

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale:  
Proprietà Intellettuale e Concorrenza

Ciclo XXV

## **IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA**

Coordinatore:  
Chiar.mo Prof. Pietro Vagliasindi

Tutor:  
Avv. Giulio Enrico Sironi

Dottorando: Sara Caselli

# INDICE

## CAPITOLO I

### IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA: LE ORIGINI

1. Introduzione.....	pag. 4
2. Le funzioni del marchio: funzione d'indicazione d'origine, funzione di garanzia qualitativa e funzione suggestiva.....	pag. 12
3. La tutela del marchio celebre anteriormente alla riforma del '92.....	pag. 29
3.1 La tutela dei marchi dei c.d. <i>creatori del gusto e della moda</i> .....	pag. 46
4. La riforma del '92 e l'introduzione della tutela del marchio che gode di rinomanza.....	pag. 49
5. Prime osservazioni sull'ampiezza e sui limiti della tutela del marchio rinomato.....	pag. 63

## CAPITOLO II

### LA TUTELA DEL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA: AMPIEZZA E LIMITI

1. Premessa: I requisiti per l'applicabilità della tutela ultramerceologica....	pag. 66
2. La nozione di “rinomanza”: dalla sentenza <i>General Motors</i> alla giurisprudenza nazionale.....	pag. 69
2.1 Ambito merceologico e pubblico di riferimento.....	pag. 78
2.1.1. La sentenza <i>Davidoff</i> e l'estensione della tutela ai prodotti affini.....	pag. 83
2.2 Ambito territoriale e marchio nazionale.....	pag. 91
2.2.1. La sentenza <i>Pago</i> e il concetto di “parte sostanziale del territorio della Comunità”.....	pag. 93
3. Il concetto di “nesso” e la somiglianza tra i segni: dalla sentenza <i>Adidas</i> alla sentenza <i>Intel</i> .....	pag. 99
4. Le ipotesi di pregiudizio e di indebito vantaggio.....	pag. 110
5. Il giusto motivo.....	pag. 128

### **CAPITOLO III**

#### **IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA OGGI: TRA FATTISPECIE TRADIZIONALI E PROBLEMATICHE ATTUALI**

1. Premessa.....	pag. 143
2. Marchio che gode di rinomanza e decadenza (parziale) per non uso.....	pag. 143
3. Il marchio rinomato monoprodotto.....	pag. 153
4. L'uso del marchio rinomato altrui in funzione parodistica.....	pag. 161
5. Marchio che gode di rinomanza e contraffazione in <i>internet</i> : dal <i>domain grabbing</i> all'uso come <i>meta tag</i> o <i>adword</i> .....	pag. 172
6. Gli usi “atipici” del marchio che gode di rinomanza.....	pag. 199
7. Verso una tutela “assoluta” del marchio che gode di rinomanza?.....	pag. 215

### **CAPITOLO IV**

#### **LA TUTELA DEI *FAMOUS TRADEMARKS* NEGLI U.S.A.**

1. La c.d. <i>dilution doctrine</i> .....	pag. 226
1.1 Il <i>Federal Trademark Dilution Act</i> del 1996 ( <i>FTDA</i> ).....	pag. 233
1.2 Il <i>Trademark Dilution Revision Act</i> del 2006 ( <i>TDRA</i> ).....	pag. 238
2. La definizione di <i>famous trademark</i> nel <i>Lanham Act</i> .....	pag. 241
3. Dal caso <i>Starbucks</i> al caso <i>Levi's</i> : verso il superamento del requisito dell’ <i>“identical or nearly identical or substantially similar trademark”</i> .....	pag. 247
4. <i>Actual dilution</i> o <i>likelihood of dilution</i> ?: il caso <i>Victoria's Secret</i> .....	pag. 252
5. <i>“Dilution by blurring”</i> e <i>“dilution by tarnishment”</i> .....	pag. 256
6. <i>Famous trademarks</i> e ipotesi di <i>“fair use”</i> .....	pag. 266
7. Marchio che gode di rinomanza vs. <i>famous trademark</i> : le tutele a confronto.....	pag. 270
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	pag. 275

# CAPITOLO I

## IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA: LE ORIGINI

**Sommario:** 1. Introduzione; 2. Le funzioni del marchio: funzione d'indicazione d'origine, funzione di garanzia qualitativa e funzione suggestiva; 3. La tutela del marchio celebre anteriormente alla riforma del '92; 3.1 La tutela dei marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*; 4. La riforma del '92 e l'introduzione della tutela del marchio che gode di rinomanza; 5. Prime osservazioni sull'ampiezza e sui limiti della tutela del marchio rinomato.

### 1. Introduzione.

Secondo la classifica annuale stilata dalla Brand Finance plc, la più importante società di consulenza al mondo nel campo della *brand valuation*, nel 2013 *Apple* è risultato essere il marchio di maggiore valore economico (ben 87 miliardi di dollari contro i 58 miliardi di dollari di *Samsung*), mentre il marchio *Ferrari* è al primo posto nella classifica dei marchi più forti.<sup>1</sup>

Tra i primi posti, per valore, subito dopo *Apple* e *Samsung*, troviamo marchi come *Google*, *Microsoft*, *Amazon*, *Coca Cola*, *McDonald's*, *Walt Disney*, *Pepsi*, *Nestlé*, che, oltre a possedere un grande valore economico, sono indubbiamente anche marchi molto famosi e conosciuti praticamente ovunque nel mondo.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> La c.d. *BrandFinance Global 500* è la classifica che ogni anno viene rilasciata dalla Brand Finance plc, società londinese specializzata in *marketing* e *brand valuation*, che analizza le *performances* dei 500 marchi più importanti al mondo. Lo studio compiuto dalla Brand Finance è considerato il più completo ed esteso nel suo genere. Il metodo utilizzato per stilare la classifica tiene conto di vari fattori e si basa su un processo composto da più *steps*, che vanno dall'esame dei dati finanziari e contabili, all'individuazione del marchio nel mercato rispetto ai *competitors*, fino al calcolo delle *royalties* che i terzi dovrebbero pagare per utilizzare il marchio. La *BrandFinance Global 500* del 2013 è reperibile sul sito [www.branddirectory.com](http://www.branddirectory.com).

<sup>2</sup> Nello studio non si parla espressamente di fama dei *brands* esaminati, ma, anche considerando

Nella stessa classifica vi sono però anche marchi, come ad esempio *Petronas*, al 145° posto con il valore di 7 miliardi di dollari, o *Svenska Handelsbanken*, al 500° ed ultimo posto con il valore di 2,5 miliardi di dollari, che sembra difficile potere definire, seppur anch'essi di ingente valore economico, altrettanto famosi. Ciò non significa che non siano marchi famosi o conosciuti nel loro paese di origine o nel loro settore.

Il marchio *Ferrari*, il cui valore ammonta a “soli” 3,6 miliardi di dollari e che occupa il 326° posto della classifica, come si è detto, è invece considerato il marchio più forte<sup>3</sup>, addirittura più forte di *Google*, del valore di 52 miliardi di dollari, e di *Coca Cola*, stimato 34 miliardi di dollari.

Da questo studio emerge che la forza di un marchio non è dunque necessariamente legata al suo valore economico.

Ciò che si percepisce, inoltre, è che questi marchi hanno qualcosa di diverso rispetto ai semplici marchi, e questo qualcosa, che si traduce nel valore economico che è stato loro attribuito, è la fama, intesa nel senso di successo commerciale, ma anche di grado di conoscenza da parte dei consumatori.<sup>4</sup>

Ed è proprio questa caratteristica peculiare che contrappone i marchi famosi<sup>5</sup> ai marchi semplicemente noti che sarà alla base di questa indagine.

---

gli indici di riferimento utilizzati, sembra che il binomio fama-valore economico sia implicito.

3 I dati utilizzati dalla Brand Finance per stabilire la forza di un marchio provengono da diverse fonti tra cui Bloomberg, report annuali, ricerche di mercato e tengono conto della quota di mercato, del fatturato, degli utili netti, dei ricavi medi, delle spese per *marketing* e pubblicità, ma anche del gradimento e della fedeltà verso il *brand* da parte dei consumatori. È opportuno rilevare che il concetto di forza a cui si fa riferimento in questa sede va inteso in senso economico e dunque in termini di penetrazione del marchio nel mercato.

4 Il valore di un marchio è sicuramente legato alla sua forza, ma anche alla sua fama, intesa in termini di successo commerciale. Basta pensare agli investimenti in *marketing* e pubblicità, soprattutto elevati quando si tratta di marchi molto famosi, che costituiscono un fattore importante nella determinazione della fama di un marchio sia sotto il profilo economico che in ambito giuridico, nei casi in cui il titolare del marchio è chiamato a provare la notorietà raggiunta dal segno per beneficiare della tutela.

5 La parola “famoso” in questa sede è utilizzata volutamente in modo generico per contrapporla ai vari termini (celebre, rinomato, notorio etc.,) adottati dalla dottrina e dalla giurisprudenza fin dai primi dibattiti sull'argomento per identificare questa categoria di segni distintivi.

I marchi famosi esprimono infatti più di tutti i segni distintivi il significato attribuito al marchio inteso come strumento di comunicazione. Sono per certi versi l'emblema di questo concetto. Sono quei marchi che più di tutti sono riusciti ad affermarsi sul mercato ed a comunicare con il consumatore che li ha ripagati in termini di acquisto dei prodotti.<sup>6</sup>

Dei marchi famosi e della loro tutela si sono occupate frequentemente sia la dottrina che la giurisprudenza.

Il caso inglese *Kodak* del 1898 fu il primo nel quale, dopo avere inibito l'uso del marchio *Kodak* per biciclette anche se il marchio era famoso in campo fotografico, si affermò la necessità, in assenza di un rischio di confusione, di proteggere il marchio contro l'annacquamento (*dilution*).<sup>7</sup>

Invece, in dottrina, fu lo statunitense *Schechter* nel 1927 a parlare per primo di *dilution* in termini di pericolo per la distintività dei “*truly unique trademarks*”.<sup>8</sup>

In ogni caso, fin dai primi dibattiti su se e quale forma di tutela, eventualmente anche diversa da quella prevista per i marchi ordinari, accordare loro<sup>9</sup>, i marchi famosi sono stati denominati nei modi più svariati: marchi celebri, marchi di alta rinomanza, marchi super notori, marchi notori, marchi noti, fino, da ultimo, con la riforma della legge marchi avvenuta nel '92, marchi che godono di rinomanza.

Sebbene in apparenza questi termini sembrino semplicemente sinonimi, in realtà rappresentano tutti tentativi compiuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza

---

6 Del marchio come strumento di comunicazione e del sistema marchio-messaggio parla SENA, voce *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *Digesto IV edizione (disc. priv. sez. comm.)*, vol. IX, Torino, 1993, pagg. 292 ss.; ID., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, IV ed., 2007, pagg. 45 ss. V. anche GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996, pagg. 109 ss.

7 Cfr. *Eastman Photographic Material Co. v. Kodak Cycle Co.*, 15 Rep. Pat. Cas. 105 (1898).

8 Cfr. SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in 40 *Har. L. Rev.*, 1927, pagg. 813. Come sarà approfondito nell'ultimo capitolo, la c.d. *dilution doctrine*, incorporata nella legge marchi statunitense (il *Lanham Act*), trae i suoi principi proprio da questa teoria.

9 Sulla inapplicabilità della legge marchi del 1942 ai marchi celebri, l'inconciliabilità della funzione del marchio celebre con quella individuata dal principio di specialità e la necessità di una “*tutela alla «celebrità» del marchio*” cfr. RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia Nazionale, Roma, 1987, in particolare pagg. 13 e 31.

nazionali di definire concettualmente i marchi famosi, anche e soprattutto tenendo conto delle differenze semantiche e dei diversi gradi di conoscenza del segno da parte del consumatore intercorrenti tra la notorietà, la rinomanza e la celebrità.<sup>10</sup>

La terminologia adottata dal nostro legislatore con il D.lgs. 480/92<sup>11</sup>, la cui emanazione ha conferito, nel nostro ordinamento, ai marchi che godono di rinomanza dignità di categoria giuridica autonoma<sup>12</sup>, avrebbe dovuto sgomberare il campo da qualunque equivoco o dubbio circa la nozione di marchio famoso, indispensabile ai fini della determinazione dei limiti e della ampiezza della sua tutela.

In concreto però non si può affermare che ciò si sia pienamente verificato.

In primo luogo, le differenze terminologiche permangono tuttora.

Nelle decisioni della Corte di Giustizia, i marchi che godono di rinomanza sono infatti chiamati marchi notori o che godono di notorietà. Lo stesso avviene nella Direttiva 95/08/CE<sup>13</sup> e nel Regolamento 207/09/CE sul marchio comunitario

---

10 In giurisprudenza, il caso che viene comunemente indicato in Italia come il primo o comunque come uno dei primi esempi di applicazione e riconoscimento di una qualche forma di tutela ai marchi notori/rinomati/celebri è la sentenza del Tribunale di Torino del 16 marzo 1949 concernente il marchio *Lucky Strike*, il cui testo è riprodotto in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, II, pagg. 399-402. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al paragrafo 3 di questo capitolo. In dottrina, tra i primi contributi, ma sempre di grande attualità e interesse, in tema di marchio celebre si vedano in particolare FRANCESCHELLI R., *Dei marchi notori, del modo come si costruiscono i principi giuridici consolidati e della fortuna delle sentenze*, *ivi*, 1961, II, pagg. 396-399; GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977, e *Id.*, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, *ivi*, 1980, I, pagg. 281-297.

11 Il D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 (in G.U. n. 295 del 16 dicembre 1992) fu emanato per dare attuazione alla Direttiva 104/89/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di impresa. Sulla Direttiva 104/89/CEE si rimanda alla nota 14 e sulla riforma della legge marchi al paragrafo 4 di questo capitolo.

12 Con la riforma del '92 ed il riconoscimento legislativo dei marchi che godono di rinomanza è stata introdotta una tutela allargata per questa categoria di segni distintivi, che prescinde dal rischio di confusione e ha determinato il superamento del principio di specialità. Vedi il paragrafo 4 di questo capitolo e il paragrafo 2.1 del capitolo II.

13 Si precisa che la Direttiva 95/08/CE (in G.U.U.E. 8 novembre 2008, n. L 299) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ha sostituito

(RMC)<sup>14</sup>.

Il termine “notorietà”, presente nella traduzione della Direttiva 95/08/CE, a sua volta non coincide con quello presente nelle diverse versioni linguistiche della direttiva. Ad esempio, nella versione inglese compare il termine “*reputation*” (reputazione, fama), in quella tedesca “*bekannt*” (conosciuto), in quella francese “*renommée*” (rinomanza), in quella spagnola “*renombré*” (rinomanza), etc.

Anche oltreoceano non vi è però uniformità. Negli Stati Uniti, ad esempio, i nostrani marchi che godono di rinomanza vengono definiti, come vedremo, *famous trademarks*, ma talvolta anche *well-known trademarks*<sup>15</sup>, con tutti i conseguenti rischi di confusione con la categoria dei marchi notoriamente conosciuti di cui all'art. 6 *bis* CUP.<sup>16</sup>

---

ed abrogato la Direttiva n. 104/89/CEE (in G.U.C.E. n. L 40 dell'11 febbraio 1989). Nel primo considerando della Direttiva 95/08/CE si legge: “*La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, è stata modificata nel suo contenuto. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.*”

14 Anche il Regolamento 207/09/CE del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (in G.U.U.E. 24 marzo 2009, n. L 78) ha abrogato il precedente Regolamento n. 40/94/CE (in G.U.C.E. n. L 11 del 14 gennaio 1994). Nel primo considerando del Regolamento 207/09/CE si legge: “*Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ha subito numerose e sostanziali modificazioni. Per ragioni di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.*”

15 Per ogni approfondimento sulla tutela dei *famous trademarks* nell'ordinamento statunitense si rimanda fin da ora al capitolo IV di questo lavoro.

16 L'art. 6 *bis* della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, rivista a Stoccolma nel 1967 e ratificata con l. 28 aprile 1976, n. 424 (G.U. 19 giugno 1976, n. 160), recita: “*1. I Paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio – se la legislazione del Paese lo consente – sia a richiesta dello interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, limitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso. 2. Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere*



Al di là della confusione terminologica, ciò che preme sottolineare poi è che vi sono decisioni che, nonostante la Corte di Giustizia abbia dato una chiara interpretazione della nozione di marchio che gode di rinomanza, *rectius* di marchio che gode di notorietà<sup>17</sup>, ne forniscono ancora interpretazioni diverse o fuorvianti, addirittura richiamando espressioni come marchio celebre o marchio di alta rinomanza, che dovrebbero considerarsi definitivamente superate, o interscambiando lessicalmente situazioni ed applicando parametri di valutazione non appropriati.<sup>18</sup>

Oggi marchi celebri, marchi di alta rinomanza e marchi notori (se registrati) appartengono invece, come si è accennato, tutti alla categoria dei marchi che godono di rinomanza.

Accanto a marchi molto famosi, così famosi da essere conosciuti in tutto il mondo ve ne sono altri, rinomati magari in un solo Stato o con riferimento ad uno specifico settore merceologico, o invece semplicemente noti, ai quali è stata riconosciuta con la riforma del '92 la medesima tutela.<sup>19</sup>

Alla previsione di una tutela unica per tutti i marchi riconducibili alla categoria dei marchi che godono di rinomanza non corrisponde tuttavia di fatto il medesimo livello di tutela.

---

*concesso per richiedere la cancellazione d'un tale marchio. I Paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell'uso dovrà essere richiesto. 3. Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d'uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede.”*

17 Sulla sentenza *General Motors* (Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, C-375/07, in *GADI*, 4047) e sulla nozione di marchio che gode di rinomanza fornita dalla Corte di Giustizia con l'interpretazione pregiudiziale dell'art. 5, comma 2, della Direttiva 104/89/CEE si rinvia al capitolo II e, in particolare, al paragrafo 2 di questo lavoro.

18 Cfr. SANDRI, *Il marchio Vuitton come marchio comunitario*, in *Dir. Ind.*, 2008, n. 5, pag. 456; il riferimento è alla confusione con i parametri utilizzati per valutare la sussistenza della capacità distintiva.

19 Nel nostro ordinamento la disciplina dei marchi che godono di rinomanza è contenuta in particolare negli artt. 12 e 20 c.p.i., per l'analisi dei quali si rinvia al Capitolo II. Nella Direttiva 95/08/CE il riferimento ai marchi che godono di notorietà è contenuto negli artt. 4 e 5, mentre nel Regolamento 207/09 negli artt. 8 e 9.

La dottrina e la giurisprudenza nazionale e comunitaria, anche più recenti, sono infatti orientate nel senso di applicare diversamente le norme a seconda che si tratti di marchi molto famosi o semplicemente noti.<sup>20</sup>

Se questa gradazione della tutela può ritenersi da un lato condivisibile, in quanto appare corretto che più il marchio è famoso più ampia possa essere la tutela riconosciuta al suo titolare, dall'altro è plausibile ritenere che un eccessivo allargamento della tutela possa allo stesso tempo limitare la concorrenza.

Subito dopo l'emanazione della Direttiva 104/89/CEE e la sua attuazione con il D.Lgs. 480/92, che ha introdotto la tutela dei marchi che godono di rinomanza, si è di fatto assistito ad una progressiva espansione del suo ambito di applicazione.

All'ampliamento della tutela e, di conseguenza, al rafforzamento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio famoso è anche corrisposto un progressivo abbassamento in concreto della soglia di accesso alla sua tutela.

Ciò è in parte dovuto proprio alla interpretazione che è stata fornita *in primis* dalla Corte di Giustizia della nozione di marchio che gode di rinomanza rispetto alle interpretazioni precedenti alla Direttiva 104/89/CEE ed alla riforma del '92, indubbiamente più restrittive.<sup>21</sup>

A questo processo di allargamento in concreto della tutela ha però anche contribuito il verificarsi di fenomeni ai quali né il legislatore del '42 né quello del '92 avevano pensato: primo fra tutti, lo sviluppo di *internet* e delle nuove tecnologie che ha inevitabilmente favorito la contraffazione *on line*, a cui i marchi

---

20 In particolare nella sentenza *General Motors* (vedi nota 17) si legge: “più il carattere distintivo e la notorietà di quest'ultimo (n.d.r. il marchio che gode di rinomanza) saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio.” Per il resto si veda il capitolo II, paragrafo 2.

21 Cfr. SENA, *Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio*, in AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001, pagg. 13 ss. , che sottolinea come nella sentenza *General Motors* il concetto di “rinomanza” sia stato interpretato “in modo assai restrittivo, riducendosi considerevolmente, se non addirittura escludendosi, ogni connotato di eccezionalità alla normativa” sui marchi che godono di rinomanza introdotta dalla Direttiva 104/89/CEE.

Come si vedrà nell'ultimo capitolo del presente lavoro nell'ordinamento statunitense la nozione di *famous trademark* presente nel *Lanham Act*, come interpretata dalle corti americane, sembra essere invece, sotto questo profilo, più restrittiva di quella comunitaria.

famosi sono, proprio perché più noti agli utenti della rete, particolarmente esposti. Anche la globalizzazione ha sicuramente svolto un ruolo importante nel processo espansivo che ha caratterizzato la tutela dei marchi che godono di rinomanza.

A ciò si aggiunga la tendenza a riconoscere sempre più ipotesi contraffattive dei marchi che godono di rinomanza sotto forma di agganciamento parassitario.<sup>22</sup>

Di una “lunga marcia espansiva” della tutela dei marchi che godono di rinomanza ha parlato anche piuttosto recentemente ed in termini critici autorevole dottrina<sup>23</sup>, che ha rilevato come “*gli assetti nel frattempo raggiunti tendono a favorire gli incumbents, le imprese da lungo presenti sul mercato, invece che favorire la nascita e la crescita di quei new comers del cui dinamismo l'economia della vecchia Europa tanto avrebbe bisogno.*”

Con il presente lavoro si intende esaminare l'evoluzione di questo fenomeno espansivo che, soprattutto con riferimento ai marchi molto famosi (celebri, di alta rinomanza o super notori che dir si voglia), sembra addirittura aver condotto ad una sostanziale disapplicazione di alcune norme espressamente previste dal nostro ordinamento a tutela non solo del consumatore ma anche di altri operatori commerciali, prima fra tutte l'art. 21.1 c.p.i.<sup>24</sup>, che disciplina le ipotesi di usi leciti del marchio (che gode di rinomanza) altrui.

Sebbene la giurisprudenza comunitaria all'esito della valutazione della esistenza di un “nesso” tra i segni in conflitto richieda anche la prova dell'indebito vantaggio o del pregiudizio<sup>25</sup>, provata la notorietà, comunque intesa, come si è accennato e come verrà approfondito in seguito, in senso ampio, così da comprendere sia marchi di alta rinomanza che semplicemente noti, sembra che vi sia la tendenza verso il riconoscimento pressoché automatico della loro sussistenza, e quindi della

---

22 Ci si riferisce in primo luogo a quella giurisprudenza comunitaria che ha introdotto il concetto di “nesso”. Sul punto si vedano i paragrafi 3 e 3.1 del capitolo II.

23 RICOLFI, *Le nozioni di “somialianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 558-559.

24 Art. 6 della Direttiva 95/08/CE e 12 del Regolamento 207/09.

25 Il riferimento è in particolare alla nota sentenza della Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07 (caso *Intel*), per l'analisi della quale si rinvia al capitolo II, paragrafo 3, del presente lavoro.

violazione, soprattutto in caso di marchi molto famosi.

E così, la tutela del marchio che gode di rinomanza anziché continuare a garantire un equilibrio tra interessi del titolare e interessi dei consumatori corre il rischio di diventare sempre più titolare – centrica, con tutte le conseguenze che da questa diversa prospettiva possono derivare in termini di restrizione all'innovazione ed alla concorrenza.

## **2. Le funzioni del marchio: funzione d'indicazione d'origine, funzione di garanzia qualitativa e funzione suggestiva.**

Nessuno studio sui marchi che godono di rinomanza può prescindere dall'affrontare, seppur brevemente, il problema a lungo dibattuto in dottrina sulla determinazione della funzione del marchio.

È proprio partendo dalla natura giuridica del marchio e dalla sua funzione che dottrina e giurisprudenza, sia anteriori che successive alla novella del '92, hanno infatti elaborato le diverse teorie sul marchio rinomato e sull'ambito della sua tutela.

Determinando il contenuto del diritto di esclusiva attribuito dal marchio, del diritto cioè che conferisce al titolare l'uso esclusivo del segno vietando ai terzi l'adozione e l'uso dello stesso segno o di segni con esso confondibili, hanno individuato i confini tra la tutela dei marchi ordinari e quella dei marchi che godono di rinomanza, che sono quindi risultati essere sanciti dal giudizio di confondibilità.<sup>26</sup>

In primo luogo, per individuare la funzione del marchio si deve tenere presente che la sua nozione è un concetto dinamico, non statico.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, IV ed, 2007, pag. 53.

<sup>27</sup> Sulla necessità di un approccio dinamico, e non statico, circa la valutazione della funzione del marchio cfr. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 1390.

Il concetto di funzione del marchio è infatti mutato nel tempo ed oggi è sicuramente diverso da quello che era stato individuato dalla dottrina sessant'anni fa.

Questo non è solo dovuto alle modifiche apportate alla disciplina dei marchi, ed in particolare alla introduzione di quella relativa ai marchi che godono di rinomanza avvenuta con la novella del '92, né soltanto al diverso ruolo progressivamente riconosciuto al marchio dal mercato, che, come vedremo, da segno distintivo dell'origine dei prodotti, oggi è da molti considerato strumento di comunicazione dell'impresa e di tutela contro forme di parassitismo.

Come osservato da autorevole dottrina, il fatto che il marchio non svolga più tanto (o soltanto) la funzione di indicazione della provenienza dei prodotti da una data impresa, è dovuto anche all'evoluzione della attività dei contraffattori, più interessati all'“*effetto di traino*” per il prodotto o servizio per cui il segno contraffattorio è utilizzato che ad ingenerare confusione nel consumatore.<sup>28</sup>

Tradizionalmente, le funzioni attribuite al marchio erano la funzione distintiva, nella forma di identificazione dell'origine del prodotto, la funzione di garanzia qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio, e la funzione suggestiva o pubblicitaria, espressione del potere attrattivo del segno e della attitudine a divenire collettore di clientela.<sup>29</sup>

Nel processo evolutivo che la nozione di funzione del marchio ha vissuto e nell'ambito dell'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ne è seguito, a

---

Anche VANZETTI, nell'importante studio sulla funzione del marchio, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, pagg. 41 ss., parla di interpretazione di tipo evolutivo, ma in termini critici laddove, pur dichiarando la necessità che il diritto tenga conto dell'evolversi dei fenomeni economici e sociali che disciplina, afferma che ciò non può avvenire indiscriminatamente, ma solo ove ricorra una utilità sociale. Sulla base di tale assunto negava poi giustificazione all'inserimento della funzione suggestiva nella disciplina del marchio con il ricorso ad una interpretazione evolutiva della normativa.

28 Cfr. GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in (a cura di) GALLI e GAMBINO, *Codice commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale*, Utet, Torino, 2011, pag. 266.

29 Questa tripartizione, condivisa ancora oggi, è dovuta a ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, pagg. 23 ss.

ciascuna di queste funzioni “tipiche”, a seconda del periodo storico di riferimento, è stata data una interpretazione ed una collocazione nel sistema dei marchi. Il dibattito sulla funzione del marchio è comunque in realtà sempre vivo.<sup>30</sup>

Come vedremo, si è passati dalla opinione consolidata prima della riforma del '92, secondo la quale l'unica funzione giuridicamente protetta del marchio era la funzione distintiva, nella forma della funzione di indicazione d'origine del prodotto, all'attribuzione alla funzione suggestiva di autonoma dignità e tutela con l'attuazione della Direttiva 104/89/CEE e l'emanazione del D.Lgs. 480/92, fino, in epoca più recente, al riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio, come quella di comunicazione e di investimento.

Prima della riforma del '92, la dottrina, muovendo dall'art. 1 della legge marchi<sup>31</sup>, si interrogò a lungo se la funzione distintiva dovesse ritenersi l'unica funzione del marchio, e dunque la funzione giuridicamente protetta del marchio, o se, accanto ad essa, esistessero altre funzioni autonomamente riconosciute e protette dalla legge.<sup>32</sup>

La maggior parte degli autori riteneva che l'unica funzione protetta del marchio fosse la funzione distintiva.<sup>33</sup>

---

30 Come recentemente riportato da SIRONI, *Introduzione al Capo II, Sezione I Marchi del c.p.i.*, in (a cura di) VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, pagg. 82 ss.

31 Il riferimento è al testo dell'art. 1 della legge marchi del '42 che recitava: “*I diritti di brevetto per marchio d'impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello stato, o che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità.*”

32 Per un interessante *excursus* dei principali orientamenti e delle più importanti decisioni in tema di funzione distintiva del marchio ante riforma del '92, si rimanda a CIONTI, *Funzione del marchio: richiami di dottrina ed orientamenti giurisprudenziali degli ultimi vent'anni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1976, II, pagg. 265 – 281; ID., *La funzione del marchio*, Giuffrè, Milano, 1988.

33 Secondo SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, pagg. 5 ss. e ID., *Il diritto dei marchi*, cit. pagg. 45 ss., la funzione tipica del marchio è quella di contraddistinguere i prodotti o i servizi del titolare. Il marchio in sé non fornisce alcuna informazione, né sulla qualità né sull'origine dei prodotti. È un segno distintivo non significativo, che entra in un processo di significazione, e dunque comunica informazioni, solo quando si combina con altri elementi comunicati autonomamente ai terzi, ad esempio attraverso la

Questo orientamento prendeva le mosse, oltre che dal predetto art. 1 l.m., in particolare dalla previsione del vincolo tra marchio e azienda di cui all'art. 15 della legge marchi (c.d. *cessione vincolata*).<sup>34</sup>

Per *Cionti*, ad esempio, la funzione distintiva, da intendersi nel duplice aspetto di riconoscimento (dal punto di vista dell'attività imprenditoriale) e di distinzione (dal punto di vista del consumatore), era l'unica funzione necessaria e tipica dei segni distintivi, mentre il valore attrattivo esercitato dal marchio, collocandosi al di fuori della funzione distintiva, e precisamente al momento della scelta effettuata dal consumatore, che poteva anche non avvenire, era dunque solo eventuale e per tale ragione non costituiva autonoma funzione del marchio.<sup>35</sup>

Ancora prima *Vanzetti*, la cui teoria è stata a lungo ampiamente condivisa in dottrina, aveva affermato che la funzione giuridicamente protetta del marchio<sup>36</sup> risiedeva esclusivamente nella funzione distintiva, da intendersi come indicazione della provenienza da una fonte produttiva.<sup>37</sup>

L'Autore, in un importante studio sulla funzione del marchio, partendo

---

pubblicità.

34 Il testo dell'art. 15 della legge marchi del '42 recitava: “*Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.*”

35 Cfr. CIONTI, *Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, I, pagg. 441 ss. e in particolare pag. 444, dove l'Autore parlando della funzione suggestiva afferma che “*costituisce un particolare aspetto o profilo della funzione distintiva cui va ricondotta, ma che non è giuridicamente riconosciuta e protetta in modo autonomo.*”

36 Espressione già utilizzata da GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1915, pag. 183, in contrapposizione con le funzioni estranee alla tutela legislativa del marchio e chiarita da VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pag. 17, dove si dice che per funzione giuridicamente protetta del marchio si intende la funzione economica sociale tipica che gli è attribuita dalle norme di un ordinamento.

37 Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, cit., pagg. 17-88. Si veda anche AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Giuffrè, Milano, 1973, pagg. 41 ss.; AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano, 1971, pagg. 33 ss.

dall'assunto che *in concreto* il marchio svolge nel mercato due funzioni, l'una distintiva, che consente all'imprenditore di distinguere i suoi prodotti da quelli del concorrente ed al consumatore di identificare i prodotti che soddisfano i suoi bisogni, e l'altra di suggestione, intesa come la capacità intrinseca del marchio di attrarre la clientela verso il prodotto contrassegnato, sia per le sue caratteristiche sia per l'intensa pubblicità, prescindendo dalla qualità e dal prezzo dello stesso<sup>38</sup>, era giunto alla conclusione che la funzione distintiva era l'unica tutelata dalla legge e che non sussistevano ragioni tali da giustificare una interpretazione evolutiva della nozione di funzione che consentisse di estenderla anche ad altre funzioni, tra cui quella di suggestione.<sup>39</sup>

Quanto alla funzione suggestiva, aveva anche respinto l'ipotesi che alla "*intrinseca capacità di suggestione*" del marchio fosse riconosciuta una tutela, seppur subordinata rispetto alla funzione distintiva.

Individuata la funzione del marchio, rilevato che il marchio identificava il prodotto collegandosi alla sua fonte produttiva e che la legge imponeva un legame inscindibile tra il marchio e la fonte d'origine dei prodotti contrassegnati<sup>40</sup>,

---

38 Sulla distinzione tra marchi dotati di originaria intrinseca capacità di suggestione e marchi dotati di valore suggestivo in quanto oggetto di pubblicità c.d. *persuasiva*, si veda VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1960, I, pagg. 267 ss., che contiene interessanti riflessioni sul rapporto funzione/pubblicità informativa e funzione/pubblicità persuasiva del marchio.

39 Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit. L'Autore aveva già espresso la sua contrarietà ad interpretazioni della normativa sui marchi favorevoli al riconoscimento di autonoma tutela, oltre che al valore d'avviamento e di clientela, anche al valore intrinseco di suggestione del segno, in VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, pagg. 397 ss.

40 In particolare, l'art. 15 l.m. vincolava il trasferimento del marchio al trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa. La teoria sulla funzione distintiva come funzione giuridicamente protetta trovava il suo fondamento proprio in questa norma. Per tale importante ragione, l'eventualità che questa norma potesse venire meno aveva preoccupato non poco l'Autore, che in proposito aveva osservato: "*La norma, pertanto, che garantisce l'inscindibilità del collegamento fra il marchio e l'azienda o un suo ramo, nell'ipotesi della cessione, è elemento indispensabile perché si possa attribuire al marchio stesso una funzione distintiva, al punto che se una tale norma venisse a mancare tutta la materia andrebbe riesaminata, poiché il marchio sarebbe divenuto qualcos'altro, certo non più segno distintivo.*" Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pag.



l'Autore era poi giunto alla conclusione che la stessa dovesse essere intesa nella forma dell'indicazione di provenienza della fonte d'origine<sup>41</sup>, negando che oggetto della funzione distintiva potesse essere invece il prodotto in sè e per sè.<sup>42</sup> Secondo *Vanzetti*, dunque, l'espressione “funzione di indicazione di provenienza” significava che “*il marchio identifica il prodotto cui è apposto come proveniente da una fonte di produzione che resta sempre costante*”, e che poteva anche restare ignota al consumatore.<sup>43</sup>

Vi era poi chi, invece, accanto alla funzione distintiva, riconosceva l'esistenza di altre funzioni, come quella di suggestione, di collettore di clientela<sup>44</sup> o

---

69.

Critico invece verso l'orientamento che fondava la teoria della fonte produttiva sull'art. 15 l.m. SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, cit., pagg. 6 ss., che rilevava come l'imprenditore titolare del marchio potesse in realtà modificare le caratteristiche qualitative del prodotto o l'organizzazione dei fattori della produzione anche nel regime a cessione vincolata fino all'effettivo trasferimento dell'azienda.

41 Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pagg. 31 ss.

42 Il termine “fonte produttiva” era stato volutamente utilizzato in quanto generico, al posto di “azienda” o “impresa” al fine di ricomprendere sia le ipotesi di cessione dell'azienda che di un suo ramo. Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pag. 51; ID., *Cessione del marchio*, cit., pagg. 407 ss., dove precisava che accettare la tesi che vede nel prodotto in sè l'oggetto della funzione distintiva equivaleva ad intendere la stessa come funzione di garanzia di qualità, “*poiché identificare un prodotto nelle qualità merceologiche e tecniche che il prodotto ha in sé, non significa altro che garantirne la costanza nella qualità*”, ed ammetterne la cessione svincolata dal nucleo produttivo. A contrario, se il marchio è inteso come indicatore dell'origine del prodotto, la cessione svincolata dovrà respingersi. In dottrina, per una interpretazione della funzione distintiva del marchio come identificazione del “*prodotto in sé e per sé*”, cfr. su tutti FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1969, pagg. 97 ss., che definisce la teoria sulla fonte produttiva o d'origine “*contro i tempi, contro la legge, contro la vita degli affari*”.

43 Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pag. 38.

44 Anche questo termine è dovuto a GHIRON, cit. Estremamente critico verso gli usi impropri di questa espressione è VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pagg. 47 ss., che ne sottolinea l'ambiguità. Nello stesso senso ancora *Vanzetti* in ID., *Cessione del marchio*, cit., pagg. 406 ss.

pubblicitaria<sup>45</sup>.

Alcuni autori, partendo dal secondo comma dell'art. 1 della legge marchi<sup>46</sup>, ponevano infatti l'accento sulla funzione pubblicitaria del marchio, considerando il carattere di suggestione che lo stesso può suscitare.<sup>47</sup>

Tuttavia, anche riconoscendo il valore attrattivo dei marchi famosi, la dottrina non era orientata nel senso di riconoscere a questa funzione autonoma dignità.<sup>48</sup>

In giurisprudenza, a decisioni nelle quali fu negata autonoma tutelabilità alla funzione pubblicitaria, se ne alternarono altre nelle quali fu riconosciuta al marchio la funzione di collettore di clientela, ma come aspetto della funzione distintiva unitamente a quella di garanzia di qualità.<sup>49</sup>

Dottrina e giurisprudenza erano invece concordi nel ritenere la funzione di garanzia qualitativa del marchio un aspetto della funzione distintiva e non una funzione autonoma.<sup>50</sup>

---

45 Osservava ancora VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pag. 50, che la funzione pubblicitaria altro non è che la funzione suggestiva, vista ponendo l'accento sulla suggestività acquisita dal segno a seguito della pubblicità di cui è stato oggetto. Desumere dal secondo comma dell'art. 1 della legge marchi, che parla dell'uso del marchio nella pubblicità, l'esistenza di una funzione pubblicitaria equivale a confondere il modo con cui si può usare un marchio con il fine per cui lo si usa. Nello stesso senso, ID., *Cessione del marchio*, cit., pag. 404. Vedi anche AUTERI, cit., pag. 45.

46 Vedi nota n. 34.

47 Cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960, pagg. 438-440; FRANCESCHELLI R., *Sui marchi di impresa*, cit., pagg. 35 ss.

48 Cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, cit., pagg. 295 ss., in cui l'Autore nega che “*la c.d. réputation symbolisée del marchio celebre costituisca un valore in sé, autonomo rispetto al prodotto*” e ribadisce che la funzione principale del marchio è quella distintiva nella quale si esaurisce anche quella della marchio celebre. *Contra* SCHECHTER, cit., pagg. 813 ss., che addirittura aveva sostenuto, e sembra essere stato l'unico, che l'unica funzione del marchio fosse la funzione suggestiva.

49 Cfr. su tutte Trib. Milano, 24 aprile 1980, in *GADI*, 1386 (caso *John Player Special*), nella quale il Tribunale negò autonoma tutela alla funzione di garanzia di qualità ed alla funzione attrattiva del marchio celebre; nello stesso senso, Trib. Milano, 12 maggio 1980, *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 305 ss. (caso *Coca Cola*).

50 Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., pagg. 32-33, dove l'Autore nega che da un punto di vista giuridico possa parlarsi di funzione di garanzia del marchio posto che la

Nel sistema anteriore al '92, quindi, coerentemente con l'interpretazione data della funzione distintiva e con il quadro normativo esistente (in particolare delineato dagli artt. 1 e 15 l.m.), il marchio era tutelato esclusivamente contro un rischio di confusione del consumatore circa l'origine dei prodotti o servizi.

La riforma del '92 determinò, come si è accennato e come si vedrà più dettagliatamente in seguito, il riconoscimento della tutela allargata dei marchi che godono di rinomanza. Ma questa non fu l'unica modifica apportata alla legge marchi dal D.Lgs. 480/92. L'attuazione della Direttiva 104/89/CEE portò anche all'eliminazione del vincolo marchio – azienda, segnando il passaggio dal regime di cessione vincolata ad un regime di cessione libera del marchio, ed alla previsione di una serie di norme volte alla tutela contro l'uso ingannevole del marchio (c.d. *statuto di non decettività*).

Questi significativi cambiamenti intervenuti nella disciplina dei marchi misero in crisi l'istituto della funzione del marchio così come era stato fino a quel momento interpretato, costringendo la dottrina e la giurisprudenza ad un radicale ripensamento.<sup>51</sup>

Come si è visto, la tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria, che individuava nella funzione distintiva, intesa come funzione di indicazione d'origine dei prodotti da una costante fonte produttiva, la funzione giuridicamente protetta del marchio, aveva il suo fondamento proprio nell'art. 15 l.m., che vincolava il trasferimento del marchio al trasferimento dell'azienda o di un suo ramo.

---

legge non prevede un obbligo per il titolare del marchio di uniformare la produzione a costanti caratteristiche qualitative. Il titolare del marchio è libero di mutare il livello qualitativo del prodotto. Nello stesso senso, ID., *Cessione del marchio*, cit. pagg. 415 ss.

Si veda sul punto anche MANGINI, *Funzione del marchio e interessi dei consumatori: ancora sulla giurisprudenza comunitaria in tema di diritti di marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1979, I, pag. 96, che considerava la funzione di garanzia del marchio un particolare aspetto della funzione distintiva nella forma dell'indicazione di provenienza.

Anche oggi si continua a negare alla funzione di garanzia di *costanza qualitativa* qualsiasi fondamento normativo. Cfr. su tutti SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., pag. 50.

51 Per una attenta riflessione sulla funzione del marchio a seguito della previsione della sua libera cessione si veda in particolare VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1998, I, pagg. 71-89.

Con l'eliminazione di questa previsione, le preoccupazioni, già a suo tempo manifestate dalla dottrina circa le conseguenze di una eventuale eliminazione del collegamento tra il marchio e l'azienda sulla natura stessa del marchio come segno distintivo, divennero reali.<sup>52</sup>

Partendo dalla considerazione che, anche già prima della riforma della legge marchi, secondo l'opinione prevalente, la tutela del marchio aveva il suo limite nella funzione distintiva e nel rischio di confusione sull'origine del prodotto, che gli artt. 1 della nuova legge marchi e 5 della Direttiva 104/89/CEE parlavano di rischio di confusione per il pubblico<sup>53</sup>, e che erano state introdotte norme contro l'uso ingannevole del marchio, la dottrina recuperò la funzione d'origine anche nel regime di cessione libera del marchio.

In particolare, per recuperare la funzione d'origine e ricondurre a coerenza l'intero istituto, considerato che la cessione libera del marchio non garantisce la continuità della provenienza del prodotto da una determinata impresa, con il rischio così di inganno per il pubblico, non al corrente della cessione, sull'origine dei prodotti, autorevole dottrina propose una lettura degli artt. 41.1 lett. b) della nuova legge marchi e 12.2 lett. b) della Direttiva, che vietavano l'uso ingannevole del marchio, nel senso della previsione di un *onere di informazione del pubblico* relativamente alla avvenuta cessione.<sup>54</sup>

Se da un lato si continuò a riconoscere al marchio, anche nel vigore della nuova

---

<sup>52</sup> Sul punto si rimanda alla nota 40.

<sup>53</sup> A ciò si aggiunga che il decimo considerando della Direttiva 104/89/CEE (oggi undicesimo considerando della Direttiva 95/08/CE) affermava che la protezione del marchio “*mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa*” e che anche il Regolamento 40/94 sul marchio comunitario al settimo considerando (oggi ottavo considerando del Regolamento 207/09) conteneva la stessa previsione. L'inciso “in particolare” significava inoltre che non era escluso che fossero tutelate anche altre funzioni.

