai marchi dotati di rinomanza.

Le decisioni rese in sede giurisprudenziale e le indagini metodologiche svolte dalla dottrina provano, invece, che è in atto un processo unitario di sistematizzazione del concetto di tutela offerta ai marchi d'impresa.

Da tutto quanto esposto, si può affermare che il sistema di protezione sia unico e, soprattutto, variabile. In tale sistema, si applicheranno, infatti, medesimi principi e medesime regole, tenendo sempre a mente che all'aumentare del carattere distintivo e della notorietà aumenterà il grado di protezione.

In questo contesto, è quindi coerente la scelta di garantire la soglia massima di tutela ai marchi dotati di rinomanza non già in virtù di una qualche regola eccezionale, ma piuttosto sulla base della considerazione che tali marchi, avendo raggiunto un livello elevatissimo di capacità distintiva e notorietà, debbono ottenere una tutela ultramerceologica, a prescindere da qualsiasi rischio di confusione e tenendo conto del pregiudizio ai danni proprio di quella capacità distintiva/notorietà che il marchio è riuscito a conquistare agli occhi del suo pubblico.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. "Brand. Ma quanto vale?", *EGEA*, 2004
- AA. VV. *Diritto Industriale – Proprietà Intellettuale e Concorrenza*", Giappichelli, 2005
- AUTERI "Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising", in *Contr. e impr.* 1989, pag. 510
- AUTERI "Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti 'originali'", Milano, 1973
- CARTELLA "Marchi celebri e comportamenti di mercato", in *Riv. Dir. Ind.* 1983, pag. 308
- CASABURI "Rischio di associazione: tutela avanzata del marchio", in "Segni e forme distintive", 2001
- DALLE VEDOVE "Circolazione del marchio e trasparenza sul mercato", Padova 1997
- DE SAPIA "L'acquisto della capacità distintiva", in "Segni e forme distintive", Giuffré 2001
- DI CATALDO "I segni distintivi, Milano", 1993
- FRANZOSI "Il marchio, La fattispecie, Portata del Diritto", Varese, 1983
- FRASSI "Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi", in *Il Dir. Ind.* 2007, pag. 63
- FRASSI "L'acquisto della capacità distintiva, in "Segni e forme distintive", Giuffré 2001
- GALLI "Problemi attuali in materia di marchi farmaceutici", in *Riv. Dir. Ind.* 1992, I
- GALLI "Funzione del marchio e ampiezza della tutela", Giuffré, 1996

- GALLI “Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto comunitario”, in *Dir. Ind.* 2008, pag. 426
- GALLI “La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione” in “*Segni e forme distintive*”, Giuffrè 2001
- GHIDINI “Profili evolutivi del diritto industriale”, Giuffrè 2001
- GUGLIELMETTI “La tutela dei marchi di alta rinomanza”, in *Riv. Dir. Ind.* 1980, I, 281
- GUGLIELMETTI “Il marchio celebre o ‘*de haute renommée*’”, Milano 1977
- LEONINI “Marchi famosi e marchi evocativi”, Milano, 1991, pag. 25
- LIUZZO “Alla scoperta dei nuovi marchi”, *Riv. Dir. Ind.* 1997, I, 124
- MANSANI “Marchi olfattivi”, in *Riv. Dir. Ind.* 1996, I, 266
- MANSANI “La capacità distintiva come concetto dinamico”, in *Il Dir. Ind.* 2007
- MANSANI “La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario”, Giuffrè, 2000
- MANSANI “La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi”, in *Riv. dir. ind.* 1997, I
- MARCHETTI – UBERTAZZI “Commentario breve al diritto della concorrenza”, CEDAM 2007
- McCARTHY *Trademarks and Unfair Competition*, San Francisco, 1992

PREDOVIC	“La valutazione del marchio”, <i>EGEA</i> , 2000
RICOLFI	I segni distintivi”, Giappichelli, 1999
RICOLFI	“Le nozioni di somiglianza dei marchi e di nesso nella disciplina dei marchi notori”, in <i>Studi in memoria di Paola Frassi</i> , Giuff�, 2010
RICOLFI	“La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione e utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia”, in <i>Giur. it.</i> , 2004
RICOLFI	“Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione”, in <i>Il Dir. Ind.</i> 2007, pag. 6
SANDRI – RIZZO	“I nuovi marchi”, IPSOA 2002
SANDRI	“Percepire il marchio: dall’identit� del segno alla confondibilit�”, <i>Experta</i> 2007
SARTI	“Capacit� distintiva e confondibilit�: marchi generali e marchi speciali”, in <i>Il Dir. Ind.</i> 2007, pag. 53
SENA	“Il diritto dei marchi”, Milano, 2007
SENA	“Confondibilit� in astratto e in concreto”, in <i>Il Dir. Ind.</i> 2007, pag. 58
SENA	“Confondibilit� tra segni e confondibilit� tra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti ed impertinenti”, in <i>Riv. dir. ind.</i> 2004, I, pag. 201
SENA	“Confondibilit� e confusione. I diritti non titolati nel Codice della propriet� industriale” in <i>Riv. dir. ind.</i> , 2006, I, pag. 17

SIRONI	“La ‘percezione’ del pubblico interessato” in <i>Il Dir. Ind.</i> 2007
SPOLIDORO	“La capacità distintiva dei marchi c.d. deboli”, in <i>Il Dir. Ind.</i> 2007
VANZETTI – DI CATALDO	“Manuale di diritto industriale”, Giuffré 2009
VANZETTI	“Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della Proprietà Industriale”, in <i>Dir. Ind.</i> 2006, pag. 5
VANZETTI	“Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati”, in <i>Il Dir. Ind.</i> 2007
VANZETTI	“La funzione del marchio in regime di libera cessione”, in <i>Dir. Ind.</i> 1998, pag. 73
VANZETTI	“Funzione e natura del marchio”, in <i>Riv. dir. comm.</i> , 1961, I, pag. 16
VANZETTI	“Equilibrio di interessi e diritto al marchio”, in <i>Riv. dir. comm.</i> , 1960, I, pag. 254
VANZETTI	“Cessione del marchio” in <i>Riv. dir. comm.</i> 1959, I
VANZETTI	“Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati”, in <i>Dir. Ind.</i> 2007
VANZETTI	“La nuova legge marchi”, Milano, 1993
VANZETTI-GALLI	“La nuova legge marchi”, Milano, 2001