<sup>54</sup> Cfr. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., pagg. 81 ss. Vanzetti affermava in proposito: “*sarebbe appunto un'insostenibile contraddizione, o un non senso, il sostenere da un lato che la tutela del marchio è condizionata ad una confondibilità 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.*” Nello stesso senso ID., *La funzione distintiva del marchio oggi*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, cit., pag. 5.

legge marchi, la funzione distintiva nella forma della funzione d'origine, dall'altro, si prese però anche atto che il marchio, a seguito delle modifiche intervenute con la novella del '92, non poteva più essere considerato soltanto come un segno distintivo tutelato contro la confondibilità sull'origine dei prodotti (il c.d. *principio di specialità*).

La nuova legge marchi aveva infatti introdotto nell'ordinamento alcune norme che avevano esteso la tutela dei marchi oltre il rischio di confusione ed il principio di specialità, tra cui l'art. 1.1 lett. b) l.m. (art. 5.2 della Direttiva 104/89/CEE), che prevedeva la tutela c.d. extramerceologica dei marchi che godono di rinomanza.<sup>55</sup> Si arrivò così ad ammettere che la funzione distintiva, intesa come funzione d'indicazione d'origine non era più la sola funzione giuridicamente protetta del marchio, ma che il marchio tutelava anche altri valori, *in primis* quello di suggestione proprio di marchi dotati di grande notorietà (*n.d.r.* marchi famosi), e che quindi anche la funzione suggestiva era tutelata in via autonoma dalla legge.<sup>56</sup>

---

55 Come si dirà più dettagliatamente nel paragrafo 4 di questo capitolo, la legge marchi fu modificata anche nel '96 con il D.lgs. 198/1996 (in G.U. n. 88, suppl. ord., del 15 aprile 1996), emanato in occasione dell'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale agli Accordi *TRIPs* del 15 aprile 1994. Tra le varie modifiche apportate vi fu quella all'art. 1 della legge marchi nel quale fu aggiunta l'ipotesi di tutela del marchio contro forme di agganciamento parassitario, peraltro già prevista anche dall'art. 5.1 lett. a) della Direttiva 104/89/CEE, ma a suo tempo non recepita con il D.Lgs. 480/92 in quanto non obbligatoria. Fu dunque inserita un'altra norma, oltre a quella sul marchio che gode di rinomanza, che estendeva la tutela del marchio oltre il rischio di confusione.

56 Cfr. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., pag. 89, dove si afferma: “*In questa situazione indicare come prevalente e «normale» nell'istituto la funzione d'origine (distintiva) e la tutela di essa, e per contro come eccezione l'ipotesi dell'art. 1/1 a ed il regime dei marchi rinomati, non elimina la realtà della coesistenza nel marchio di oggi di due diverse anime, probabilmente non riconducibili ad unità.*”

Sulla portata della riforma del '92 in dottrina si è osservato: “*La nuova legge marchi ha adottato il criterio della molteplicità delle funzioni giuridicamente rilevanti ed ha perciò rapportato la disciplina non solo alla garanzia di un corretto funzionamento della tradizionale funzione distintiva, ma anche al soddisfacimento di altri bisogni (diversi rispetto a quello della differenziazione sul mercato) che sono stati - ovviamente ritenuti meritevoli di tutela.*” (FLORIDIA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Dir. Ind.*, 1994, n. 4, pag. 326); “*sembra cioè*

Anche oggi, nel vigore del codice della proprietà industriale<sup>57</sup>, che sotto questi profili ha sostanzialmente ripreso la nuova legge marchi, si può dire che la funzione del marchio è ancora intesa in termini di funzione sia di indicazione di provenienza che di suggestione, il che, secondo una parte della dottrina, rende l'istituto ambiguo o comunque pieno di contraddizioni.<sup>58</sup>

Un ruolo molto importante ha sempre svolto anche la Corte di Giustizia (ed il Tribunale di prima istanza), che si è espressa in svariate occasioni sulla funzione del marchio.

Le prime decisioni sul tema avevano accolto l'orientamento anteriore alla riforma del '92 che individuava la funzione del marchio nella funzione d'origine. Secondo la Corte di Giustizia, la “*funzione essenziale*” del marchio consisteva nel “*garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza*”.<sup>59</sup> A volte vi era la precisazione, coerentemente con l'assunto secondo il quale, prima della novella del '92, il marchio era tutelato esclusivamente contro il rischio di confusione sull'origine dei prodotti o servizi, che il marchio “*serve proprio ad attestare che tutti i prodotti da esso contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il*

---

*quella della rinuncia del legislatore ad assegnare al marchio una funzione obbligatoria e tipica (ancorché ovviamente non esclusiva), nei limiti della quale esso riceveva tutela, in favore di un sistema più elastico, in cui tale tutela è commisurata al significato che il marchio riveste in concreto agli occhi del pubblico.*” (GALLI, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, pag. 22; nello stesso senso ID., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit. pagg. 163 ss.).

57 D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (in G.U. del 4 marzo 2005).

58 Cfr. SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, cit. pag. 1378; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, VII ed., 2012, pagg. 161 ss., che ritengono che solo una applicazione rigorosa dello “statuto di non decettività” possa rendere effettiva la funzione distintiva e ricondurre a coerenza l'intero istituto.

59 Cfr. Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1976, C-119/75 (caso *Terrapin/Terranova*); Corte di Giustizia CE, 23 maggio 1978, C-102/77 (caso *Hoffman/La Roche*); Corte di Giustizia CE, 10 ottobre 1978, C-3/78 (caso *Centrafarm*); Corte di Giustizia CE, 3 dicembre 1981, C-1/81 (caso *Pfizer*).

*controllo di un'unica impresa alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità”*.<sup>60</sup>

Sulla base di questi principi una parte della giurisprudenza comunitaria era giunta a sostenere che si potesse avere contraffazione solo nei casi in cui il terzo faceva uso del segno altrui in funzione distintiva, come indicatore di provenienza.<sup>61</sup>

Progressivamente, l'orientamento della Corte di Giustizia relativamente alla funzione del marchio ed agli usi del segno idonei a determinare la contraffazione è però mutato.

Impostando la questione nei termini della lesione degli interessi del titolare del marchio protetti dalle norme sulla contraffazione previste dall'art. 5, nn. 1 e 2,

---

60 Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 maggio 1978, cit. (caso *Hoffman/La Roche*); Corte di Giustizia CE, 17 ottobre 1990, C-10/89 (caso *Hag 2*); Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1994, C-9/93 (caso *Ideal Standard*) e, più recentemente, tra le tante: Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, C-206/01 (caso *Arsenal Football Club*); Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, C-218/01 (caso *Henkel*); Corte di Giustizia CE, 30 novembre 2004, C-16/03 (caso *Peak Holding*); Corte di Giustizia CE, 17 marzo 2005, C-228/03 (caso *Gillette*); Corte di Giustizia CE, 30 marzo 2006, C-259/04 (caso *Emanuel*); Corte di Giustizia CE, 23 aprile 2009, C-59/08; (caso *Copad*); Corte di Giustizia CE, 19 luglio 2009, nelle cause riunite da C-202/08 a 208/08 (caso *American Clothing*); Corte di Giustizia CE, 12 luglio 2011, C-324/09 (caso *L'Oréal/Ebay*).

61 La decisione a partire dalla quale è stata adottata questa linea interpretativa è quella resa nel caso *BMW* (Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 1999, C-63/97). La controversia aveva riguardato l'uso da parte di un garagista olandese del marchio “*BMW*” per annunciare al pubblico che vendeva auto BMW usate ed effettuava la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti tale marchio. Prendendo anche in considerazione l'art 5.5 della Direttiva 104/89/CEE, che lascia gli Stati membri liberi di regolare a livello nazionale 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 dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi*”, la Corte ha sostenuto che l'applicazione delle norme sulla contraffazione (art. 5.1 e 2 della direttiva) dipendesse dal fatto che l'uso del marchio altrui servisse “*a contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da una impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi*” (punto 38 della decisione). La Corte ha ritenuto che l'uso del marchio nella pubblicità costituisse un uso volto ad identificare i prodotti o servizi offerti dall'autore della pubblicità e che pertanto si fosse di fronte ad un uso del marchio ai sensi, in questo caso, dell'art. 5.1 lett. *a*) della Direttiva (punti 39 e 42 della decisione).

della Direttiva 104/89/CEE, la Corte di Giustizia, anziché chiedersi se l'uso del segno da parte del terzo avvenga o meno in funzione distintiva, ha adottato come criterio di valutazione dell'uso del segno ai fini della sussistenza della contraffazione il fatto che questo uso sia idoneo a pregiudicare una delle funzioni protette del marchio.

Questa diversa impostazione è stata adottata dalla Corte di Giustizia per la prima volta con la sentenza resa nel caso *Hölterhoff*<sup>62</sup>, nel quale aveva ritenuto che l'uso del marchio altrui (nel caso di specie si trattava di due marchi registrati per diamanti e pietre preziose) da parte del terzo per illustrare nell'ambito di trattative commerciali le caratteristiche del prodotto a professionisti che non potevano interpretare il riferimento al marchio come un'indicazione della provenienza del prodotto, era lecito in quanto non comportava alcuna lesione degli interessi protetti del titolare (punto 16 della decisione).

Il riferimento alla lesione degli interessi del titolare, che nella sentenza *Hölterhoff* era stato preso in considerazione solo in relazione alla funzione di indicazione di provenienza del marchio, è stato poi approfondito e sviluppato nella sentenza *Arsenal*<sup>63</sup>, relativa al caso della riproduzione non autorizzata dei marchi di una squadra di calcio su scarpe per i tifosi.

La Corte di Giustizia, dopo avere ribadito che *“la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli*

---

62 Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 maggio 2002, C-2/00 (caso *Hölterhoff*). La fattispecie aveva riguardato un caso in cui il titolare di due marchi registrati (*“Spirit Sun”* e *“Context Cut”*) per contraddistinguere diamanti e pietre preziose da lavorare aveva lamentato che tale sig. Hölterhoff, che trattava pietre preziose di vari tipi, utilizzava i predetti marchi nell'ambito di trattative commerciali con gioiellieri professionisti esclusivamente per descrivere il tipo di taglio delle pietre preziose che egli offriva in vendita.

63 Cfr. Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, cit. (caso *Arsenal Football Club*), relativa alla controversia sorta tra la società calcistica Arsenal Football Club e il sig. Reed in merito alla vendita ed alla offerta in vendita da parte di quest'ultimo, in vari chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'Arsenal FC, di scarpe destinate ai tifosi sulle quali vi era la riproduzione non autorizzata dei marchi della squadra di calcio.



*di provenienza diversa*” (punto 48 della decisione) ed avere altresì precisato che la tutela della garanzia di provenienza implica anche una tutela “*nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo*” (punto 50 della decisione), ha affermato che il diritto di esclusiva di cui all'art. 5.1 lett. a) della direttiva (invocato nella fattispecie perché si trattava di uso di segni identici per prodotti identici), essendo stato “*concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni*”, “*deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto*” (punto 51 della decisione).<sup>64</sup>

Con tale decisione la Corte ha così chiarito che anche quando il segno del terzo non svolge principalmente una funzione distintiva ed è utilizzato per altri scopi (nel caso di specie come segno di appartenenza del tifoso alla squadra), se l'uso è comunque tale da interferire con le funzioni protette del marchio, sussiste la contraffazione.

Attraverso il criterio dell'interferenza del segno del terzo con le altre funzioni tutelate dal marchio, elaborato, come si è visto, a partire dalle sentenze *Hölterhoff* e *Arsenal*, accanto alla funzione di indicazione d'origine, che continua ancora oggi ad essere considerata la “*funzione essenziale*” del marchio<sup>65</sup>, la Corte di Giustizia

---

<sup>64</sup> Sulla base di questi principi la Corte ha ritenuto che l'uso del marchio sulle sciarpe destinate ai tifosi rendesse “*credibile l'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i prodotti interessati e il titolare del marchio*” (punto 56 della decisione) e che pertanto potesse pregiudicare la garanzia di provenienza del prodotto, a nulla rilevando il fatto che il marchio apposto sulle sciarpe venisse percepito anche “*come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio*” (punto 61 della decisione).

<sup>65</sup> Cfr. fra le tante Corte di Giustizia CE, 29 settembre 1998, C-39/97 (caso *Canon*); Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2002, C-299/99 (caso *Philips*); Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, cit. (caso *Arsenal Football Club*); Corte di Giustizia CE, 12 dicembre 2002, C-273/00 (Caso *Sieckmann*); Corte di Giustizia CE, 12 febbraio 2004, cit. (caso *Henkel*); Corte di Giustizia CE, 16 settembre 2004, C-329/02 (caso *SAT.1*); Corte di Giustizia CE, 17 marzo 2005, cit. (Caso *Gillette*);

è così giunta a riconoscere espressamente altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità<sup>66</sup> ed a ritenere che ai fini della contraffazione non rileva se il segno sia usato come marchio, in funzione distintiva, ma solo che l'uso interferisca con le funzioni protette e, conseguentemente, che anche usi non distintivi, percepiti come tali dal pubblico, possono costituire contraffazione.<sup>67</sup>

Nelle sentenze, coerentemente con il sistema dei marchi delineato dopo la riforma

---

Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 2005, C-120/04 (caso *Medion*); Corte di Giustizia CE, 30 marzo 2006, cit. (caso *Emanuel*); Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, C-102/07 (Caso *Adidas*); Corte di Giustizia CE, 23 aprile 2009, cit. (caso *Copad*); Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, C-487/07 (caso *L'Oréal*); Corte di Giustizia CE, 19 luglio 2009, cit. (caso *American Clothing*); Corte di Giustizia CE, 23 marzo 2010, nelle cause riunite da C-236/08 a C-238/08 (caso *Google France*); Corte di Giustizia CE, 8 luglio 2010, C-558/08 (caso *Portakabin*); Corte di Giustizia CE, 29 marzo 2011, C-96/09 (caso *Budweiser*); Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, C-329/09 (caso *Interflora*); Corte di Giustizia CE, 12 luglio 2011 (caso *L'Oréal/Ebay*); Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 2011, C-119/10 (caso *Red Bull*); Corte di Giustizia CE, 24 maggio 2012, C-98/11 (caso *Lindt*); Corte di Giustizia CE, 19 luglio 2012, C-376/11 (caso *Lensworld*); Corte di Giustizia CE, 19 dicembre 2012, C-149/11 (caso *Leno Merken*); Corte di Giustizia CE, 21 febbraio 2013, C-561/11 (caso *FCI*); Corte di Giustizia CE, 18 aprile 2013, C-12/12 (caso *Levi's*); Corte di Giustizia CE, 26 settembre 2013, C-609-11 (caso *Centrotherm*); Tribunale I grado UE, 7 luglio 2011, T-208/10 (caso *Truewhite*); Tribunale I grado UE, 14 maggio 2011, T-244/12 (caso *fluege.de*);

66 Queste ulteriori funzioni non sono altro che la funzione suggestiva del marchio che la Corte di Giustizia ha però frammentato in una pluralità di funzioni. Cfr. SIRONI, cit., pag. 86. La funzione pubblicitaria viene definita nel caso *Google France* (Corte di Giustizia CE, 23 marzo 2010, cit.) come la funzione del marchio di “strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale” connesso al suo uso “per scopi pubblicitari con l'intento di informare e persuadere il consumatore”. Nel caso *Interflora* (Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, cit.) la Corte chiarisce inoltre per la prima volta cosa debba intendersi per funzione d'investimento, sottolineando che anche se può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità, in quanto volta ad acquisire o mantenere una reputazione del marchio che possa attirare i consumatori e fidelizzarli, si distingue da quest'ultima in quanto l'uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali.

67 Per la giurisprudenza sul punto e per ogni altro approfondimento si rinvia a quanto detto nel paragrafo 6 del capitolo III. In ogni caso si richiama fin da ora quanto affermato in dottrina da GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 329, secondo il quale il diritto del titolare del marchio

del '92, si afferma che il diritto di esclusiva “*deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio. Fra dette funzioni si annoverano non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio di cui trattasi, ma anche le altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.*”<sup>68</sup>

Le funzioni d'origine e suggestiva non sono dunque le uniche funzioni che oggi vengono attribuite al marchio, che, come si è visto, ha subito un processo evolutivo, quanto alla sua natura ed alla sua funzione, piuttosto articolato.

In realtà, subito dopo la riforma del '92, con l'elevamento del valore attrattivo del

---

di vietare ai terzi l'uso del marchio “*nell'attività economica*” deve essere inteso “*come riconoscimento dell'illiceità di ogni uso di un segno uguale o simile al marchio che integri i presupposti di cui all'art. 20 c.p.i., alla sola condizione che esso sia effettuato in ambito economico (e cioè in relazione alla vendita o alla fornitura di beni o servizi, compresa l'attività pubblicitaria), e quindi anche quando quest'uso non sia effettuato per contraddistinguere questi prodotti o servizi, ma ad esempio, abbia funzione ornamentale*”; RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 76 ss., che ha sostenuto che, ai fini della tutela contro il rischio di confusione, è necessario che il terzo usi il segno in funzione distintiva, dato che altrimenti non vi sarebbe alcun errore sull'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi, e che la possibilità di affermare la contraffazione anche in presenza di usi non distintivi riguarda solo le ipotesi di doppia identità di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) c.p.i.) e della tutela del marchio che gode di rinomanza prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c), che proteggono anche funzioni diverse da quella di origine.

68 Cfr. Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit. (caso *L'Oréal*); Corte di Giustizia CE, 23 marzo 2010, cit. (caso *Google France*); Corte di Giustizia CE, 25 marzo 2010, C-278/08 (caso *Bergspechte*); Corte di Giustizia CE, 29 marzo 2011, cit. (caso *Budweiser*); Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, cit. (caso *Interflora*); e, molto recentemente, Corte di Giustizia CE, 19 settembre 2013, C-661/11 (caso *Nathan*).

È interessante notare che nel caso *Interflora* la Corte di Giustizia, dopo avere affermato “*che si presuppone che un marchio soddisfi sempre la propria funzione di indicazione d'origine, mentre esso garantisce le proprie altre funzioni solo nei limiti in cui il suo titolare lo sfrutti in tal senso, in particolare a fini di pubblicità o di investimento [...] afferma che “non si può considerare che solo i marchi che godono di notorietà possano avere funzioni diverse da quelle dell'indicazione d'origine*”, senza tuttavia chiarire questa ultima importante affermazione.

marchio dal rango di funzione di mero fatto a funzione giuridicamente rilevante, vi era chi in dottrina aveva definito il marchio come “*strumento di comunicazione*” dell'impresa o “*messaggero*”<sup>69</sup>, portatore di un messaggio alle cui diverse componenti corrispondevano le diverse funzioni che poteva svolgere.<sup>70</sup>

Si è in sostanza attribuito al marchio valori o funzioni sempre più svincolati dal prodotto che il marchio contraddistingue, e la Corte di Giustizia con le sue decisioni ha confermato questa tendenza.

Questo fenomeno è stato imputato al processo di “*smaterializzazione dell'economia*” che aveva colpito anche il settore dei marchi e che richiedeva che il marchio fosse protetto come bene immateriale autonomo più che come segno distintivo, in funzione del suo “*intrinseco potere di vendita*”.<sup>71</sup>

A seguito di questo processo di “*smaterializzazione*” del marchio, che trova la sua massima espressione nei marchi molto famosi, si può affermare che il marchio

---

69 Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., in particolare le pagg. 109 ss. e pag. 164 ove si legge: “*la (nuova) funzione giuridicamente tutelata del marchio è quella di strumento di comunicazione o di messaggero. Questa funzione trova sanzione nelle norme che, vietando che il marchio sia o divenga idoneo ad ingannare il pubblico, impongono la corrispondenza al vero del messaggio che viene diffuso in connessione con ciascun marchio [...]*”; ID., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, cit., pagg. 19 ss. Anche SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., pagg. 45 ss. definisce il marchio “*strumento essenziale di comunicazione fra le imprese ed i consumatori*”; e ancora prima in ID., voce *Marchio di impresa (natura e funzione)*, cit., pagg. 292 ss.

70 Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 111 ss., che sottolinea come il messaggio viene incorporato nel marchio soprattutto attraverso l'uso pubblicitario. Della corrispondenza tra i messaggi contenuti nel marchio e le funzioni classiche del marchio aveva già parlato VANZETTI, *Cessione del marchio*, cit.; ID., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, cit. e ID., *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit.

71 Cfr. FLORIDIA, cit., pag. 328, che aveva osservato come il marchio inteso come bene immateriale non fosse incompatibile con il marchio tradizionale, costituendo il potere di vendita il denominatore comune di tutti i marchi.

Di “*potere di vendita intrinseco*” parla anche MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 1996, n. 4, pagg. 292 ss., che nel suo esame sul ruolo svolto nel mercato dal marchio celebre osserva come lo stesso diventa, quando dotato di questo valore suggestivo che fa sì che il consumatore venga attratto dal marchio, un valore in sé: “*non è più la qualità del prodotto che trascina il marchio, ma è il marchio che dà valore al prodotto*”.

oggi da segno distintivo è divenuto strumento di comunicazione dell'impresa di cui racchiude il *selling power*.

Questa nuova e moderna concezione della funzione del marchio, che riguarda tutte le informazioni e le suggestioni comunicate in concreto dal singolo marchio, ha inevitabilmente aperto la strada al riconoscimento di un numero sempre più crescente di forme di agganciamento parassitario, e dunque di tutela nell'interesse esclusivo del titolare, tanto da fare affermare in dottrina che “*alla tradizionale funzione d'origine del marchio si affianca oggi quella di tutela contro ogni forma di parassitismo*”.<sup>72</sup>

### **3. La tutela del marchio celebre anteriormente alla riforma del '92.**

La tutela dei marchi famosi nasce come tutela dei marchi celebri, super notori o di alta di rinomanza che dir si voglia, elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza a partire dalla seconda metà del secolo scorso.

L'esigenza di individuare una nuova categoria di marchi, inevitabilmente contrapposti ai marchi ordinari, si manifestò a seguito della crescente tendenza da parte dei titolari di marchi affermati di utilizzare questi segni per contraddistinguere prodotti diversi. Di qui l'interesse del titolare a che il marchio non fosse utilizzato da terzi nemmeno per contraddistinguere merci diverse, sia per non precludersi la possibilità di realizzare lui stesso quelle merci in futuro, sfruttando la fama del proprio marchio, sia per evitare il pericolo di indebolimento del potere attrattivo di quest'ultimo.<sup>73</sup>

Si pensò quindi di elaborare una nuova categoria di marchi, i marchi celebri, super notori o di alta rinomanza appunto, i cui titolari avrebbero goduto di una tutela

---

72 Cfr. VANZETTI e DI CATALDO, cit., pag. 161. Anche Galli osserva come in concreto nel mercato le ipotesi di uso di un segno identico o simile al marchio altrui che danno luogo ad agganciamento parassitario in assenza di confusione non siano più l'eccezione, soprattutto con riferimento ai marchi più famosi. Vedi GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 266.

73 Cfr. RAGAZZINI, cit., pag. 3.

“allargata” non soltanto nei confronti di coloro che usavano un marchio identico per prodotti identici o affini, il che era previsto dal sistema normativo vigente, ma anche nei confronti di chi lo utilizzava per prodotti diversi, il che non era invece previsto dal sistema vigente e dunque creò non pochi problemi di natura interpretativa.<sup>74</sup>

Senonché, come si è visto parlando della funzione del marchio, prima della novella del '92 la normativa vigente non tutelava la funzione attrattiva del marchio, di contro consentendo l'uso dello stesso marchio da parte di terzi per prodotti diversi.

Il primo problema che la dottrina e la giurisprudenza favorevoli a riconoscere questa nuova categoria di marchi dovettero affrontare fu quello della loro definizione giuridica, problema, che come si è accennato nell'introduzione, ha riguardato successivamente anche l'adozione della nomenclatura “marchio che gode di rinomanza” avvenuta a seguito dell'attuazione della Direttiva 104/89/CEE con l'emanazione del D.Lgs. 480/92.

Se anche la scelta operata di utilizzare espressioni come marchio celebre, super notorio o di alta rinomanza per fare riferimento ad una categoria di marchi caratterizzata da una certa fama o reputazione presso il pubblico non fu casuale, ciò non significa che l'individuazione della sua nozione si rivelò altrettanto agevole.<sup>75</sup>

Accanto ad autori che per marchio celebre consideravano quello particolarmente affermato, oggetto di una pubblicità intensa e riuscita, presente sul mercato da tempo ed utilizzato per prodotti apprezzati dal pubblico<sup>76</sup>, vi era chi, dopo avere inizialmente definito il marchio celebre come il marchio la cui conoscenza si estendeva al di fuori degli acquirenti del genere di prodotti contrassegnati dal marchio stesso, era poi giunto alla conclusione che in realtà la definizione di marchio celebre fosse necessariamente empirica, e dunque non determinabile a

---

74 Cfr. RAGAZZINI, cit., pag. 3.

75 Rilevava la sussistenza di una confusione terminologica tra espressioni come marchio forte, marchio notorio e marchio celebre, anche anteriormente alla riforma del '92, RAGAZZINI, cit., pag. 4.

76 Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1988, pag. 116; ID., *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, pag. 105.

priori.<sup>77</sup>

Anche secondo *Cartella* l'indagine doveva essere condotta empiricamente in relazione ai diversi tipi di prodotto ed ai comportamenti di mercato.<sup>78</sup>

Secondo altri, il marchio celebre era quello che esprimeva un così elevato prestigio del suo titolare che ogni prodotto contrassegnato con lo stesso marchio posto sul mercato, anche il più diverso, veniva considerato di qualità eccellente da parte del pubblico.<sup>79</sup>

*Leonini*, invece, considerata la fama e la notorietà di un marchio ed il valore simbolico due fenomeni distinti, per evitare ogni confusione terminologica abbandonò la nomenclatura di marchio celebre, adottando quella di marchi famosi, per indicare quei segni che avevano acquisito una certa notorietà e fama, e di marchi c.d. *evocativi*, per quei segni che avevano acquistato un valore simbolico e dunque evocavano una particolare immagine (di classe, raffinatezza,

---

77 Cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pag. 30, ma poi anche pag. 35, dove l'Autore afferma che così come non si può stabilire con certezza quando una persona è famosa, allo stesso modo è impossibile determinare quando un marchio sia celebre. ID., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, cit., pagg. 285 ss., ove si dice che i marchi celebri non sono i marchi notori, ma quelli che godono non soltanto di notorietà, ma di fama (alta rinomanza, celebrità), che contrassegnano prodotti di qualità idonea a soddisfare la clientela e che sono conosciuti fuori dalla cerchia degli acquirenti del prodotto in relazione al quale hanno acquisito la celebrità. La pubblicità, la grande dimensione dell'impresa titolare, la conoscenza internazionale o addirittura mondiale del marchio, l'unicità e l'originalità non sono invece considerati requisiti indispensabili per l'acquisizione della celebrità. Vedi anche, ad esempio, DALLE VEDOVE, *Marchio notorio: il nesso di affinità tra prodotti o servizi sotto il maglio del giudizio di «associazione» tra segni*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2006, pag. 76, secondo il quale il marchio celebre è quello che, a seguito della diversificazione della attività di impresa un tempo unitaria o della acquisizione della rinomanza, induce il consumatore a ricondurre alla medesima fonte altri prodotti contraddistinti da marchi identici o simili.

78 Cfr. CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, I, pagg. 308 ss. Nella sua accurata analisi, l'Autore, pur non escludendo forme d'uso su prodotti appartenenti a settori diversi, individua due categorie di marchi celebri generalmente utilizzate dai terzi per contraddistinguere prodotti merceologicamente diversi da quelli originari: quelli appartenenti al settore della moda e dei prodotti di prestigio e quelli attinenti a prodotti destinati a consumi di massa.

79 Cfr. RAGAZZINI, cit., pag. 7.

eleganza, ecc.).<sup>80</sup>

In giurisprudenza si registrano poche pronunce nelle quali furono enunciati dei criteri per individuare i marchi celebri e la loro conseguente differenziazione dai marchi ordinari.<sup>81</sup>

Il Tribunale di Milano, nel noto caso *Cartier* del 1978, affermò: “*l'essere un nome commerciale, celebre, implica normalmente un apprezzamento per chi noto o ignoto che sia, fabbrica quel prodotto e lo pone in commercio e, quindi la tendenza a ricevere favorevolmente altri prodotti che venissero posti sul mercato con lo stesso marchio, nell'attesa, confortata dall'esperienza fatta con il prodotto contrassegnato dal nome celebre, che anche i nuovi prodotti non deluderanno.*”<sup>82</sup>

Ancora il Tribunale di Milano, nell'altrettanto noto caso *Milde Sorte*, indicò gli elementi da cui desumere la celebrità di un marchio in primo luogo nell'uso degli imprenditori del settore di associare il proprio marchio anche a prodotti merceologicamente distanti da quelli originari, nella tendenza del titolare del marchio ad usarlo in settori produttivi diversi, creando così l'aspettativa nei consumatori di una espansione dell'impresa, ed infine nella acquisita notorietà del marchio anche in settori diversi da quello originario.<sup>83</sup>

Mentre la Cassazione statui che il marchio celebre, a differenza di quello ordinario, veniva preso in considerazione dal pubblico per ricollegare al marchio un prodotto di qualità soddisfacente, che portava a preferire il produttore nella scelta dei suoi prodotti e ad acquistare altri prodotti posti sul mercato con lo stesso marchio, nel convincimento che anche i nuovi prodotti sarebbero stati di

---

80 Cfr. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991, pagg. 130-131, ove si precisa che “*a differenza del marchio che gode di notorietà e buona fama, il marchio che possiede un valore simbolico costituisce in un certo senso un genus a sé stante*”. L'Autore criticava inoltre sia *Guglielmetti* che *Cartella* per non avere risolto il problema di cosa fosse un marchio celebre e per essersi invece limitati a prendere atto dell'esistenza di tale problematica.

81 Nel caso *Biki*, che fu uno dei primi in tema di marchio celebre, il Tribunale di Milano si limitò ad esempio ad affermare che la celebrità del marchio costituiva una premessa di fatto della tutela allargata, senza poi fornirne una definizione. Cfr. Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 223 ss.

82 Cfr. Trib. Milano, 8 novembre 1978, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 234 ss. (caso *Cartier*).

83 Cfr. Trib. Milano, 18 aprile 1983, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 329 ss. (caso *Milde Sorte*).



eccellente qualità<sup>84</sup>, il Tribunale di Milano, definì i marchi celebri come quelli particolarmente affermati, oggetto di intensa pubblicità, presenti sul mercato da tempo ed utilizzati per prodotti apprezzati dal pubblico.<sup>85</sup>

Una pronuncia del 1986 affermò invece che marchio celebre era quello caratterizzato dalla conoscenza al di fuori dell'area degli acquirenti del prodotto contraddistinto dal marchio.<sup>86</sup>

Nel 1990 il Tribunale di Bassano del Grappa affermò che un marchio, conosciuto per prodotti differenti che incontravano il favore del pubblico, poteva dirsi notorio allorché era utilizzato in settori diversi con il medesimo esito di successo.<sup>87</sup>

Altre pronunce attribuivano rilievo, per l'individuazione dei marchi celebri,

---

84 Cfr. Cass. 24 marzo 1983 n. 2060, in *GADI*, 1591 (caso *Olio Sasso*) ed anche in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 321 ss. e con nota di OLIVIERI, *Verso il superamento del principio di specialità nella tutela dei marchi d'impresa?*, in *Giust. Civ.*, 1984, I, pagg. 541 ss., che ha accolto le argomentazioni svolte in dottrina da GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., e ID., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, cit. Nello stesso senso cfr. App. Genova, 14 gennaio 1986, in *GADI*, 2015/1 e in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, II, pagg. 20 ss. (caso *Cointreau*), nel quale si precisa che il marchio celebre non desterà tale fiducia nel caso in cui vi sia una rilevante distanza merceologica tra i prodotti o uno di questi sia altamente specializzato; Trib. Milano, 13 settembre 1990, *ivi*, 2562/1 e *ivi*, 1990, II, pagg. 206 ss., con nota di TOMMASSINI (caso *Camel*), nel quale si afferma che la prova della conoscenza di un marchio può essere raggiunta attraverso una indagine demoscopica (nel caso di specie il 71,6 % degli intervistati aveva risposto di conoscere il marchio).

85 Cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1986, in *GADI*, 2024/1 (caso *Lego*). Nello stesso senso si veda Trib. Milano, 23 maggio 1991, *ivi*, 2671/3 (caso *JP*).

86 Cfr. App. Milano, 5 settembre 1986, in *GADI*, 2066/2 (caso *Porsche*).

87 Cfr. Trib. di Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, in *GADI*, 3032/4 (caso *Longines*). Nel caso di specie, che riguardava il marchio figurativo di una importante società produttrice di orologi, fu escluso che si fosse in presenza di un marchio celebre sulla base dell'assunto che il marchio era stato usato ed aveva acquisito rinomanza solo nello specifico settore degli orologi.

Critico rispetto ad una simile concezione del marchio celebre, secondo la quale il marchio per beneficiare della tutela allargata deve essere stato usato con lo stesso successo in settori diversi da quello originario, in quanto ciò escluderebbe dalla tutela i marchi usati per contraddistinguere una pluralità di prodotti è CARTELLA, *Marchio celebre e comportamenti di mercato*, cit., pag. 376, che osserva come tutt'al più l'uso di pari successo del marchio celebre su prodotti diversi possa essere indice dell'espansione dell'attività del titolare in altri settori merceologici.

all'acquisizione da parte del segno di un valore simbolico.<sup>88</sup>

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte si può affermare che l'interpretazione della nozione di marchio celebre fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche se non uniforme, era nel complesso decisamente restrittiva.<sup>89</sup>

Ulteriore problema relativo ai marchi celebri atteneva alla tutela allargata ed a come attuarla in concreto in un sistema nel quale vigeva il principio di specialità e non c'era alcuna differenza normativa tra marchi ordinari e marchi celebri.

Il c.d. *principio di specialità o di relatività*, come si è accennato nel paragrafo precedente, costituiva, e contemporaneamente determinava, il limite del giudizio di confondibilità che, coerentemente con il riconoscimento della funzione distintiva del marchio, si traduceva nella tutela contro il rischio di confusione sull'origine dei prodotti o servizi contraddistinti dal segno.

Prima della novella del '92, il principio di specialità della tutela del marchio registrato era sancito dall'art. 2569 c.c. e dall'art. 4, comma 2, l.m., laddove si affermava che chi ha registrato un marchio “*idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o i servizi per i*

---

88 Cfr. App. Milano, 24 febbraio 1984, in *GADI*, 1751/7 e con nota di LEVI, *Il marchio «John Player Special» (ovvero una nuova valutazione circa il «momento» in cui la fattispecie del marchio celebre si caratterizza)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1985, II, pagg. 30 ss. (caso *JPS*), nella quale si cercò di spiegare la distinzione tra marchio notorio e marchio celebre: “*il marchio notorio non astraendosi nella mente del consumatore dal naturale collegamento con il prodotto o con le categorie di prodotti per le quali è usato e conosciuto, assolve prevalentemente alla funzione distintiva che l'ordinamento gli assegna; il marchio celebre, invece, proprio perché utilizzabile con pari successo in settori differenti e per prodotti diversi ma sempre rispondenti alle aspettative del pubblico, finisce per esercitare in realtà una funzione di protettore della clientela, di garanzia della qualità, tali da far sì che il pubblico si determini ad attribuire le proprie preferenze ai prodotti contrassegnati da quel marchio ancorché diversi e non affini a quelli per i quali il marchio stesso ha acquistato la celebrità.*”; App. Milano, 20 maggio 1986, *ivi*, 2124 (caso *Milde Sorte*) e con nota di CARTELLA, *Ancora sui marchi celebri: il caso «Milde Sorte»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1987, II, pagg. 321 ss.; App. Milano, 5 settembre 1986, *cit.*, 2066/2 (caso *Porsche*).

89 Al contrario di quella di “marchio che gode di rinomanza”, che è invece molto ampia e similmente a quella di *famous trademark* nel sistema statunitense. Si vedano le note 20 e 21 dell'introduzione, il paragrafo 2 del capitolo II ed il paragrafo 2 del capitolo IV per ulteriori approfondimenti.

*quali è stato registrato” e che “il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso”.*

In base alle predette norme il diritto di esclusiva del titolare del marchio registrato si estendeva sotto il profilo merceologico soltanto fino ai prodotti o servizi indicati nella domanda e contraddistinti dal segno.

Secondo l'opinione prevalente, tuttavia, l'ambito merceologico della tutela del marchio si estendeva, oltre ai prodotti per i quali era stata richiesta la protezione, anche ai prodotti affini, ciò in quanto un'interpretazione letterale della norma era stata ritenuta eccessivamente restrittiva.<sup>90</sup>

Come si è detto, la questione più importante relativamente ai marchi celebri consisteva nello stabilire se era possibile superare il principio di specialità laddove il marchio celebre fosse utilizzato o registrato da terzi per contraddistinguere prodotti non affini, e dunque merceologicamente distanti da quelli del titolare, per evitare l'annacquamento della capacità attrattiva acquisita dal segno.<sup>91</sup>

Una dottrina minoritaria aveva cercato di superare il principio di specialità e dunque di estendere la tutela dei marchi celebri anche a settori merceologicamente distanti facendo leva sull'art. 11 l.m.<sup>92</sup>, che vietava l'uso ingannevole e confusorio

---

90 Questo orientamento prendeva le mosse dall'art. 5 della legge marchi laddove limitava il rinnovo del marchio “*allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe*”. In dottrina, sull'interpretazione del principio di specialità e l'estensione ai prodotti affini cfr. ASCARELLI, cit., pagg. 495-496; AGHINA, *Osservazioni alla sentenza 10 aprile 1964 della Corte d'Appello di Milano*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1966, II, pagg. 73 ss., in cui si affermò l'affinità tra macchine da cucire e lavatrici; DENOZZA, *Osservazioni alla sentenza del Tribunale di Genova del 22 maggio 1970, in tema di marchi e affinità di prodotti*, *ivi*, 1970, II, pagg. 101 ss., in cui fu esclusa l'affinità tra filati ed articoli di abbigliamento; FRANCESCHELLI, R. *Nota a Trib. Milano, 13 luglio 1950, ivi*, 1952, II, pagg. 182 ss., in cui si affermò l'affinità tra profumi ed essenze.

91 Sulla necessità di riconoscere ai marchi celebri un ambito merceologico di protezione più ampio che superasse la normale accezione del principio di specialità cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, cit., pag. 282.

92 Il testo dell'art. 11 l.m. della legge marchi del '42 recitava: “*Non è consentito di usare il marchio in modo contrario alla legge né, in specie, in modo da generare confusione sul mercato con altri marchi conosciuti come distintivi di prodotti o merci altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei medesimi, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali i diritti di brevetto*”.

del marchio.<sup>93</sup>

*Schiano di Pepe*, partendo dal presupposto che il principio di specialità poteva subire “*eccezioni e temperamenti*”, che l'orientamento generale della legge marchi era quello di vietare l'uso del marchio in modo da trarre in inganno e creare confusione e che l'art. 11 l.m., a differenza dell'art. 17 l.m., non richiedeva l'affinità dei prodotti per la sua applicabilità, pur rilevando che l'inganno poteva verificarsi più facilmente in caso di prodotti identici o simili piuttosto che con riferimento a prodotti diversi, aveva sostenuto l'applicabilità della norma al marchio celebre. L'inganno e la confusione di cui parlava l'art. 11 l.m. erano tra loro strettamente collegati posto che dall'inganno per l'adozione dell'altrui marchio celebre derivava la confusione con l'attività altrui o “*attraverso l'attribuzione al legittimo titolare del marchio celebre del prodotto [...] abusivamente spacciato sotto il suo segno*” o della convinzione da parte dei consumatori che esistesse “*un qualche vincolo, simbolizzato dall'uso dello stesso marchio, fra l'antico e il nuovo utente del segno*”. Secondo l'Autore, pertanto, l'ipotesi di inganno prevista nell'art. 11 l.m. poteva attuarsi sia nel caso di affinità tra i prodotti sia “*nel caso in cui tale affinità non sussista*”, purché ricorressero altre circostanze, quali la celebrità del marchio, a determinare inganno e/o confusione.

Di questa teoria era stato condiviso solo l'assunto secondo il quale attraverso l'adozione di un marchio celebre si poteva indurre in confusione il pubblico non soltanto quando i prodotti contrassegnati erano tra loro identici o affini, ma anche quando non lo erano. Secondo *Guglielmetti*, l'adozione del marchio celebre altrui determinava in sostanza un aumento del pericolo di confusione che, oltre a

---

*per invenzione industriale, o i diritti di brevetto per modello industriale, o i diritti di autore.”*

93 Cfr. SCHIANO DI PEPE, *Brevi note intorno al problema del marchio di grande rinomanza*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1969, pagg. 269 ss.; *Contra* GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pagg. 161 ss., dove in particolare rilevava che “*se l'art. 11 concerne il divieto di provocare confusione attraverso l'uso di un marchio, male si spiega come tale norma possa servire a tutelare i marchi celebri, in quanto il rischio che altri determini confusione mediante i marchi è il rischio più forte (ma anche il solo che grava su di lui) per il titolare di un marchio ordinario, ma non è «tipico» dei marchi celebri*”; ID., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, cit., pagg. 292 ss.

riguardare i casi di marchi utilizzati per prodotti uguali o affini, si estendeva anche ai casi in cui il pubblico, pur essendo consapevole che i prodotti non erano affini, riteneva che colui che fabbricava o vendeva il primo prodotto era anche colui che fabbricava o vendeva il secondo, oppure in cui, pur sapendo che le imprese erano diverse, riteneva che sussistessero legami economici o commerciali tra di esse.<sup>94</sup>

La dottrina maggioritaria, pur riconoscendo l'esistenza di un interesse meritevole di tutela in capo al titolare del marchio celebre a vedere accordata una protezione più ampia al proprio segno, ancorava tale tutela alla funzione distintiva del marchio, e quindi entro i limiti del pericolo di confusione.<sup>95</sup>

Era prevalsa infatti la convinzione che, nonostante la fama acquisita da questi segni, non potesse concedersi loro una tutela più ampia di quella spettante a qualsiasi altro marchio registrato e che quindi si dovesse tenere fermo il principio della specialità dei marchi, in forza del quale il marchio è tutelato solo con riferimento ad un determinato genere di prodotti ed a quelli affini.<sup>96</sup>

La nozione di affinità divenne dunque cruciale per determinare l'ampiezza ed i limiti della tutela del marchio celebre.

I criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di accertamento della affinità erano nel frattempo mutati verso forme di interpretazione più improntate alla tutela del titolare del marchio contro il pericolo di confusione e di inganno per il

---

94 Cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *La tutela del marchio di alta rinomanza*, cit., pagg. 295 ss. L'Autore esprime a questo punto la necessità di un ampliamento della nozione di affinità per i marchi celebri e dunque dell'ambito di protezione merceologico entro il quale può determinarsi confusione. Esclude però la sussistenza del pericolo di confusione, pur trattandosi di marchi celebri, in caso di notevole distanza merceologica tra i prodotti e di alto grado di specializzazione. Conclude affermando che sia possibile garantire al marchio celebre una tutela allargata senza apportare modifiche alla legge marchi.

95 Cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pag. 229.

96 Cfr. ASCARELLI, cit., pag. 478 e pagg. 481 ss., ove si afferma: “*La tutela del marchio non costituisce né un premio di uno sforzo di creazione intellettuale che possa essere di per sé tutelata, né un premio per investimenti di pubblicità; costituisce uno strumento per una distinzione concorrenziale che trova suo ultimo fondamento nella tutela dei consumatori e perciò i suoi limiti nella funzione distintiva assoluta dal marchio*”; FRANCESCHELLI R., *Dei marchi notori, del modo come si costruiscono principi giuridici consolidati, e della fortuna delle sentenze*, cit., pag. 397.

consumatore.

Si passò così da una valutazione completamente astratta dell'affinità, incentrata sul prodotto in sé considerato, ad un orientamento più aderente alla funzione giuridica del marchio intesa come funzione di indicazione sulla fonte produttiva fino, da ultimo, ad una valutazione che teneva conto del contesto concreto nel quale il marchio esplicava la sua funzione distintiva.

Inizialmente furono considerati affini quei prodotti che per la loro natura intrinseca erano ricollegabili al prodotto coperto dal marchio o erano destinati alla medesima clientela o erano idonei a soddisfare gli stessi bisogni.<sup>97</sup>

Questo orientamento fu presto superato in quanto ritenuto inadeguato a determinare con precisione i confini del diritto di esclusiva del titolare del marchio ed inidoneo ad evitare la confusione e l'inganno del consumatore sulla provenienza di prodotti diversi dalla medesima impresa.<sup>98</sup>

La giurisprudenza iniziò così ad adottare un criterio dell'affinità dei prodotti più coerente con l'interpretazione della funzione del marchio intesa come funzione distintiva dell'origine dei prodotti da una fonte costante<sup>99</sup>, considerando affini i

---

97 Cfr. fra le tante Cass., 15 marzo 1952, n. 703, in *Riv. Dir. Ind.*, 1952, II, pagg. 252 ss., con nota di CARRA; App. Torino, 6 dicembre 1968, *ivi*, 1968, II, pagg. 267 ss.; Trib. Genova, 22 maggio 1970, *ivi*, 1970, II, pagg. 101 ss.; Cass., 18 febbraio 1972, in *GADI*, 4/2; Cass., 28 giugno 1972, n. 2230 *ivi*, 13/1; Trib. Milano, 27 gennaio 1972, *ivi*, 62/5; Trib. Torino, 12 luglio 1975, *ivi*, 745/4. In materia di marchio celebre, cfr. Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, *cit.*, 3032 (caso *Longines*), in cui fu esclusa l'affinità tra orologi e abbigliamento. Per una ulteriore rassegna di giurisprudenza sul punto e sui successivi orientamenti sui criteri di affinità anteriormente alla riforma del '92 si rimanda a MARCHETTI e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012, pagg. 121 ss. Non mancano anche oggi, o comunque successivamente alla riforma del '92, casi nei quali si è ancora aderito a questo orientamento tradizionale. Cfr ad esempio Trib. Torino, 18 ottobre 2004, in *GADI*, 4838/3; Trib. Catania, 12 maggio 2006, *ivi*, 5089; Trib. Milano, 23 ottobre 2009, *ivi*, 5463/1 (caso *La Perla*).

98 Cfr. DI CATALDO, *cit.*, pag. 113; LEONINI, *cit.*, pagg. 27 ss.

99 Osservava Leonini che ritenere che il marchio nell'esplicare la sua funzione distintiva indicasse che i prodotti provenivano da una fonte comune fosse ormai una questione meramente terminologica e che la parola "fonte" dovesse essere utilizzata per dire che tutti i prodotti provenivano da un unico soggetto, anche se questa caratteristica poteva mutare nel tempo per effetto della cessione del diritto. Cfr. LEONINI, *cit.*, pag. 38.

prodotti che il pubblico riteneva provenienti dalla medesima fonte produttiva.<sup>100</sup>

Questo approccio non teneva tuttavia conto del fatto che il pubblico, per giudicare se due prodotti contrassegnati da marchi identici o simili provenivano dalla medesima impresa, compiva la sua valutazione non in astratto, bensì in concreto, facendo riferimento anche ad altri dati.

Si assistette così ad una ulteriore evoluzione della giurisprudenza che, nell'interpretare l'affinità tra prodotti, affermò la necessità di considerare il modo in cui il marchio veniva percepito dai consumatori valutando elementi quali la rinomanza, il modo il cui il marchio veniva utilizzato, lo stile dei prodotti, il filone culturale di appartenenza, le caratteristiche dell'impresa e la personalità dell'autore dei prodotti, le concrete dinamiche di mercato e la tendenza del settore nonché la normale capacità e tendenza espansiva dell'impresa produttrice, in sostanza il contesto concreto nel quale il marchio si collocava.<sup>101</sup>

La giurisprudenza sul marchio celebre, facendo leva su questa concezione dell'affinità basata sulla possibilità che il pubblico riconducesse due prodotti diversi alla stessa fonte d'origine, allargò progressivamente il giudizio di affinità per favorirne la tutela, sempre rimanendo però entro i confini stabiliti dal principio

---

100 Cfr. su tutte App. Milano, 22 settembre 1972, in *GADI*, 169/4, la cui nota di commento, redatta da *Vanzetti*, è la prima sul concetto di affinità tra prodotti come provenienti dalla medesima fonte produttiva; Vedi anche Cass., 10 giugno 1977, n. 2396, *ivi*, 897/4, Trib. Roma, 30 settembre 1980, *ivi*, 1340/3; Trib. Milano, 16 settembre 1982, *ivi*, 1619/1; Cass., 24 ottobre 1983, n. 6244, *ivi*, 1602/2.

101 Emblematica di questo orientamento è la sentenza del Trib. Milano, 6 novembre 1978, cit. (caso *Cartier*), nella quale si afferma: “il giudizio di affinità non dovrà essere effettuato secondo un criterio astratto di valutazione che assegni ai prodotti (ed ai loro nomi) il significato di rigidi ed invalicabili dati oggettivi [...], ma dovrà adeguarsi al contesto concreto in cui i consumatori percepiscono il marchio, e corrispondere ad una realtà entro la quale anche la maggiore o minore rinomanza del segno distintivo, il modo in cui esso è stato utilizzato, i comportamenti imprenditoriali normalmente seguiti nell'ambito delle imprese cui appartiene quella del titolare del marchio possano influenzare la opinione del pubblico circa l'imputabilità dei prodotti ad una determinata fonte produttiva”. In dottrina, per un attento esame delle principali sentenze emesse dalle corti italiane sul marchio celebre nel vigore della vecchia legge marchi si rimanda a CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, cit., pagg. 343-387, e LEONINI, cit., pagg. 131-171.

di specialità.<sup>102</sup>

Nei casi in cui il prodotto del titolare del marchio celebre e quello del terzo, che applicando i normali criteri di accertamento della affinità, sarebbero stati considerati “non affini”, non erano troppo distanti, si manifestò la tendenza a ritenere sussistente la contraffazione sulla base dell'assunto che il marchio celebre godeva di una sfera merceologica di protezione più ampia di quella riconosciuta ai marchi ordinari, con risultati opposti a quelli ai quali si sarebbe giunti applicando i criteri generali sulla confondibilità tra prodotti e/o imprese, poiché l'ambito entro il quale poteva sussistere la confondibilità era più ampio.<sup>103</sup>

---

102 Cfr. DALLE VEDOVE, cit., pagg. 80-81, in cui l'Autore, con riferimento ai vari orientamenti sviluppatasi anteriormente alla novella del '92 in tema di affinità, osserva che “*la maggior parte di queste ipotesi rappresentava sotto il vigore della vecchia legge marchi, una dilatazione della nozione di affinità che, sebbene ancorata a parametri oggettivi o semi oggettivi, non aveva più nulla a che vedere con i criteri di affinità di prodotto o di attività di impresa, orientate com'erano ad una tutela ultramerceologica contro il rischio di confusione tra segni ormai priva di aderenza al principio di specialità codificato negli artt. 1, 5 e 17 della legge.*” Contro una tutela allargata del marchio celebre nell'ambito del principio di specialità cfr. RAGAZZINI, cit., pagg. 18 ss., con puntuali critiche alla posizione di *Guglielmetti*.

103 Il caso *Sasso* è stato il primo nel quale la Corte di Cassazione riconobbe ai marchi celebri una tutela allargata, ma pur sempre ancorata alla funzione distintiva del marchio intesa come funzione sull'origine. Nel caso di specie fu ritenuta sussistente la contraffazione del celebre marchio “*Olio Sasso*” a fronte dell'uso dello stesso marchio per contraddistinguere bevande gasate sulla base dell'assunto che i prodotti, entrambi appartenenti alla categoria dei prodotti alimentari, erano affini, seppur in senso ampio. Secondo la Suprema Corte, infatti, la Corte d'appello aveva errato laddove, pur avendo riconosciuto che il marchio “*Olio Sasso*” era celebre o di alta rinomanza, aveva negato che ad esso fosse applicabile una nozione più ampia di affinità fra i prodotti rispetto a quella utilizzata per i marchi ordinari, escludendo che vi fosse affinità tra olio e bevande gasate “*trattandosi di prodotti da un lato destinati a soddisfare bisogni diversi (rispettivamente quello di mangiare alimenti conditi e quello di dissetarsi), non riconducibili, ad un unico generico bisogno alimentare, dall'altro non aventi natura intrinseca tale da potersi presentare alla clientela come ricollegabili alla stessa fonte produttiva*”. La Corte, invece, osservava: “*I marchi celebri [...] devono essere oggetto di una particolare considerazione nell'indagine relativa alla loro tutela, in base agli stessi rilievi che inducono ad estendere la protezione del marchio ordinario ai prodotti affini tenendo conto che in tal caso il giudizio di affinità non può prescindere dalla forza individualizzante che il marchio medesimo ha conseguito sul mercato*”, poiché “*il marchio*



Non mancarono casi nei quali i criteri di affinità furono applicati rigorosamente anche con riferimento a marchi celebri, negando così la sussistenza di ipotesi contraffattive.<sup>104</sup>

Un primo filone giurisprudenziale aderiva all'orientamento che considerava affini i prodotti che il pubblico poteva ricollegare ai prodotti coperti dal marchio celebre in quanto ritenuti provenienti dalla stessa fonte produttiva e che teneva conto del contesto concreto in cui il marchio esplicava la sua funzione distintiva, facendo

---

*celebre, a differenza di quello ordinario, viene preso in considerazione dal pubblico per ricollegare al marchio non solo un prodotto, ma un prodotto di qualità soddisfacente, il che implica una particolare tendenza a preferire il produttore nella scelta dei suoi prodotti e ad acquistare altri prodotti che venissero posti sul mercato con lo stesso marchio, nel ragionevole convincimento che anche i nuovi prodotti saranno di eccellente qualità.*” La Corte, considerato che “(l)a celebrità del marchio aumenterà il pericolo di confusione ove altri utilizzi il medesimo marchio, perché il pubblico è indotto a ritenere come fabbricati dall'impresa titolare del marchio celebre (o quanto meno che vi siano legami tra le due imprese) anche prodotti non merceologicamente affini, in quanto convinto all'acquisto dalla fama del marchio”, accolse “una nozione più ampia di affinità” che teneva conto proprio “del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere, attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici ovvero economici fra le due imprese.” Cfr. Cass. 24 marzo 1983, n. 2060, in *GADI*, 1591 (caso *Sasso*). In parte critico verso la sentenza è LEONINI, cit., 154 ss., che dopo avere puntualizzato che il marchio “*Olio Sasso*” non è un marchio evocativo, cioè dotato di particolare valore simbolico, bensì soltanto famoso “*poiché, essendo molto noto come segno distintivo di comuni prodotti alimentari, seppure di elevata qualità, simboleggia esclusivamente la bontà delle loro caratteristiche e la genuinità*”, rileva come la Corte non abbia individuato le “*ragioni che possono indurre il consumatore, quando il marchio è famoso, a ritenere che anche prodotti non strettamente affini contrassegnati dal medesimo marchio provengono dal suo titolare*”, ma come “(q)uesta carenza sia in parte compensata dalla corretta e chiara individuazione dell'obbiettivo che il giudizio di confondibilità deve perseguire”.

Si veda anche Trib. Roma, 26 febbraio 1982, *ivi*, 1528 (caso *Rochas*), in cui furono ritenuti affini prodotti di abbigliamento e articoli di profumeria e fu ritenuta sussistente la contraffazione del marchio celebre “*Marcel Rochas*”. In dottrina cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993, pagg. 106-107, in cui l'Autore parla di “*versione «allargata» dell'affinità merceologica*”; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1994, pagg. 64-65 e *Id.*, *Il nuovo diritto dei marchi, Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 82, ove l'Autore mette in dubbio che la celebrità incida di per sé sull'allargamento della sfera di protezione del marchio inducendo i consumatori ad attribuire

riferimento ai comportamenti di mercato, alla tendenza del settore ad espandere la produzione verso altri prodotti ed alla capacità espansiva dell'impresa produttrice, in sostanza, usando le parole del *Guglielmetti*, al *mercato potenziale di sbocco*,<sup>105</sup> e riconosceva la tutela fino al limite in cui non c'era più la possibilità che il consumatore fosse ingannato sulla reale provenienza del prodotto.<sup>106</sup> L'ampliamento della sfera di protezione del marchio celebre veniva escluso però

---

prodotti diversi alla medesima fonte produttiva e rileva come questa costruzione non garantisca una tutela del valore attrattivo del marchio.

104 Cfr. Trib. Milano, 24 aprile 1980, cit. (caso *JPS*), nel quale fu esclusa l'affinità tra tabacco e costumi da bagno; Trib. Milano, 12 maggio 1980, cit. (caso *Coca Cola*), in cui fu esclusa l'affinità tra bevande analcoliche e abbigliamento e negata quindi la tutela al celebre marchio sulla base dell'assunto che non era stato provato un uso tale da rendere plausibile per i consumatori una estensione della originaria funzione distintiva del segno fino al punto da abbracciare generi di abbigliamento; Trib. Milano, 18 aprile 1983, cit. (caso *Milde Sorte*), ove fu esclusa la celebrità del marchio, e dunque negata la tutela, in quanto il marchio fu ritenuto semplicemente noto per sigarette; Cass. 21 ottobre 1988 n. 5716, in *GADI*, 2242 e con nota di FRANCESCHELLI R., *É proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, II, pagg. 21 ss. (caso *Champagne*) (che conferma App. Bologna, 30 luglio 1985, *ivi*, 1943, che conferma Trib. Bologna, 1 febbraio 1983, *ivi*, 1983, II, pagg. 315 ss.), in cui fu esclusa l'affinità tra vino spumante e bagno schiuma e fu escluso che bottigliette di bagno schiuma riproducenti pedissequamente la forma ed i marchi di note società francesi produttrici di champagne costituissero contraffazione dei celebri marchi.

105 Cfr. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pag. 231.

106 Cfr. Trib. Milano, 6 novembre 1978, cit. (caso *Cartier*); Trib. Milano, 27 settembre 1982, in *GADI*, 1571 e in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, II, pagg. 312 ss. (caso *Piaget*), in cui furono ritenuti affini prodotti di orologeria e gioielleria e di pelletteria; Trib. Roma, 26 febbraio 1982, *ivi*, 381 (caso *Rochas*); Cass. 24 marzo 1983, n. 2060, cit. (caso *Sasso*) (che riforma App. Napoli, 23 aprile 1980, *ivi*, 1305); App. Genova, 14 gennaio 1986, cit., (caso *Cointreau*) (che conferma in parte Trib. Genova, 23 maggio 1984, in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, II, pagg. 27 ss.), in cui furono ritenuti affini liquori e abbigliamento; App. Bologna, 5 gennaio 1988, *ivi*, 2281, in cui tuttavia fu esclusa la celebrità del marchio “*Colette*” per calzature e abbigliamento; App. Milano, 6 novembre 1990, *ivi*, 2574 e con nota di CUONZO, *Il caso «Krizia»: revirement della Corte di Appello di Milano sulla tutela dei marchi celebri dei creatori del gusto e della moda*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, II, pagg. 36 ss. (caso *Krizia*), in cui fu esclusa la affinità tra maniglie per porte e finestre e mobili

nei casi di rilevante distanza merceologica tra i prodotti<sup>107</sup> e nei casi in cui il marchio celebre era stato sempre utilizzato per un solo prodotto e quel prodotto era il solo fabbricato dall'impresa titolare del marchio, e quindi non appariva ragionevolmente prevedibile un ampliamento fuori da quell'ambito di produzione, oppure era stato utilizzato o aveva acquistato rinomanza per un solo genere di prodotti o in uno specifico settore.<sup>108</sup>

Un secondo filone giurisprudenziale, privilegiando il valore attrattivo acquisito

---

d'arredamento; App. Bologna, 1° ottobre 1992, *ivi*, (caso *Valtur*); App. Milano, 14 ottobre 1994, *ivi*, 3258 (caso *Camel*); App. Milano, 18 luglio 1995, *ivi*, 3432/3 (caso *Vogue*).

107 Cfr. Trib. Milano, 27 febbraio 1986, in *GADI*, 2024 (caso *Lego*), in cui fu esclusa l'affinità tra giocattoli e prodotti per l'irrigazione; Trib. Vicenza, 28 ottobre 1993, *ivi*, 3076 (caso *Dolby*), in cui fu esclusa l'affinità tra sistemi di riduzione del rumore e abbigliamento.

108 Cfr. Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, cit. (caso *Champagne*). È interessante il ragionamento della Corte che con riferimento al marchio monoprodotto rileva che “quando il marchio è da sempre associato ad un unico prodotto, la celebrità (intesa in senso di apprezzamento positivo) inerisce al prodotto in sé, a quel solo prodotto in sé; il marchio non ha di per sé alcun valore, salvo quello proprio del segno distintivo la funzione rassicurante per cui il consumatore che apprezza la qualità di quel prodotto che porta quel nome-marchio, acquista un prodotto dello stesso genere che porti proprio quel marchio nella certezza di ritrovare nel prodotto le stesse qualità positive che ha apprezzato positivamente in precedenti occasioni. Solo quando, invece, il marchio è usato per contraddistinguere prodotti diversi può avvenire che, per il fenomeno appunto richiamato della associazione, sia ormai il marchio in sé ad avere capacità attrattiva, ad acquistare notorietà positiva e dunque sia esso in sé a determinare più o meno direttamente non solo una attrazione positiva verso tutti i prodotti che «attualmente» portano quel nome ma anche una benevola attesa verso altri prodotti, magari di genere diverso, che nel futuro compariranno sul mercato con quel nome-marchio.” Vedi anche Trib. Milano, 31 maggio 1990, in *GADI*, 2545 (caso *Cagi*); Trib. Palermo, 30 settembre 1994, *ivi*, 3255 (marchio *Duca di Salaparuta*), in cui fu esclusa l'affinità tra vino e gelato; Trib. Milano, 6 aprile 1995, *ivi*, 3412 (caso *Mio*), in cui fu esclusa la contraffazione sulla base dell'assunto che la tutela del marchio, in quanto noto solo per prodotti destinati all'alimentazione umana, non poteva estendersi a prodotti non affini, nella specie alimenti per animali domestici; App. Milano, 18 luglio 1995, cit., 3432/6 (caso *Vogue*). Sul marchio monoprodotto si rimanda al paragrafo 3 del capitolo 3. Sul marchio celebre che ha acquisito rinomanza in uno specifico settore cfr. Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, cit. (caso *Longines*); Trib. Verona, 5 gennaio 1995, *ivi*, 3280 (caso *Michelin*). In dottrina, cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pagg. 227-228; LEONINI, cit., pagg. 151-152, che rilevano come il rischio di confondibilità si riduca notevolmente quando il

dal marchio celebre nel tempo, applicava invece la c.d. *teoria del trend*, secondo cui era la celebrità, in quanto fattore dinamico, ad incidere sulla determinazione dell'ambito merceologico della tutela del marchio, ma non come fatto storico verificabile ad una certa data, bensì come *trend*, e cioè tendenza del marchio all'acquisizione di un forte valore simbolico. Era quindi l'apposizione del marchio celebre che rendeva affini i prodotti e giustificava un allargamento della tutela, e non fattori come la capacità espansiva dell'impresa produttrice o le tendenze del settore.<sup>109</sup>

Quando la distanza merceologica tra i prodotti era tale da escludere la sussistenza dell'affinità, anche allargata, si cercava di assicurare tutela ai marchi celebri, al di fuori della legge marchi ed al di là del principio di specialità, invocando talvolta l'art. 2598 c.c. talaltra l'art. 2043 c.c.

---

marchio è distintivo di una produzione estremamente specializzata e settoriale.

109 Cfr. App., Milano, 24 febbraio 1984, cit. (caso *JPS*) (che riforma Trib. Milano, 24 aprile 1980, cit.), in cui in base a questa teoria la tutela del celebre marchio per sigarette “*John Player Special*” fu estesa anche a prodotti non affini, quali erano quelli dell'abbigliamento. In primo grado il Tribunale aveva rigettato le domande attoree sul presupposto che non era stata provato che alla data di registrazione di identico marchio da parte del terzo il marchio JPS aveva conseguito in Italia notorietà anche in settori diversi dal tabacco né che vi fosse l'uso degli imprenditori del settore di associare i propri marchi a prodotti merceologicamente distanti da quelli originari. La Corte d'Appello riformò integralmente la sentenza di primo grado sulla base dell'assunto che il *trend* della celebrità iniziato nel 1975 si era ulteriormente accentuato nel corso degli anni e che dunque non si poteva dubitare che i marchi fossero recepiti dai consumatori come quelli originariamente utilizzati solo per le sigarette anche se rinvenuti apposti su abbigliamento. Nello stesso senso cfr. App. Milano, 20 maggio 1986, cit. (caso *Milde Sorte*), ove si precisa, così come nel precedente caso *JPS*, che il valore simbolico non necessariamente coincide con la celebrità, confermando di fatto la distinzione operata dal *Leonini* tra marchi famosi e marchi evocativi (cfr. LEONINI cit., pag. 150); App. Milano, 5 settembre 1986, cit. (Caso *Porsche*); Trib. Milano, 13 settembre 1990, cit. (caso *Camel*), in cui furono ritenuti affini tabacco e abbigliamento. *Contra* Trib. Milano, 12 novembre 1992, in *GADI*, 2916 (caso *Camel*) e con nota di GUGLIEMMETTI GIOV., *Il caso Camel: una correzione del trend ?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, pagg. 289 ss., in cui la teoria del *trend* fu respinta in ragione delle risultanze di fatto in base alle quali fu escluso che emergesse una qualche tendenza espansiva del marchio al di fuori del settore merceologico d'origine e fu rilevato come lo stesso fosse stato a lungo utilizzato esclusivamente in relazione ai prodotti originari all'ambito dei quali, dunque, fu ritenuta limitata la celebrità.

Nel caso *Lucky Strike*, comunemente ritenuto tra i primi casi in Italia nel quale fu riconosciuta una qualche forma di tutela al marchio celebre, il Tribunale dichiarò l'uso del marchio “*Lucky Strike*” per profumi atto di concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell'art. 2598 c.c. del noto marchio “*Lucky Strike*” per sigarette.<sup>110</sup>

Anche nel caso *Cointreau* del 1984 fu inibito l'uso del marchio identico a quello del celebre liquore per contraddistinguere abbigliamento in base all'art. 2598 n. 1 c.c. e ciò nonostante le due imprese non fossero tra loro concorrenti, in quanto la norma fu “*letta come tutela complementare a quella del segno distintivo, rivolta quindi a coprire una più ampia fascia delle utilizzazioni che un imprenditore può fare dei propri segni distintivi*”.<sup>111</sup>

Le difficoltà derivanti dall'applicazione delle norme sulla concorrenza sleale in casi in cui non esisteva un reale rapporto di concorrenza tra il titolare del marchio celebre ed il terzo che utilizzava lo stesso marchio per prodotti diversi favorirono però il ricorso all'art. 2043 c.c. Questo orientamento trovò tuttavia scarso seguito in giurisprudenza<sup>112</sup>, e non mancarono anche decisioni espressamente contrarie

---

110 Trib. Torino, 16 marzo 1949, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, II, pagg. 399-402. Per una critica cfr. FRANCESCHELLI R., *Dei marchi notori, del modo come si costruiscono i principi giuridici consolidati, e della fortuna delle sentenze*, cit., pagg. 396 ss.

111 Cfr. Trib. Genova, 23 maggio 1984, cit. (caso *Cointreau*). Ma vedi anche Trib. Lucca, 27 gennaio 1959, in *Foro it.*, 1960, I, pagg. 184 ss.; App. Milano, 10 aprile 1964, in *Riv. Dir. Ind.*, 1966, II, pagg. 73 ss; Trib. Milano, 9 marzo 1987, in *GADI*, 1989, 2374. In dottrina, contro una tutela allargata del marchio celebre basata sull'art. 2598 c.c. cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pagg. 258 ss.; RAGAZZINI, cit., pag. 25. Pro tutela ex art. 2598 c.c. sulla base di una interpretazione ampia del rapporto di concorrenza cfr. LEONINI, cit., pagg. 552 ss.

112 Cfr. Cass. 30 luglio 1955, n. 2468, in *Riv. Dir. Ind.*, 1956, II, pagg. 425 ss. (caso *Martini*), in cui, dopo avere escluso l'applicabilità delle norme sulla concorrenza sleale, in quanto le società non svolgevano attività concorrenti, ed avere riconosciuto che dalla contraffazione del marchio celebre, anche se avvenuta in assenza di confusione tra i prodotti, derivava al suo titolare un danno risarcibile, si ritenne sussistente l'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. a carico del terzo che aveva registrato il marchio “*Martini*”, identico al celebre marchio per liquori, per contraddistinguere vernici. Vedi anche Trib. Genova, 15 gennaio 1992, in *GADI*, 3035 (caso *Bulgari*). In dottrina, a favore dell'applicazione dell'art. 2043 c.c., cfr. ad esempio ASCARELLI, cit., pag. 484; DI CATALDO,

alla sua applicazione.<sup>113</sup>

### 3.1 La tutela dei marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*.

Come osservato dal *Leonini*, i marchi dei c.d. “*creatori del gusto e della moda*” costituivano una categoria a sé stante nell'ambito dei marchi famosi, con una tutela peculiare.<sup>114</sup>

---

*I segni distintivi*, 1985, cit., pagg. 119 ss. e ID., *I segni distintivi*, 1993, cit., pagg. 107-108, che ravvisa il configurarsi di un danno ingiusto per il titolare del marchio celebre nel c.d. pericolo di annacquamento, ovvero nel pregiudizio al prestigio del segno.

In un'ottica comparatistica è interessante rilevare che in Germania, invece, anteriormente all'attuazione della Direttiva 104/89/CEE, la tutela del marchio celebre fu dapprima ricondotta alla normativa generale sulla responsabilità extracontrattuale e poi, attraverso una interpretazione estensiva del rapporto di concorrenza, alle norme sulla concorrenza sleale. In ogni caso, a differenza del nostro ordinamento, la tutela fu ricercata ed attuata con successo al di fuori della legge marchi. Cfr. SCHRICKER, *La tutela della Ausstattung e del marchio celebre nella Germania Federale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, pagg. 254 ss. e LEHMANN, *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, *ivi*, 1988, I, pagg. 19 ss.

113 Cfr. Trib. Torino, 19 maggio 1967, in *Giur. it.*, 1968, I, 2, pagg. 295 ss. (caso *Quattroruote*). Ma si veda anche Cass., 21 ottobre 1988, n. 5716, cit. (caso *Champagne*), in cui la Suprema Corte da un lato esclude che l'art. 2043 c.c., possa essere invocato contro l'annacquamento dell'efficacia distintiva del marchio celebre, mentre dall'altro ammette che l'uso dell'altrui marchio celebre per prodotti non affini possa configurare un illecito ex art. 2043 c.c. qualora sia tale da “*provocare sensazioni di sgradevolezza o da indurre il consumatore a trasferire sui prodotti del titolare il riflesso negativo suscitato dalla cattiva qualità dei prodotti su cui il marchio è utilizzato dal terzo*”. La posizione assunta dalla Corte in questo caso fu dunque in realtà di apertura verso il riconoscimento di una tutela del marchio celebre sulla base dell'illecito civile. In dottrina, *contra* GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pagg. 282 ss., che ritiene che l'uso di un marchio celebre altrui possa arrecare un danno effettivo al titolare solo nel caso in cui la qualità del nuovo prodotto sia cattiva o inferiore a quella del prodotto originario e che il pubblico trasferisca il giudizio negativo dal nuovo al vecchio prodotto e per tale ragione esclude l'invocabilità dell'art. 2043 c.c.

114 Cfr. LEONINI, cit., pag. 143.

Per garantire tutela al marchio celebre, come si è detto, la giurisprudenza anteriore alla novella del '92 faceva ricorso ad una interpretazione ampia della nozione di affinità.

In particolare, tra i parametri utilizzati per determinare l'affinità dei prodotti nell'ambito di un giudizio di confondibilità di cui era oggetto un marchio celebre, anziché ricorrere a criteri generali ed astratti, faceva riferimento ad una pluralità di circostanze inerenti all'attività concretamente svolta dall'imprenditore.

La giurisprudenza, soprattutto del Tribunale di Milano<sup>115</sup>, individuò una categoria di marchi celebri che erano caratterizzati dal fatto che i titolari, tutti creatori del gusto e della moda, acquisivano la notorietà in un certo settore merceologico ed estendevano poi la propria attività ad altri settori.

Questi marchi vennero appunto chiamati, in ragione dei loro titolari, marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*. Erano tutti marchi che, perché legati al settore della moda e del lusso, richiamavano valori di prestigio, eleganza e raffinatezza e che erano relativi a prodotti “*connessi con la soddisfazione di un bisogno estetico o di prestigio*”.<sup>116</sup>

Ad essi la giurisprudenza, nonostante le critiche mosse dalla dottrina<sup>117</sup>, riservava una protezione merceologica particolare, dando vita ad una categoria a sé stante di marchi celebri in cui la figura del titolare, cioè del creatore, nella maggioranza dei

---

115 Cfr. ad esempio Trib. Milano, 6 novembre 1978, cit. (caso *Cartier*); Pret. Milano, 27 settembre 1982, cit. (caso *Piaget*).

116 Cfr. Trib. Milano, 30 maggio 1974, cit. (caso *Biki*), in cui si affermava: “*non può negarsi che la notorietà indiscussa del marchio Biki per individuare una species di prodotti di moda caratterizzati dall'apporto personale dell'attrice opera come premessa di fatto per ampliare la tutela fino a vietare l'uso dello stesso marchio come segno distintivo del salotto fabbricato dalla convenuta.*”

117 Cfr. in dottrina FRANCESCHELLI R., *Sui marchi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1988, pagg. 218 ss., in cui l'Autore negava autonomia concettuale ai marchi del gusto e della moda, evidenziando la necessità che marchi dei creatori del gusto e della moda e marchi celebri ricevessero la medesima tutela, fosse essa quella allargata elaborata dalla giurisprudenza o quella derivante da una applicazione rigorosa del principio di specialità. Della stessa opinione era anche CUONZO, *Il caso «Krizia»: revirement della Corte di Appello di Milano sulla tutela dei marchi dei creatori del gusto e della moda*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1991, II, pagg. 44 ss.

casi stilista di moda, diveniva l'unico parametro dal quale fare discendere l'affinità dei prodotti.

Partendo dalla considerazione che, intorno a questi marchi, nel costume e nell'opinione del pubblico si veniva a creare un particolare ambito imprenditoriale, considerato in modo omogeneo ed unitario, ma comprensivo di prodotti diversi tutti accomunati dalla destinazione al soddisfacimento di un bisogno estetico di eleganza, di raffinatezza e di prestigio, per i quali la firma del creatore assumeva importanza preponderante, la giurisprudenza arrivava a ritenere affini prodotti, sebbene diversi, sui quali il terzo aveva apposto un marchio identico a quello celebre per approfittare di quell'aura di lusso e di prestigio che circondava il marchio usurpato in base al principio della mera appartenenza allo stesso settore del gusto e della moda del marchio originario.<sup>118</sup>

Furono considerati appartenenti alla categoria dei marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda* e, in funzione di tale riconoscimento, furono ritenuti contraffatti da marchi identici utilizzati da terzi in settori merceologicamente

---

118 Osservava Sena che ciò che accomunava i marchi dei c.d. *creatori del gusto e della moda*, spesso utilizzati per contraddistinguere prodotti eterogenei, era il carattere di "lusso", e che era questo aspetto che giustificava l'ampliamento del giudizio di affinità, piuttosto che la vera e propria celebrità del marchio. Cfr. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 1994, cit., pag. 64 e Id., *Il nuovo diritto dei marchi*, 1998, cit., pag. 82. In giurisprudenza, si veda Trib. Milano, 18 febbraio 1995, in *GADI*, 2943 (caso *Vogue*), dove la tutela del marchio celebre *Vogue*, usato e registrato per contraddistinguere prodotti dell'editoria, fu estesa fino alla produzione e commercializzazione di occhiali in quanto, considerato che il consumatore medio del settore era orientato nella propria scelta dall'apposizione di un marchio evocativo di buon gusto ed eccellenza, il marchio del terzo era apposto su prodotti appartenenti anch'essi ad un settore fortemente dominato dalla moda e dal gusto come quello del marchio originario. La sentenza fu però riformata in appello (App. Milano, 18 luglio 1995, *ivi*, 3432). In particolare, la Corte contestò il ricorso operato dal Tribunale in primo grado alla tesi dei marchi dei *creatori del gusto e della moda*, rilevando l'incertezza derivante dal richiamo al gusto ed alla gradevolezza delle griffes per determinare i confini del settore merceologico al fine di individuare l'ambito di tutela del marchio celebre. Sempre sul marchio *Vogue*, cfr. Trib. Milano, 10 dicembre 1992, *ivi*, 3043, in cui invece il marchio venne annoverato tra i marchi dei *creatori del gusto e della moda* e fu considerato contraffatto dall'uso di marchio identico nei settori della bigiotteria, pelletteria e gioielleria.



diversi, ad esempio, i marchi “*Cartier*”<sup>119</sup>, “*Rochas*”<sup>120</sup> e “*Krizia*”.<sup>121</sup>

#### **4. La riforma del '92 e l'introduzione della tutela del marchio che gode di rinomanza**

Contrariamente agli auspici del *Guglielmetti*<sup>122</sup>, a seguito dell'attuazione della Direttiva 104/89/CEE (oggi Direttiva 95/08/CE), effettuata con l'emanazione del D.lgs. 480/92, fu introdotta nella legge marchi una normativa *ad hoc* per i marchi celebri, o meglio, per i marchi che godono di rinomanza, normativa che poi è stata trasposta e che oggi è contenuta nel c.p.i.<sup>123</sup>

Come si è accennato nel paragrafo 2, questa non fu in realtà l'unica modifica

---

119 Cfr. Trib. Milano, 6 novembre 1978, cit. (caso *Cartier*), in cui al marchio “*Cartier*”, celebre per gioielli, fu riconosciuta protezione estesa anche ai prodotti di abbigliamento.

120 Cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 1992, cit. (caso *Rochas*), in cui la tutela del marchio “*Rochas*”, celebre per profumi, fu estesa ai prodotti d'abbigliamento.

121 Cfr. Trib. Milano, 14 aprile 1986, in *GADI*, 2033 (caso *Krizia*), in cui nell'ambito di tutela del marchio celebre “*Krizia*”, utilizzato per confezioni per donna, biancheria per la casa, accessori per l'abbigliamento, profumi, pelletteria, piastrelle in ceramica, furono inclusi anche le tappezzerie e i prodotti murali, in quanto tutti prodotti accomunati dalla destinazione al soddisfacimento di un medesimo bisogno estetico di raffinatezza, prestigio ed eleganza e per tale motivo ritenuti affini.

Al marchio “*Krizia*” fu invece negata tutela in App. Milano, 6 novembre 1990, *ivi*, 2574 e con nota di CUONZO, cit., pagg. 39 ss. La Corte, ritenendo la nozione di marchi dei creatori del gusto e della moda incerta ai fini della determinazione dell'ambito di tutela del marchio escluse, l'affinità tra mobili e maniglie per porte e finestre e, conseguentemente, escluse la contraffazione del celebre marchio.

122 Cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, pagg. 304 ss., ove l'Autore, ritenendo sufficiente una interpretazione “*intelligente*” della disciplina già esistente per garantire tutela ai marchi celebri, osservava come l'introduzione di una normativa *ad hoc* avrebbe altresì comportato la necessità di fornirne una definizione a priori, cosa tutt'altro che agevole. Come si vedrà nel capitolo II, le parole del *Guglielmetti* si sono rivelate profetiche proprio con riferimento alla (difficile) determinazione della nozione di marchio che gode di rinomanza.

123 Per una analisi della disciplina del marchio che gode di rinomanza nel c.p.i. si rinvia al capitolo II del presente lavoro.

apportata alla legge marchi dalla riforma del '92.

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla novella vi erano, oltre alla già citata concessione di una tutela allargata al marchio famoso, la previsione della libera circolazione del marchio e di una serie di norme volte a dare maggiore rilievo sistematico al divieto di uso ingannevole.

Dopo avere esaminato, seppur brevemente, in quanto sarà oggetto di approfondito esame nel successivo capitolo, la disciplina dei marchi che godono di rinomanza, come prevista dalla legge marchi a seguito dell'attuazione della direttiva, si prenderanno pertanto in considerazione quelle altre modifiche che, direttamente o indirettamente, sono in qualche modo collegate o hanno in qualche modo inciso sulla tutela dei marchi rinomati.

Preliminarmente è necessario precisare che la Direttiva 104/89/CEE fu emanata parallelamente alla prosecuzione dei lavori preparatori per l'emanazione del Regolamento 40/94 (oggi Regolamento 207/2009) sul marchio comunitario e che la maggior parte delle sue disposizioni fu desunta proprio dai progetti di regolamento sul marchio comunitario.<sup>124</sup>

Ciò in quanto si cercò di allineare il contenuto della direttiva con quello del futuro regolamento in modo da evitare contraddizioni tra i due sistemi o non corrispondenza tra norme nazionali e norme comunitarie.

Anche la normativa nazionale fu attuata tenendo come punto di riferimento la disciplina del marchio comunitario, proprio al fine di evitare il più possibile

---

124 Addirittura, come riportato da *Sordelli*, inizialmente l'intento del legislatore comunitario fu quello di privilegiare il marchio comunitario per superare i problemi derivanti dal principio di territorialità, mentre le leggi nazionali sui marchi dovevano essere coordinate da una direttiva sul loro ravvicinamento quale strumento complementare e transitorio nel breve periodo per potere tenere conto, anche nelle leggi interne, del principio comunitario della libera circolazione delle merci e dei limiti da esso posti all'esercizio dei diritti di marchio e come mezzo per risolvere i conflitti fra marchi nazionali. La prospettiva in seguito, come noto, mutò, nel senso che, pur privilegiando il marchio comunitario, esso non fu più inteso come strumento che doveva sostituire il marchio nazionale, ma si diede vita ad un sistema nel quale marchio comunitario e marchio nazionale coesistevano, e tuttora coesistono, ciascuno nella propria area. Cfr. *SORDELLI, Significato e finalità della Direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, pagg. 19 ss.

discrepanze con la normativa comunitaria, ma anche di evitare che il marchio nazionale fosse disciplinato in modo tale da renderlo meno preferibile a quello comunitario.<sup>125</sup>

Scopo della direttiva era quello di rimuovere, attraverso il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti ed i motivi di falsamento delle condizioni di concorrenza nel mercato comune (primo considerando, oggi secondo considerando della Direttiva 95/08/CE).

Secondo la direttiva, per raggiungere tale scopo, sarebbe stato sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali con un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno (terzo considerando, oggi quarto considerando della Direttiva 95/08/CE).

La direttiva conteneva dunque in primo luogo una serie di norme alle quali gli Stati membri avevano l'obbligo di adeguare la loro disciplina e che riguardavano alcuni principi generali in materia di marchi registrati<sup>126</sup> e precisamente quelli relativi alla loro esistenza, validità e correlativamente nullità e decadenza, nonché al contenuto ed all'ampiezza dei diritti nazionali.<sup>127</sup>

Accanto a queste disposizioni vincolanti la direttiva ne conteneva altre che, viceversa, erano facoltative, limitandosi a prevedere la possibilità per gli Stati membri di tradurre in una legge nazionale il contenuto.<sup>128</sup>

---

125 Per questo motivo, ad esempio, fu introdotta nella legge marchi la regola della cessione libera del marchio, prevista nel progetto di regolamento sul marchio comunitario, ed invece non compresa nella direttiva.

126 L'art. 1 delimita il campo di applicazione della direttiva ai marchi registrati o in corso di registrazione.

127 La definizione del marchio (art. 2); i motivi di rifiuto o di nullità dei marchi (artt. 3 e 4); i diritti conferiti dal marchio (art. 5); i loro limiti (art. 6) ed il loro esaurimento (art. 7); le licenze (art. 8); la preclusione per tolleranza (art. 9), l'uso del marchio (art. 10) e le sanzioni per il suo non uso, ivi compresa la decadenza (artt. da 11 a 14); ed i marchi collettivi, di garanzia e di certificazione (art. 15).

128 In realtà, le norme facoltative della direttiva erano vincolanti nella misura in cui precludevano agli Stati membri una regolamentazione difforme rispetto a quella prevista sia pure come facoltativa.

Vi era infine anche un terzo ordine di norme: quelle che si riferivano al marchio comunitario, che la direttiva aveva inserito per allineare le legislazioni nazionali al marchio comunitario, di modo da scongiurare, con la sua entrata in vigore, che gli imprenditori preferissero quest'ultimo a quelli nazionali.

Il legislatore italiano, come vedremo, recepì ogni norma vincolante della direttiva ed anche la maggior parte di quelle facoltative e colse l'occasione, attraverso la tecnica della interpolazione, per innovare in più punti la vecchia legge sui marchi d'impresa del 1942, anche al di fuori delle materie trattate nella direttiva.<sup>129</sup>

Il cardine su cui muoveva l'intera direttiva era costituito, coerentemente con l'orientamento consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza di cui si è dato atto nel paragrafo 2, dal riconoscimento della tutela del marchio come tutela volta a garantire “*in particolare*” la funzione di indicazione d'origine del prodotto da una determinata impresa e dunque dal rischio di confusione tra i segni in conflitto e tra i prodotti ai quali questi erano apposti.<sup>130</sup>

Il primo articolo della Direttiva 104/89/CEE da prendere in considerazione ai fini della nostra indagine è l'art. 4 (oggi art. 4 della Direttiva 95/08/CE), che disciplinava gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità attinenti al requisito della novità del marchio.<sup>131</sup>

In particolare, l'art. 4.1 lett. a) prevedeva una tutela assoluta del marchio registrato in caso di identità tra i segni e tra i prodotti o i servizi.<sup>132</sup>

---

129 Sul lavoro svolto dalla commissione di esperti incaricata di redigere il testo della legge di attuazione della Direttiva 104/89/CEE ed in particolare per il resoconto e le impressioni di uno degli esperti incaricati cfr. FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, in *Corr. Giur.*, 1993, I, pagg. 268 ss. Sui lavori preparatori per l'esecuzione della Direttiva 104/89/CEE in Italia cfr. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.*, 1992, V, pagg. 15 ss.

130 “*considerando che la tutela che è accordata dal marchio d'impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa [...]*” (decimo considerando, oggi undicesimo considerando della Direttiva 95/08/CE).

131 Per un esame della Direttiva 104/89/CEE articolo per articolo cfr. VANZETTI, *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1989, pagg. 1428 ss.

132 Come si è accennato nel paragrafo 2 (nota 55), questa ipotesi, prevista anche all'art. 5.1 lett. a) della direttiva (oggi art. 5.1 lett. a) della Direttiva 95/08/CE) relativamente ai diritti conferiti dal

Il punto n. 1 lett. b) dell'art. 4, precisato che il “rischio di confusione” poteva dipendere sia dai segni in conflitto che dai prodotti sui quali questi erano apposti, escludendo la valida registrabilità di un marchio uguale o simile ad un marchio anteriore per prodotti identici o simili (*rectius* affini), codificò il principio dell'estensione della tutela del marchio (e del suo potere invalidante sui marchi successivi) ai prodotti affini, che, come si è visto nel precedente paragrafo, era

---

marchio e dunque al contenuto del diritto di esclusiva, non fu introdotta nella legge marchi con la riforma del '92, bensì con quella intervenuta nel 1996 in occasione dell'attuazione degli Accordi TRIPs avvenuta in Italia con l'emanazione del D.Lgs. 198/1996. All'art. 16 comma 1 dell'Accordo TRIPs si prevedeva: “*in caso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione*”. Non si trattava di una presunzione in senso tecnico, ma di una tutela di natura assoluta che prescindeva del tutto dal rischio di confusione. Per tale ragione fu modificato l'art. 1 della legge marchi sdoppiando la lett. a) della formulazione originaria, che si riferiva sia al segno identico che a quello simile per prodotti identici o affini e che subordinava la tutela del titolare in tutti questi casi al rischio di confusione, nelle lett. a) e b). Così facendo il nuovo testo dell'art. 1 conteneva una lett. a) in forza della quale il titolare del marchio aveva il diritto di vietare a terzi l'uso di un segno identico al proprio marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato indipendentemente dal rischio di confusione. Fu necessario separare le due ipotesi, sdoppiando la lett. d) del testo originario nelle lett. d) e e), anche nell'art. 17 della legge marchi che disciplinava il potere invalidante del marchio anteriore rispetto alla successiva registrazione di un marchio uguale o simile per prodotti o servizi uguali o affini. Cfr. FLORIDIA, *L'attuazione italiana dei TRIPs*, in *Dir. Ind.*, 1996, n. 5, pagg. 427 ss. Oggi questa disposizione è contenuta negli artt. 12 comma 1 lett. c) e 20 comma 1 lett. a) c.p.i. e negli artt. 8.1 lett. a) e 9.1 lett. a) del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario.

Sulla portata della norma cfr. VANZETTI E GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, II ed., 2001, pagg. 24 ss., che escludevano che il concetto di identità potesse intendersi in senso assoluto, poiché qualunque modifica o aggiunta apportata al segno avrebbe consentito all'imitatore di sfuggire all'applicazione della norma e propendevano, invece, per una interpretazione sostanziale dell'identità ancorata a criteri coerenti con la disciplina dei marchi. Più recentemente cfr. SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, tomo II, pagg. 1543 ss.

Relativamente all'ipotesi della doppia identità si segnala che gli artt. 5.1 lett. a) delle Direttive 95/08/CE e 9.1 lett. a) RMC 207/09 sono destinati a subire delle modifiche. Attualmente sono infatti all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio due proposte di modifica, l'una, del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario (COM (2013) 0161) e, l'altra, della Direttiva

stato unanimemente accolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.<sup>133</sup>

Estendendo poi la tutela del marchio (ed il suo potere invalidante sui marchi successivi) ad ogni ipotesi di possibilità di confusione “*comportante anche un rischio di associazione tra il marchio d'impresa ed il marchio d'impresa anteriore*”, la direttiva sposò tra le teorie sulla nozione di affinità quella che riteneva affini i prodotti che il consumatore poteva ricondurre alla medesima fonte produttiva.

---

95/08/CE (COM (2013) 0162), presentate dalla Commissione europea il 27 marzo 2013, che saranno adottate attraverso la procedura di codecisione nel 2014. Obiettivo comune delle proposte di modifica è quello di “*promuovere l'innovazione e la crescita economica mediante sistemi di registrazione di marchi in tutta l'UE più accessibili per le imprese e più efficienti in termini di minori costi e minore complessità, maggiore rapidità, maggiore prevedibilità e certezza del diritto.*” I testi delle due proposte sono rinvenibili ai seguenti indirizzi: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0161:FIN:IT:PDF> (RMC) e <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0162:FIN:IT:PDF> (Direttiva).

Nell'ambito dei lavori preparatori dei progetti di modifica la Commissione ha rilevato come il riconoscimento di ulteriori funzioni del marchio ai sensi dell'art. 5.1 lett. a) della direttiva e 9.1 lett. a) RMC ha creato incertezza del diritto. Dato il rapporto tra i casi di doppia identità e la protezione allargata garantita ai marchi che godono di notorietà dall'art. 5.2 della direttiva e 9.1 lett. c) RMC, per assicurare certezza del diritto e uniformità la Commissione ha proposto di chiarire che sia in caso di doppia identità che di somiglianza (art. 5.1 lett. b) della direttiva e 9.1 lett. b) RMC) ciò che conta è unicamente la funzione di garanzia dell'origine (vedi pag. 9 della relazione della Commissione alla proposta di modifica del RMC ed il considerando 15 nonché pag. 7 della relazione della Commissione alla proposta di modifica della Direttiva 95/08/CE ed il considerando 19).

Il testo dell'art. 9.1 lett. a) RMC, contenuto nella proposta di modifica del regolamento come art. 9.2 lett. a), recita: “*Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio europeo, il titolare del marchio europeo ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando: a) il segno è identico al marchio europeo ed è usato in relazione a prodotti o servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio europeo è stato registrato se tale uso compromette o può compromettere la funzione del marchio europeo di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi.*” Il testo dell'art. 5.1 lett. a) della direttiva, contenuto nella proposta di modifica del regolamento come art.10, recita: “*Lasciando impregiudicati i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare*

Tra l'altro, con la previsione del “rischio di associazione” la direttiva estese la tutela anche alle ipotesi in cui, pur essendovi la possibilità di distinguere nettamente tra loro le rispettive fonti dei prodotti contrassegnati, in concreto la situazione era tale da indurre i consumatori a ritenere che vi fosse tra queste fonti un collegamento.

Nella legge marchi questa disposizione fu inserita nell'art. 17.1 lett. *d*) e, specularmente, quanto al diritto di esclusiva conferito dal marchio, nell'art. 1.1 lett. *a*) (che a sua volta riproduceva l'art. 5.1 lett. *b*) della Direttiva 89/104/CEE, oggi art. 5.1 lett. *b*) della Direttiva 95/08/CE).<sup>134</sup>

Nel vigore della vecchia legge marchi, come si è visto parlando della funzione del marchio e della tutela dei marchi celebri anteriormente alla riforma del '92, il “rischio di confusione” non era esplicitamente contemplato dalla norma come elemento costitutivo della fattispecie illecita né si parlava di confondibilità sull'origine.<sup>135</sup>

Quanto al “rischio di associazione”, la nozione era prevalentemente intesa,

---

*nel commercio qualsiasi segno in relazione a prodotti o servizi quando: a) il segno è identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato e se tale uso influisce o può influire sulla funzione del marchio di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi."*

133 Sulla nozione di “somiglianza” (*rectius* affinità) al decimo considerando (oggi undicesimo) la direttiva chiariva che era indispensabile che fosse interpretata in relazione al “rischio di confusione” e come la notorietà del segno acquistasse particolare importanza ai fini della sua determinazione. Anche l'associazione tra i segni e il grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti costituivano fattori rilevanti da prendere in considerazione.

134 Osservava *Ubertazzi*, già ai tempi dei lavori preparatori alla novella del '92, come la adozione della nozione comunitaria di “rischio di confusione”, ed in particolare di “rischio di associazione” tra i segni, avrebbe rafforzato la tendenza già in atto ad allargare la nozione di affinità e l'area di protezione del marchio. Cfr. *UBERTAZZI, I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, cit., pag. 18. Oggi queste disposizioni sono contenute negli artt. 12, comma 1, lett. *d*) e 20, comma 1, lett. *b*) c.p.i. e nell'art. 8.1 lett. *b*) del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario.

135 Per una analisi articolo per articolo della legge marchi così come modificata dal D.lgs. 480/92 si veda *VANZETTI, La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993. Si rinvia invece al volume *VANZETTI e GALLI, La nuova legge marchi*, cit., per il commento alla legge marchi aggiornata anche ai D.lgs. nn. 198/96 e 447/99.

uniformemente alla interpretazione datane anche successivamente dalla giurisprudenza comunitaria<sup>136</sup>, come una precisazione del “rischio di confusione” sull'origine, coerentemente anche con il decimo considerando della direttiva (oggi undicesimo considerando) che prendeva in considerazione il rischio di associazione come uno dei fattori del rischio di confusione.<sup>137</sup> Sostanzialmente l'espressione “rischio di associazione” era riferita, e lo è ancora oggi, alle ipotesi in cui vi era un errore del pubblico circa la sussistenza tra le imprese del titolare e del contraffattore di rapporti contrattuali o di gruppo.<sup>138</sup>

---

136 Cfr. Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, C-251/95, in *GADI*, 3713/1 (caso *Sabel v. Puma*); Corte di Giustizia CE, 29 settembre 1998, cit., 4038/7 (caso *Canon*); Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, C-342/97, *ivi*, 4045/1 (caso *Lloyd*).

La giurisprudenza comunitaria ha sostanzialmente aderito a quell'impostazione diffusasi negli anni immediatamente successivi alla riforma della legge marchi del 1992 che faceva coincidere il rischio di associazione con il rischio di confusione in senso lato, ovvero con quelle ipotesi in cui il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di soggetti diversi e che perciò anche i prodotti o servizi contraddistinti non provengono dalla stessa impresa, è comunque indotto a ritenere che tra le due imprese vi siano dei legami, contrattuali o di gruppo. Nella nozione di confusione in senso stretto sono invece ricomprese quelle ipotesi nelle quali il consumatore ritiene che i segni distintivi in conflitto appartengano alla stessa impresa e per tale ragione attribuisce i prodotti o servizi del contraffattore al titolare del marchio. Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in (a cura di) VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit., pagg. 315 ss. e 365 ss.

137 *Contra* SORDELLI, cit., pag. 26, secondo il quale l'espressione “rischio di associazione” stava a significare che il pubblico poteva assimilare i due marchi ed attribuire il marchio posteriore a quello anteriore.

FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 271, negava che l'espressione avesse una portata innovativa rispetto alla disciplina anteriore, essendosi verificati in giurisprudenza numerosi casi di contraffazione riscontrata sulla base del rischio di associazione fra i segni in conflitto.

138 In questo senso cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 19 e 22 ss. Sulle problematiche afferenti alla nozione di “rischio di associazione” nella dottrina e nella giurisprudenza dei Paesi del Benelux, il cui diritto dei marchi aveva costituito per più versi il modello della direttiva, ove l'espressione “rischio di associazione” aveva un significato completamente diverso, ovvero ricorreva quando l'uso del secondo marchio, anche senza determinare nel pubblico una confusione sull'origine dei prodotti, poteva diminuire il valore attrattivo del primo cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 190 ss.



Sul giudizio di confondibilità si contrapponevano, ma in realtà si contrappongono anche oggi, due orientamenti opposti, l'uno improntato ad una valutazione della confondibilità in astratto<sup>139</sup> e l'altro ad una valutazione in concreto<sup>140</sup>.

I punti più importanti dell'art. 4 della direttiva erano però indubbiamente il 3 e il 4 che riguardavano il riconoscimento di una tutela ampliata del “*marchio che gode di notorietà*” sia sul piano comunitario (che doveva essere obbligatoriamente inserito nelle leggi nazionali) sia su quello nazionale (ammesso facoltativamente).

---

Secondo *Galli*, a differenza dell'orientamento maggioritario, il “rischio di associazione” ricorre quando il consumatore ritenga che tra i prodotti contrassegnati dal marchio originale e da quello dell'imitatore esiste un collegamento non necessariamente sulla fonte d'origine, ma perché il secondo marchio richiama, anche in relazione ai prodotti per cui è usato, almeno una parte del messaggio che il primo marchio serve a comunicare in via esclusiva ai prodotti sui quali viene apposto dal titolare o da un terzo da lui autorizzato. Nello stesso senso, in *Id.*, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, pagg. 21 ss, in occasione del commento a due sentenze relative a marchi concessi anteriormente alla novella del'92 e sulla applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 88 del D.lgs. 480/92.

139 Cfr. *SENA*, *Il nuovo diritto dei marchi*, 1994, cit., pagg. 60 ss. e *Id.*, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pagg. 53 ss. Secondo *Sena*, il giudizio deve essere effettuato sulla base delle risultanze della registrazione, ciò anche in quanto in caso contrario si creerebbe una disparità tra la sfera di rilevanza dei marchi usati e quella dei marchi registrati ma non (ancora) usati.

140 Cfr. *VANZETTI e GALLI*, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 34 ss., che invece ritengono che con la valutazione in astratto si finisca con l'attribuire ad un marchio usato un ambito di tutela più ristretto di quello spettante al marchio non ancora usato e che sia 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 pericolo di confusione [...] -, ma non ridurre*”. Per tale ragione, secondo gli Autori, devono in realtà 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 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 in concreto per il pubblico [...]*”. Nello stesso senso cfr. *GALLI*, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, cit., pagg. 25 e 26. Vedi anche *VANZETTI*, *La funzione distintiva del marchio oggi*, cit., pag. 10, ove afferma che la confondibilità è necessariamente un giudizio in astratto in sede di novità del segno ed invece, nel caso di contraffazione, un giudizio contemporaneamente in astratto e in concreto; *VANZETTI e DI CATALDO*, *Manuale di diritto industriale*, cit., pagg. 243 ss.

La formula adoperata prevedeva l'esclusione dalla registrazione o la nullità dei marchi confondibili con un marchio comunitario o con un marchio nazionale anteriore, ancorché si trattasse di marchi registrati per prodotti o servizi “non simili” (*rectius* “non affini”), a condizione che il marchio comunitario o nazionale anteriore godesse di notorietà rispettivamente nella Comunità o nello Stato membro di cui si trattava e se l'uso senza giusto motivo del marchio successivo traeva indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o nazionale anteriore o recava pregiudizio agli stessi.

L'eventuale tutela allargata dei marchi nazionali “che godono di notorietà” sotto il profilo del loro potere invalidante rispetto ai marchi successivi trovava una corrispondenza al successivo art. 5.2 (oggi art. 5.2 della Direttiva 95/08/CE) nella norma parallela che concerneva la protezione in caso di contraffazione.

Il tipo di tutela accordato dalle norme consisteva dunque in un superamento del principio di specialità o di relatività che fino ad allora aveva caratterizzato la disciplina dei segni distintivi.

Queste disposizioni furono trasposte negli artt. 1.1 lett. *b*), 13, comma 2, e 17.1 lett. *e*) della legge marchi<sup>141</sup> (oggi artt. 12, comma 1, lett. *e*), 22, comma 2, e 20, comma 1, lett. *c*) c.p.i. e artt. 8.5 e 9.1 lett. *c*) del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario).

Nella traduzione ufficiale italiana degli artt. 4 e 5 della direttiva si utilizzava il termine “notorietà”, mentre nella legge marchi fu adottato il termine “rinomanza”.<sup>142</sup>

Nell'attuazione della direttiva, essendosi deciso di seguire il sistema della novellazione della vecchia legge marchi, e pertanto di mantenere in vita le norme di essa non incompatibili con la direttiva, l'espressione “notorietà” si era rivelata non utilizzabile, in quanto l'art. 17 della legge marchi attribuiva al predetto termine un significato diverso e più riduttivo. Nella legge marchi il marchio che godeva di notorietà era infatti quello che formava oggetto di preuso, che, se non

---

141 Come si è detto (vedi nota 132), a seguito della riforma del '96 l'art. 1.1 lett. *b*) diventò lett. *c*) e l'art. 17.1 lett. *e*) diventò lett. *f*).

142 Nella versione inglese della direttiva il termine utilizzato era “*reputation*”.

localizzato, era idoneo a togliere la novità al marchio successivamente registrato per prodotti o servizi dello stesso genere.<sup>143</sup>

Allo stesso tempo l'espressione "marchio celebre" era stata evitata perché avrebbe potuto indurre ad interpretazioni troppo rigorose ai fini del riconoscimento della tutela ultramerceologica.

Il legislatore italiano decise così di ispirarsi alla versione della direttiva in altre lingue ed in particolare a quella francese, dove si parlava di marchio che gode di "renommée", abbracciando così, secondo parte della dottrina, sia l'ipotesi di marchi celebri che di marchi semplicemente noti.<sup>144</sup>

Il limite inferiore della categoria dei marchi rinomati ai quali applicare la tutela ampliata merceologicamente era determinato dalla sussistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, che erano dunque elementi costitutivi della fattispecie cui la norma attribuiva la tutela al di là del principio di specialità e del pericolo di

---

143 Sulle ragioni che indussero il legislatore italiano alla scelta dell'espressione "marchio che gode di rinomanza" in sede di lavori preparatori della legge delega, inserita nella legge comunitaria del 1991, per attuare la Direttiva 104/89/CEE cfr. FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 269-270.

144 Autorevole dottrina aveva inizialmente ritenuto che il legislatore comunitario, scegliendo di designare questa categoria di marchi con l'espressione "marchio che gode di notorietà", intendesse riferirsi al marchio celebre o di alta rinomanza, seppur intesi nella accezione più ampia e cioè come marchi conosciuti da tutti o che comunque godevano di una vasta notorietà. Ciò in quanto nel progetto di direttiva era stata usata l'espressione "larga notorietà", poi però modificata a fronte delle resistenze dei rappresentanti del Benelux. Cfr. VANZETTI, *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, cit., pagg. 1443-1444 e specialmente la nota 32. L'Autore cambiò successivamente opinione ritenendo che il riferimento non fosse soltanto al marchio di alta rinomanza bensì ad ogni ipotesi in cui l'appropriazione del marchio poteva determinare un indebito vantaggio per l'usurpatore o un pregiudizio per il titolare, il che poteva verificarsi anche nel caso di marchi semplicemente noti. Cfr. ID., *La nuova legge marchi*, 1993, cit., pagg. 24-25. Vi era chi invece sosteneva che la definizione contenuta nell'art. 1 l.m. coincidesse con quella di marchio celebre. Cfr. ad esempio, SORDELLI, cit., pag. 26. In ogni caso, sulla evoluzione della nozione di "marchio che gode di rinomanza" e sulla interpretazione oggi prevalente in dottrina e in giurisprudenza si rinvia al capitolo II, paragrafo 2.

confusione.<sup>145</sup>

La legge condizionava la tutela del marchio rinomato altresì al fatto che il terzo ne facesse uso “senza giusto motivo”, requisito che verrà analizzato ampiamente nell'ultimo paragrafo del capitolo II, ma la cui importanza, si ritiene, è stata probabilmente talmente sottovalutata, da venire semplicemente ritenuto coincidente con le scriminanti elencate nell'art. 1-*bis*, comma 1, l.m. (oggi art. 21, comma 1, c.p.i. e art. 12 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario).<sup>146</sup>

L'introduzione della protezione ultramerceologica del marchio che gode di rinomanza ebbe senz'altro un impatto significativo sulla nozione di funzione del marchio e dunque, conseguentemente, su quella di affinità, che fino a quel momento era stata ampliata al fine di riconoscere tutela al marchio celebre pur entro i limiti del giudizio di confondibilità e del principio di specialità.

Quanto alla funzione, di cui si è ampiamente dibattuto, anche con riferimento alle conseguenze della previsione di una disciplina ad *hoc* del marchio celebre, nel paragrafo 2, ci si limita ad osservare che all'alba della riforma del '92 convivevano nella nuova legge due categorie di marchi: il marchio ordinario, segno distintivo della provenienza del prodotto e strumento di protezione dell'avviamento aziendale, e il marchio che gode di rinomanza, bene immateriale che, a causa del suo contenuto simbolico ed evocativo, incorporava un suo potere di vendita, oggetto di protezione per sé considerato.<sup>147</sup>

Un'altra importante disposizione della direttiva era quella relativa alle limitazioni

---

145 Il riferimento al pregiudizio alla capacità distintiva del marchio costituiva un chiaro accoglimento della teoria della *dilution* del marchio celebre, che fino ad allora era stata molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. Quanto al pregiudizio alla rinomanza, che poteva ricorrere nei casi in cui il marchio veniva apposto su prodotti scadenti, esso veniva abitualmente designato con il termine di “infangamento” o “*tarnishing*”. Anche per l'analisi di questi requisiti, indispensabili per godere della tutela del marchio che gode di rinomanza, si rinvia comunque al capitolo II.

146 Cfr. VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 42.

147 Cfr. FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 270. Per una critica verso la qualifica come bene immateriale cfr. VANZETTI, *Commento alla Direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, cit., pag. 1446.

al diritto di esclusiva contenuta nell'art. 6 (oggi art. 6 della Direttiva 95/08/CE), ove al primo comma venivano elencate una serie di casi nei quali il titolare del diritto di esclusiva non poteva opporsi all'uso del marchio in funzione descrittiva da parte del terzo.

In particolare, la norma condizionava la liceità delle eccezioni elencate al diritto di esclusiva alla conformità del comportamento altrimenti contraffattorio “*agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*”.

Questa norma fu trasposta nella legge marchi all'art. 1-*bis* (oggi art. 21, comma 1, c.p.i. e art. 12 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario).

La norma introdotta *ex novo* nella legge marchi prevedeva che il titolare non poteva opporsi agli usi da parte del terzo del marchio elencati nel comma 1 a condizione che l'uso fosse “*conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.*”

Il testo della formula di chiusura differiva quindi lievemente da quello della direttiva, ma, secondo alcuni autori, corrispondeva pienamente alla *ratio* della norma, salvaguardando da un lato l'esigenza descrittiva di dati reali che la norma voleva rispettare ed allo stesso tempo impedendo che quella esigenza potesse essere sfruttata a fini parassitari.<sup>148</sup>

Ciò non significava che ogni uso descrittivo del marchio altrui era considerato professionalmente corretto, in quanto una siffatta interpretazione avrebbe svuotato di significato l'art. 6 della direttiva.

Il riferimento all'uso “*non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*” veniva inteso come una ulteriore limitazione del campo in cui i comportamenti contemplati nella norma erano consentiti. Mentre con riferimento agli usi in funzione di marchio vi era dunque una sorta di presunzione *iuris et de iure* di scorrettezza, i comportamenti corretti dovevano essere stabiliti in concreto, caso per caso.<sup>149</sup>

---

148 Cfr. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 31 e 32.

149 Cfr. VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 47-48. Come si vedrà, questo inciso non è stato trasposto nell'art. 21, comma 1, c.p.i. Sulle conseguenze di questa modifica e sull'interpretazione di questa disposizione nel c.p.i., soprattutto con riferimento alle ipotesi di usi (leciti) dell'altrui marchio che gode di rinomanza si rinvia però al capitolo III, paragrafo 6, di

Come si è detto, queste non furono le uniche innovazioni introdotte con la novella del '92.

Tra le più significative e rilevanti, anche alla luce di una correlazione con la tutela del marchio che gode di rinomanza, si segnala in primo luogo il passaggio dal c.d. regime a cessione vincolata al c.d. regime a cessione libera del marchio.

A differenza del progetto di regolamento sul marchio comunitario che prevedeva la libera circolazione del marchio, la direttiva non parlava del regime della cessione.

L'art. 15 della legge marchi (oggi art. 23 c.p.i. e artt. 17 e 22 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario) fu nonostante ciò modificato profondamente, eliminando proprio la regola che consentiva la cessione del marchio solo con l'azienda o un ramo di essa, probabilmente in parte proprio perché la stessa scelta era stata compiuta dal legislatore del marchio comunitario, in parte perché la direttiva conteneva altre disposizioni (obbligatorie) che una volta attuate sarebbero state incompatibili con un regime a cessione vincolata.<sup>150</sup>

Prima fra tutte l'art. 8 della direttiva (oggi art. 8 della Direttiva 95/08/CE) che, quanto alla licenza del marchio, riconosceva espressamente l'ammissibilità delle licenze non esclusive e l'azione contro il licenziatario inadempiente ed estendeva la tutela contro l'inganno anche alle licenze.

Così facendo la novella fece venire meno quello che fino ad allora era stato il pilastro sul quale si era basata la tesi della funzione distintiva come funzione giuridicamente tutelata del marchio.<sup>151</sup>

All'art. 13 l.m. (oggi art. 22 c.p.i.), che fu anch'esso completamente novellato, fu

---

questo lavoro.

150 Contrario, nel silenzio della direttiva, all'abbandono della cessione vincolata era FLORIDIA, *La Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi nella prospettiva del Mercato Unico Europeo*, cit., pagg. 367-368.

151 Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 137 ss. e in particolare pagg. 142-143, dove si afferma che a seguito dalla riforma 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”.

inserito il c.d. *principio di unitarietà dei segni distintivi*, mentre all'art. 22 l.m. (oggi art. 19 c.p.i. e art. 5 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario) fu introdotta una modifica, non prevista dalla direttiva, relativamente ai soggetti del diritto di marchio, consistente nello svincolare la titolarità del marchio dalla qualifica di imprenditore, e all'art. 43 l.m. fu eliminata la previsione della decadenza del marchio per “*cessazione definitiva, da parte del titolare del marchio, della produzione o del commercio*”.

Fu infine prevista all'art. 41, comma 1, lett. *b*) l.m. (oggi art. 26, comma 1, lett. *b*) c.p.i.) la sanzione della decadenza dal diritto esclusivo in caso di uso ingannevole del marchio di cui all'art. 11 l.m. (oggi art. 14, comma 2, lett. *a*) c.p.i.), che insieme ad altre norme della legge marchi (quali ad esempio quelle relative al divieto di inganno derivante dal trasferimento o dalla licenza di cui si è detto prima) andavano a formare quello che viene pacificamente definito come lo “statuto di non decettività” del marchio, ossia la previsione di una serie di norme all'interno della legge marchi volte *in primis* a tutelare il consumatore contro ogni forma di inganno derivante dal marchio o dal suo utilizzo.<sup>152</sup>

## **5. Prime osservazioni sull'ampiezza e sui limiti della tutela del marchio rinomato.**

Dall'analisi sin qui svolta è possibile compiere alcune prime, seppur parziali, riflessioni, circa l'ampiezza ed i limiti della tutela dei marchi rinomati.

Ciò al fine di fare il punto sui risultati a cui si è fino a questo momento pervenuti, non allontanandosi da quelli che sono gli scopi dell'indagine indicati

---

<sup>152</sup> “Le norme che vietano l'inganno del pubblico vengono perciò ad acquisire un rilievo paragonabile a quello che, prima delle riforme, andava attribuito al divieto di cessione libera del marchio, e cioè sostituiscono alla garanzia indiretta di costanza qualitativa che nel sistema della legge del 1942 era affidato al divieto di cessione libera e alla correlativa funzione di indicazione di origine, una forma di garanzia diretta di conformità al contenuto del messaggio collegato al marchio.” Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pag. 158.

nell'introduzione, indagine rivolta, come si è detto, ad esaminare *in primis* il percorso evolutivo vissuto dai marchi che godono di rinomanza a partire dalle prime forme di protezione riconducibili, come si è visto, alla mera elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, al fine di stabilire se oggi possa ritenersi che la loro tutela abbia raggiunto livelli tali da accordare un *favor* talmente elevato al titolare del marchio famoso da limitare considerevolmente la concorrenza.

Il cammino percorso da questa categoria di marchi nella ricerca di una forma di tutela adeguata alle loro peculiarità, come si è visto, è iniziato con il riconoscere una tutela allargata sotto il profilo merceologico, ma pur sempre entro il limite del principio di specialità, limitatamente ad una fascia alta di marchi famosi.

Fino alla riforma del '92 si era quindi privilegiato un approccio restrittivo della tutela e della nozione di marchio famoso (*rectius* celebre).

La giurisprudenza, per accordare tutela al marchio celebre, richiedeva non solo la prova della celebrità raggiunta dal marchio, ma anche dell'affinità in concreto (seppur allargata) tra i prodotti sui quali erano apposti i segni in conflitto.

Si può pertanto escludere che vi fosse una qualche forma di automatismo nel riconoscere tutela ai marchi celebri.

La sola celebrità, intesa come “buona fama” e non come semplice notorietà, non era di per sé sufficiente a garantire al marchio celebre tutela, e ciò benché vi fosse la necessità di assicurare a marchi dotati di una simile caratteristica una qualche forma di tutela anche in casi nei quali sarebbe stata negata a marchi ordinari.

Non mancarono infatti casi nei quali si negò tutela a marchi famosi nonostante fosse innegabile, pur trattandosi di prodotti non affini, l'approfittamento da parte del terzo dell'accreditamento ottenuto dal marchio sul mercato.<sup>153</sup>

Certamente il contesto giuridico in cui si sviluppò la categoria dei marchi celebri influenzò il tipo di approccio alla loro tutela.

Non si può infatti dimenticare che anteriormente alla riforma del '92 il sistema dei marchi era un sistema a cessione vincolata, i marchi potevano essere registrati esclusivamente da soggetti imprenditori e decadevano in caso di cessazione

---

<sup>153</sup> Il riferimento è ad esempio ai casi *JPS*, *Coca Cola*, *Milde Sorte* e *Champagne* di cui si è parlato al paragrafo 3 e, in particolare, alla nota 104.



definitiva da parte del titolare del marchio dell'attività di impresa, l'unica funzione giuridicamente tutelata del marchio era la funzione distintiva, intesa come funzione d'indicazione d'origine, e la tutela del marchio era delimitata dal principio di specialità.

Ciò nonostante, non si può fare a meno di chiedersi (e di ciò ci si occuperà più avanti) se il passaggio ad un regime a cessione libera, l'introduzione della possibilità per chiunque, anche non imprenditore, di registrare un marchio d'impresa ed il riconoscimento di altre funzioni del marchio, oltre a quella sull'origine di prodotti, siano state ragioni sufficienti per estendere la tutela dei marchi famosi anche a marchi semplicemente noti, laddove vi fosse un indebito vantaggio o un pregiudizio, o comunque fino ad abbracciare ogni forma di agganciamento parassitario.

Certamente l'intenzione del legislatore della novella era stata quella di equilibrare il sistema dei marchi attraverso l'introduzione di una forma di tutela che di fatto era già esistente anche prima della riforma.

Prima della riforma del'92 sicuramente non vi era automatismo nel tutelare i marchi celebri, né vi era disparità di trattamento per i marchi semplicemente noti: entrambi erano tutelati contro la confondibilità nei limiti del principio di specialità sulla base di un giudizio di affinità tra prodotti condotto con criteri via via più elastici a seconda del livello di notorietà raggiunto dal marchio.

Gli unici a non ricevere tutela nell'ambito del diritto dei marchi erano i marchi celebri in caso di uso da parte del terzo di un marchio uguale per prodotti non affini. Come si è visto, vi furono casi nei quali fu riconosciuta loro tutela attraverso l'applicazione di discipline esterne alla legge marchi, quali l'art. 2598 c.c. o l'art. 2043 c.c.

In base al grado di conoscenza del marchio da parte del pubblico vi era dunque una gradazione della tutela sotto il profilo merceologico, ma non vi era disparità di trattamento.

Vedremo nel proseguo del presente lavoro se le stesse considerazioni possono ritenersi valide anche con riferimento alla tutela del marchio che gode di rinomanza oggi.

## CAPITOLO II

### LA TUTELA DEL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA: AMPIEZZA E LIMITI

**Sommario:** 1. Premessa: I requisiti per l'applicabilità della tutela ultramerceologica; 2. La nozione di “rinomanza”: dalla sentenza *General Motors* alla giurisprudenza nazionale; 2.1 Ambito merceologico e pubblico di riferimento; 2.1.1. La sentenza *Davidoff* e l'estensione della tutela ai prodotti affini; 2.2 Ambito territoriale e marchio nazionale; 2.2.1. La sentenza *Pago* e il concetto di “parte sostanziale del territorio della Comunità”; 3. Il concetto di “nesso” e la somiglianza tra i segni: dalla sentenza *Adidas* alla sentenza *Intel* 4. Le ipotesi di pregiudizio e di indebito vantaggio; 5. Il giusto motivo.

#### **1. Premessa: I requisiti per l'applicabilità della tutela ultramerceologica**

La tutela del marchio che gode di rinomanza è oggi contenuta nel c.p.i., quanto al giudizio di novità, all'art. 12, comma 1, lett. e) e, quanto alla tutela contro la contraffazione, all'art. 20, comma 1, lett. c) e, nel Regolamento 207/09 sul marchio comunitario (RMC), rispettivamente agli artt 8.5 e 9.

Come si è visto ampiamente nel capitolo precedente, la previsione della tutela del marchio che gode di rinomanza è frutto della riforma del '92 avvenuta per dare attuazione alla Direttiva 104/89/CEE (oggi Direttiva 95/08/CE).

Con l'introduzione di questa disciplina nel nostro ordinamento sono state apportate modifiche talmente rilevanti al sistema dei marchi da dare vita ad una serie di questioni interpretative attorno alle quali ancora oggi si dibatte sia in dottrina che in giurisprudenza.

La prima modifica, dalla quale poi sono sostanzialmente derivate tutte le altre, è consistita nel riconoscimento della funzione suggestiva del marchio come altra funzione giuridicamente protetta, oltre a quella distintiva sull'origine dei prodotti.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> “(Q)uella accordata dal legislatore comunitario non è tanto una tutela dei marchi dotati di rinomanza quanto una tutela della rinomanza dei marchi, nel senso che la protezione non riguarda il marchio in quanto segno distintivo (il quale è invece tutelato nei limiti del rischio di

Questo mutamento così radicale relativamente alla funzione del marchio è oggi pacificamente ammesso sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.<sup>155</sup>

Dall'espresso riconoscimento del potere evocativo e simbolico del marchio è derivato il superamento del principio di specialità e, quindi, la previsione di una tutela del marchio famoso, svincolata dal rischio di confusione sull'origine e dal giudizio di affinità, ed operante nelle ipotesi in cui si configurano situazioni di agganciamento parassitario al marchio che gode di rinomanza o di pregiudizio a quest'ultimo.

Il marchio che gode di rinomanza gode dunque di una tutela c.d. *ultramerceologica*, che prescinde dal rischio di confusione e si estende (anche) ai prodotti non affini.<sup>156</sup>

---

*confusione sull'origine), ma la reputation di cui esso gode.” Cfr. MANSANI, La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi, in Riv. Dir. Ind., 1997, I, pag. 145.*

155 In dottrina si richiama nuovamente su tutti GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., che, alle pagg. 150-151, afferma: “*Nel sistema della nuova legge il marchio viene dunque in considerazione non più (soltanto) nella sua funzione di indicatore di provenienza, ma in quella (eventualmente comprensiva della prima) di strumento di comunicazione, di «messaggero»: ossia viene in considerazione non solo per l'informazione che esso fornisce al pubblico sulla provenienza dei prodotti o servizi contrassegnati [...], ma per tutte le componenti, informative o suggestive, del messaggio di cui il marchio è portatore che come tale ricollega ai prodotti o servizi per i quali viene usato.*” Tra le tante sentenze nazionali, successive alla riforma del '92, nelle quali si ammette che la funzione suggestiva è una delle funzioni del marchio, unitamente a quella distintiva di indicazione di provenienza, cfr. Trib. Monza, 8 luglio 1999, in *GADI*, 4016/5 (caso *Pirelli*); Trib. Roma, 3 marzo 2006, *ivi*, 5005/4 (caso *Salvatore Ferragamo*); Trib. Milano, 10 giugno 2010, *ivi*, 5647/1 (caso *Puma*); Trib. Milano, 1° dicembre 2010, *ivi*, 5587/4 (caso *Panerai*); Trib. Roma, 22 dicembre 2010, *ivi*, 5669/4 (caso *Pitti Immagine*); Trib. Milano, 14 febbraio 2011, *ivi*, 5690/1 (caso *Max Mara*). Quanto alla giurisprudenza comunitaria si rinvia alle numerose decisioni richiamate alla nota 68 del capitolo I, paragrafo 2.

156 Sul significato di questa espressione si rinvia al paragrafo 2.1.1. di questo capitolo.

Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 150, che con riferimento alla normativa sul marchio che gode di rinomanza osserva che “*riconosce l'interferenza fra marchi prescindendo, non solo dalla confondibilità in concreto fra prodotti e servizi, ma anche dalla loro identità o affinità (per categorie merceologiche) in astratto.*”

Perché un marchio possa beneficiare di questa tutela allargata è necessaria la sussistenza di una serie di presupposti, alcuni dei quali previsti espressamente dalle norme, mentre altri elaborati dalla giurisprudenza, soprattutto comunitaria, in materia.

I requisiti, per i quali l'onere della prova incombe sul titolare del marchio che invoca la tutela ultramerceologica, sono in primo luogo la rinomanza (la cui sussistenza deve essere valutata sia con riferimento al pubblico interessato che a livello territoriale), e poi l'uso da parte del terzo che consenta di trarre indebitamente vantaggio dalla capacità distintiva o dalla rinomanza del marchio o, in alternativa, rechi pregiudizio agli stessi.

Il “giusto motivo” è invece l'esimente che può essere invocata dal titolare del marchio successivo o dal presunto contraffattore per evitare l'efficacia invalidante del marchio rinomato anteriore o per escluderne la contraffazione.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia sembra poi avere aggiunto un altro requisito a quelli desunti dalle norme sopra richiamate, ovvero il c.d. “nesso”, sul cui ruolo nella configurazione della fattispecie illecita si discute tuttora.

Non univoche sono anche le opinioni circa il ruolo svolto dalla tutela del marchio che gode di rinomanza rispetto all'intero sistema del diritto dei marchi, divise tra chi la ritiene una forma di protezione eccezionale riservata ad una particolare categoria di marchi<sup>157</sup> e chi invece la ritiene una forma normale di tutela dei marchi, che si riferisce a tutte quelle ipotesi nelle quali l'appropriazione di un marchio altrui può determinare un indebito vantaggio per l'utilizzatore o un pregiudizio per il titolare del marchio anteriore.<sup>158</sup>

---

157 Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, cit, pag. 109, “*La categoria del marchio che gode di rinomanza non può essere delineata in termini troppo ampi anche perché la protezione ad essa fornita dalla norma rimane profondamente altra rispetto alla protezione del marchio che la legge delinea come normale, e che viene fornita al marchio «comune». Non sarebbe sistematicamente corretto, allora, costruire la fattispecie del marchio «comune», cui va la tutela «normale», come fattispecie residuale, che comprenda solo i marchi «non noti»; alla tutela normale deve corrispondere una fattispecie che raccoglie lo spazio maggiore della realtà*”. Nello stesso senso cfr. MANSANI, cit., pagg. 142 e 145; OLIVIERI, *Contenuto e limiti dell'esclusiva*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998, pag. 30.

158 Cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 209 e 212, Id.,

Ciò premesso, si procederà ad esaminare i predetti requisiti, dapprima singolarmente, e poi nel loro insieme per stabilire ampiezza e limiti della tutela del marchio rinomato, oggetto e scopo di questa indagine.

## **2. La nozione di “rinomanza”: dalla sentenza *General Motors* alla giurisprudenza nazionale.**

Il primo requisito che il marchio deve possedere perché il suo titolare possa invocare la tutela extramerceologica è la “rinomanza”.

Gli artt. 12 e 20 c.p.i. parlano rispettivamente di marchio anteriore registrato che goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e di marchio registrato che goda nello Stato di rinomanza.

Perché si possa avere rinomanza occorre che il marchio sia stato usato, altrimenti non potrebbe essere noto al consumatore.<sup>159</sup>

---

*Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 277 ss. e in particolare 279, dove sottolinea come, sul piano pratico, sia la protezione dei marchi normali sia di quelli rinomati “*portano al risultato di proteggere il titolare del marchio contro le utilizzazioni di segni eguali o simili che comportino in sostanza l'appropriazione non autorizzata di una sorta di «economia esterna» del marchio, legata al messaggio in esso incorporato*”, mentre sul piano teorico “*si tratta in realtà in entrambi i casi di proteggere segni, che oltre ad assolvere una funzione di identificazione, assumono anche un valore simbolico, cioè sono portatori di un messaggio in relazione al quale divengono suscettibili di essere sfruttati economicamente*”; GHIDINI, *Profili Evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, II ed., 2008, pagg. 259-260; RONCAGLIA, *Nozione di confondibilità e tutela della funzione suggestiva del marchio*, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, cit., pagg. 179, secondo il quale le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 1 l.m. (oggi art. 20 c.p.i.) “*non dovrebbero [...] rappresentare affatto parametri alternativi ma scandire piuttosto, in via complementare, le fasi successive dell'iter d'indagine che il giudice dovrà seguire nel verificare se sussista contraffazione del segno*”; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 1994, cit., pag. 65, ID., *Il nuovo diritto dei marchi*, 1998, cit, pag. 83, ID., *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 151; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pagg. 263-264; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 37.

<sup>159</sup> SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 1994, cit., pagg. 65 ss. e in particolare pag. 66 dove si legge: “*L'estensione della sfera di rilevanza del marchio al di là del principio di specialità presuppone*

Né la direttiva 95/08/CE né le norme nazionali contengono tuttavia una definizione rispettivamente di “marchio che gode di notorietà” e di “marchio che gode di rinomanza”, che quindi è stata ricercata altrove.

Subito dopo la riforma del '92, in dottrina, si assistette ad un forte dibattito relativamente a cosa rientrasse nella espressione “marchio che gode di rinomanza” scelta dal legislatore nazionale (ed ancor prima in quella di “marchio che gode di notorietà” adottata in sede comunitaria).

Come si è ampiamente spiegato nel paragrafo 4 del precedente capitolo, la ragione principale che indusse il legislatore italiano ad adottare questa particolare espressione, anziché quella di “marchio che gode di notorietà” derivante dalla traduzione italiana del testo della direttiva, fu quella di evitare confusione con i marchi preusati previsti dall'art. 17 della vecchia legge marchi (oggi art. 12 c.p.i.).<sup>160</sup>

Ma a prescindere dalle ragioni alla base della scelta terminologica operata dal legislatore, ciò di cui si discuteva era sostanzialmente il contenuto di questa espressione.

Accanto ad autori che ritenevano che la nozione coincidesse con quella di marchio celebre, dandone dunque una interpretazione restrittiva,<sup>161</sup> ve ne erano altri che

---

*insomma una fattispecie complessa (registrazione, uso e acquisto di una certa rinomanza), distinta dalla ordinaria fattispecie costitutiva del (diritto sul) marchio, consistente nella sola registrazione.”* ID., *Il nuovo diritto dei marchi*, 1998, cit., 83 ss.; ID., *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 152.

160 L'espressione “marchio celebre” fu evitata dal legislatore per scongiurare interpretazioni troppo rigorose della normativa ai fini della tutela ultramerceologica. Cfr. FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 270. Si richiama anche la “Relazione alla legge-marchi modificata nel 1992” pubblicata in *Marchi, invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali (dalle origini ai TRIPs fino al protocollo di Madrid)*, Giuffrè, Milano, 2000, pagg. 31 ss. e, in particolare, pag. 34, dove si spiegano le ragioni della scelta terminologica compiuta dal legislatore italiano. Per ogni approfondimento ulteriore si rinvia alle pagg. 55 ss. del capitolo I.

161 Cfr. FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 269-270; FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, pag. 161; OLIVIERI, cit., pag. 29; SORDELLI, cit., pag. 26; VANZETTI, *Commento alla Direttiva CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, cit., pagg. 1443-1444, opinione poi completamente rivista in ID., *La nuova legge marchi*, 1993, cit., pagg. 24-

propendevano per un nozione ampia, che andava ad abbracciare sia i marchi celebri sia i marchi semplicemente noti, magari in ambiti limitati territorialmente o specialistici.<sup>162</sup>

Parte della dottrina favorevole all'interpretazione ampia della espressione “marchio che gode di rinomanza” sosteneva anche che gli elementi costitutivi della fattispecie, e dunque della tutela ultramerceologica, fossero in realtà l'indebito vantaggio e il pregiudizio, e che, se ne sussisteva (almeno) uno, il marchio doveva ritenersi rinomato. Questa impostazione non solo consentiva di applicare la tutela allargata anche a marchi semplicemente noti, magari in un

---

25.

162 Cfr. BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della corte di giustizia europea*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, Tomo I, pag. 122; GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 211-212, Id., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 27-28; GHIDINI, cit., pagg. 259-260, secondo il quale “con la riforma, ogni marchio è potenzialmente un «marchio rinomato»”; RICOLEFI, *I segni distintivi*, Giappichelli, Torino, 1999, pagg. 75-76 e pag. 140, ove si afferma: “È difficile dunque asserire che i marchi che godono di rinomanza costituiscono una categoria chiusa e dai confini ben stabiliti. Ed è ancora più difficile sostenere che si possa individuare una soglia percentuale (ad es.: marchio conosciuto dal 70% della popolazione) cui ricollegare la qualifica di marchio celebre. Ci troviamo di fronte al contrario ad una categoria aperta, i cui confini oscillano tra un massimo ed un minimo di rinomanza. Al polo estremo dello spettro ci troviamo quelli che la giurisprudenza in passato definiva come marchi celebri: tali erano quei segni noti a pressoché tutta la popolazione, ivi compresi quei soggetti che mai avessero consumato o usato il bene contraddistinto da quel segno. [...] Ma l'indebito vantaggio o pregiudizio si può verificare anche in relazione a marchi che non abbiano raggiunto lo stesso tasso di notorietà: all'estremo inferiore dello spettro vi potranno essere marchi largamente accreditati solo presso alcuni segmenti della popolazione.”; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 1994, cit., pag. 65, Id., *Il nuovo diritto dei marchi*, 1998, cit., pag. 83, Id., *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pagg. 151-152; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 262; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 36-38. Vedi però DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, cit., pagg. 108-109, secondo il quale è più appropriato parlare di marchi famosi, comprendendo in questa categoria sia i marchi evocativi, cioè dotati di un particolare valore simbolico, sia i marchi apposti su prodotti particolarmente apprezzati dal pubblico e molto conosciuti, con esclusione invece di quelli semplicemente noti.

ambito specifico, ma faceva venire meno la necessità di graduare di volta in volta la celebrità.<sup>163</sup>

In ogni caso, la seconda soluzione è sempre stata quella prevalente in dottrina ed ha trovato riscontro ed accoglimento nella giurisprudenza comunitaria ed in particolare nella notissima sentenza *General Motors*, con la quale la Corte di Giustizia ha fornito per la prima volta una definizione di “marchio che gode di

---

163 “*Il limite inferiore della categoria alla quale potrà applicarsi la tutela merceologicamente ampliata sarà segnato dal fatto che l'uso del terzo possa apportargli un vantaggio, ovvero possa arrecare un pregiudizio al titolare. Il che si verificherà per l'appunto soprattutto per i marchi celebri, ma potrà verificarsi anche per marchi semplicemente noti, magari in ambiti limitati territorialmente, o specialistici, ecc..*” Cfr. VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 262. Nello stesso senso GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 212, Id., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 27-28; Id., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 276-277, in cui si osserva che un'interpretazione sistematica delle norme che disciplinano i segni distintivi impone che ogni volta che si determina un approfittamento o un pregiudizio il marchio deve ritenersi rinomato, essendo la rinomanza “*l'attitudine del segno a comunicare un messaggio al quale sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull'origine*”, e conseguentemente non vi è una reale soluzione di continuità tra la protezione dei marchi normali e di quelli rinomati, poiché “*in entrambi i casi si tratta di proteggere ciò che ciascun singolo marchio rappresenta in concreto sul mercato*”; RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 139-140; SANDRI, *Marchio comunitario e marchio di rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 1997, n. 2, pag. 123; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 1994, cit., pagg. 65-66; Id., *Il nuovo diritto dei marchi*, 1998, cit., pagg. 83-84, Id., *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pagg. 151-152; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 37-38. In giurisprudenza cfr. Trib. Torino, 23 maggio 2000, in *GADI*, 4159/1 (caso *Jaguar*); App. Milano, 4 maggio 2001, *ivi*, 4348/5 (caso *Plasmon*); Trib. Torino, 7 marzo 2002, *ivi*, 4413/4 (caso *Venus*).

Nella giurisprudenza comunitaria è invece ricorrente l'affermazione secondo la quale la disciplina del marchio che gode di rinomanza è applicabile solo quando ricorrono cumulativamente tutte e tre le condizioni della identità o somiglianza dei marchi, della notorietà del marchio e del rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi. Cfr. Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, T-67/04, punto 30, in *GADI*, 4923 (*SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, T-215/03, punto 34, *ivi*, 5330/2 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 16 maggio 2007, T-137/05 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla e La Perla Parfums*); Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, T-181/05, *ivi*, 5334/1, punti 60-61 (caso *Citi/Citibank*); Trib. I grado CE, 19 giugno



notorietà” (*rectius* di “marchio che gode di rinomanza”).<sup>164</sup>

La Corte di Giustizia, nell'interpretare l'art. 5.2 della Direttiva 104/89/CEE (oggi art. 5.2 della Direttiva 95/08/CE), ha affermato che affinché un marchio possa beneficiare di una tutela estesa a prodotti o servizi non affini “*deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti*”, senza che sia necessario che il marchio “*sia riconosciuto da una percentuale del pubblico così definito*”.<sup>165</sup>

---

2008, T-93/06 (caso *Mineral SPA/SPA*).

164 Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, cit. e, con nota di CARAMELLI, in *Dir. Ind.*, 2000, n. 3, pagg. 241 ss. La controversia oggetto del giudizio vedeva contrapposta la General Motors Corporation, titolare del marchio “*Chevy*” per autoveicoli del tipo van, alla società belga Yplon in merito all'uso da parte di quest'ultima di un marchio identico per contraddistinguere detersivi e prodotti di pulizia.

Secondo *Galli* (vedi in GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 277-278; *Id.*, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pagg. 28-29), questa sentenza presupporrebbe implicitamente l'impostazione secondo la quale il vero limite per l'applicazione della tutela allargata è costituito dall'esistenza di un approfittamento o di un pregiudizio e ciò sarebbe particolarmente evidente nelle conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs, che, al punto 42, afferma: “*Dopo tutto, è necessario prendere in considerazione le previsioni contenute nell'art. 5.2 nel loro insieme. Perciò il giudice nazionale dovrà considerarsi soddisfatto in ogni caso in cui l'uso del segno in contestazione è effettuato senza giusto motivo e trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Questi requisiti, applicati in modo appropriato, assicureranno che ai marchi che godono di rinomanza, sia o no questa rinomanza sostanziale, non sia concessa una protezione indebitamente intesa.*”

In realtà, la Corte di Giustizia in questa sentenza sembra confermare quell'orientamento della giurisprudenza comunitaria che ritiene la disciplina del marchio che gode di rinomanza applicabile solo quando ricorrono cumulativamente tutte e tre le condizioni della identità o somiglianza dei marchi, della notorietà del marchio e del rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi. Al punto 30 della decisione, infatti, la Corte afferma che “*(i)l giudice nazionale, qualora al termine del suo esame consideri che è soddisfatto il requisito della notorietà, per quanto riguarda sia il pubblico interessato che il territorio in questione, dovrà procedere all'esame del secondo requisito di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, cioè l'esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d'impresa precedente*”.

165 È interessante notare che, prima di arrivare a definire il grado di conoscenza necessario ai fini della tutela nei confronti di prodotti o servizi non simili (punto 26 della decisione), la Corte svolge

La giurisprudenza nazionale ha generalmente accolto la definizione ampia di marchio che gode di rinomanza data dalla Corte di Giustizia<sup>166</sup>

Ciò non significa che determinare in concreto quando un marchio sia rinomato secondo la nozione datane dalla Corte di Giustizia sia agevole.

Nella decisione sono indicati una serie di parametri che il giudice nazionale deve prendere in considerazione per stabilire se un marchio si può ritenere conosciuto secondo la definizione datane dalla stessa Corte, quali, in particolare, “*la quota di*

---

una serie di considerazioni relativamente alla traduzione nelle diverse lingue europee dell'espressione “gode di notorietà”, rilevando come nella versione tedesca, olandese e svedese sia utilizzato un termine che indica che il marchio deve essere “conosciuto”, senza precisare l'estensione della conoscenza richiesta, mentre le altre versioni linguistiche utilizzano il termine “notorio” o espressioni che implicano comunque, sul piano quantitativo, un certo grado di conoscenza fra il pubblico. La Corte conclude il ragionamento affermando la necessità “*di una soglia di conoscenza che, nell'ambito di una interpretazione uniforme del diritto comunitario, discende da una comparazione fra tutte le versioni linguistiche della direttiva*” (punti 20-22 della decisione).

166 Cfr. Trib. Vicenza, 9 novembre 2000, in *GADI*, 4249/1 (caso *Alta Vista*); App. Milano, 8 maggio 2001, *ivi*, 4349/15 (caso *Silhouette*); Trib. Milano, 6 giugno 2002, *ivi*, 4442/2 (caso *Artemide*); Trib. Milano, 24 luglio 2003, *ivi*, 4589/2 (caso *Montblanc*); Trib. Roma, 3 marzo 2006, cit., 5005/5 (caso *Salvatore Ferragamo*); Trib. Torino, 26 novembre 2007, *ivi*, 5253/6 (caso *Luis Vuitton*); Trib. Bologna, 12 febbraio 2008, *ivi*, 5366/2 (caso *Chanel*); Trib. Milano, 25 febbraio 2008, *ivi*, 5272/1 (caso *Bridge*); Trib. Catania, 15 maggio 2008, *ivi*, 5371/1 (caso *Mandarinetto*); Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, *ivi*, 5404/2 (caso *Pollini*); Trib. Bologna, 23 novembre 2009, *ivi*, 5628/1 (caso *FIAT*), anche se la seconda parte della massima – che identifica i marchi che godono di rinomanza con i segni “*di quei prodotti che s'imprimono nella mente di una ampia fascia di pubblico che, pur non acquistando il prodotto viene comunque frequentemente e ripetutamente in contatto con lo stesso*” - precisa in termini tendenzialmente restrittivi il principio enunciato nella prima parte; Trib. Milano, 11 marzo 2010, *ivi*, 5638/2 (caso *Smemoranda*); Trib. Milano, 10 giugno 2010, cit., 5647/2 (caso *Puma*); Trib. Milano, 24 giugno 2010, *ivi*, 5649/1 (caso *Cosmopolitan*); Trib. Torino, 12 aprile 2011, *ivi*, 5715/2 (caso *Cleo*); Trib. Milano, 9 ottobre 2012, n. 10878, inedita (caso *Cuore*). Anche la giurisprudenza comunitaria successiva ha frequentemente adottato questa nozione. Cfr. fra le tante Trib. I grado CE, 19 giugno 2008, cit. (caso *Mineral SPA/SPA*); Trib. I grado CE, 13 dicembre 2004, T-8/03, in *Foro it.*, 2005, IV, pagg. 508 ss., con nota di DI PAOLA (caso *Emilio Pucci*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., 4923/1 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 17 giugno 2008, T-420/03 (caso *Boomerang TV/Boomerang*); Trib. I grado CE, 1° febbraio 2012, T-291/09 (caso *Pollo Tropical - Chicken on the grill*); Trib. I

*mercato coperto dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché gli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo*".<sup>167</sup>

Come si è detto, la Corte ha chiarito che l'art. 5.2 della direttiva non richiede che il marchio raggiunga una percentuale predeterminata di conoscenza presso il pubblico di riferimento per essere ritenuto rinomato.

Ciò non significa che non possa essere comunque utile, né la Corte lo esclude, provare quanto un marchio sia noto al pubblico ricorrendo alle indagini

---

grado CE, 9 marzo 2012, T-32/10 (caso *Ella Valley Vineyards/Elle*); Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, T-369/10, punto 27 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*) (confermata da ord. Corte di Giustizia CE, 14 maggio 2013, C-294/12-P).

167 Gli elementi ritenuti rilevanti dalla Corte di Giustizia ai fini dell'accertamento della rinomanza di un marchio sono stati spesso presi in considerazione nelle decisioni in materia. Cfr. App. Milano, 8 maggio 2001, cit., 4349/15 (caso *Silhouette*); Trib. Monza, 26 maggio 2001, in *GADI*, 4350/4 (caso *Cybersearch*); Trib. Firenze, 10 novembre 2001, *ivi*, 4377/1 (caso *Peruzzi*); Trib. Roma, 20 agosto 2007, *ivi*, 5165/2 (caso *Freddy*); Trib. Catania, 15 maggio 2008, cit. (caso *Mandarinetto*); Trib. Milano, 25 febbraio 2008, cit. (caso *Bridge*); Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, cit. (caso *Pollini*); Trib. Milano, 11 marzo 2010, cit. (caso *Smemoranda*); Trib. Roma, 8 giugno 2010, *ivi*, 5560/1 (caso *Selex*); Trib. Milano, 24 giugno 2010, cit. (caso *Cosmopolitan*); Trib. Torino, 12 aprile 2011, cit. (caso *Cleo*). Piuttosto rigorosa è stata la posizione della Corte d'Appello di Milano nel caso *Strato* del 20 marzo 2009, *ivi*, 5412, laddove ha ritenuto non sufficienti per provare la rinomanza di un marchio la lunga durata e le modalità dell'uso attraverso campagne pubblicitarie, la partecipazione a fiere nazionali e straniere ed elenchi di rivenditori e clienti, trattandosi di una categoria che richiede “una penetrazione del marchio nel mercato di riferimento tale da poter ingenerare nel pubblico generalizzato un impatto evocativo immediato di associazione tra prodotti non affini e tra imprese produttrici degli stessi.”

Anche l'UAMI è spesso ricorsa, ai fini della determinazione dell'efficacia invalidante del marchio comunitario anteriore che gode di notorietà (*rectius* di rinomanza), ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia in questa importante decisione. Tra le tante, si segnalano le seguenti decisioni della Divisione di Opposizione dell'Ufficio: Decisione n. 1892 del 30 maggio 2005 (caso *Absolut/Absolut Joy*); Decisione del 31 maggio 2006 relativa all'opposizione n. B 630 410 (caso *Gasoline/Gasoline*); Decisione del 23 giugno 2007 relativa all'opposizione n. B 657 421 (caso *Ashley's/Laura Ashley*); Decisione del 28 giugno 2007 relativa all'opposizione n. B 868 226 (caso *Polo/Polo*); Decisione del 22 ottobre 2008 relativa all'opposizione n. B 913 881 (caso *Mondadori/Mondadori*); Decisione del 6 aprile 2009 relativa all'opposizione n. B 799 744 (caso *Aceto Balsamico di Giuseppe Giusti Modena/Giuseppe Giusti*); Decisione del 29 gennaio 2010 relativa all'opposizione n. B 1 285 255 (caso *Seven/Game Seven*); Decisione del 13 luglio 2010

demoscopiche, che sono uno strumento utilizzato spesso nella prassi per questi fini.<sup>168</sup>

Il fatto che la definizione provenga dalla Corte di Giustizia non significa né che non vi siano state decisioni discordanti con questa interpretazione<sup>169</sup>, o comunque in contrasto con l'opinione prevalente secondo cui al concetto di marchio che gode di rinomanza sono riconducibili sia i marchi celebri che quelli semplicemente

---

relativa all'opposizione n. B 1 394 925 (caso *Friol/Cofrio*).

168 Si richiama in particolare un caso inedito deciso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 9578/08 del 18 luglio 2008 (caso *10 Corso Como*), nel quale le risultanze di una indagine demoscopica sul marchio “*10 Corso Como*” furono utilizzate ai fini della decisione della controversia. In questo caso fu esclusa la rinomanza del marchio “*10 Corso Como*” di titolarità della Carla Sozzani Editore S.r.l., utilizzato per contraddistinguere varie tipologie di prodotti (abbigliamento, profumi, cosmetici, scarpe, etc.) venduti nell'omonimo *concept store* sito in Milano, in quanto su 1000 soggetti intervistati su tutto il territorio nazionale il predetto marchio risultò essere conosciuto solo da una percentuale compresa tra lo 0,7 e il 2,1 % degli italiani. Conseguentemente, le domande di nullità e di contraffazione svolte nei confronti di due agenti immobiliari, che avevano registrato identico marchio per contraddistinguere la propria attività di intermediazione immobiliare sita in Como, furono respinte. Anche nel caso *Camel*, richiamato alla nota 84 del capitolo I, si fece ricorso ad un'indagine demoscopica, dalla quale risultò che il marchio era conosciuto dal 71,6% degli intervistati. Nel caso *FIAT* deciso da Trib. Bologna, 23 novembre 2009, cit., fu esclusa la rinomanza di un marchio costituito da una P sormontata da un punto in modo da raffigurare la sagoma di un uomo stilizzato alla guida di una motocicletta, e dunque negata la contraffazione da parte del marchio costituito dalla sagoma di un uomo stilizzato alla guida di un'auto in modo da formare la lettera P usato per contraddistinguere l'auto FIAT Punto, sulla base dei risultati di una indagine demoscopica. Fa espresso riferimento alle indagini demoscopiche come strumento per provare la notorietà di un marchio, soprattutto ai livelli più bassi, Trib. Milano, 11 marzo 2010, cit., 5638/4 (caso *Smemoranda*). In Trib. Catania, 11 giugno 2010, in *GADI*, 5563 (caso *Metro*), è stata riconosciuta la rinomanza dei marchi “*Metro*” e “*Qualità Metro*” anche sulla base di un'indagine a campione secondo la quale il marchio è risultato essere conosciuto dal 69,2% degli intervistati ed è stata dichiarata la nullità per difetto di novità del marchio “*Metro Caffè*” e la contraffazione del famoso marchio di magazzini all'ingrosso.

169 Cfr. Trib. Roma, 8 febbraio 2001, in *GADI*, 4342 (caso *Metro*), in cui fu esclusa l'applicazione della tutela ultramerceologica perché non era stata provata la notorietà del marchio dei magazzini all'ingrosso “*Metro*” da parte del consumatore medio ma era invece stato solo fornito il numero dei tesserati, che, benché significativo, era stato ritenuto provare solo una notorietà limitata ad un

noti<sup>170</sup>, né che non siano state mosse critiche nei suoi confronti da parte della dottrina.<sup>171</sup>

A differenza della interpretazione di marchio celebre anteriore al '92, la lettura della nozione di rinomanza che dà la Corte è dunque ampia. Comprende sia marchi molto famosi che marchi semplicemente noti anche in un solo settore. Negli USA, invece, come si vedrà nel capitolo IV di questo lavoro, si è andati nella direzione opposta, essendo la nozione di *famous trademark* restrittiva così

---

*“pubblico selezionato”*. Secondo il Tribunale, infatti, la nozione di rinomanza era applicabile soltanto a quei marchi che avevano acquisito la notorietà *“presso una larga parte dei consumatori, anche non interessati ai prodotti contrassegnati con il marchio rinomato”*; App. Milano, 24 maggio 2002, *ivi*, 4500/2 (caso *Banca 121*); Trib. Roma, 25 ottobre 2002, *ivi*, 4525/2 (caso *Titanus*), dove si ritiene marchio rinomato quello oggetto di intensa e lunga campagna pubblicitaria e che è *“conosciuto da tutti i consumatori di qualsiasi prodotto”*; Trib. Napoli, 30 marzo 2006, *ivi*, 5014/1 (caso *Freddy*), in cui fu rigettato il ricorso presentato dalla società Freddy per contraffazione dell'omonimo marchio utilizzato per contraddistinguere abbigliamento e calzature da danza nei confronti della Giò Style, che aveva lanciato sul mercato un nuovo prodotto da campeggio (un frigorifero portatile) denominato anch'esso Freddy, in quanto la società ricorrente non aveva provato che, pur essendo il proprio marchio *“di notevole prestigio e di una certa notorietà”* nel settore della moda, lo stesso potesse dirsi altrettanto rinomato anche nel settore merceologico in cui operava la resistente; App. Milano, 20 marzo 2009, cit., 5412/1 (caso *Strato*). Anche nel caso inedito richiamato alla nota 168, relativo al marchio *“10 Corso Como”*, il Tribunale meneghino non ha aderito alla nozione di marchio che gode di rinomanza formulata dalla Corte di Giustizia, ricorrendo invece alla definizione datane nel caso *Banca 121* citato poc'anzi, in cui la Corte d'Appello ha evidenziato che *“celebrità, rinomanza e notorietà sono connotati che ricorrono in un marchio solo ove questi sia conosciuto da una percentuale altissima di consumatori, tanto da costituire uno strumento di richiamo per gli stessi o rappresenti un'attrattiva, o resti fissato nella coscienza sociale attraverso l'uso e la pubblicità tanto da assumere valore simbolico”*. Ci si chiede se nel caso di specie aderendo alla definizione della Corte di Giustizia il collegio non sarebbe invece giunto ad una conclusione differente. Probabilmente, considerati gli esiti dell'indagine demoscopica richiamata sopra, il risultato sarebbe stato il medesimo. Ci si pone la stessa domanda con riferimento anche agli altri casi sopra menzionati, nei quali i giudici, avendo a che fare con marchi sicuramente noti, ma probabilmente non celebri, hanno negato la rinomanza a marchi che forse sarebbero stati invece ritenuti tali sulla base della nozione fornita dalla Corte di Giustizia.

Ancora difforni dalla definizione data in *General Motors*, Trib. Torino, 23 maggio 2000, cit., 4159/1 (caso *Jaguar*) e Trib. Torino, 7 marzo 2002, cit., 4413/4 (caso *Venus*).

come lo era quella di marchio celebre nel nostro ordinamento anteriormente alla riforma.

## 2.1 Ambito merceologico e pubblico di riferimento.

Per quanto riguarda l'ambito merceologico della tutela, la nozione di marchio che gode di rinomanza fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria influisce sulla determinazione della sua estensione.

Come si è detto, possono beneficiare della tutela allargata sia i marchi celebri o di alta rinomanza che i marchi semplicemente noti, qualora l'uso di marchi identici o simili determini un indebito vantaggio per il terzo o un pregiudizio per il titolare.

Il grado e l'intensità della rinomanza influiscono sull'estensione merceologica della tutela del marchio che gode di rinomanza.<sup>172</sup>

Più il marchio è noto più la tutela viene estesa ad ambiti merceologicamente sempre meno affini, fino a ricomprendere prodotti molto distanti in caso di marchi particolarmente famosi.<sup>173</sup>

Allo stesso tempo la maggiore o minore vicinanza tra i prodotti o servizi influisce sulla probabilità di sussistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio. Più i prodotti o servizi saranno merceologicamente vicini più potranno facilmente

---

170 Cfr. Trib. Monza, 8 luglio 1999, cit., 4016/4 (caso *Pirelli*), ove si attribuisce il carattere di rinomanza al marchio di prodotti aventi una diffusione talmente vasta “*da imprimerlo nella mente di un'ampia fascia di pubblico che pur non acquistando il prodotto, viene comunque quotidianamente in contatto con lo stesso*”; Trib. Firenze, 25 agosto 2001, in *GADI*, 4363/2 (caso *Hawaiian Tropic*).

171 Cfr. CALBOLI, «*Marchio che gode di notorietà*»: una discutibile pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2000, pagg. 255 ss., Id., *Marchio che gode di «rinomanza»*: brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale, in AA.VV., *Segni e forme distintive*, cit., pag. 309, ove definisce la sentenza *General Motors* “*deludente*” o “*farisaica*”; CARAMELLI, cit., pag. 247.

172 SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 376.

173 Cfr. Trib. Roma, 8 febbraio 2001, cit., 4342/6 (caso *Metro*).

ricorrere l'indebito vantaggio o il pregiudizio, fino ad essere esclusi per prodotti molto distanti, nonostante una forte rinomanza del marchio.

Per determinare l'estensione merceologica della tutela parte della giurisprudenza ritiene che la stessa debba essere graduata a seconda del livello di notorietà raggiunto dal marchio all'interno della categoria del marchio che gode di rinomanza. L'affinità è graduata fino a coincidere con la vera affinità merceologica in presenza di marchi a bassa notorietà.<sup>174</sup>

A ben vedere, ciò significa anche che non corrisponde propriamente al vero l'affermazione secondo la quale la tutela del marchio che gode di rinomanza va oltre il principio di specialità e prescinde dal giudizio di affinità. Un giudizio di affinità viene comunque compiuto, seppur in termini differenti da quelli antecedenti alla riforma del '92.<sup>175</sup>

---

174 Cfr. Trib. Bologna, 17 febbraio 1997, in *GADI*, 3746 (caso *Ducati*); Trib. Vicenza, 9 novembre 2000, cit. (caso *Alta Vista*); Trib. Catania, 12 maggio 2006 (ord.), *ivi*, 5089/5 (caso *Donnafugata*); Trib. Milano, 11 marzo 2010, cit., 5638/3 (caso *Smemoranda*).

175 “Lo scavalco del limite del principio di relatività della tutela non è integrale, perché qualcosa di esso permane nel condizionare la tutela medesima alla sussistenza dell'indebito vantaggio ovvero del pregiudizio. Nel senso che la tutela sarà tanto più ampia fino a estendersi a prodotti merceologicamente lontanissimi, quanto più il marchio sia celebre, e correlativamente, in caso di notorietà ridotta, la tutela si limiterà a prodotti meno lontani, che sono i soli in relazione ai quali possa in concreto determinarsi il pregiudizio o alternativamente l'indebito vantaggio.” Cfr. VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 263. Nello stesso senso GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pag. 185, in cui si sottolinea che la tutela del marchio che gode di rinomanza “viene dunque a delineare una nuova nozione di affinità, coerente con la (nuova) funzione giuridicamente tutelata del marchio e corrispondente all'ambito merceologico entro il quale i consumatori riconoscono - consapevolmente o inconsapevolmente - in un segno eguale o simile a un determinato marchio quanto meno un richiamo o un riferimento ad esso: e cioè in pratica all'ambito entro il quale l'uso di tale segno è in grado di evocare, in tutto o in parte, il messaggio che il pubblico ricollega al marchio imitato”; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 282; MENESINI, *Introduzione al diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 1995, pag. 39, ove si afferma che “la tutela della rinomanza non ha assolutamente “sfondato” il principio di specialità”, che “nel sistema coesistono, come gli animali in una Fattoria alla Orwell, marchi “normali”, e marchi “più migliori”” e che “l'interprete tanto più fedele ad una lettura incentrata sui valori della libertà di concorrenza nell'interesse dei consumatori, deve interpretare armonicamente la coesistenza del principio di

Allo stesso tempo, la tutela del marchio che gode di rinomanza è merceologicamente limitata ai prodotti o servizi il cui uso da parte del terzo può configurare un indebito vantaggio o un pregiudizio, senza che sia necessario graduare di volta in volta la celebrità.<sup>176</sup>

Sia la giurisprudenza che la dottrina, quindi, non solo aderiscono ad una lettura ampia della nozione di marchio che gode di rinomanza, ma ne estendono la tutela fino ai prodotti non affini.

---

*specialità con la tutela della rinomanza, senza forzature dell'una sull'altra o viceversa*"; RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., pag. 140, ove rileva che *“la protezione allargata non riguarda tutte le merci possibili ed immaginabili”* in quanto *“il principio di relatività è qui dilatato ma non annullato”*, tant'è che *“(i)l segno che gode di rinomanza ma non celebre è protetto non a 360 gradi ma nei limiti in cui i consumatori possono istituire un collegamento con esso”*. Contra DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, pag. 110, nel punto in cui si dice che il diritto di esclusiva su un marchio famoso determina una *“protezione merceologicamente illimitata”* e *“svincolata dal criterio dell'affinità”*; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*, 1994, pagg. 66-67 e 112, dove parla di *“sfondamento”* del principio di specialità e di estensione della diritto di esclusiva a qualsiasi genere di prodotti o servizi indipendentemente da qualsiasi indagine sulla confondibilità, ID., *Il nuovo diritto dei marchi*, 1998, cit., pag. 84, ID., *Il diritto dei marchi*, 2007, pag. 65. Entrambi gli Autori sono concordi nell'affermare che i segni appartenenti alla categoria dei marchi che godono di rinomanza godono di tutela assoluta, e cioè svincolata dal pericolo di confusione.

176 In dottrina cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 212-213, dove dice che si è in presenza di una *“scala continua”* tra marchi più o meno rinomati il cui ambito merceologico di tutela, determinato facendo riferimento al giudizio del pubblico, sarà più o meno esteso a seconda della notorietà del marchio e del tipo di messaggio ad esso collegato, e quindi della possibilità che i consumatori interpretino come agganciamento l'uso di un segno uguale o simile per determinati prodotti o servizi. In giurisprudenza cfr. Trib. Torino, 23 maggio 2000, cit., 4159/1 (caso *Jaguar*); App. Milano, 4 maggio 2001, cit., 4348/5 (caso *Plasmon*); Trib. Torino, 7 marzo 2002, cit., 4413/4 (caso *Venus*); Trib. Milano, 6 giugno 2002, cit. (caso *Artemide*), la cui quarta massima è del seguente tenore: *“L'ambito della tutela merceologicamente ampliata offerta ai marchi dotati di rinomanza è delimitato dalla sussistenza alternativa dei presupposti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio”*; Trib. Firenze, 29 giugno 2004, cit., 4755/1 (caso *Louis Vuitton*); App. Milano, 19 marzo 2005, in *GADI*, 4865/3 (caso *Montblanc*); Trib. Torino, 26 novembre 2007, cit., 5253/9 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Firenze, 27 novembre 2007, *ivi*, 5254/2 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Bologna, 12 febbraio 2008, cit., 5366/2 (caso *Chanel*).



Quanto al pubblico di riferimento la Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors* ha chiarito che “*il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve avere 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*” (punto 24 della decisione).

Ciò significa che la soglia per accedere alla tutela extramerceologica è particolarmente bassa, atteso che è sufficiente che il marchio sia conosciuto in uno specifico settore per essere considerato notorio (*rectius* rinomato) ai sensi degli artt. 4 e 5.2 della Direttiva 95/08/CE, degli artt. 8.5 e 9 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario e degli artt. 12 e 20 c.p.i..

Questa impostazione è esattamente opposta a quella affermata nel nostro ordinamento anteriormente alla riforma del '92, quando, limitando la tutela ampliata ai soli marchi celebri, la dottrina prevalente e la giurisprudenza ritenevano che fossero esclusi dalla tutela i marchi monoprodotto, o comunque noti in uno specifico settore, con riferimento ai quali era difficilmente configurabile un rischio di confusione da parte del consumatore.<sup>177</sup>

L'interpretazione del concetto di “pubblico interessato” fornita dalla Corte di Giustizia è stata ribadita anche successivamente sia dalla giurisprudenza comunitaria<sup>178</sup> che da quella nazionale<sup>179</sup>.

---

<sup>177</sup> Cfr. pagg. 39-40 del primo capitolo e la nota 108.

<sup>178</sup> Cfr., nello stesso senso, Trib. I grado CE, 13 dicembre 2004, cit. (caso *Emilio Pucci*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit. (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 6 febbraio 2007, T-477/04 (caso *TDK/TDK*) (confermata da ord. Corte di Giustizia CE, 12 dicembre 2008, C-197/07-P); Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, T-47/06 (caso *nasdaq/Nasdaq*) (confermata da ord. Corte di Giustizia CE, 12 marzo 2009, C-320/07-P); Trib. I grado CE, 17 giugno 2008, cit. (caso *Boomerang TV/Boomerang*); Trib. I grado CE, 19 giugno 2008, cit. (caso *Mineral SPA/SPA*); Corte Giustizia CE, 6 ottobre 2009, C-301/07 (caso *Pago*); Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, cit., punto 33 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*).

<sup>179</sup> Cfr. Trib. Roma, 19 dicembre 2006, in *GADI*, 5123/1 (caso *Dr. Scholl's*), ove in merito al pubblico di riferimento si afferma che “*il pubblico a cui fare riferimento per accertare la notorietà del marchio rinomato è il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti da tale marchio e non quindi il pubblico coincidente con la generalità dei consumatori*”. Nello stesso

Si è osservato in dottrina come vi sia un pieno parallelismo tra la conoscenza del marchio da parte di una frazione significativa del pubblico ed i parametri da considerare per stabilire la notorietà del marchio indicati dalla Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors* in un giudizio di contraffazione ed il grado di conoscenza ed i fattori indicati sempre dalla Corte di Giustizia nel caso *Windsurfing Chiemsee*<sup>180</sup>, relativo all'acquisto della capacità distintiva attraverso l'uso. La differenza tra le due ipotesi sembra quantitativa e non qualitativa.<sup>181</sup>

A ciò si aggiunga che capacità distintiva e rinomanza sono così strettamente connesse che nella sentenza *General Motors* si afferma che “*più il carattere distintivo e la notorietà [...] saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio*” (punto 30 della decisione).<sup>182</sup>

---

senso cfr. Trib. Vicenza, 9 novembre 2000, cit., 4249/1 (caso *Alta Vista*); Trib. Roma, 3 marzo 2006, cit., 5005/5 (caso *Salvatore Ferragamo*); Trib. Bologna, 12 febbraio 2008, cit., 5366/2 (caso *Chanel*); Trib. Milano, 25 febbraio 2008, cit., 5272/1 (caso *Bridge*); Trib. Milano, 11 marzo 2010, cit., 5638/3 (caso *Smemoranda*).

In senso contrario cfr. Trib. Monza, 8 luglio 1999, cit., 4016/4 (caso *Pirelli*); Trib. Roma, 8 febbraio 2001, cit., 4342/6 (caso *Metro*), dove si parla invece di “*larga parte dei consumatori anche non interessati ai prodotti contrassegnati con il marchio rinomato*”; App. Milano, 24 maggio 2002, cit., 4500/2 (caso *Banca 121*), secondo cui è necessario che il marchio sia “*conosciuto da una percentuale altissima di consumatori*” così “*da indurre nel pubblico dei consumatori la convinzione che qualsiasi prodotto contrassegnato con quel marchio provenga dall'impresa titolare*”; Trib. Roma, 25 ottobre 2002, cit., 4525/2 (caso *Titanus*), che richiede che il marchio sia “*conosciuto da tutti i consumatori di qualsiasi prodotto*”; Trib. Napoli, 30 marzo 2006, cit., 5014/1 (caso *Freddy*), dove si parla di consumatori potenziali “*che si affacciano su entrambi i mercati oggetto di giudizio*”.

180 Cfr. Corte di Giustizia CE, 4 maggio 1999, C-108/97 (caso *Windsurfing Chiemsee*).

181 Cfr. SIRONI, *La percezione del pubblico interessato*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 2, pag. 132, ove si osserva che “*in relazione al secondary meaning assumerà rilievo il fatto in sé che una frazione significativa percepisca il segno come marchio; mentre ai fini della disciplina del marchio che gode di rinomanza la frazione significativa può farsi coincidere con la soglia a partire dalla quale l'uso del segno da parte del terzo possa trarre indebito vantaggio o pregiudicare il carattere distintivo o la rinomanza del segno. In entrambi i casi ciò che rileva è un identico dato sostanziale di conoscenza del marchio da parte dei consumatori [...].*”

182 Non si deve tuttavia dimenticare che possono esistere marchi dotati di elevata capacità distintiva, quindi molto forti, che non hanno tuttavia quella notorietà congiunta a buona fama, ed

### 2.1.1. La sentenza *Davidoff* e l'estensione della tutela ai prodotti affini.

Il problema dell'estensione merceologica del marchio che gode di rinomanza deve essere esaminato anche sotto un diverso profilo.

L'art. 20, comma 1, lett. c) prevede che la tutela allargata si estende “*anche ai prodotti non affini*”.

Ciò significa che oggi la tutela prevista per i marchi rinomati, ricorrendo gli altri presupposti previsti dalla norma, si applica, nonostante non vi sia un pericolo di confusione, sia nei casi di prodotti o servizi identici o affini sia nei casi di prodotti o servizi non affini.

Anteriormente all'emanazione del Codice della proprietà industriale l'applicazione della normativa sui marchi che godono di rinomanza ai prodotti o servizi affini non era pacificamente ammessa in quanto non era normativamente prevista.<sup>183</sup>

Né gli artt. 4 e 5.2 della Direttiva 104/89/CEE (oggi Direttiva 95/08/CE) né gli artt. 8.5 e 9.1 lett. c) del Regolamento 40/94 sul marchio comunitario (oggi Regolamento 207/09), né la legge marchi riformata agli artt. 1.1 lett. c) e 17.1 lett. g) contengono infatti la parola “anche”, che è stata aggiunta solo nel 2005 con l'emanazione del Codice della proprietà industriale per aderire ad un (discusso<sup>184</sup>)

---

eventualmente ad un valore simbolico-evocativo, necessari per potere essere considerati celebri. Cfr. LEONINI, cit., pagg. 94 ss. Di parallelismo tra i criteri dettati per determinare, da un lato, il grado di capacità distintiva di un segno e, dall'altro, se il suo grado di conoscenza sia tale da consentirgli di beneficiare della tutela accordata ai marchi che godono di rinomanza parla anche MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 22-23.

183 Come giustamente rilevato da Galli, il problema non si poneva in caso di segno identico utilizzato dall'imitatore per prodotti o servizi identici, poiché trovava applicazione l'art. 1.1 lett. a) l.m. Le ipotesi problematiche erano quelle in cui i prodotti erano identici o affini ma i marchi non erano identici e quelle in cui i marchi erano identici ma i prodotti erano soltanto affini. Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 31. Ritiene che l'ambiguità del testo della direttiva sia stata frutto del compromesso tra il tradizionale principio di specialità della tutela ed il *Benelux approach*, CALBOLI, *Marchio che gode di «rinomanza»: brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, cit., pagg. 316-317.

184 Cfr. SENA, FRASSI e GIUDICI, *Codice di diritto industriale*, Ipsa, Milano, IV ed., 2005, pagg. 9 e 14 in nota, dove gli Autori criticano questa aggiunta.

orientamento della giurisprudenza comunitaria.

Fin dall'emanazione della Direttiva 104/89/CEE e la sua attuazione in Italia con il D.Lgs. 480/92, la dottrina maggioritaria ha comunque sempre sostenuto l'applicabilità della tutela anche alle ipotesi in cui i prodotti o i servizi contraddistinti dal segno contraffattorio siano identici o affini a quelli del titolare del marchio rinomato.<sup>185</sup>

Non sono mancate tuttavia decisioni nelle quali fu privilegiata una interpretazione letterale e restrittiva delle norme e fu esclusa l'applicazione della tutela allargata prevista per i marchi rinomati in casi di uso di marchi identici o simili per prodotti identici o affini, richiedendo dunque la sussistenza di un rischio di confusione tra i prodotti o i servizi nel caso in cui i marchi di rinomanza fossero apposti su prodotti tra loro identici o simili.

Uno dei casi più eclatanti nel quale fu espressamente negata l'applicazione della disciplina dei marchi che godono di rinomanza, perché l'ambito merceologico era il medesimo, ha riguardato il famoso marchio costituito dal cocodrillo *Lacoste*, la cui raffigurazione “*ironica e giocosa*” era stata utilizzata da un terzo per prodotti identici a quelli per cui il marchio *Lacoste* era registrato.<sup>186</sup>

---

185 Cfr. BASTIAN, cit., pagg. 127 ss.; GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pag. 34, secondo il quale la diversità di trattamento avrebbe potuto dare luogo “*ad una questione di costituzionalità della norma interna che ha dato attuazione alla Direttiva per violazione del principio di eguaglianza*”; MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, Milano, 2000, pagg. 15-17; RONCAGLIA, cit., pagg. 376-377, secondo il quale “*sarebbe assurdo che il sistema dei marchi, riformato proprio per concedere tutela alla funzione evocativa svolta dai marchi che godono di rinomanza, finisse poi per lasciarli senza protezione nei confronti delle attività parassitarie che, per avere ad oggetto i medesimi prodotti o servizi, sono nella pratica le più frequenti e dannose*”; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 40 ss.

186 Dopo avere escluso che vi fosse pericolo di confusione, i Giudici hanno negato che nel caso di specie potesse trovare applicazione l'art. 1.1 lett. c) in quanto “*tale previsione deve ritenersi rivolta alla speciale tutela del marchio di rinomanza al di là del principio di relatività ... nel caso di specie non ravvisabile per l'identità dei settori merceologici di riferimento dei marchi in questione.*” Cfr. Trib. Milano, 12 luglio 1999, in *GADI*, 4017/4 (caso *Lacoste*): “*La disciplina relativa alla speciale tutela del marchio di rinomanza al di là del principio di specialità vigente per gli altri marchi non è applicabile quando i marchi in conflitto si collocano in un identico*

La Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors* aveva lasciato aperta la questione se la protezione dei marchi rinomati oltre il pericolo di confusione poteva operare esclusivamente nel caso in cui l'uso del segno altrui avveniva in relazione a prodotti o servizi non affini a quelli contraddistinti dal marchio imitato o se invece questa protezione poteva venire invocata in tutte le ipotesi in cui si verificavano comunque l'indebito vantaggio o il pregiudizio previsti dalla norma, anche se il marchio dell'imitatore era usato (in modo non confusorio) per prodotti o servizi identici o affini.<sup>187</sup>

A favore di un superamento del dato testuale si era in realtà già espressa la Corte di Giustizia in un *obiter dictum* contenuto nella precedente sentenza resa nella causa *Sabel v. Puma*, laddove parlando delle norme a tutela dei marchi che godono di notorietà aveva affermato che consentono al titolare “*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*”.<sup>188</sup>

---

settore merceologico”. Una siffatta interpretazione portava inevitabilmente a creare disparità di trattamento tra situazioni in cui era ugualmente evidente l'approfittamento parassitario dell'altrui marchio. Basta solo pensare al caso, deciso nello stesso periodo sempre dal Tribunale di Milano, relativo al celebre marchio costituito dal cane a sei zampe dell'*Agip*, famoso per prodotti petroliferi, utilizzato, in versione parodistica, in abbinamento alle parole “*Acid self area*” su magliette, ed invece ritenuto, trattandosi di prodotti non affini, in contraffazione del marchio originale. Cfr. Trib. Milano, 4 marzo 1999, *ivi*, 3987 (caso *Agip*). In questo senso anche GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pag. 32. Sull'erroneità di tale approccio, che portava alla paradossale situazione di fornire maggiore tutela nei confronti di segni apposti su prodotti diversi rispetto a marchi riferiti a prodotti affini cfr. anche CALBOLI, *Marchio che gode di «rinomanza»: brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, cit., pag. 318.

187 L'Avvocato generale, nelle conclusioni depositate il 26 novembre 1998, aveva invece preso posizione a riguardo, privilegiando un'impostazione restrittiva analoga a quella adottata dal Tribunale di Milano nel caso *Lacoste*.

188 Cfr. Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, cit., punto 20 (caso *Sabel v. Puma*). Come rilevato da Galli (in GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pag. 33), il testo inglese della sentenza era ancora più forte perché usava l'espressione “*even (persino n.d.r.) where there is no similarity between the goods in question*”. Nelle conclusioni del 29 aprile 1997,

Il problema fu sollevato nelle sue conclusioni dall'Avvocato generale Jacobs nel caso *Adidas I*, che sottolineò come la questione era rimandata a quando un Tribunale nazionale avrebbe riferito espressamente alla Corte di Giustizia sul problema dell'ambito di applicazione dell'art. 5.2 della direttiva.<sup>189</sup>

È stato però solo con la sentenza *Davidoff* che la Corte di Giustizia ha preso per la prima volta chiaramente posizione circa l'applicabilità della disciplina del marchio che gode di rinomanza anche quando i prodotti sono identici o affini.<sup>190</sup>

Dopo avere precisato che l'art. 5.2 della direttiva “*non deve essere interpretato esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte*”, ha affermato che “*non si può dare del detto articolo un'interpretazione la quale comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o*

---

punto 49, l'Avvocato generale Jacobs aveva invece limitato l'applicazione dell'art. 4.4 lett. a) della direttiva ai soli prodotti non simili, osservando che “*sarebbe difficile immaginare una situazione nella quale non ci sia un rischio di confusione allorché i prodotti sono simili a prodotti coperti da un marchio notorio*”.

189 Cfr. Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2000, C-425/98 (caso *Adidas I - Adidas AG e Adidas Benelux v. Marca Mode*) e in particolare il punto 46 delle conclusioni, depositate il 25 gennaio 2000, dove l'Avvocato generale Jacobs osservava: “*Il problema se l'art. 5.2 debba ritenersi applicabile, come stabilisce la sua formulazione letterale, esclusivamente quando i prodotti in questione sono dissimili, o se debba essere interpretato più estensivamente, è una questione che ha suscitato - e continua a suscitare - notevole interesse accademico. È certamente una questione che dovrà trovare al momento opportuno una risposta da parte della Corte. In questo caso tuttavia la questione non è stata sufficientemente affrontata nelle osservazioni sottoposte alla Corte, dato che la Corte nazionale non ha sollevato richieste riguardo all'art. 5.2.*” Nel caso di specie la Corte si era rifiutata di esprimersi sul punto in quanto non vi era stata una rimessione espressa della questione, che era stata sollevata soltanto da una delle parti private.

190 Cfr. Corte di Giustizia CE, 9 gennaio 2003, C-292/00 (caso *Davidoff*). Nel caso di specie la Davidoff, titolare del marchio rinomato “*Davidoff*” per sigarette ed oggettistica di lusso, si era opposta alla registrazione ed all'uso del marchio “*Durffee*”, simile graficamente e per beni identici e simili, articoli di lusso. Il *Bundesgerichtshof* aveva chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione se, pur essendo il marchio “*Davidoff*” marchio che gode di rinomanza, trattandosi di prodotti identici, il conflitto tra i segni dovesse essere valutato in base alle regole ordinarie, e dunque accertando la sussistenza del rischio di confusione, o se invece fossero applicabili i criteri dell'indebito vantaggio o del pregiudizio.

*simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili”* (punti 24 e 25 della decisione).

La Corte ha poi sottolineato di non essere stata interpellata in merito alla questione se il marchio che gode di notorietà deve godere della stessa tutela allargata prevista in caso di uso per prodotti o servizi simili anche quando si tratta di prodotti o servizi identici o affini, ma solo sulla questione se un marchio notorio può essere tutelato contro l'uso per prodotti identici o simili in base all'art. 5.1 della direttiva oppure se la tutela debba essere ricercata nell'art. 5.2.

Dato atto di essersi già espressa nel caso *Sabel v. Puma* in senso contrario ad una interpretazione della nozione di rischio di confusione tale da farvi rientrare un qualsiasi rischio di associazione, ha proseguito nel proprio ragionamento statuendo che il titolare di un marchio rinomato non può avvalersi dell'art. 5.1 lett. b) della direttiva per tutelarsi in caso di uso del marchio rinomato da parte del terzo per prodotti o servizi simili senza che vi sia un pericolo di confusione.

La Corte è quindi arrivata alla conclusione che gli artt. 4.4 lett. a) e 5.2 della direttiva devono essere interpretati nel senso di autorizzare gli Stati membri a prevedere *“una tutela specifica a favore di un marchio registrato che gode di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a tale marchio registrato, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli da esso contraddistinti”*.

La Corte ha pertanto chiarito che la tutela dei marchi rinomati deve avere luogo nell'ambito degli artt. 4.4 lett. a) e 5.2 della direttiva (e quindi specularmente degli artt. 8.5 e 9.1 lett. c) del regolamento sul marchio comunitario) anche nel caso in cui essi vengano usati per prodotti o servizi simili e in circostanze tali da escludere un pericolo di confusione.

La posizione assunta dalla Corte di Giustizia sul tema della protezione dei marchi notori nei confronti del loro uso per merci identiche o affini ha raggiunto successivamente il suo completamento con la sentenza *Adidas Salomon e Adidas Benelux v. Fitnessworld*, che ha statuito che: *“Uno Stato membro, laddove eserciti l'opzione offerta dall'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, ha l'obbligo di accordare la tutela specifica di cui*

*trattasi in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d'impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo.*"<sup>191</sup>

Con i principi enunciati in questa massima la Corte ha chiarito che gli Stati membri sono liberi di esercitare o meno l'opzione prevista dagli artt. 4.4 lett. a) e 5.2 della direttiva per istituire una protezione speciale dei marchi notori, ma che

---

191 Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, C-408/01, in *GADI*, 4608/1 (caso *Adidas II - Adidas Salomon v. Fitnessworld*), con nota di GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, pagg. 130 ss. e con nota di DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa*, in *Dir. Ind.*, 2004, n. 1, pagg. 21 ss. La controversia riguardava la commercializzazione di indumenti sportivi da parte della Fitnessworld recanti un motivo a due strisce parallele interferente con il celebre marchio per alcuni tipi di indumenti costituito da un motivo a tre strisce parallele di titolarità della Adidas. In questo caso la Corte Suprema dei Paesi Bassi sottopose alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale riguardante espressamente l'applicabilità dell'art. 5.2 della direttiva anche in caso di uso di marchio identico o simile a quello notorio per prodotti o servizi identici o simili.

Hanno aderito alla lettura data in questa sentenza e in quella *Davidoff* degli artt. 4.4 lett. a) e 5.2 della direttiva: Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, C-102/07, in *GADI*, 5469 (caso *Adidas III - Adidas AG e Adidas Benelux v. Marca Mode*); Corte di Giustizia, 18 giugno 2009, C-487/07, *ivi*, 5473 (caso *L'Oreal*) e con nota di DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. Comm.*, 2010, VI, pagg. 984 ss.; Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 2009, *cit.* (caso *Pago*); Corte di Giustizia CE, 23 marzo 2010, *cit.* (caso *Google France*); Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, *cit.* (caso *Interflora*). Con riferimento all'art. 8.5 del Regolamento sul marchio comunitario: Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, *cit.* (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 19 maggio 2011, T-580/08, punto 105 (caso *Pepequello/Pepe e Pepe Jeans*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, T-570/10 (caso *Wolf*) (annullata da Corte di Giustizia CE, 14 novembre 2013, C-383/12 P); Comm. Ricorsi, 3 novembre 2003, R-193/03-1 (caso *TIC TAC*); Comm. Ricorsi, 19 dicembre 2003, R-220/01-1 (caso *Femme*); Comm. Ricorsi, 12 marzo 2004, R-308/03-1 (caso *Mango*); Comm. Ricorsi, 30 agosto 2004, R-0506/03-2 (caso *M&M's*); Comm. Ricorsi, 27 marzo 2009, R-1010/08-2 (caso *Quicksilver*); Comm. Ricorsi, 21 aprile 2009, R-1449/08-4 (caso *Zorro*); Decisione della Divisione di Opposizione, 7 ottobre 2004, n. 3461 (caso *Olympic*); Decisione della Divisione di Opposizione, 24 maggio 2005, n. 1735 (caso *Chupa Chups*); Decisione della Divisione di Opposizione, 6 ottobre 2005, n. B 632 010 (caso *Mercedes*); Decisione della Divisione di Opposizione, 17 aprile 2009, n. B 780 256 (caso *Tosca*).



una volta esercitata sono obbligati a riferirla sia alle merci o servizi non affini che a quelle identiche o affini.<sup>192</sup>

Non tutti in dottrina hanno accolto favorevolmente questo orientamento della giurisprudenza comunitaria.<sup>193</sup>

Critico è *in primis* Sena, secondo il quale l'aggiunta della parola “anche” nell'art. 20 c.p.i. è “*inconferente*”, poiché presuppone che siano ipotizzabili casi in cui, pur trattandosi di marchi identici o simili per prodotti identici o affini, la confondibilità possa essere esclusa dalla presenza di elementi, estrinseci al segno, che possano in concreto evitare o ridurre il rischio di confusione sulla fonte d'origine, giustificando così il ricorso alla normativa sul marchio che gode di rinomanza. Dovendo il giudizio di confondibilità essere necessariamente condotto in astratto, il presupposto dal quale muove la giurisprudenza comunitaria costituisce dunque “*un regresso, piuttosto che un progresso, nell'interpretazione dell'intero sistema*”.<sup>194</sup>

La giurisprudenza nazionale ha invece sostanzialmente aderito a questa tesi, anche anteriormente al suo inserimento nel codice della proprietà industriale, quando la

---

192 Con questa decisione la Corte ha dissipato i dubbi sorti all'indomani della sentenza *Davidoff* relativamente all'interpretazione delle norme nazionali di attuazione degli artt. 4.4 lett. a) e 5.2 della direttiva alla luce della lettura fornita dalla Corte con riferimento alle norme comunitarie.

193 Ghidini ritiene che l'estensione della tutela rafforzata all'area dei prodotti affini abbia comportato ulteriori effetti negativi per la concorrenza e si chiede “*quale coerenza sistematica possa riconoscersi al ricorso ad una eccezione normativa (la speciale tutela che amplia in senso orizzontale, extramoenia, il raggio protettivo del marchio rinomato) per dilatare anche «in verticale» la sfera del «monopolio» del titolare.*” Cfr. GHIDINI, cit., pag. 263.

194 Cfr. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, pagg. 202 ss. e in particolare pagg. 210-211, dove l'Autore rileva che sia il caso *Davidoff* che quello *Adidas II* riguardavano ipotesi di contrasto fra marchi identici o simili registrati o usati per prodotti identici o affini nelle quali il rischio di confusione era quindi esistente e già tutelato dagli artt. 4.1 e 5.1 della direttiva e dai corrispondenti articoli del regolamento sul marchio comunitario; ID., *Likelihood of confusion between signs and among goods in the EC case law: some pertinent and impertinent remarks*, in *IIP*, July 2004, pagg. 67 ss.; ID., *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pagg. 153-154.

legge marchi all'art. 1.1 lett. c) faceva espresso riferimento solo a “*prodotti o servizi non affini*”.<sup>195</sup>

Si è altresì affermato che la definizione ampia dei marchi che godono di rinomanza data dalla giurisprudenza comunitaria, che non solo comprende tutti i marchi noti ma può operare anche con riferimento a tutti i settori merceologici (identici, affini e non affini), consente di superare la questione inerente il significato da attribuire alla nozione di “rischio di associazione” di cui all'art. 20, comma 1, lett. b) c.p.i. (un tempo art. 1.1 lett. b) l.m.) e, in particolare, la sua estensione oltre il rischio di confusione, rendendo la disciplina applicabile a tutti i casi di associazione non confusoria da cui deriva un agganciamento parassitario all'altrui marchio o un pregiudizio per quest'ultimo. Il bisogno di una tutela ulteriore a quella confusoria si può infatti configurare solo per i marchi che comunicano un messaggio del quale sia possibile far beneficiare il prodotto o il servizio per cui è usato il marchio imitante anche in ipotesi in cui i consumatori non si confondono, cioè non attribuiscono tale prodotto o servizio alla stessa fonte imprenditoriale di quelli recanti il marchio originale o ad una fonte ad essa collegata.<sup>196</sup>

Dal coordinamento tra i principi espressi nelle sentenze *Davidoff* e *Adidas II* con quelli ricavabili dalla precedente sentenza *General Motors* emergerebbe, inoltre, secondo autorevole dottrina, la conferma di come “*il rapporto regola eccezione tra la tutela contro l'imitazione confusoria e quella contro l'imitazione non confusoria non sia più attuale; e che quindi le situazioni in cui si verifica una confondibilità debbano essere intese piuttosto come casi particolari di uso idoneo*

---

195 Cfr. Trib. Torino, 7 marzo 2002, cit., 4413/4 (caso *Venus*); Trib. Milano, 24 luglio 2003, cit., 4589/2 (caso *Montblanc*); Trib. Roma, 9 gennaio 2004, in *GADI*, 4702/1 (caso *Adidas*); Trib. Firenze, 29 giugno 2004, cit., 4755/1 (caso *Louis Vuitton*); App. Milano, 19 marzo 2005, cit., 4865/3 (caso *Montblanc*). Successivamente all'entrata in vigore del Codice della proprietà industriale cfr. Trib. Milano, 16 gennaio 2007, *ivi*, 5129/1 (caso *L'Oreal*); Trib. Torino, 26 novembre 2007, cit., 5253/7 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Firenze, 27 novembre 2007, cit., 5254/2 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Bologna, 23 maggio 2008, *ivi*, 5295/1 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Milano, 10 giugno 2010, cit., 5647/3 (caso *Puma*); Trib. Milano, 1° dicembre 2010, cit., 5587/4 (caso *Panerai*).

196 Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pagg. 26 ss.

*a determinare un approfittamento parassitario della notorietà e capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad esse un pregiudizio, interferendo con le funzioni del marchio.”*<sup>197</sup>

## **2.2 Ambito territoriale e marchio nazionale.**

Perché il marchio venga considerato rinomato e dunque sia tutelato, ricorrendo gli altri presupposti previsti dalla legge, in caso di uso per prodotti o servizi (anche) non affini, la rinomanza deve sussistere anche dal punto di vista territoriale.

Gli artt. 4.4 lett. *a*) e 5.2 della direttiva prevedono che il marchio deve godere di notorietà “nello Stato membro”, mentre gli artt. 12, comma 1, lett. *e*) e 20, comma 1, lett. *c*) c.p.i. parlano di marchio che deve godere di rinomanza “nello Stato”.

La Corte di Giustizia, nella sentenza *General Motors*, ha precisato che a livello territoriale il requisito della notorietà (*rectius* rinomanza) è soddisfatto se il marchio gode di notorietà “*in una parte sostanziale*” dello Stato membro, non essendo necessario che la notorietà esista su tutto il territorio dello Stato membro.<sup>198</sup>

---

197 Cfr. GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 286. Secondo Vanzetti, “l'utilità di questa interpretazione [...] consiste nel garantire che il marchio che gode di rinomanza riceva sempre tutela contro l'indebito vantaggio o il pregiudizio, anche quando non vi sia un rischio di confusione.” Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 375.

198 Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, cit., punto 28 (caso *General Motors*). Critica anche verso questa interpretazione della nozione di marchio che gode di rinomanza sotto il profilo territoriale è CALBOLI, «*Marchio che gode di notorietà*»: una discutibile pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, cit., pagg. 269-270, la quale, pur condividendo l'approccio di tipo qualitativo adottato dalla Corte nell'accertare la notorietà, esprime la preoccupazione che “un'applicazione «eccessivamente allargata» di tale tutela a qualsivoglia segno che sia conosciuto anche soltanto «in una parte» di uno Stato membro, potrebbe infatti paradossalmente tradursi, dall'altro in uno «snaturamento» della tutela di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva – nonchè in virtù della durata illimitata nel tempo della privativa, in un potenziale abuso del diritto di marchio – e, di conseguenza, in una protezione «meno efficace» dei marchi che godono di «notorietà» su tutto,

Nel caso esaminato dalla Corte sia il marchio “Chevy”, di titolarità della General Motors, che l'omonimo marchio della Yplon erano stati registrati presso l'ufficio brevetti e marchi del Benelux ed erano utilizzati in Belgio.

Il Giudice belga che aveva adito la Corte di Giustizia aveva sottoposto alla Corte anche la questione se il presupposto della notorietà dovesse sussistere con riferimento all'intero territorio del Benelux oppure se potesse essere circoscritta anche solo ad una sua parte.

La Corte, dopo avere chiarito che il territorio del Benelux può essere assimilato al territorio di uno Stato membro, applicando il principio affermato al precedente punto 28 della decisione, conclude il proprio ragionamento sul punto, affermando che un marchio registrato in Benelux può essere considerato notorio ai sensi dell'art. 5.2 della direttiva se la notorietà sussiste in una parte sostanziale del territorio del Benelux, che può corrispondere anche ad una parte di uno degli Stati del Benelux.<sup>199</sup>

L'interpretazione del requisito dell'estensione territoriale della rinomanza fornita dalla Corte di Giustizia in questa decisione, pacificamente accolta anche dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale successiva<sup>200</sup>, contribuisce a rafforzare la

---

*o su gran parte, del territorio di uno Stato membro, equiparati, di fatto, ai segni che godono di «notorietà» soltanto «in una parte» di esso”;* ID., *Marchio che gode di «rinomanza»: brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, cit., pagg. 311-312, dove parla di *favor* verso un (non necessario) ampliamento del diritto del titolare del marchio.

199 “(D)alla motivazione della pronuncia non è dato desumere quale fosse in concreto l'estensione del territorio per la quale era stata fornita la prova della notorietà dell'anteriore marchio «Chevy».” Vedi il commento alla sentenza Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 2009, cit., in *GADI*, pag. 1518 (caso *Pago*). Critico verso l'interpretazione data dalla Corte, soprattutto per le ripercussioni che una siffatta lettura, che consente anche a marchi noti anche solo a livello locale di beneficiare della tutela allargata, potrebbe avere sul principio comunitario della libera circolazione delle merci è CARAMELLI, cit., pag. 247.

200 Cfr. Corte di Giustizia CE, 7 settembre 2006, T-108/05 (caso *Europolis*); Corte di Giustizia CE, 22 novembre 2007, C-328/06 (caso *Alfredo Nieto*); Corte di Giustizia CE, 19 dicembre 2012, cit. (caso *Leno Merken*); Trib. I grado CE, 6 febbraio 2007, cit. (caso *TDK/TDK*); Trib. I grado CE, 29 settembre 2010, T-378/07 (caso *CNH Global*); Trib. I grado CE, 9 marzo 2012, T-32/10 (caso *Ella Valley Vineyards/Elle*). A livello nazionale cfr. Trib. Torino, 26 novembre 2007, cit., 5253/6 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Catania, 15 maggio 2008, cit., 5371/1 (caso *Mandarinetto*).

nozione ampia di marchio che gode di rinomanza data dalla stessa. Per ritenere soddisfatto il requisito della rinomanza sotto il profilo territoriale non sarà infatti necessario che la notorietà sia stata acquisita su tutto il territorio dello Stato.<sup>201</sup>

### **2.2.1. La sentenza *Pago* e il concetto di “parte sostanziale del territorio della Comunità”.**

Rispetto al marchio nazionale la valutazione della rinomanza comporta sotto il profilo territoriale delle problematiche diverse ed ulteriori quando si tratta di marchio comunitario, in parte dovute alla sua caratteristica di titolo unitario efficace sull'intero territorio della Comunità.<sup>202</sup>

L'art. 8 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario, che disciplina gli impedimenti relativi alla registrazione, al n. 5 precisa che il marchio anteriore, se nazionale, deve godere di notorietà “nello Stato membro” in cui è registrato, se comunitario, deve godere di notorietà “nella Comunità”.<sup>203</sup> L'art. 9.1 lett. c) del Regolamento 207/09 prevede che il marchio comunitario deve godere di notorietà “nella Comunità”.

In dottrina ci si è chiesti fino a che punto si dovesse estendere la notorietà del marchio rispetto alla Comunità, considerato che il numero dei marchi che godono

---

201 Sulla impossibilità di qualificare come rinomati marchi noti solo in un ambito territoriale ristretto cfr., però anteriormente alla sentenza *General Motors*, OLIVIERI, cit., pag. 30. In senso conforme alla Corte di Giustizia cfr. invece DI GIOVANNI BEZZI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, in GHIDINI e DE BENEDETTI, *Codice della proprietà industriale*, Il Sole 24 Ore, 2006, pag. 81.

202 Cfr. Art. 1.2 del Regolamento 207/09 sul marchio comunitario che recita: “*Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera comunità.*”

203 L'art. 12, comma 1, lett. e) c.p.i. annovera il marchio che gode di rinomanza nella Comunità, se comunitario, tra i segni aventi efficacia invalidante del marchio nazionale identico o simile registrato successivamente.

di notorietà nell'intero territorio della Comunità o comunque in più Stati membri sono pochi.<sup>204</sup>

La sentenza *General Motors* ha, come si è visto, affermato, seppur relativamente ai marchi nazionali, che sul piano territoriale è sufficiente che la notorietà sussista “in una parte sostanziale” del territorio di uno Stato membro.

Con riferimento al marchio comunitario, la questione su quando una parte della Comunità si può ritenere “sostanziale” ai fini dell'accertamento della notorietà è rimasta aperta a lungo.

La Corte di Giustizia si è finalmente espressa sul problema dell'estensione geografica del marchio comunitario che gode di notorietà ed ha fornito un'interpretazione della nozione di “parte sostanziale del territorio della Comunità” nella sentenza *Pago* del 6 ottobre 2009.<sup>205</sup>

---

204 Cfr. BASTIAN, cit., pagg. 121 ss. L'Autrice riporta la genesi della norma sul marchio comunitario che gode di notorietà e riferisce che nei primi progetti del Regolamento sul marchio comunitario la norma prevedeva l'espressione “celebrità nell'intera Comunità”, poi espunta e modificata, a seguito delle proteste degli Stati membri, in “notorietà nella Comunità”. Come osservato nella nota di commento in *GADI*, 5479, pagg. 1520-1521, i redattori della norma si erano probabilmente avveduti che se non avessero ridotto il requisito di ordine geografico dalla celebrità alla notorietà, le imprese avrebbero optato per la registrazione nazionale a discapito di quella comunitaria.

205 Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 2009, C-301/07, cit., 5479 e in *Foro it.*, 2010, IV, pagg. 320 ss. (caso *Pago*). La controversia riguardava il celebre marchio comunitario figurativo di titolarità della *Pago International*, costituito dalla raffigurazione di una bottiglia di vetro verde dall'etichetta e dal coperchio caratteristici accanto a un bicchiere colmo di succo di frutta, utilizzato per contraddistinguere bevande a base di frutta e succhi di frutta vendute in Austria con il marchio denominativo “*Pago*” in bottiglie aventi la medesima forma del marchio oggetto di registrazione. La *Pago International* aveva chiamato in giudizio la società *Tirolmilch*, lamentando la pubblicizzazione e la commercializzazione in Austria di una bevanda di siero di latte alla frutta denominata “*Lattella*” in bottiglie di vetro pressoché identiche al marchio comunitario della *Pago International*. Avendo la *Pago International* chiesto un provvedimento di inibitoria esteso a tutta la Comunità ed essendo però il marchio risultato essere noto solamente in Austria, la Corte Suprema austriaca aveva sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se un marchio comunitario che gode di notorietà in un solo Stato membro può beneficiare della tutela allargata prevista per i marchi comunitari che godono di notorietà nella Comunità dall'art. 9.1 lett. c) del Regolamento sul marchio comunitario.

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza alla Corte di chiarire il significato dell'espressione “gode di notorietà nella Comunità” di cui all'art. 9.1 lett. c) del Regolamento sul marchio comunitario e di indicare se, sotto il profilo territoriale, il requisito della notorietà può considerarsi soddisfatto qualora il marchio comunitario goda di notorietà soltanto in uno Stato membro.

La Corte di Giustizia, dopo avere trasposto al marchio comunitario “per analogia” i principi enunciati dalla sentenza *General Motors* con riferimento al marchio nazionale<sup>206</sup>, ha affermato che per poter godere della protezione dei marchi che godono di notorietà un marchio comunitario deve “*essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità*” e che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, “*l'intero territorio di uno Stato membro*” (nella specie l'Austria) “*può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità*”.

I principi espressi in questa sentenza sono stati in più occasioni richiamati dalla giurisprudenza comunitaria.<sup>207</sup>

---

206 Per una critica a questa impostazione si rimanda alla nota di commento alla sentenza in *GADI*, 5479, pagg. 1518-1519, dove in particolare si sottolineano le difficoltà di trasposizione dal piano nazionale a quello comunitario dei principi enunciati nella sentenza *General Motors*, atteso che il marchio nazionale oggetto di quel giudizio si estendeva per la particolarità del regime del Benelux a tutti e tre gli Stati membri che lo compongono e non era chiaro neppure quale fosse in concreto il territorio con riferimento al quale era stata ritenuta provata la notorietà del marchio anteriore “*Chevy*”.

207 Cfr. Corte di Giustizia CE, 19 dicembre 2012, cit. (caso *Leno Marken*); Trib. I grado CE, 29 settembre 2010, cit., (caso *CNH Global*); Trib. I grado CE, 1° febbraio 2011, cit. (caso *Pollo Tropical - Chicken on the grill*); Trib. I grado CE, 6 luglio 2012, T-60/10 (caso *Royal Shakespeare Company*). Quanto all'UAMI cfr. Comm. Ricorsi 19 novembre 2009, R-317/09-1 (caso *Royal Shakespeare/Royal Shakespeare Company*), nel quale l'Inghilterra è stata ritenuta “parte sostanziale” del territorio della Comunità; Decisione della Divisione di Opposizione n. B 841 777 del 25 settembre 2008 (caso *The Bridge/Messina Bridge*), in cui la notorietà in Italia è stata ritenuta sufficiente, sotto il profilo geografico, per beneficiare della tutela del marchio che gode di notorietà; Decisione della Divisione di Opposizione n. B 969 727 del 31 maggio 2010 (caso *XXXLutz/Lutz*), nella quale il marchio anteriore è stato ritenuto notorio in una parte sostanziale della Comunità, coincidente anche in questo caso con l'Austria.

La Corte, con questa sentenza, non ha però chiarito tutte le problematiche inerenti la valutazione della notorietà territoriale di un marchio comunitario.

In primo luogo, il fatto che nel caso esaminato la Corte abbia ritenuto che lo Stato membro dell'Austria possa essere considerato una parte sostanziale della Comunità sufficiente ad integrare, sotto il profilo geografico, il requisito della notorietà richiesto dalle norme, non significa automaticamente che qualunque Stato membro costituisca di per sé “parte sostanziale” della Comunità.<sup>208</sup>

La sentenza non ha poi affrontato un altro aspetto di notevole rilevanza pratica.

La Corte non ha chiarito come si applica, in concreto, l'art. 9.1 lett. c) del RMC quando il marchio comunitario gode di notorietà solo in una parte dell'Unione Europea, ipotesi che è tutt'altro che infrequente. Né si è chiesta cosa accada quando l'utilizzazione del marchio famoso viene posta in essere in uno Stato membro diverso da quello o da quelli in cui è noto e che costituiscono quella “parte sostanziale” del territorio della Comunità necessaria perché il marchio benefici della tutela speciale.

Per dare una risposta a questo quesito è utile richiamare la sentenza *DHL*, nella quale sono stati espressi dei principi che possono ritenersi applicabili anche nel caso di marchio comunitario che gode di notorietà.<sup>209</sup>

Nel caso di specie, la società Chronopost titolare del marchio comunitario e francese “*WEBSHIPPING*” per servizi di trasmissione di informazioni e corriere espresso aveva convenuto avanti al *Tribunal de Grande Instance* di Parigi, adito quale Tribunale dei marchi comunitari, la DHL Express France, lamentando la contraffazione del predetto marchio da parte di quest'ultima. Dopo avere ottenuto sia in primo che in secondo grado a carico della DHL Express France un ordine di

---

208 Si veda la nota di commento alla sentenza in *GADI*, 5479, pagg. 1521-1522, dove tra l'altro si sottolinea come la soluzione prospettata dalla Corte crei inevitabilmente una “sproporzione fra i presupposti della tutela che possono essere ancorati ad una dimensione geografica limitata, e la portata della protezione medesima, che non può che estendersi a tutti gli Stati membri.”

209 Cfr. Corte di Giustizia UE, 12 aprile 2011, C-235/09, con nota di BERTI ARNOALDI, *Portata transfrontaliera del divieto di uso di un segno in conflitto con un marchio comunitario e relative misure coercitive*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, pagg. 67 ss., e con nota di D'ALESSANDRO, in *Foro it.*, IV, 2011, pagg. 298 ss. (caso *DHL*).



inibitoria dall'uso del marchio francese e comunitario “*WEBSHIPPING*” per contraddistinguere un servizio di gestione di corriere espresso, la Chronopost aveva proposto ricorso incidentale avanti alla *Cour de Cassation*, lamentando che il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione del marchio comunitario “*WEBSHIPPING*” disposto dalla Corte d'Appello di Parigi non si estendeva all'intero territorio dell'Unione Europea, bensì soltanto al territorio francese. La Suprema Corte decise di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l'ordine di inibitoria pronunciato da un Tribunale dei marchi comunitari in uno degli Stati membri avesse efficacia sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Considerato che, da un lato, la competenza di un Tribunale dei comunitari può estendersi a tutto il territorio dell'Unione Europea e che, dall'altro lato, stante il carattere unitario del marchio comunitario, il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario si estende in linea di principio all'intero territorio dell'Unione Europea, la Corte ha affermato che, al fine di garantire al marchio comunitario una protezione uniforme su tutto il territorio comunitario contro il rischio di contraffazione, “*il divieto di prosecuzione degli atti costituenti contraffazione emesso da un tribunale dei marchi comunitari competente deve, in via di principio, estendersi a tutto il territorio dell'Unione*” (punto 44 della decisione).<sup>210</sup>

La Corte prosegue però nel suo ragionamento rilevando come la portata, anche territoriale, del divieto di compiere atti costituenti contraffazione possa essere sottoposta a restrizioni.

Poiché il diritto di esclusiva del titolare del marchio comunitario si estende, anche dal punto di vista territoriale, in realtà solo ai casi in cui il terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio, potranno infatti essere vietati solo quei

---

210 Al punto 49 della decisione la Corte rileva infatti come gli altri Stati membri siano tenuti, in virtù delle vigenti norme comunitarie, a riconoscere ed eseguire ogni decisione giurisdizionale, che possiede dunque effetto transfrontaliero.

Definisce la soluzione adottata dalla Corte di Giustizia “*straordinaria rispetto alle regole del diritto internazionale processuale*” e ritiene la sentenza troppo generica, laddove non chiarisce i motivi per i quali la portata del divieto potrebbe essere limitata territorialmente, BERTI ARNOALDI, cit., pagg. 79-80.

comportamenti che pregiudicano o possono pregiudicare le funzioni del marchio comunitario.<sup>211</sup>

Da ciò deriva che nei casi in cui i comportamenti “*costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione sono limitati ad un unico Stato membro o ad una parte del territorio della Unione - segnatamente a motivo del fatto che il soggetto richiedente il provvedimento di divieto ha circoscritto la portata territoriale dell'azione giudiziale nel libero esercizio del suo potere di fissarne l'ampiezza, oppure a motivo del fatto che il convenuto fornisce prove che dimostrano che l'uso del segno in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici*”, il Tribunale dei marchi comunitari adito “*deve limitare la portata territoriale del divieto che emette*” (punto 48 della decisione).

Nella sentenza si è quindi stabilito che l'inibitoria non può estendersi a zone della Unione Europea dove non vi sia interferenza con le funzioni protette del marchio. Quanto al marchio comunitario che gode di rinomanza, ciò significa che, anche se può beneficiare della tutela allargata ai sensi dell'art. 9.1 lett. c) RMC quando è rinomato anche solo in una parte sostanziale del territorio dell'Unione Europea, la tutela ad esso accordata potrà essere efficace, e dunque potranno essere inibiti i comportamenti contraffattori, solo negli Stati membri nei quali il marchio ha acquisito la rinomanza attraverso l'uso ed il terzo, imitando il segno, pregiudichi o rischi di pregiudicare le funzioni del marchio, che nel caso di quello notorio, sono quella suggestiva, pubblicitaria o, se si vuole, di collettore di clientela.

---

211 La stessa Corte di Giustizia nel comunicato stampa n. 35/2011 del 12 aprile 2011 precisa che tra le funzioni del marchio rientrano, in particolare, “*la protezione di origine del prodotto o servizio nonché la tutela dell'immagine del marchio.*”

### 3. Il concetto di “nesso” e la somiglianza tra i segni: dalla sentenza *Adidas* alla sentenza *Intel*

Per potere beneficiare della tutela allargata è necessario che il marchio rinomato anteriore ed il marchio successivo siano identici o simili.

Sia le norme relative ai marchi che godono di rinomanza che quelle relative ai marchi ordinari parlano di identità o somiglianza tra i marchi.

In particolare, gli artt. 12, comma 1, lett. d) ed e) c.p.i., 4.1 lett. b), 4.3 e 4.4 lett. a) della direttiva e 8.1 lett. b) e 8.5 RMC, che disciplinano gli impedimenti relativi alla registrazione di un marchio nazionale o comunitario costituiti dall'anteriore registrazione di un marchio, nazionale o comunitario, ordinario o che gode di notorietà, presuppongono l'identità o la somiglianza dei due marchi contrapposti.

Simmetricamente, gli artt. 20, comma 1, lett. b) e c) c.p.i., 5.1 lett. b) e 5.2 della direttiva e gli artt. 9.1 lett. b) e lett. c) RMC, che tutelano i marchi nazionali e comunitari, ordinari e che godono di notorietà, contro l'uso di segni posteriori che danno vita a contraffazione, richiedono anch'essi l'identità o la somiglianza tra i marchi in conflitto.

In dottrina ci si è quindi chiesti se i parametri per determinare se fra il marchio successivo e quello ordinario anteriore ricorre una somiglianza sufficiente a dare vita ad un rischio di confusione, siano i medesimi che devono essere utilizzati per accertare se la somiglianza del marchio successivamente registrato o utilizzato con l'anteriore marchio che gode di rinomanza comporta il conseguimento di un indebito vantaggio tratto dalla capacità distintiva o dalla notorietà del marchio anteriore o la produzione di un pregiudizio agli stessi.<sup>212</sup>

La giurisprudenza comunitaria ritiene che il grado di somiglianza fra marchi postulato dalle norme relative ai marchi ordinari sia diverso da quello richiesto dalle norme relative ai marchi rinomati.<sup>213</sup>

---

212 Cfr. RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, cit., pagg. 559-560.

213 La precisazione operata dalla giurisprudenza è però opportuna perché, come sottolineato da GALLI, *Funzione giuridica del marchio e ampiezza della tutela*, cit., pagg. 59 ss., 198 ss., e 201 ss., le diverse nozioni di identità o somiglianza dei segni e di identità e di affinità dei beni sono

Già nel caso *Adidas Salomon e Adidas Benelux v. Fitnessworld*<sup>214</sup>, la Corte di Giustizia, dopo avere ricordato che, mentre l'art. 5.1 lett. b) della direttiva, relativo alla contraffazione dei marchi ordinari, presuppone la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico, l'art. 5.2, relativo alla contraffazione dei marchi notori, non richiede l'esistenza di tale rischio, ma richiede che dall'uso immotivato del segno controverso derivi l'indebito approfittamento del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore o un pregiudizio ai medesimi, aveva concluso che ai fini della tutela allargata non è necessario che tra il marchio notorio anteriore e quello successivo vi sia un grado di somiglianza tale da ingenerare un rischio di confusione, essendo sufficiente, invece, che il grado di somiglianza abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un “nesso” fra i due marchi (punti 27 e 31 della decisione).<sup>215</sup>

Con questa sentenza la Corte introduce il concetto di “nesso”, che è quell'ulteriore elemento costitutivo, di fonte esclusivamente giurisprudenziale, di cui si è accennato nella premessa a questo capitolo, che si è andato ad aggiungere agli altri presupposti previsti dalle norme sui marchi che godono di rinomanza perché al marchio possa essere applicata la tutela ultramerceologica.<sup>216</sup>

---

nozioni giuridiche e non empiriche e quindi vanno desunte dalle scelte legislative in ordine alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio.

214 Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, cit., 4608/2 (caso *Adidas II*). In merito alla controversia oggetto del giudizio si rinvia alla nota n. 191. Si precisa che, oltre alla questione pregiudiziale riguardante l'applicabilità della tutela dei marchi che godono di notorietà prevista dalla direttiva anche in caso di uso di marchio identico o simile a quello notorio per prodotti o servizi identici o simili, la Corte Suprema dei Paesi Bassi aveva sottoposto alla Corte di Giustizia la questione se la tutela prevista dall'art. 5.2 della direttiva fosse subordinata alla valutazione della sussistenza tra il marchio notorio ed il marchio successivo di un grado di somiglianza tale da generare nel pubblico interessato un rischio di confusione tra gli stessi e, in tale caso, qualora il segno imitante fosse esclusivamente percepito dal pubblico interessato come decorazione, se tale circostanza incidesse sulla questione della somiglianza tra il marchio notorio ed il segno.

215 Critico verso la sentenza è DE MARCO, cit., pag. 30, che lamenta la mancanza di definizione da parte della Corte del concetto di “nesso”.

216 È interessante sottolineare, come rilevato da *Ricolfi*, che già nella sentenza *General Motors*, seppur non in modo esplicito, si faceva in realtà riferimento alla nozione di “nesso”, laddove al punto 23 si parlava di “confronto” tra i segni. L'Autore sottolinea come la traduzione, nella

Vi è chi in dottrina ha ravvisato nel concetto di “nesso” introdotto da questa sentenza, consistente in sostanza nell'accostamento non confusorio che il pubblico di riferimento effettua tra il marchio dell'imitatore ed il marchio notorio e dal quale derivano l'indebito approfittamento o il pregiudizio, un parallelismo con la nozione di *pre-sale confusion* coniata dalla dottrina e dalla giurisprudenza statunitense, consistente nella capacità di un marchio notorio di richiamare

---

versione italiana della decisione, del termine “*association*” con la parola “confronto” non avesse consentito di cogliere l'anticipazione contenuta nella sentenza *General Motors*. L'Avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni alla sentenza *Adidas II* depositate il 10 luglio 2003, aveva utilizzato invece la parola “collegamento”, in quanto, come spiegato alla nota 27, aveva preferito adottare un termine mutuato dalla versione francese anziché quello di “*association*” per evitare di usare espressioni che creassero confusione con quelle degli artt. 4.1 lett. b) e 5.1 lett. b) della direttiva. Cfr. RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, cit., pag. 561 e in particolare la nota 13.

Di “nesso” aveva già parlato la dottrina statunitense con *McCarthy* che, come vedremo nel IV capitolo, con riferimento alle leggi *antidilution*, adottate prima da numerosi Stati dell'Unione e poi anche a livello federale, che reprimono l'uso non confusorio di segni uguali o simili ad un marchio altrui che goda di un certo grado di notorietà, aveva sottolineato come possano trovare applicazione solo se si instaura “*some kind of mental association in the reasonable buyer's mind between the two party's uses of the mark*” e che, viceversa, l'applicazione di tali norme vada esclusa nel caso in cui “*a reasonable buyer is not all likely to link the two uses of the trademark in his or her own mind, even subtly or subliminally*”, precisando anche che “*that kind of mental association is not the strong direct association and connection made when one concludes that buyers are likely to be so confused that they think that defendant is someone connected with, or sponsored by, the plaintiff*”. Cfr. MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, II ed., 1984, pagg. 213-214. Di “nesso” nella dottrina italiana aveva già parlato, anteriormente a questa sentenza, Galli, che aveva osservato che “*ai fini della protezione allargata non bastano da un lato la rinomanza del marchio tutelato e dall'altro l'identità o la somiglianza con esso del segno imitante (il che darebbe luogo ad una tutela «assoluta» del marchio), ma si richiede anche – implicitamente ma inequivocabilmente – che l'uso dell'imitatore sia in grado di istituire un collegamento (naturalmente nell'opinione del pubblico) tra il suo segno e questo marchio, collegamento in mancanza del quale non sarebbero concepibili né l'indebito vantaggio né il pregiudizio [...]*” Vedi GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 35-36. Cfr. anche VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 37, laddove gli Autori avevano osservato come l'indebito vantaggio o il pregiudizio necessari per godere della

l'attenzione del consumatore in forza di associazioni mentali non confusorie create tra marchi.<sup>217</sup>

Le sentenze emesse successivamente dai giudici comunitari, sia che si trattasse degli artt. 4 e 5 della direttiva che degli artt. 8 e 9 del RMC, e dunque di marchi nazionali o di marchi comunitari, non hanno fatto altro che confermare questa impostazione affermando che la tutela dei marchi che godono di rinomanza “*non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi*” in conflitto “*tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra essi*” e che “*(è) sufficiente che il grado di somiglianza tra tali marchi abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra essi*”.<sup>218</sup>

---

tutela allargata si possono configurare anche solo “*per effetto di un semplice «richiamo» psicologico al marchio in questione*”.

217 Cfr. DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa*, in *Dir. Ind.*, 2004, n. 1, pag. 31. Nello stesso senso si era già espresso, anteriormente alla sentenza *Adidas II*, GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 37, quando aveva evidenziato come il riconoscimento da parte del pubblico di un collegamento non confusorio tra i marchi permetteva il riconoscimento di ipotesi di confusione simili a quelle di *pre-sale confusion*, consistenti, secondo la dottrina e la giurisprudenza statunitense, nella capacità di un segno di catturare l'interesse iniziale dei consumatori a causa delle associazioni mentali create con un altro marchio anche in assenza di pericolo di confusione.

218 Cfr. Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, cit., punto 41, 5469/7 (caso *Adidas III*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 41 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 6 febbraio 2007, cit., punto 62 (caso *TDK/TDK*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 41 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, cit., punto 53 (caso *nasdaq/Nasdaq*); Trib. I grado CE, 16 maggio 2007, cit., punto 34 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla e La Perla Parfums*); Trib. I grado CE, 27 novembre 2007, T-435/05, punto 58 (caso *Activy Media Gateway/Gateway*) (confermata da ord. Corte di Giustizia CE, 11 dicembre 2008, C-57/08-P); Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, T-128/06, punto 50 (caso *Camelo/Camel*) (confermata da ord. Corte di Giustizia CE, 30 aprile 2009, C-136/08-P); Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, cit., punto 64 (caso *Citi/Citibank*), in cui è stata ravvisata la sussistenza del “nesso” e quindi la somiglianza tra i due marchi; Trib. I grado CE, 19 giugno 2008, cit., punto 27 (caso *Mineral SPA/SPA*); Trib. I grado CE, 15 settembre 2009, T-308/08, punto 67 (caso *Mango adorably/J'Adore e Adiorable*). Anche la giurisprudenza nazionale ha adottato la nozione di “nesso” coniata dalla Corte di Giustizia. Cfr. Trib. Milano, 22 aprile 2004, in *GADI*, 4742 (caso *Japan*); Trib. Milano, 16

La Corte precisa poi che, perché si abbia il grado di somiglianza richiesto dalle norme a tutela dei marchi che godono di notorietà, deve essere valutata “l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale” (punto 28 della decisione)<sup>219</sup>, con ciò richiamando quindi i medesimi criteri impiegati dalla giurisprudenza sia comunitaria che nazionale per accertare la somiglianza tra segni nell'ambito del giudizio di confusione sull'origine relativamente a marchi ordinari anteriori.<sup>220</sup>

Prosegue rilevando che, tanto l'esistenza del “nesso” per i marchi notori, quanto il rischio di confusione per i marchi ordinari, “deve essere oggetto di valutazione

---

gennaio 2007, *ivi*, 5129/1 (caso *L'Oreal*); Trib. Milano, 23 luglio 2008, *ivi*, 5379/2 (caso *Barilla*), in cui fu negata tutela al noto marchio costituito dal disegno stilizzato di uovo della Barilla in quanto i giudici escludono che il pubblico collegasse un segno ellittico bianco e rosso al marchio rinomato; Trib. Venezia, 28 luglio 2007, *ivi*, 5161/5 (caso *Toile Monogram*); Trib. Roma, 22 dicembre 2010, cit., 5669/3 (caso *Pitti Immagine*).

219 Successivamente a questa sentenza cfr. Trib. I grado CE, 14 ottobre 2009, cit., punto 53 (caso *Timi Kinderyoghurt/Kinder*); Trib. I grado CE, 12 novembre 2009, T-438/07, punto 20, in *GADI*, 5485 (caso *SPAGO/SPA*).

220 In proposito l'Avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni del 10 luglio 2003, aveva osservato che “è difficile scorgere su quale altra base si potrebbe altrimenti valutare tale somiglianza” tra marchi (punto 43 delle conclusioni). Sui parametri applicati per accertare la somiglianza tra segni, nella giurisprudenza comunitaria, vedi *in primis* Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, cit., punto 23 (caso *Sabel v. Puma*) e Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1999, cit., 4045/5, punti 27 e 28 (caso *Lloyd*). Cfr. altresì, tra le tante, Corte di Giustizia CE, 12 gennaio 2006, C-361/04-P, punto 19, in *GADI*, 5052/1 (caso *Picasso/Picaro*), che decide Trib. I grado CE, 22 giugno 2004, T-185/02, *ivi*, 4776/3; Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2013, C-252/12 (caso *Specsavers*); Trib. I grado CE, 23 ottobre 2002, T-388/00, punto 62 (caso *ILS/ELS*); Trib. I grado CE, 12 dicembre 2002, T-110/01, punto 48 (caso *Saint Hubert/Hubert*); Trib. I grado CE, 15 gennaio 2003, T-99/01, punti 42-43 (caso *Mixery/Mystery*); Trib. I grado CE, 6 ottobre 2004, T-117-119/03 e 171/03, in *GADI*, 5056/3 (caso *New Look*); Trib. I grado CE, 8 dicembre 2005, T-29/04, *ivi*, 5057/5 (caso *Cristal Castellblanch/Cristal*); Trib. I grado CE, 12 luglio 2006, T-97/05, *ivi*, 5059 (caso *Marco Rossi/Sergio Rossi*); Trib. I grado CE, 25 novembre 2010, T-169/09, punto 30 (caso *Gotha/Gotcha*); Trib. I grado CE, 27 marzo 2012, T-420/10, punto 22 (caso *AJ Amici Junior/AJ Armani Jeans e Armani Junior*). Nella giurisprudenza nazionale cfr. ad esempio Trib. Bologna, 1° dicembre 1995, in *GADI*, 3445/1 (caso *Pirelli*); Trib. Palermo, 22 ottobre 2007, *ivi*, 5172/5 (caso *Palermo Channel*).

*globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie*” (punto 30 della decisione).<sup>221</sup>

I livelli ed il metodo del confronto che la Corte indica per accertare il grado di somiglianza tra marchi nel caso in cui il marchio anteriore goda di notorietà non sono dunque diversi da quelli impiegati quando il marchio anteriore sia ordinario.<sup>222</sup>

---

221 Anche in questo caso si rifà ad un principio comunemente utilizzato con riferimento al rischio di confusione tra i segni. Cfr. su tutte Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, cit., punto 22 (caso *Sabel v. Puma*) e Corte di Giustizia CE, 22 giugno 2000, cit., punto 40 (caso *Adidas I*), che costituiscono i *leading cases* nei quali l'impostazione della valutazione globale ha preso forma nell'ambito del confronto con un marchio ordinario anteriore. L'impostazione è stata poi seguita da Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, cit., punto 42 (caso *Adidas III*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 41 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 47 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 16 maggio 2007, cit., punto 35 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla e La Perla Parfums*); Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, cit., punto 65 (caso *Citi/Citibank*); Trib. I grado CE, 19 giugno 2008, cit., punto 27 (caso *Mineral SPA/SPA*); Trib. I grado CE, 12 novembre 2009, cit., punto 16 (caso *SPAGO/SPA*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 41 (caso *Wolf*).

222 Un altro parametro, comunemente utilizzato per accertare la somiglianza tra segni quando il marchio anteriore è ordinario e frequentemente richiamato anche con riferimento alla valutazione del grado di somiglianza con un anteriore marchio che gode di rinomanza, è quello secondo il quale, relativamente alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale, “*il confronto dei segni deve essere fondato sull'impressione globale prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi*”. Cfr. in tal senso Corte di Giustizia CE, 24 marzo, 2011, C-552/09-P (caso *Kinder/Timi kinderyoghurt*), che decide Trib. I grado CE, 14 ottobre 2009, in *GADI*, 5483/3 (caso *Timi Kinderyoghurt/Kinder*), nel quale la Corte ha espressamente affermato che non risulta né dal tenore letterale degli artt. 8.1 lett. *b*) e 8.5 RMC (ma il discorso ovviamente vale anche per l'art. 9 RMC e gli artt. 4 e 5 della direttiva, e, per quanto ci interessa, per gli artt. 12 e 20 c.p.i.) che, benché il grado di somiglianza richiesto dalle norme sia differente, la somiglianza tra i marchi in conflitto debba essere valutata in modo diverso a seconda che tale valutazione sia effettuata alla luce dell'una o dell'altra di tali disposizioni (punti 51-54, 56-58 della decisione); Trib. I grado CE, 14 ottobre 2003, T-292/01, punto 47 (caso *Bass/Pash*); Trib. I grado CE, 16 maggio 2007, cit., punto 35 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla e La Perla Parfums*), in cui l'espressione “*La Perla*” è stata ritenuta l'elemento distintivo e dominante; Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, cit. (caso *Citi/Citibank*), in cui nel conflitto fra il marchio



Per questo motivo, in dottrina, si è sottolineato come dal punto di vista pratico la distinzione tra i due “tipi” di somiglianza, l'una tale da comportare un rischio di confusione e l'altra da istituire un “nesso” tra i marchi, sia problematica e la distanza tenda inevitabilmente a ridursi.<sup>223</sup>

La definizione della nozione di “nesso” tra il marchio dell'imitatore e il marchio anteriore che gode di rinomanza è stata data dalla Corte di Giustizia nell'importante sentenza *Intel*<sup>224</sup>, in cui ha affermato che il “nesso” esiste quando

---

anteriore “*Citibank*” ed il successivo “*Citi*” l'elemento “*Citi*” è stato ritenuto distintivo e dominante; Trib. I grado CE, 12 novembre 2009, cit., punto 23 (caso *SPAGO/SPA*).

Con riferimento al rilievo della capacità distintiva nel giudizio di confondibilità tra marchi complessi: Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 2005, C-120/04, in *GADI*, 5050 (caso *Medion*); Corte di Giustizia CE, 9 marzo 2007, C-245/06-P, *ivi*, 5321 (caso *Selezione Oro Barilla/Oro e Oro Saiwa*), che decide Trib. I grado CE, 5 aprile 2006, T-344/03, *ivi*, 5058; Corte di Giustizia CE, 12 giugno 2007, C-334/05-P, *ivi*, 5193 (caso *Limonchelo II*), che ha annullato Trib. I grado CE, 12 novembre 2008, T-7/04, *ivi*, 4924 (caso *Limonchelo I*); Corte di Giustizia CE, 2 settembre 2010, C-254/09-P (caso *CK Creaciones Kenya/CK Calvin Klein e CK*); Trib. I grado CE, 6 ottobre 2004, cit. (caso *New Look*); Trib. I grado CE, 8 dicembre 2005, cit. (caso *Cristal Castellblanch/Cristal*); Trib. I grado CE, 12 luglio 2006, cit. (caso *Marco Rossi/Sergio Rossi*); Trib. I grado CE, 30 novembre 2006, T-43/05, *ivi*, 5201 (caso *Camper*); Trib. I grado CE, 28 giugno 2011, T-482/09 (caso *Brico Center Città/ATB Centros De Bricolage Brico Centro*); Trib. I grado CE, 27 marzo 2012, cit. (caso *AJ Amici Junior/AJ Armani Jeans e Armani Junior*). In dottrina cfr. FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi: esame sintetico o prospettiva analitica?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, pagg. 241 ss.; *Id.*, *Richiami sulla confondibilità fra marchi complessi nella giurisprudenza comunitaria*, *ivi*, 2007, I, pagg. 270 ss.

223 Cfr. RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, cit., pag. 562. Tant'è che ad esempio in Trib. I grado CE, 14 ottobre 2009, cit. (caso *Timi Kinderyoghurt/Kinder*), il Tribunale effettua il confronto tra i marchi senza accertare preliminarmente se il marchio anteriore “*Kinder*” sia notorio per poi giungere alla conclusione che l'impedimento non ricorre sia che il marchio anteriore sia ritenuto notorio sia che sia ritenuto ordinario.

224 Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, C-252/07, in *GADI*, 5327, e con nota di SANDRI, *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 2, pagg. 108 ss. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia era avvenuto nell'ambito di un procedimento promosso dalla Intel Corporation nei confronti della CPM United Kingdom per ottenere l'annullamento della registrazione del marchio “*Intelmark*” per servizi di marketing e

“il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto” (punti 60 e 63 della decisione).

La Corte, prima di indicare i parametri utilizzabili per determinare la sussistenza del “nesso”, ribadisce che “l'esistenza di un nesso [...] tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie” (punti 41 e 62 della decisione).

Tra i criteri a cui ricorrere per valutare il “nesso” la Corte annovera il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto e tra i prodotti o i servizi per i quali i marchi sono registrati, avendo riguardo anche alla natura di quei prodotti o servizi e al pubblico interessato, il livello di notorietà e la capacità distintiva, iniziale o acquisita in forza del suo uso, del marchio anteriore e l'esistenza di un rischio di confusione (punto 42 della decisione).<sup>225</sup>

---

telemarketing di titolarità di quest'ultima in quanto ritenuto confliggente con l'anteriore marchio rinomato “Intel” registrato per computer e per servizi informatici. Dopo che il ricorso presentato dalla Intel Corporation era stato respinto sia dal *United Kingdom Trademark Registry* che dalla *High Court of Justice of England & Wales*, la *Court of Appeal of England & Wales*, rilevato che “Intel” è un termine di fantasia privo di significato autonomo rispetto ai prodotti contraddistinti, è unico, nel senso che non è utilizzato da altri per contraddistinguere altri prodotti o servizi ma solo dalla Intel Corporation per i suoi prodotti, che gode di amplissima notorietà nel Regno Unito, che i marchi “Intel” e “Intelmark” sono simili, anche se “Intelmark” non è idoneo ad istituire un “nesso” con la Intel Corporation e che i prodotti e servizi contraddistinti dai due marchi non sono simili, ha chiesto alla Corte di Giustizia di indicare i criteri per valutare la sussistenza del “nesso”, come definito nella sentenza *Adidas Salomon e Adidas Benelux v. Fitnessworld*, tra il marchio notorio anteriore e il marchio posteriore ai fini dell'applicazione dell'art. 4.4 lett. a) della direttiva.

225 Si richiama la sentenza del Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit. (caso *Wolf*), ove al punto 42, con riferimento ai criteri indicati nella sentenza *Intel*, si sottolinea che benché “la Corte abbia elencato una serie di criteri mediante i quali può essere stabilita l'esistenza di un tale nesso, tale elencazione non costituisce un elenco esaustivo la cui applicazione integrale s'impone in ogni caso particolare. Al contrario, può accadere che venga stabilito un nesso tra marchi in conflitto sulla base di taluni di questi criteri o che l'esistenza di un tale nesso risulti da fattori che non figurano nella sentenza *Intel Corporation* [...]. Infatti, la questione se il pubblico di riferimento effettui o meno un accostamento tra i marchi in conflitto è una questione di fatto che può trovare risposta solo nei fatti e nelle circostanze proprie di ciascun caso di specie.”

La Corte poi, con riferimento a ciascun criterio indicato, continua nel proprio ragionamento precisandone contenuto e limiti.<sup>226</sup>

Ed allora, quanto al grado di somiglianza tra i segni, sottolinea che, sebbene l'identità o la somiglianza tra i segni non siano di per sé sufficienti a determinare la sussistenza del “nesso”, maggiore è la somiglianza maggiore sarà la possibilità che il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore.

Relativamente al pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio notorio anteriore rileva che può non coincidere con quello interessato ai prodotti contraddistinti da quello posteriore e che, allo stesso modo, anche se sono coincidenti, la diversa natura dei prodotti o servizi per i quali i marchi sono utilizzati può comunque escludere che il pubblico interessato istituisca un collegamento tra i due segni in conflitto.

Afferma che valutare se il marchio anteriore è noto solo al suo pubblico di riferimento o se invece ha acquisito notorietà oltre il pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, può essere utile per stabilire se esiste il “nesso”, così come più il livello di capacità distintiva sarà elevato più aumenterà la possibilità che il pubblico interessato davanti al marchio posteriore si ricordi di quello anteriore.<sup>227</sup>

Infine ribadisce che, benché il rischio di confusione non sia necessario ai fini della esistenza del “nesso”, la sua sussistenza determina necessariamente anche quella del “nesso”.

I principi affermati dalla Corte in questa sentenza, che è ritenuta uno dei capisaldi

---

<sup>226</sup> Osserva *Sandri* che questa metodologia di ragionamento adottata dalla Corte può compromettere il margine di discrezionalità del giudice nel valutare la sussistenza dei fattori pertinenti nel caso concreto. Cfr. SANDRI, *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*, cit., pag. 121.

<sup>227</sup> Cfr. SANDRI, *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*, cit., pag. 121, il quale ritiene “*giuridicamente discutibile*” la trasposizione nei criteri di valutazione delle somiglianza dei marchi rinomati del principio secondo il quale maggiore è la capacità distintiva maggiore è il rischio di confusione. Secondo l'Autore, infatti, il riferimento alla sola intensità della capacità distintiva come criterio per valutare il “nesso” è riduttivo, costituendo l'intensità del carattere distintivo solo una delle componenti del legame associativo.

nell'interpretazione del diritto comunitario dei marchi<sup>228</sup>, sono ormai ampiamente consolidati in giurisprudenza.<sup>229</sup>

Ciò che si evince da questa sentenza è che l'esistenza del “nesso” non può essere data per scontata solo perché si è in presenza di un marchio che gode di rinomanza. L'esistenza del “nesso” deve infatti essere provata e, una volta provata, non determina necessariamente la sussistenza dell'indebito vantaggio o del

---

228 Cfr. la nota di commento a 5327, in *GADI*, pag. 1324.

229 Richiamano i principi espressi in questa sentenza e, quindi, anche nella precedente *Adidas II*, Corte di Giustizia CE, 12 marzo 2009, C-320/07-P, in *GADI*, 5603 (caso *Nasdaq*) (impugnazione di Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, cit.); Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit. (caso *L'Oreal*); Corte di Giustizia CE, 24 marzo 2011, cit. (caso *Kinder/Timi kinderyoghurt*) (che decide Trib. I grado CE, 14 ottobre 2009, cit.), nel quale la Corte, nel respingere l'impugnazione presentata dalla Ferrero, titolare del celebre marchio “*Kinder*”, per ottenere l'annullamento della decisione della Divisione di Opposizione che aveva respinto la domanda di nullità del marchio comunitario “*Timi Kinderyoghurt*” registrato dalla Tirolmilch, dopo avere escluso la somiglianza tra i marchi, ha chiarito che la notorietà e il carattere distintivo del marchio anteriore costituiscono fattori pertinenti per la valutazione, non già della somiglianza dei marchi in conflitto, come erroneamente affermato dalla Ferrero, bensì dell'esistenza di un “nesso” tra gli stessi nella mente del pubblico di riferimento; Trib. I grado CE, 12 novembre 2009, cit., (caso *SPAGO/SPA*); Trib. I grado CE, 2 dicembre 2009, T-434/07 (caso *Solvo/Volvo*); Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, T-59/08 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*); Trib. I grado CE, 17 febbraio 2011, T-10/09 (caso *F1-Live/F1 e F1 Formula 1*) (annullata da ord. Corte di Giustizia CE, 24 maggio 2012, C-196/11-P); Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, T-369/10, punto 46 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*), in cui nell'accogliere l'opposizione della Apple Corps, titolare dei celebri marchi “*Beatles*” e “*The Beatles*”, facenti capo al notissimo gruppo musicale, alla domanda di registrazione del marchio comunitario “*Beatle*” per mezzi di trasporto per persone disabili presentata dalla You-Q, il Tribunale compie un interessante e singolare ragionamento con riferimento alla valutazione della somiglianza tra i prodotti ai fini della determinazione della sussistenza del “nesso”, laddove, pur constatando che i prodotti hanno natura differente rileva come il pubblico di riferimento sia il medesimo “*in so far as persons with reduced mobility are also part of the public at large and the goods bearing the earlier marks are therefore directed at such persons, who may therefore purchase those goods*”; Trib. I grado CE, 19 maggio 2011, cit., punto 113 (caso *Pepequillo/Pepe e Pepe Jeans*); Trib. I grado CE, 8 dicembre 2011, T-586/10, punti 59-60 (caso *Only Givenchy/Only*); Trib. I grado CE, 9 marzo 2012, cit., punto 19 (caso *Ella Valley Vineyards/Elle*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punti 37 e 42 (caso *Wolf*); Trib. I

pregiudizio, cioè delle altre condizioni previste dalle norme relative ai marchi rinomati, che devono a loro volta essere oggetto di prova specifica.<sup>230</sup>

La valutazione del “nesso” nei termini prospettati dalla Corte di Giustizia in questo caso si va poi a collocare su un piano diverso da quello della somiglianza dei segni, considerata dalla Corte solo un fattore per la sua determinazione.<sup>231</sup>

Con questa sentenza la Corte, rispetto alla precedente sentenza *Adidas Salomon e Adidas Benelux v. Fitnessworld*, nella quale si era limitata a introdurre il concetto di “nesso”, nel fornirne quindi una definizione ampia, non ancorata alla mera identità o somiglianza tra i segni, ne dà anche una interpretazione restrittiva, laddove, appunto, non solo richiede la prova della sua esistenza, indicando alcuni criteri da utilizzare per la sua valutazione, ma precisa anche che la sua presenza non è sufficiente a determinare a sua volta l'esistenza degli ulteriori presupposti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, che devono essere oggetto di separato esame.<sup>232</sup>

---

grado CE, 16 settembre 2013, T-437/11, punto 71 (caso *Golden Balls/Ballon D'or*), che ha escluso l'applicabilità dell'art. 8.5 RMC per mancanza di somiglianza tra i segni in conflitto.

230 Al punto 68 della decisione la Corte sottolinea che “*così come l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, anche l'esistenza di una delle violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva [...] deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie*”.

231 Al punto 45, infatti, la Corte afferma 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*”. In questo senso cfr. RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, cit., pag. 572, che parla di rovesciamento nella relazione fra le nozioni di somiglianza dei segni e di “nesso”; MARCHETTI e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2012, cit., pag. 962; SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 378, che sottolinea come, mentre inizialmente con la sentenza *Adidas II* il “nesso” sembrava essere semplicemente il “tipo” di somiglianza tra segni richiesto per la tutela dei marchi che godono di rinomanza, con la sentenza *Intel* la somiglianza tra segni diventa uno dei fattori che può determinare l'esistenza del “nesso”.

232 Ai punti 31 e 32 della decisione La Corte afferma: “*Se manca tale nesso nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio. Per contro, un tale nesso da solo non è sufficiente per concludere che ricorre una delle violazioni di*

#### 4. Le ipotesi di pregiudizio e di indebito vantaggio

L'ultimo requisito che il titolare del marchio che gode di rinomanza anteriore deve provare per beneficiare della tutela ultramerceologica è costituito dalla sussistenza dei presupposti, alternativi, dell'indebito vantaggio tratto dalla capacità distintiva o dalla rinomanza del marchio o del pregiudizio agli stessi.<sup>233</sup>

---

*cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, le quali costituiscono [...] la condizione specifica per la tutela dei marchi notori prevista da tale disposizione.”*

Su questo punto cfr. Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., 5330/10 (caso *VIPS/VIPS*), in cui si ribadisce espressamente: *“Il nesso sussistente fra i prodotti o servizi designati dal marchio anteriore che gode di rinomanza e quelli designati dal marchio successivo non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di almeno uno dei tre tipi di rischio di cui all'art. 8.5 Regolamento 40/94/CE.”* Nello stesso senso cfr. Corte di Giustizia CE, 30 aprile 2009, C-136/08-P, punto 27 (caso *Camel/Camelo*) (che decide Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, cit.); Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit., punto 37 (caso *L'Oreal*); Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punti 30-31 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*). In dottrina cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 36-38, che, dopo avere definito il “nesso” come *“il richiamo anche soltanto psicologico al marchio noto altrui”* nonché il *“denominatore comune delle due ipotesi di approfittamento e pregiudizio”*, sottolinea che esso è più ampio del collegamento basato sul pericolo di confusione non solo *“perché attribuisce rilievo ad ogni collegamento instaurato dal pubblico tra segno imitante e marchio imitato, e non più soltanto a quello che riguarda la provenienza imprenditoriale dei prodotti o servizi contrassegnati”*, ma anche *“perché non presuppone necessariamente un errore da parte del pubblico, ma può verificarsi anche quando i consumatori siano consapevoli di avere a che fare con due marchi del tutto indipendenti l'uno dall'altro”*; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 308; RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, cit., pagg. 571 ss., che è critico con la nozione di “nesso” fornita dalla Corte in questa sentenza in quanto ritiene che per il modo in cui è formulata possa perdere la sua *“legittimazione ermeneutica”*. L'Autore si chiede quale sia la ragione che ha spinto la giurisprudenza a creare un concetto nuovo quale è quello di “nesso” quando i criteri per il suo accertamento coincidono con quelli impiegati per i marchi ordinari e non esita a ritenerlo allo stesso tempo *“pericoloso”*, laddove *“diventa elemento rivelatore di molteplici fattori rilevanti nel giudizio di interferenza rispetto ad un marchio anteriore notorio”*; SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in UBERTAZZI (a cura di), *La Proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, pag. 72, che ritiene questa separazione di piani *“uno sforzo eccessivo di classificazione di elementi della fattispecie*

Come si è detto nel paragrafo precedente, la lesione deve essere oggetto di prova specifica, non discendendo automaticamente dal “nesso” instaurato dal consumatore tra i marchi in conflitto.<sup>234</sup>

Tale concetto trova altresì conferma nell'affermazione, frequente in giurisprudenza comunitaria, che la disciplina del marchio che gode di rinomanza è applicabile solo quando ricorrono cumulativamente tutte e tre le condizioni della somiglianza dei marchi, e dunque del “nesso”, della notorietà del marchio e del rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio tragga indebitamente vantaggio

---

*illecita che in realtà presentano inevitabili profili di sovrapposizione”.*

233 In dottrina vedi SARTI, cit., pag. 73, che sottolinea come “(l)a previsione di vantaggio e pregiudizio quali presupposti alternativi ed autonomi della contraffazione vale comunque a chiarire che l'illecito può ricorrere non solo in caso di “agganciamento” alla notorietà idoneo ad incrementare le vendite dell'utilizzatore del segno posteriore; ma anche qualora, indipendentemente da queste vendite, risultino pregiudicati il “posizionamento” o l’“immagine” del prodotto o del servizio del titolare del marchio anteriore.” Vedi anche DI GIOVANNI BEZZI, cit., pag. 81; RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., pag. 139; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 37.

234 “(l) titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l'uso del marchio posteriore «trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi»”. Vedi Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punto 37 (caso *Intel*) e, al punto 71, dove si ribadisce che “l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto non esonera il titolare del marchio anteriore dal fornire la prova di una violazione effettiva ed attuale del suo marchio [...] o di un rischio serio che una tale violazione si produca in futuro”.

Secondo Sarti, la distinzione operata dalla Corte di Giustizia nel caso *Intel* con riferimento all'accertamento dell'esistenza prima di un “nesso” e, successivamente, di un indebito vantaggio o di un pregiudizio è caratterizzata da “una certa artificiosità”. Cfr. SARTI, cit., pag. 73.

Non si deve poi dimenticare che, in dottrina, accanto a chi ritiene che la tutela del marchio che gode di rinomanza sia circoscritta ai casi in cui possano alternativamente verificarsi un indebito vantaggio o un pregiudizio, in assenza dei quali l'adozione di un marchio identico o simile ad un altrui marchio che gode di rinomanza sarebbe lecita (cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pagg. 29-30; RONCAGLIA, cit., pagg. 378 e 380; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pagg. 262; VANZETTI e GALLI, *Il nuovo diritto dei marchi*, cit., pagg. 37-38), vi è chi invece propende per una tutela assoluta (cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, cit., pag. 110 e SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 65).

dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.<sup>235</sup>

La giurisprudenza comunitaria tende poi a scomporre l'ultima di queste condizioni in tre tipi di rischi, consistenti in primo luogo nel pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in secondo luogo nel pregiudizio alla rinomanza o, in terzo luogo, nel vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, precisando che “è sufficiente che sussista uno solo di questi tre tipi di rischio” per l'applicazione della normativa relativa ai marchi che godono di rinomanza.<sup>236</sup>

---

235 In proposito si rinvia alla nota 163 ed alla giurisprudenza ivi richiamata. Si vedano inoltre Trib. I grado CE, 27 novembre 2007, cit., punto 57 (caso *Activy Media Gateway/Gateway*); Trib. I grado CE, 15 settembre 2009, cit., punto 60 (caso *Mango adorably/J'Adore e Adiorable*); Trib. I grado CE, 12 novembre 2009, cit., punto 14 (caso *SPAGO/SPA*); Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, T-124/09, punto 36 (caso *Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*); Trib. I grado CE, 17 febbraio 2011, cit., punto 65 (caso *FI-Live/FI e FI Formula 1*); Trib. I grado CE, 19 maggio 2011, cit., punto 165 (caso *Pepequello/Pepe e Pepe Jeans*); Trib. I grado CE, 8 dicembre 2011, T-586/10, punto 57 (caso *Only Givenchy/Only*); Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, cit. 25, punto 27 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*); Trib. I grado CE, 9 maggio 2012, cit., punto 18 (caso *Ella Valley Vineyards/Elle*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 26 (caso *Wolf*); Trib. I grado CE, 16 settembre 2013, T-437/11, punto 70 (caso *Golden Balls/Ballon D'or*).

In senso analogo vanno lette quelle sentenze nelle quali si dice, con riferimento all'art. 8.5 RMC, che non impedisce “la registrazione di qualsiasi marchio identico ad un marchio notorio o che presenta una somiglianza con quest'ultimo”, ma solo “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”. Cfr. Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 40 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 46, 5330/2 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, cit., punto 49 (caso *Camelo/Camel*); Trib. I grado CE, 19 giugno 2008, cit., punto 39 (caso *Mineral SPA/SPA*).

236 Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punti 27-28 (caso *Intel*); Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit., punti 38-42 (caso *L'Oreal*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 30 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 36, 5330/3 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, cit., punti 55-56 (caso *nasdaq/Nasdaq*); Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, cit., punto 46 (caso *Camelo/Camel*); Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, cit., punti 61 e 75-76, 5334/1 (caso *Citi/Citibank*); Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, cit., punto 40 (caso *Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*); Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punti 31-32



Da questo principio deriva poi l'ulteriore corollario consistente nel fatto che non è necessaria la dimostrazione dell'esistenza di una lesione effettiva ed attuale del marchio rinomato anteriore. Ai fini della prova dell'indebito vantaggio o del pregiudizio la giurisprudenza comunitaria è infatti unanimemente orientata nel senso di ritenere sufficiente la dimostrazione da parte del titolare del marchio anteriore dell'esistenza di “*elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio*”.<sup>237</sup>

---

(caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 27 (caso *Wolf*). Come rilevato nella nota di commento al caso *Citi/Citibank* in *GADI*, 5334, pag. 1521, mentre per quanto riguarda il pregiudizio la giurisprudenza comunitaria considera differenti il pregiudizio arrecato alla capacità distintiva e quello arrecato alla rinomanza, implicitamente nega che vi sia, o comunque non ritiene rilevante, la stessa distinzione per quanto riguarda l'indebito vantaggio, del quale normalmente fornisce una definizione unitaria.

237 Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punto 38 (caso *Intel*), dove si chiarisce che “*il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio*” poiché “*quando, infatti, è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso*”, ma “*deve tuttavia dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro*”; Corte di Giustizia CE, 12 dicembre 2008, cit., punto 22 (caso *TDK/TDK*); Corte di Giustizia CE, 30 aprile 2009, cit., punto 42 (caso *Camel/Camelo*); Corte di Giustizia CE, 10 maggio 2012, C-100/11-P, punto 93 (caso *Botolist e Botocyl/Botox*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 40, 4923/2 (caso *SPA Finders/SPA*), che ha affermato per la prima volta questo principio; Trib. I grado CE, 6 febbraio 2007, cit., punto 64 (caso *TDK/TDK*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 46 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, cit., punto 54 (caso *nasdaq/Nasdaq*); Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, cit., punto 49 (caso *Camelo/Camel*); Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, cit., punto 77, 5334/6 (caso *Citi/Citibank*), in cui si precisa che “*(a) d una tale valutazione si può pervenire segnatamente in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità, e tenendo conto delle pratiche abituali del settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie*”; Trib. I grado CE, 19 giugno 2008, cit., punto 39 (caso *Mineral SPA/SPA*); Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, cit., punto 41 (caso *Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*); Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punto 33 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*); Trib. I grado CE, 19 maggio 2011, cit., punto 115 (caso *Pepequello/Pepe e Pepe Jeans*); Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, cit., punto 61 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 51 (caso *Wolf*). In Italia cfr. Trib. Milano, 23 ottobre

Secondo autorevole dottrina, la valutazione dell'approfittamento o del pregiudizio deve essere però esclusivamente compiuta “*in concreto*”, posto che le norme non parlano in termini di rischio o di possibilità, ma li individuano in una situazione “*reale*” conseguente all'uso del segno dell'imitatore e che la tutela ultramerceologica è legata alla notorietà del marchio ed al messaggio di cui in concreto è portatore.<sup>238</sup>

Altro elemento da tenere in considerazione per valutare se sussistono l'indebito vantaggio o il pregiudizio è il pubblico di riferimento che, come evidenziato nella sentenza *Intel*, “*varia in funzione del tipo di violazione fatta valere dal titolare del marchio anteriore*”. Nella sentenza si specifica che “*la sussistenza delle violazioni costituite dal pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore deve essere valutata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è stato*

---

2009, in *GADI*, 5463/4-5 (caso *La Perla*).

Come rilevato nella nota di commento alla sentenza *Citi/Citibank*, in *GADI*, 5334, pag. 1522, tale principio può giustificarsi con la considerazione che in sede di valutazione della novità non viene in rilievo l'uso del marchio posteriore, che potrebbe non essere stato ancora usato. Mentre infatti nel giudizio di contraffazione si fa riferimento al segno posteriore come usato in concreto, nel giudizio di novità si guarda il marchio come registrato (o come depositato).

Sull'espressione “probabilità di un rischio futuro non ipotetico” nella nota di commento al caso *VIPS/VIPS*, in *GADI*, 5330, pag. 1359, si spiega che, mentre la parola “rischio” sta a significare che è sufficiente una potenzialità lesiva, l'aggettivo “futuro” si spiega con la circostanza che in sede di opposizione alla registrazione la valutazione viene effettuata *ex ante* senza tenere conto di un eventuale uso del segno. Infine, le parole “non ipotetico” escludono che dal rischio futuro possano assumere rilievo circostanze ipotetiche al momento della registrazione, come una eventuale qualità scadente dei prodotti contraddistinti dal marchio.

238 Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pagg. 34-35; SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pagg. 152-153, secondo il quale, come si è più volte ricordato, il giudizio di confondibilità tra marchi, sia con riferimento alla novità che alla contraffazione, deve essere condotto in astratto, cioè attraverso un raffronto fra segni, prescindendo dalle modalità concrete di utilizzazione. L'Autore, nel prendere atto del fatto che la disciplina del marchio che gode di rinomanza presuppone l'utilizzazione del segno sia da parte del titolare che del terzo, ammette tuttavia come l'accertamento dell'indebito vantaggio e del pregiudizio debba essere necessariamente condotto in concreto e come ciò costituisca “*un evidente punto di rottura del sistema*”.

*registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”*, mentre “*quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore, detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”* (punti 35 e 36 della decisione).<sup>239</sup>

Vi sono infine ulteriori principi che vengono spesso richiamati nelle sentenze relativamente alla valutazione dei presupposti dell'indebito vantaggio e del pregiudizio e che consistono prevalentemente nella affermazione che “*più il carattere distintivo e la notorietà di un marchio anteriore sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione*”, e in quella che “*più l'evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio*”.<sup>240</sup>

---

239 Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punti 33-36, 5327/5 (caso *Intel*). Nello stesso senso cfr. Corte di Giustizia CE, 12 marzo 2009, cit., punti 46-48 (caso *Nasdaq*); Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punto 35 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*); Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, cit., punti 35 e 67 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*); Trib. I grado CE, 9 maggio 2012, cit., punti 23-25 (caso *Ella Valley Vineyards/Elle*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 32 (caso *Wolf*).

240 Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, cit., punto 30 (caso *General Motors*); Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punti 67 e 69 (caso *Intel*), in cui al punto 70, in merito alla domanda sollevata dal giudice del rinvio, circa l'applicabilità dei criteri stabiliti per determinare la sussistenza del “nesso” anche ai presupposti dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, la Corte risponde non ritenendoli sufficienti; Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit., punto 44 (caso *L'Oreal*); Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2013, cit., punto 39 (caso *Specsavers*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 41 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 6 febbraio 2007, cit., punto 65 (caso *TDK/TDK*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 47 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, cit., punto 57 (caso *nasdaq/Nasdaq*); Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, cit., punto 50 (caso *Camelo/Camel*); Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, cit., punto 80 (caso *Citi/Citibank*); Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punto 42 (caso *Nimei La Perla*).

Passiamo ora ad analizzare i singoli tipi di rischio individuati dalla giurisprudenza, partendo proprio dalle definizioni adottate dalla Corte di Giustizia e dal Tribunale di Prima Istanza.

Quanto al pregiudizio alla capacità distintiva del marchio anteriore, detto anche “diluizione”, “corrosione” o “offuscamento”, la Corte di Giustizia ha chiarito per la prima volta in cosa consista nella sentenza *Intel*, laddove ha affermato che ricorra “quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del marchio posteriore fa disperdere l'identità del marchio anteriore e dell'impresa corrispondente nella mente del pubblico.”<sup>241</sup>

Analogamente, vi sono decisioni nelle quali per definire il pregiudizio al carattere distintivo si dice che si manifesta “quando il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato”<sup>242</sup> e che “concerne la diluizione del marchio anteriore a seguito della dispersione della sua identità e della presa esercitata nella mente del pubblico”.<sup>243</sup>

---

*Modern Classic/La Perla*); Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, cit., punti 65-66 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 59 (caso *Wolf*).

241 Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punti 29 e 76, 5327/3 (caso *Intel*). Nello stesso senso cfr. Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit., punto 39 (caso *L'Oreal*); Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, cit., punto 73 (caso *Interflora*). In giurisprudenza nazionale, nello stesso senso cfr. Trib. Milano, 23 ottobre 2009, cit., 5463/2 (caso *La Perla*).

242 In dottrina si è osservato come il decadimento del legame associativo debba essere identificato con “l'esaurimento del ricordo” e come la prova del pregiudizio al carattere distintivo del marchio debba essere riferita a quel momento. Cfr. SANDRI, *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*, cit., pag. 118.

243 Cfr. Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 43 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 37, 5330/4 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, cit., punto 55 (caso *nasdaq/Nasdaq*); Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, cit., punto 46 (caso *Camelo/Camel*); Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, cit., punto 40 (caso *Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 27 (caso *Wolf*), in cui è stato ritenuto sufficientemente provato il rischio di pregiudizio ai marchi rinomati anteriori costituiti dalle parole “*Wolf Jardin*” e “*Outils Wolf*” e dalla figura della testa di un cane per contraddistinguere attrezzi

In dottrina, il pregiudizio alla capacità distintiva del marchio si identifica sostanzialmente con la perdita di unicità del segno, che a causa dell'indebolimento del carattere distintivo per l'uso da parte di un terzo di un marchio successivo identico o simile al marchio rinomato anteriore, non risulta più in grado di suscitare una associazione immediata con i prodotti o servizi per i quali è stato registrato ed utilizzato.<sup>244</sup>

Vi è però anche chi ritiene, invece, che il venire meno dell'unicità del marchio non sia sufficiente a determinare un pregiudizio per il titolare del marchio anteriore, dovendo sussistere “*conseguenze ulteriori in grado di incidere negativamente sulla capacità distintiva del segno; ovvero, in alternativa, che dalla medesima situazione derivi un pregiudizio anche per la rinomanza*”.<sup>245</sup>

Nella già più volte citata sentenza *Intel*, con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio aveva chiesto inoltre alla Corte di indicare i parametri da

---

da giardinaggio e orticoltura da parte della domanda di registrazione di un marchio comunitario costituito dalla raffigurazione della testa di un canide per prodotti identici o simili, sulla base dell'assunto che i consumatori di tali attrezzi cesseranno definitivamente di associare l'immagine del canide, in modo immediato, con i prodotti del titolare del marchio anteriore (punto 62 della decisione); Comm. Ricorso UAMI, 25 aprile 2001, in *GADI*, 4333/5 (caso *Hollywood*). Nella giurisprudenza italiana cfr. Trib. Torino, 7 marzo 2002, cit., 4413/4 (caso *Venus*); Torino, 26 novembre 2007, cit. 5253/12 (caso *I Love You*); Trib. Bologna 12 febbraio 2008, cit. 5366/3 (caso *Chanel*); Trib. Bologna, 5 marzo 2008, *ivi*, 5277/4 (caso *Acqua di bella*); Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, cit., 5404/3 (caso *Pollini*); Trib. Milano, 23 ottobre 2009, cit., 5463/2 (caso *La Perla*).

244 Cfr. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pag. 91; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 309; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 263, dove si definisce il pregiudizio alla capacità distintiva semplicemente come un “*indebolimento del carattere distintivo del marchio del titolare a causa del venire meno della sua unicità sul mercato*”.

245 OLIVIERI, cit., pag. 35, che sottolinea come una lettura diversa della norma trasformerebbe la privativa concessa al titolare del marchio rinomato in un monopolio assoluto azionabile nei confronti di chiunque utilizzi il segno senza il suo consenso. Della stessa opinione è DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, cit., pag. 111, che sostiene che il pregiudizio si ravvisi nelle sole ipotesi di “*annacquamento*” o “*infangamento*”, e dunque di uso del marchio da parte del terzo per prodotti scadenti o incompatibili, e che non esista invece pregiudizio per il solo fatto della perdita di unicità del segno, che non è in sé fonte di danno.

utilizzare per stabilire quando l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio anteriore.

Relativamente a tale questione la Corte di Giustizia ha in primo luogo chiarito che non è necessario che il marchio notorio anteriore, senz'altro dotato di capacità distintiva, sia unico, anche se, qualora lo sia, ciò accrescerà le probabilità che l'uso di un marchio successivo identico o simile possa indebolirne il carattere distintivo (punti 72-74 della decisione). Ha poi evidenziato che già un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore (punto 75 della decisione).

Dopo avere ritenuto la circostanza che il titolare del marchio posteriore tragga o meno un effettivo vantaggio commerciale dal carattere distintivo del marchio anteriore non rilevante, la Corte ha concluso la propria analisi fornendo una interpretazione rigorosa del requisito del pregiudizio al carattere distintivo laddove ha previsto che il titolare debba fornire la prova di *“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 un tale modifica si produca in futuro”*.<sup>246</sup>

---

246 Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punti 77 e 78, 5327/9, (caso *Intel*), nella cui nota di commento in *GADI*, pag. 1325, si rileva come la prova sarà più difficoltosa qualora il marchio anteriore sia usato per una molteplicità di prodotti o servizi.

Nella giurisprudenza nazionale cfr. Trib. Milano, 23 ottobre 2009, cit., 5463/3 e 5 (caso *La Perla*), in cui è stata richiesta la dimostrazione della modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti per effetto dell'uso del marchio posteriore o del serio rischio che questo si verifichi.

In dottrina cfr. DE SANTIIS, *Corte di Giustizia – Il caso Intel: la protezione del marchio notorio e la prova di una modifica del comportamento economico del consumatore*, in *AIPPI Newsletter*, 2009, n. 1., pag. 9, che ritiene che la previsione del criterio della modifica del comportamento economico del consumatore, considerato che la perdita di unicità del segno sul mercato non configura un danno economico sufficientemente apprezzabile per giustificare la tutela allargata, abbia di fatto reso la configurazione dell'illecito meno agevole, favorendo chi si trovi a resistere ad una pretesa *“dilution”* del marchio anteriore, e ciò a discapito della tutela del carattere distintivo del marchio che gode di notorietà; GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 312, secondo il quale il mutamento nei comportamenti dei consumatori non è *conditio sine qua non* della tutela; SANDRI, *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*, cit., pag. 122, che, chiedendosi in

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul significato dell'espressione “modifica del comportamento economico del consumatore medio” solo recentemente, e precisamente con la sentenza del 14 novembre 2013 resa nel caso *Wolf*, relativo alla domanda di registrazione di un marchio comunitario costituito dalla raffigurazione della testa di un lupo per contraddistinguere macchine e strumenti per il giardinaggio professionale.<sup>247</sup>

Il Tribunale di prima istanza, nel respingere il ricorso della società Environmental Manufactuirng, diretto all'annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'UAMI, che aveva accolto l'opposizione per violazione dell'art. 8.5 RMC presentata dalla Société Elmar Wolf alla sua domanda di registrazione del marchio costituito dalla testa di un canide, aveva fornito un'interpretazione del requisito della “modifica del comportamento economico del consumatore medio” introdotto dalla sentenza *Intel*, oggi criticata e superata dalla Corte di Giustizia, che ha annullato la sentenza rinviando nuovamente il procedimento avanti al Tribunale dell'Unione Europea.<sup>248</sup>

Il Tribunale aveva in primo luogo sostenuto come non si potesse esigere, ai fini della prova del rischio di pregiudizio alla capacità distintiva, che il titolare del

---

cosa consista questa modifica del comportamento economico del consumatore, afferma in primo luogo che essa si manifesta “*al momento dell'atto d'acquisto, inducendo il consumatore a comportamenti diversificati e confusori quanto all'origine dei prodotti/servizi*”, per poi arrivare a sostenere che essa consista nell'effetto “*consent transfer*”, ovvero nella “*trasferibilità del consenso indotto nel consumatore da un marchio associante, attraverso il recupero mnemonico per rievocazione, a un marchio associato, tale da comportare la riferibilità del prodotto rievocato dal primo all'impresa da cui origina il prodotto contrassegnato dal secondo ed indurlo all'atto di acquisto*”.

247 Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 novembre 2013, cit., che ha annullato con rinvio Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit. (caso *Wolf*).

248 Tra le censure mosse alla decisione della commissione di ricorso impugnata dalla Enviromental Manufacturing avanti al Tribunale di prima istanza vi era anche quella relativa alla mancata prova dell'impatto, o del suo rischio, in termini economici, dell'uso del marchio posteriore sul comportamento dei consumatori dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore. Secondo la ricorrente, posto che la semplice menzione di una diluizione non bastava a giustificare l'applicazione dell'art. 8.5 RMC, la Elmar Wolf non aveva spiegato concretamente come la diluizione le avrebbe recato pregiudizio.

marchio anteriore dimostrasse, oltre alle “*deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie*”, “*un effetto ulteriore dell'arrivo del marchio posteriore sul comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato*”. Secondo il Tribunale, infatti, una siffatta condizione non era contenuta né nelle norme sul marchio che gode di rinomanza, ed in particolare nell'art. 8.5 RMC, né nella sentenza *Intel* e, vista la scelta dei termini “*ne consegue*” al punto 77 della predetta sentenza, la prova di una modifica del comportamento economico del consumatore poteva ritenersi sufficientemente raggiunta poiché, nel caso di specie, il titolare del marchio anteriore era riuscito a provare che l'uso del marchio posteriore, facendo disperdere l'identità del marchio anteriore e la corrispondente presa nella mente del pubblico, aveva causato l'indebolimento dell'idoneità del marchio a identificare come provenienti dal titolare i prodotti o servizi per i quali era stato registrato e veniva utilizzato (punti da 52 a 54 della decisione).

La Corte di Giustizia, ha recisamente respinto le statuizioni del Tribunale, ribadendo che, conformemente a quanto statuito nella decisione *Intel*, la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede necessariamente che sia dimostrata 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.<sup>249</sup>

“(S)enza fornire la prova che una tale condizione sia soddisfatta”, dice la Corte, “non può essere constatato il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore” (punto 36 della decisione). “(N)ella citata

---

<sup>249</sup> Sebbene il punto 77 della sentenza *Intel* in cui si parla della prova della modifica del comportamento economico del consumatore medio inizi con le parole “*ne consegue*” e segua immediatamente l'esame della questione della diluizione della capacità distintiva del marchio anteriore, la Corte ha rilevato come non possa essere considerato come meramente esplicativo del punto che lo precede e come, essendo riprodotto anche al punto 81 e, soprattutto, nel dispositivo della sentenza, sia in realtà autonomo (punto 35 della decisione).



*sentenza Intel*”, prosegue, “*la Corte ha chiaramente espresso la necessità di pretendere uno standard di prova più elevato per poter constatare il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore*” (punto 40 della decisione).

E la Corte ha continuato poi nella propria critica alla sentenza impugnata<sup>250</sup>, viziata da un errore di diritto per non avere il Tribunale proceduto all'esame della predetta condizione e per tale ragione annullata, fornendone per la prima volta anche una, seppur generica, definizione, posto che non ha comunque indicato alcun criterio concreto per la sua determinazione: “*La nozione di «modifica del comportamento economico del consumatore medio» pone una condizione di natura oggettiva. La modifica non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali la mera percezione dei consumatori. Il semplice fatto che questi ultimo notino la presenza di un nuovo segno simile ad un segno anteriore non basta di per sé a determinare l'esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui tale somiglianza non crei confusione nella loro mente*” (punto 37 della decisione).

Il pregiudizio o il rischio di pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, detto anche “*annacquamento*” o “*degradazione*”, si verifica invece “*quando i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio richiesto possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso*” e “*può scaturire, in particolare dalla circostanza che i prodotti o i servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio*”.<sup>251</sup>

---

<sup>250</sup> “*Accettare il criterio proposto dal Tribunale potrebbe, peraltro, portare ad una situazione in cui operatori economici si appropriano indebitamente di taluni segni, circostanza che potrebbe nuocere alla concorrenza*” (punto 41 della decisione).

<sup>251</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 19 giugno 2008, cit., punto 40 (caso *L'Oreal*); Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, cit., punto 73 (caso *Interflora*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 46 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 39, 5330/6 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, cit., punto 55 (caso *nasdaq/Nasdaq*); Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, cit., punto 46 (caso *Camelo/Camel*); Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, cit.,

Vi sarà quindi pregiudizio alla rinomanza del marchio quando il terzo utilizza il segno con modalità o per prodotti o servizi che, per qualsiasi motivo, nuocciano all'immagine ed alla reputazione del marchio.<sup>252</sup>

La dottrina tende a ricondurre la nozione di pregiudizio alla rinomanza ai casi in cui il marchio successivo è utilizzato dal terzo per prodotti o servizi vili o di qualità scadente, che inducono, anche in assenza di un rischio di confusione, ad associazioni negative il consumatore, anche se poi la estende a tutte le ipotesi in

---

punto 40 (caso *Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 27 (caso *Wolf*).

Si veda Comm. Ricorso UAMI, 25 aprile 2001, cit., 4333/4 (caso *Hollywood*), in cui si afferma che il pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore si verifica quando “*a) il marchio è collegato a prodotti o servizi di cattiva qualità o che danno luogo ad associazioni mentali indesiderabili o sgradevoli che confliggono con le associazioni o l'immagine generate attraverso l'uso legittimo del marchio da parte del suo titolare; b) il marchio è collegato a prodotti o servizi incompatibili con la qualità e il prestigio di cui il marchio gode, anche ove non si tratti di un uso intrinsecamente sgradevole; c) la parte denominativa o figurativa del marchio è modificata o alterata in forma negativa*”.

In giurisprudenza nazionale cfr. Trib. Vicenza 6 luglio 1998, in *GADI*, 3824 (caso *Peugeot*), che afferma che “*sussiste sicuramente, come rovescio della medaglia, il pericolo di pregiudizio per il titolare del marchio celebre, che vede il suo nome associato a servizi o prodotti non da lui provenienti, che ben possono essere di scarso valore, tale da indurre a ritenere nel pubblico che la casa non sia più all'altezza delle sue tradizioni e rinomanza*”; Trib. Milano, 4 marzo 1999, cit. (caso *Agip*); Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *ivi*, 4411/4 (caso *Playboy*), secondo cui costituisce pregiudizio alla rinomanza del marchio “*Playboy*” l'adozione di un segno uguale o simile come *domain name* di un sito “*essenzialmente pornografico, mentre Playboy, anche con riferimento alla propria presenza in rete, si fa vanto di non essere mai scaduta nella volgarità e tantomeno nella pornografia*”; App. Milano, 19 marzo 2005, cit., 4865/2 (caso *Montblanc*); Trib. Venezia, 30 marzo 2005, *ivi*, 4866/2 (caso *LV e Toile Monogram*); Trib. Venezia, 10 aprile 2006, *ivi*, 5016/5 (caso *Asics*); Trib. Torino, 26 novembre 2007, cit., 5253/12 (caso *I Love You*); Trib. Bologna 12 febbraio 2008, cit., 5366/3 (caso *Chanel*); Trib. Bologna, 5 marzo 2008, cit., 5277/4 (caso *Acqua di bella*); Trib. Bologna, 6 febbraio 2009, cit., 5404/4 (caso *Pollini*). È stato escluso l'annacquamento o svilimento sulla base dell'assunto che lo stesso titolare del marchio rinomato è solito vendere i prodotti a prezzi ribassati negli *outlets* in Trib. Bologna, 1° marzo 2010, *ivi*, 5637/2 (caso *Sergio Rossi*).

252 Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 383.

cui i prodotti o i servizi del terzo non sono compatibili con l'immagine acquisita dal marchio rinomato anteriore.<sup>253</sup>

L'esempio di pregiudizio alla notorietà che tutti comunemente richiamano in dottrina è costituito da un famoso caso giurisprudenziale tedesco nel quale il titolare del celebre marchio “4711”, registrato ed usato per contraddistinguere un'acqua di Colonia, aveva agito nei confronti del titolare di un'impresa di spurgo di fognature che utilizzava lo stesso numero 4711, che era quello del suo telefono, come marchio di servizio sulla fiancata dei suoi maleodoranti camion.<sup>254</sup>

---

253 Cfr. DI GIOVANNI BEZZI, cit., pag. 82; GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 39; ID., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, pag. 110, che specifica che può esservi pregiudizio alla rinomanza anche quando il segno non sia utilizzato dal terzo per prodotti in sé spregevoli, ma che, ad esempio, pur essendo di qualità, siano abbinati ad una immagine più rude o sportiva rispetto a quella di raffinatezza acquisita dal marchio anteriore, “perché questo abbinamento potrebbe contaminare il messaggio collegato al marchio e quindi impoverire il valore di esso”; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 310-311; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 263, dove si parla di offuscamento dell'immagine del marchio “per l'adozione di esso da parte del terzo per prodotti non affini, ma di natura vile, di qualità scadente o comunque non in linea con l'immagine connessa al marchio”; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, 2001, cit., pag. 39, a detta dei quali “il pregiudizio sembra configurarsi nel momento in cui il segno dell'imitatore comunica al pubblico un messaggio nel quale, oltre al richiamo al marchio imitato e quindi al messaggio di cui esso è caricato (richiamo che costituisce la condicio sine qua non della tutela), siano presenti altri elementi i quali vengano a «contaminare» quest'ultimo messaggio” e “sussisterà non soltanto quando il segno dell'imitatore venga a contraddistinguere prodotti o servizi scadenti o vili, ma più in generale quando esso comunque sia utilizzato con modalità che non sono coerenti con l'immagine connessa al marchio imitato, perché spesso è proprio questa coerenza, cioè il fatto che il marchio richiami un determinato «stile», a costituire una parte considerevole del valore di mercato del marchio stesso.”

254 DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, pag. 108; GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 311; ID., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, cit., pag. 110-111; LA VILLA e GUIDETTI, *Il momento funzionale*, in FRANCESCHELLI V. (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta e insegna*, Utet, Torino, 2003, Tomo II, pag. 741; OLIVIERI, cit., pag. 35; SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 384.

Un altro esempio, richiamato al punto 38 delle conclusioni dall'Avvocato generale nel caso *Adidas*

Le predette ipotesi di pregiudizio alla capacità distintiva ed alla rinomanza del marchio corrispondono rispettivamente alla *dilution by blurring*, la diluizione della forza distintiva di un marchio, ed alla *dilution by tarnishing*, l'offesa alla reputazione commerciale del segno, del sistema statunitense, fermo restando, come si vedrà in seguito, che l'approfittamento (non confusorio) della capacità distintiva o della rinomanza del marchio altrui, che non si traduca in un pregiudizio sotto uno dei profili indicati, non viene considerato di per sé illecito negli Stati Uniti.<sup>255</sup>

Le ipotesi di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, detto anche “parassitismo” o “*free riding*”, ricorrono quando il terzo, attraverso l'uso di un marchio identico o simile a quello rinomato anteriore, si aggancia parassitariamente alla sua notorietà o alla sua distintività ottenendo dei benefici, che nella maggioranza dei casi consistono in particolare in termini di risparmio sia di costi per l'affermazione del suo prodotto sul mercato sia di costi pubblicitari.<sup>256</sup>

---

*Salomon e Adidas Benelux v. Fitnessworld*, è il caso oggetto della decisione della Corte di Giustizia del Benelux del 1° marzo 1975 nel caso *Claeryn/Klarein*, nel quale l'adozione di un segno simile a una nota marca olandese di gin per contraddistinguere detersivi liquidi, fu ritenuta lesiva della reputazione del marchio anteriore in quanto la somiglianza tra i segni poteva indurre i consumatori a pensare ad un detersivo mentre bevevano il gin.

255 GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 310. Per ogni approfondimento si rinvia al capitolo IV ed in particolare al paragrafo 5.

256 In dottrina, sulla nozione di indebito vantaggio si veda: DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, cit., pag. 111, che sottolinea come questa condizione consente una protezione molto estesa e funge da “vera norma di chiusura”, considerato che “ogni volta che un terzo usa un marchio famoso altrui per prodotti non affini mira a profittare del valore di tale marchio, e quindi mira ad un indebito vantaggio”; DI GIOVANNI BEZZI, cit., pag. 82, secondo il quale “(l') espressione “indebito vantaggio”, lungi dal prefigurare una distinzione tra vantaggi lecitamente acquisiti e vantaggi illeciti, pare riferirsi in generale ad ogni guadagno derivante dall'agganciamento al valore attrattivo e pubblicitario del marchio rinomato sia in termini di sviamento di clientela, che in termini di risparmio di spesa pubblicitaria derivante dall'accostamento del prodotto proprio ad un marchio dotato di elevato selling power”; FRANZOSI, in SCUFFI, FRANZOSI e FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005, pag. 134, secondo il quale “(l') indebito vantaggio consiste in una creazione di avviamento, non giustificata da sforzi commerciali propri”;

La giurisprudenza comunitaria afferma che “*tale nozione non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile*” e che l'indebito vantaggio si manifesta quando “*grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella*

---

GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 40-41; ID., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, cit., pagg. 114-115, che, dopo avere richiamato, a titolo di esempio di indebito vantaggio, un caso della giurisprudenza belga nel quale alcuni noti marchi di vini *champagne* erano stati utilizzati da una impresa di costruzioni per contraddistinguere i *residences* da essa realizzati, afferma che l'indebito vantaggio ricorrerà ogni volta in cui l'utilizzatore del segno imitante si aggancia parassitariamente all'immagine legata al marchio ed alla sua notorietà e che, essendo indebito vantaggio e pregiudizio due facce della stessa medaglia, in quanto entrambe frutto del collegamento (non confusorio) instaurato dal pubblico tra i marchi in conflitto, è ragionevole ritenere che quando vi sia l'uno ricorra anche l'altro; OLIVIERI, cit., pagg. 36-38, che, nel criticare la nozione ampia adottata dalla dottrina prevalente, secondo la quale vi sarebbe indebito vantaggio ogni volta che un terzo utilizza un marchio famoso altrui per prodotti non affini, arriva a sostenere che la norma si ispirerebbe all'istituto dell'arricchimento senza causa. Secondo l'Autore, infatti, il vantaggio conseguito dal terzo è indebito quando con il suo comportamento il contraffattore sottrae al titolare un'occasione di guadagno, consistente nella possibilità di sfruttare il valore di avviamento del segno, e la tutela al titolare del marchio rinomato anteriore dovrà essere negata ogni qual volta manchino i presupposti per lamentare e dimostrare un mancato guadagno; SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 385, che riconduce l'indebito vantaggio ai casi “*in cui il terzo si agganci alla notorietà e all'immagine positiva del marchio rinomato per cercare di riversarle almeno in parte sui suoi prodotti o servizi, e di garantire a questi ultimi una più facile “accoglienza” da parte del pubblico*”; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 263, in cui si sottolinea che il vantaggio conseguito dal terzo potrà consistere sia nei risparmi per l'affermazione del suo prodotto grazie all'adozione di un marchio già nell'orecchio del pubblico, sia negli effetti positivi derivanti dall'agganciamento parassitario alla buona fama del titolare e che, quanto più il marchio sarà famoso, tanto più aumenterà la probabilità del suo verificarsi quale che sia la distanza merceologica tra i prodotti, mentre, viceversa, in caso di marchi meno noti, la probabilità aumenterà quanto più i prodotti saranno tra loro vicini, fino ad essere sostanzialmente affini, quando si tratti di marchi semplicemente noti; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, pagg. 39 ss., che evidenziano come i vantaggi conseguiti dall'imitatore nei casi di agganciamento parassitario riguardano i

*scia del marchio notorio*”.<sup>257</sup>

In altri casi si è detto, analogamente, che si ha indebito vantaggio quando *“l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate sono trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, in modo che la commercializzazione di questi ultimi possa essere facilitata da tale associazione con il marchio notorio anteriore.*”<sup>258</sup>

---

marchi che comunicano un messaggio evocativo oppure quelli connessi ad un elevato standard di qualità e che ciò che viene sfruttato parassitariamente dall'imitatore è l'effetto del messaggio che il marchio comunica al pubblico.

257 Cfr. Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit., punto 41, 5473/1 (caso *L’Oreal*), in cui la Corte, in un caso relativo all'uso di marchi famosi di profumi da parte di produttori di profumi a minor prezzo su scatole e flaconi anch'essi simili, definisce l'indebito vantaggio come *“il tentativo di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di approfittare 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”*; Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, cit., punto 74 (caso *Interflora*); Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 51 (caso *SPA Finders/SPA*); Trib. I grado CE, 10 maggio 2007, cit., punto 55 (caso *nasdaq/Nasdaq*); Trib. I grado CE, 30 gennaio 2008, cit., punto 46 (caso *Camelo/Camel*); Trib. I grado CE, 10 giugno 2008, cit., punto 40 (caso *Mineral SPA/SPA*); Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, cit., punto 40 (*Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*); Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punto 40 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*); Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, T-369/10, punto 63 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*), in cui la Corte ha ritenuto sussistente il rischio di indebito vantaggio poiché *“(t)hat very positive image portrayed by the earlier marks could benefit the goods covered by the mark applied for, since the relevant public, on account specifically of the handicap in question, would be particularly attracted by the very positive image of freedom, youth and mobility associated with the earlier marks, especially since a part of the public targeted by the goods concerned by the mark applied for belongs to the generation of persons who knew the goods bearing the earlier marks in the 1960s and some of whom may now be concerned by the goods covered by the mark applied for.”*

Cfr. anche Trib. I grado CE, 6 febbraio 2007, cit., punto 65 (caso *TDK/TKD*), in cui si definisce il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore *“come comprendente anche i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o un tentativo di trarre profitto dalla reputazione del marchio medesimo”*. Nello stesso senso, Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 40 5330/7 (caso *VIPS/VIPS*); Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, cit., punto 79, 5334/7 (caso *Citi/Citibank*), in cui si è ritenuto che l'uso

Per determinare se sussista l'indebito vantaggio occorre effettuare “una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, fra i quali si annoverano, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di contiguità dei prodotti o dei servizi interessati.”<sup>259</sup>

Anche la giurisprudenza nazionale utilizza diverse definizioni dell'indebito vantaggio, tutte comunque pressoché conformi con l'interpretazione datane dalla giurisprudenza comunitaria sopra richiamata.<sup>260</sup>

---

del marchio “*Citi*” per servizi di agenzie doganali tragga indebitamente profitto dalla consolidata notorietà del marchio “*Citibank*” registrato e usato per servizi finanziari; Trib. I grado CE, 19 maggio 2011, cit., punto 111 (caso *Pepequello/Pepe e Pepe Jeans*).

Recentemente si veda Corte di Giustizia CE, 10 maggio 2012, cit., punti 96-97 (caso *Botolist e Botocyl/Botox*), in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale del 16 dicembre 2010, nelle cause riunite T-345/08 e T-357/08, che aveva ritenuto sussistente il rischio di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà, acquisita nel campo dei trattamenti per le rughe, del marchio anteriore “*Botox*”, di titolarità della società Allergan, da parte dei marchi comunitari “*Botolist*” e “*Botocyl*”, rispettivamente di titolarità della Helena Rubinstein e della L'Oreal, considerato che, anche se i prodotti commercializzati da queste ultime non contenevano tossina botulinica, approfittavano ugualmente dell'immagine che era associata ai prodotti contraddistinti dal marchio “*Botox*”, peraltro unico al riguardo.

258 Cfr. Trib. I grado CE, 19 giugno 2008, cit., punto 40 (caso *Mineral SPA/SPA*); Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, cit., punto 40 (caso *Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*); Trib. I grado CE, 19 maggio 2011, cit., punto 111 (caso *Pepequello/Pepe e Pepe Jeans*); Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit., punto 27 (caso *Wolf*).

259 Cfr. Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit., punto 44 (caso *L'Oreal*); Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2013, cit., punto 39 (caso *Specsavers*); Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punto 42 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*).

260 Cfr. Trib. Vicenza 6 luglio 1998, cit. (caso *Peugeot*), secondo cui l'utilizzo da parte di terzi del marchio “*Peugeot*” per contraddistinguere sistemi informatici e di automazione elettronica “significa utilizzare la rinomanza, la affidabilità, la imponenza industriale e commerciale, i sistemi di garanzia della celeberrima casa francese” e “comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del gruppo francese sfruttando la buona fama da questo goduta”; Trib. Milano, 4 marzo 1999, cit., 3987/1 (caso *Agip*); Trib. Monza, 8 luglio 1999, cit., 4016/9 (caso *Pirelli*); Trib. Milano, 23 dicembre 1999, in *GADI*, 4116 (caso *Nike*); Trib. Salerno,

## 5. Il giusto motivo.

L'ultimo requisito previsto dalle norme sul marchio che gode di rinomanza è costituito dal “giusto motivo”, l'esimente che può essere invocata dal titolare del marchio posteriore a quello rinomato per scriminare la sua condotta potenzialmente illecita.

Quando il titolare del marchio anteriore è riuscito a provare l'esistenza dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, o quantomeno del rischio di indebito vantaggio o pregiudizio, spetta infatti a questo punto al titolare del marchio successivo dimostrare l'esistenza di un “giusto motivo” ad utilizzare un marchio identico o simile a quello rinomato.<sup>261</sup>

---

30 giugno 2000, in *GADI*, 4165/3 (caso *Duracell*), relativamente all'uso dell'altrui marchio che gode di rinomanza come *domain name*; Trib. Ferrara, 14 settembre 2001, *ivi*, 4365/7 (caso *Elle*); Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, cit., 4411/3 (caso *Playboy*); Trib. Torino, 7 marzo 2002, cit., 4413/4 (caso *Venus*); Trib. Milano, 6 giugno 2002, cit., 4442/5 (caso *Artemide*), secondo cui l'adozione come *domain name* di un marchio famoso “*determina un effetto di agganciamento al marchio famoso che amplifica enormemente le potenzialità di visita, con ciò stesso offrendo un vantaggio di natura parassitaria, indipendentemente dalla prova della acquisizione effettiva di clienti*”; Trib. Roma, 25 ottobre 2002, cit., 4525/3 (caso *Titanus*); Trib. Milano, 24 luglio 2003, cit., 4589/3 (caso *Montblanc*); Trib. Venezia, 10 aprile 2006, *ivi*, 5016/5 (caso *Asics*); Trib. Torino, 9 maggio 2007, *ivi*, 5151/5 (caso *Ferrè*); Trib. Venezia, 28 luglio 2007, cit., 5161/3 (caso *Toile Monogram*); Torino, 26 novembre 2007, cit., 5253/11 (caso *I Love You*); Trib. Bologna 12 febbraio 2008, cit., 5366/3 (caso *Chanel*); Trib. Bologna, 5 marzo 2008, cit., 5277/4 (caso *Acqua di bella*); Trib. Bologna, 23 maggio 2008, cit., pag. 951 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Bologna 6 febbraio 2009, cit., 5404/6 (caso *Pollini*); Trib. Milano, 26 febbraio 2009, *ivi*, 5499/2 (caso *Sky*), in cui l'uso del marchio “*YKS*” per trasmissioni televisive è stato ritenuto contraffattorio del marchio rinomato “*SKY*”, considerato anche che riproduce in senso inverso le stesse lettere che lo compongono, determinando un rapporto di somiglianza tra di loro, in quanto consente di trarre indebitamente vantaggio dallo stesso sia in termini promozionali che di comunicazione del suo messaggio al pubblico; Trib. Milano, 10 giugno 2010, cit., 5647/4 (caso *Puma*).

261 “*Quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio [...] o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso di tale marchio.*” Vedi Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punto 39 (caso *Intel*). Nello stesso senso Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punti 34 e 59 (caso *Nimei La*



Gli artt. 4 e 5 della direttiva, 8 e 9 RMC, 12 e 20 c.p.i. subordinano tutti la tutela del marchio che gode di rinomanza alla condizione che dall'uso “senza giusto motivo” di un marchio identico o simile a quello rinomato il terzo abbia tratto un indebito vantaggio dalla rinomanza o dalla capacità distintiva del marchio anteriore o abbia arrecato pregiudizio agli stessi.

Ciò significa che trarre vantaggio o arrecare pregiudizio al marchio altrui non è un evento in sé sempre illecito, ma lo diventa se chi utilizza l'altrui marchio rinomato lo fa “senza giusto motivo”.

Nonostante l'importanza rivestita da questa esimente nell'ambito della tutela del marchio che gode di rinomanza, non esiste però una definizione certa di “giusto motivo”, per la determinazione del cui contenuto ci si deve necessariamente affidare all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.<sup>262</sup>

Il limite del “giusto motivo” è prevalentemente considerato una clausola di carattere generale.<sup>263</sup>

---

*perla Modern Classic/La Perla).*

262 DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, cit., pagg. 984 ss., che sottolinea come il limite del “giusto motivo” sia sempre stato sostanzialmente, ed a torto, ignorato dai giudici comunitari e italiani, che hanno sottovaluto l'importanza di questa formula “che consente (anzi, impone) di ritenere che l'uso del marchio che gode di rinomanza da parte del terzo, può essere giustificato da una norma, e quindi può essere ritenuto lecito, anche se sussistono tutti i presupposti di protezione previsti dalle norme vigenti”, e ne auspica la rivalorizzazione; MENESINI, cit., pag. 38, che rileva come “a differenza di quanto da altri precedentemente implicitamente sostenuto, negando rilevanza all'espressione del “giusto motivo”, quest'ultimo costituisce un limite tutt'altro che, insignificante nella fattispecie in esame, per la semplice ragione che, concettualmente, prima di tutto, e sistematicamente poi, la sua esistenza nella disciplina porta a raffreddare l'entusiasmo con cui si è perlopiù da più parti probabilmente salutato l'ingresso del marchio di rinomanza nel sistema dei segni distintivi.”

263 Cfr. DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, cit., pagg. 984 ss.; LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, pagg. 290-291, che sottolinea come non sia possibile definire a priori il limite del “giusto motivo”, “che costituisce una di quelle clausole generali di riserva che consentono all'interprete di calibrare nel caso concreto, esercitando una adeguata valutazione degli interessi in gioco, il giudizio di contraffazione.” Secondo l'Autore, il giusto motivo può consistere “in una situazione relativa ai soggetti in contrasto o alla situazione di mercato”, oppure può derivare da esigenze di legittima

Parte della dottrina ritiene che il “giusto motivo” ricorra in ipotesi marginali, quali l'uso da parte del terzo risalente ad un periodo anteriore a quello in cui il marchio di cui si invoca la tutela ha acquisito la rinomanza<sup>264</sup>.

Secondo *Olivieri*, il “giusto motivo” ricorre, oltre che nel predetto caso, anche in quello di conflitto tra due marchi entrambi divenuti celebri, ma in settori merceologici diversi, allorché il titolare del marchio che vanta una rinomanza più risalente chieda che al secondo venga inibito l'uso dello stesso segno per distinguere i prodotti che lo hanno reso famoso nel proprio settore di origine. L'Autore ritiene inoltre che possa essere invocato anche nei casi di cui all'art. 1-

---

difesa della propria impresa o da rapporti contrattuali o precontrattuali tra le parti o da provvedimenti amministrativi che consentono o impongono l'uso del segno. Vedi anche MENESINI, cit., pag. 37, che considera il “giusto motivo” *“una dizione volutamente generica impiegata dal legislatore, che non ha un significato tecnico apparentemente precostituito, ma che può funzionare da esimente generale in varie ipotesi”*; SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 3, pagg. 236-237 e 239, che ritiene l'espressione *“volutamente generica e residuale, nel senso di coprire tutte quelle situazioni che non siano già considerate dall'ordinamento in generale o nel sistema del marchio comunitario”*, nonché *“una riserva voluta dal legislatore, ancorché eccezionale, a favore dei poteri discrezionali del giudicante quando chiamato a contemperare i contrapposti interessi”*, ma allo stesso tempo propende per una interpretazione restrittiva delle situazioni che legittimano il pregiudizio o l'indebito vantaggio, altrimenti vietato dalla norma a tutela del marchio che gode di rinomanza, quando dichiara che non devono essere prese in considerazione situazioni legate a stati soggettivi o intenzionali, bensì soltanto l'uso del marchio in quanto tale attraverso una valutazione obbiettiva del contesto; SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 386, che definisce il “giusto motivo” *“una norma di salvaguardia che permette di escludere la tutela del marchio in ipotesi in cui vi siano interessi all'uso del segno meritevoli di protezione e prevalenti sull'interesse del titolare del marchio”*.

264 Cfr. LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, cit., pag. 290, che ritiene però che *“se un marchio registrato (o di fatto) è divenuto celebre sul mercato solo molto tempo dopo la sua registrazione o la sua nascita, non sarebbe giusto impedire a chi ha registrato o usato un segno identico o simile solo poco tempo dopo la prima comparsa del segno anteriore, la continuazione dell'uso del segno, solo perché nel frattempo il primo segno ha effettivamente acquisito alta rinomanza”*; LA VILLA e GUIDETTI, cit., pag. 742; OLIVIERI, cit., pag. 33; MENESINI, cit., pagg. 37-38; SARTI, cit., pag. 73. In giurisprudenza cfr. App. Milano, 20 settembre 1994 (caso *Camel*), con nota di GUGLIEMMETTI GIOV., *Il caso Camel: una correzione del trend?*, cit., pagg. 289 ss.

bis l.m. (oggi art. 21.1 c.p.i.), quali ad esempio quelli di uso del marchio altrui per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio o per reclamizzare i beni da esso contrassegnati, e nei casi di esaurimento a seguito di acquisto del prodotto legittimamente immesso in commercio nella Comunità europea dal titolare o con il suo consenso.<sup>265</sup>

Un'altra ipotesi, seppur ancora residuale, individuata dalla dottrina riguarda l'uso del marchio altrui nell'ambito di una pubblicità comparativa che rispetti le condizioni dettate dalla normativa in materia.<sup>266</sup>

Per Fazzini nel “giusto motivo” sono ricompresi “*il caso di una tolleranza che sia durata più di cinque anni*”, “*il caso di un preuso non generale da parte del soggetto cui venga contestato l'uso dello stesso marchio, successivamente registrato e divenuto celebre ad opera di un altro soggetto*” e “*il caso dell'uso dell'altrui marchio celebre in settori merceologici ai quali la celebrità non è estesa, sempreché indebito vantaggio o pregiudizio possano sussistere in siffatta ipotesi*”.<sup>267</sup>

---

265 Cfr. OLIVIERI, cit., pagg. 33-34. Nello stesso senso, quanto al conflitto tra due marchi celebri in settori diversi, LA VILLA e GUIDETTI, cit., pag. 742; MENESINI, cit., pag. 38; SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, cit., pag. 237.

266 Cfr. SARTI, cit., pagg. 73-74, che precisa tuttavia come “*il riferimento all'uso “immotivato” non sembra [...] avere in realtà uno spazio di applicazione autonomo rispetto alla disciplina della pubblicità comparativa*”, posto che “*non può giustificare comparazioni pubblicitarie che sfruttino la notorietà del marchio altrui al di là di quanto necessario per istituire un confronto fra le caratteristiche obiettive dei prodotti o servizi.*”

Ritiene che i rilievi enunciati dalla Corte di Giustizia nel caso *Siemens* del 23 febbraio 2006 (C-59/05), concernente una ipotesi di pubblicità comparativa, possano servire da guida per interpretare la nozione di “giusto motivo” di cui all'art. 20 c.p.i. ed anche di “uso conforme ai principi della correttezza professionale” dell'art. 21 c.p.i., GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 326-327; ID., *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, pag. 107; ID., *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2008, pagg. 380-381, che richiama in particolare il punto 15 della decisione, ove si afferma che “*non si può ritenere che chi fa pubblicità tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà collegata a segni distintivi del suo concorrente qualora un riferimento a tali segni sia il presupposto per un'effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi*”.

267 FAZZINI, cit., pag. 162.

Vi è anche chi ha ricompreso nel “giusto motivo” i casi in cui, data la notevole distanza merceologica tra i prodotti o la “*vocazione monoproduttiva*” del titolare del marchio, la rinomanza del marchio non è tale da indurre il pubblico ad instaurare un collegamento tra i due segni in conflitto.<sup>268</sup>

Autorevole dottrina ritiene che il “giusto motivo” ricorra in ipotesi come quelle elencate nell'art. 21.1 c.p.i. (un tempo art. 1-*bis* l.m.), ovvero nei casi nei quali il terzo necessita di utilizzare il marchio altrui, e che quindi coincida sostanzialmente con le cause di giustificazione previste dalla norma.<sup>269</sup>

*Di Cataldo*, oltre a ricondurre il “giusto motivo” alle ipotesi in cui il marchio altrui compaia in funzione descrittiva, ritiene invece che sussista anche nei casi in cui c'è il consenso del titolare del marchio.<sup>270</sup>

Da ultimo si segnalano, a giustificazione dell'uso dell'altrui marchio rinomato, anche richiami ai valori costituzionali ed in particolare alla libertà di espressione

---

268 Cfr. LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, cit., pagg. 291. Critico rispetto a questa impostazione è GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 45, che ha giustamente rilevato che se il pubblico non è in grado di instaurare un collegamento tra i segni non possono neppure verificarsi l'indebito vantaggio o il pregiudizio che costituiscono i presupposti per l'applicazione della norma. In effetti, *La Villa* sembra confondere il “giusto motivo” con le ragioni che il terzo può addurre in negazione, e dunque in difesa, del lamentato indebito vantaggio o pregiudizio da parte del titolare del marchio rinomato anteriore.

269 Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., 46, secondo il quale “(t)ale locuzione sembra piuttosto rimandare ad un sistema di cause di giustificazione, che nella nuova legge vengono almeno in parte tipizzate dall'art. 1-*bis* [art. 21 c.p.i. n.d.r.] e, per i marchi collettivi, dall'art. 2, 4° comma [art. 11, 4° comma, c.p.i. n.d.r.], e che sembrano essere fondate, nel loro complesso, sull'esistenza di una necessità di fare uso del marchio altrui”; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 327; ID., *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pag. 352, dove parlando del “giusto motivo” ribadisce come esso ricorra “quando vi sia la necessità dell'uso del marchio altrui per consentire una concorrenza effettiva”. Vedi anche SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 160, che ravvisa nell'ipotesi considerata dall'art. 21.1 lett. c) c.p.i. un caso di “giusto motivo”; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 42, dove affermano che “probabilmente questo «giusto motivo» si esaurisce nelle scriminanti elencate nell'art. 1-*bis*, comma 1°.”

270 Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, cit., pagg. 110-111.

di cui all'art. 21 Cost..<sup>271</sup>

La giurisprudenza comunitaria si è occupata molto poco del “giusto motivo”.

Il caso più risalente nel tempo nel quale risulta essere stata esaminata l'esimente del “giusto motivo” è la decisione resa dalla Commissione Ricorso dell'UAMI il 25 aprile 2001 relativamente al marchio “*Hollywood*”<sup>272</sup>, nella quale peraltro si “ipotizza genericamente la possibilità, invero abbastanza tautologica, che esista un uso non confliggente con il diritto anteriore altrui”<sup>273</sup>.

Nella sentenza si afferma infatti che “un «giusto motivo» ai sensi dell'art. 8.5 RMC ricorre allorché, nonostante il pregiudizio arrecato al marchio anteriore, al richiedente la registrazione non possa essere ragionevolmente imposto di astenersi dall'uso del segno, ovvero allorché egli abbia un diritto di fare uso di quel segno non confliggente con il diritto anteriore altrui. In particolare, non è di per sé sufficiente ad integrare la condizione di «giusto motivo» il fatto che: a) il segno sia particolarmente appropriato per designare i prodotti cui si riferisce; b) il richiedente abbia già fatto uso del segno per designare i prodotti cui si riferisce; c) il richiedente invochi un diritto anteriore a quello della controparte.”

Interessante è invece la decisione del Tribunale di primo grado del 7 luglio 2010<sup>274</sup>

---

271 GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 326, che osserva come “questa previsione assume in prospettiva una particolare importanza, perché costituisce una sorta di valvola di sicurezza del sistema, imponendo all'interprete di compiere un bilanciamento d'interessi, ogni volta che vengono in considerazione diritti confliggenti con quelli del titolare del marchio, ed in particolare quando questi diritti assumono rango costituzionale, come nel caso del diritto alla libertà di espressione”; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 264, affermano che se i “giusti motivi” “non si esauriscono nelle scriminanti elencate nell'art. 21 c.p.i. [...], si può pensare che riguardino la difesa di valori costituzionali, ad esempio quelli di cui all'art. 21 Cost.”

272 Cfr. Comm. Ricorso UAMI, 25 aprile 2001, cit., 4333/6 (caso *Hollywood*).

273 In questo senso si veda la nota di commento in *GADI*, 5089, pag. 256.

274 Cfr. Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, cit., (caso *Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*) e Comm. Ricorso UAMI, 23 gennaio 2009, R 237/08 -1 e R 263/08 - 1, con nota di SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, cit., pagg. 225 ss.. La controversia prende le mosse dalla decisione con la quale la Divisione di Opposizione dell'UAMI aveva in parte respinto l'opposizione presentata dalla Valigeria Roncato S.p.A., sulla base della notorietà dei marchi anteriori “*RV Roncato*” e “*Roncato*” per valigie e borse, contro la domanda di registrazione del

concernente l'uso dei noti marchi “*Roncato*” per prodotti di valigeria, nella quale è stato ritenuto che le vicende aziendali familiari intercorse tra i fratelli Carlo e Giovanni Roncato configurassero un “giusto motivo” ai sensi dell'art. 8.5 RMC.<sup>275</sup> Nella sentenza della Commissione di ricorso dell'UAMI, confermata dal Tribunale, si dice espressamente che “*per quanto l'opponente si sforzi di presentare l'azienda del fratello come indegna approfittatrice della notorietà del (suo) marchio Roncato, la fattispecie sottoposta all'esame della Commissione si rivela assai diversa da quella, classica, del disonesto concorrente che decide improvvisamente di registrare a proprio nome l'altrui marchio celebre allo scopo di ricavarne un ingiusto beneficio*” (punto 41 della decisione). “*All'origine di questa singolare situazione vi è evidentemente, la doppia circostanza che Roncato è il cognome delle due persone, tra loro imparentate, che hanno dato vita alle aziende oggi rivali e che l'una non può impedire all'altra di fare uso del cognome*

---

marchio comunitario “*Carlo Roncato*”, presentata dalla società Roncato S.r.l., per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 3 (prodotti per la pulizia, profumi e cosmetici), 9 (apparecchiature elettroniche) e 14 (gioielli). La Divisione di Opposizione, considerata la rinomanza dei marchi anteriori per borse e valigie, aveva accolto l'opposizione per “saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli” (classe 3) e per tutti i prodotti della classe 14, mentre la aveva respinta per i prodotti della classe 9, in quanto molto distanti rispetto a quelli per i quali i marchi anteriori avevano acquisito notorietà. La Commissione di ricorso dell'UAMI, adita da entrambe le parti, aveva annullato la decisione impugnata nella parte in cui aveva accolto l'opposizione relativamente ai prodotti delle classi 3 e 14 ed aveva accolto la domanda di registrazione del marchio “*Carlo Roncato*” per tutti i prodotti in contestazione, in quanto, aveva ritenuto non provati l'indebito vantaggio, il danno alla rinomanza del marchio nonché l'assenza di un giusto motivo. Il Tribunale di primo grado ha respinto l'impugnazione della Valigeria Roncato S.p.A., ribadendo in particolare quanto affermato dalla Commissione di ricorso circa la mancata prova dell'indebito vantaggio e la legittimità dell'uso simultaneo da parte di entrambe le società, facenti rispettivamente capo ai fratelli Roncato, di marchi contenenti il loro cognome.

275 Come dettagliatamente riportato nella sentenza della Commissione di ricorso, per un accordo sottoscritto tra i fratelli Carlo e Giovanni Roncato, che dopo la morte del padre hanno deciso di separare i loro interessi societari, le due aziende coesistono sul mercato con i rispettivi marchi patronimici “*Roncato*” per le stesse tipologie di prodotto (valigie e simili), ma con la aggiunta di un elemento di differenziazione: il monogramma RV (che significa Valigeria Roncato), per la Valigeria Roncato S.p.A., ed il logo con la scritta CIAK, per la Roncato S.r.l.

*in funzione di marchio, purché con accorgimenti diretti ad evitare la confusione”* (punto 69 della decisione). E la Commissione conclude affermando che *“dal momento che la richiedente può addurre un giusto motivo – riconosciuto dall’opponente – per usare il cognome Roncato in funzione di marchio per contraddistinguere valigie – settore nel quale l’opponente realizza il 99% del proprio fatturato – non si comprende perché questo giusto motivo dovrebbe improvvisamente venir meno nell’ipotesi in cui la richiedente decida di estendere la propria attività a un settore estraneo alla valigeria”* (punto 70 della decisione).<sup>276</sup>

Nel caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla* del 7 dicembre 2010, invece, il Tribunale di primo grado non ha ritenuto che la giustificazione addotta in merito all’uso dei termini “la perla”, consistente nel fatto che si trattava di gioielli realizzati con perle e che sussisteva sia la volontà che la necessità di indicare il nome comune delle materia con cui erano realizzati i gioielli, integrasse un “giusto motivo” ai sensi dell’art. 8.5 RMC.<sup>277</sup>

Successivamente, la Corte di Giustizia, nella nota sentenza *Interflora*<sup>278</sup>, relativa

---

<sup>276</sup> Osserva Sandri che, se la decisione coglie il problema dal punto di vista fenomenologico riconducendo il giusto motivo alla situazione di fatto relativa ai rapporti aziendali familiari intercorsi tra i fratelli Roncato, da quello giuridico non chiarisce la *ratio* ed i limiti della nozione di “giusto motivo”. Cfr. SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, cit., pag. 238.

<sup>277</sup> Cfr. Trib. I grado CE, 7 dicembre 2010, cit., punti 59-65 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*).

<sup>278</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, 22 settembre 2011, C-323/09 (caso *Interflora*), con nota di STEFANI, *Profili di liceità dell’uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, pagg. 81 ss. La controversia riguardava la pubblicazione su *internet* da parte della Marks & Spencer di inserzioni pubblicitarie a partire da parole chiave, scelte all’interno del servizio di posizionamento *Adwords* del motore di ricerca *Google*, corrispondenti al noto marchio “*Interflora*” di titolarità della *Interflora Inc.* La *High Court of Justice of England & Wales* ha sottoposto alla Corte di Giustizia una serie di questioni pregiudiziali tra cui l’individuazione delle condizioni in presenza delle quali l’uso non autorizzato di una *keyword* identica o simile all’altrui marchio che gode di notorietà con conseguente attivazione di un *link* sponsorizzato può costituire una ipotesi di indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà o recare pregiudizio agli stessi da parte di un concorrente.

all'uso di un marchio altrui in un servizio di *keyword advertising*, ha individuato una possibile ipotesi di “giusto motivo” nel caso in cui “*un annuncio pubblicitario che è mostrato su internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà.*” Secondo la Corte un “*uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o dei servizi considerati*”, e deve considerarsi perciò “*«motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della Direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del Regolamento n. 40/94*”.<sup>279</sup>

Come sottolineato in dottrina, nelle affermazioni della Corte di Giustizia in questo caso “*la nozione di “giusto motivo” risulta perciò collegata a una finalità pro-concorrenziale di ampliamento dell'offerta, a vantaggio anche del consumatore.*”<sup>280</sup>

---

279 Cfr. Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, cit., punto 91 (caso *Interflora*). In senso analogo, al punto 99 delle conclusioni depositate il 24 marzo 2011, l'Avvocato generale aveva sostenuto che “*nel caso di prodotti o servizi identici o simili, lo scopo di presentare un'alternativa commerciale rispetto ai prodotti o ai servizi protetti da un marchio che gode di notorietà dovrebbe valere come giusto motivo nel contesto di un commercio moderno che fa leva su una pubblicità basata su parole chiave in Internet.*”

Critica verso la sentenza sotto questo aspetto è STEFANI, cit., pagg. 109-110 e 142 ss., che sottolinea come la Corte finisca con l'identificare il “giusto motivo” con gli usi del marchio rinomato che non comportano alcuna confondibilità, approfittamento né tanto meno pregiudizio, e che dunque sono di per sé leciti, invece di rilevare la sussistenza di un “giusto motivo” solo quando l'uso del marchio altrui è idoneo a ledere gli interessi del titolare. Della stessa opinione è SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, che evidenzia come la sentenza, “*ponendo come condizione di liceità il fatto che non vi sia pregiudizio alle funzioni del marchio, sembra applicare la “scriminante” del giusto motivo a una condotta che già sarebbe in sé lecita.*”

280 Cfr. MARCHETTI e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2012, cit., pag. 965; SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 388. Secondo STEFANI, cit., pag. 110, “*(i)l ragionamento della Corte appare difficilmente condivisibile, in quanto, oltre a tralasciare diverse questioni, quali l'individuazione di un giusto motivo per l'uso*



Quanto alla giurisprudenza nazionale uno dei rari casi in cui è stato esaminato il “giusto motivo” è quello relativo al marchio “*Donnafugata*”, deciso dal Tribunale di Catania nel 2006, nel quale il giudice del cautelare, dopo avere premesso che *“nel caso in cui il marchio di rinomanza che invoca la tutela sia costituito da una denominazione geografica, appare difficile negare al produttore di un bene realizzato nella stessa località e non concorrenziale con i prodotti contrassegnati dalla denominazione precedentemente assunta, il «giusto motivo» per impiegare il toponimo come proprio marchio, ha ritenuto che un “siffatto «giusto motivo» può essere opposto al marchio geografico di rinomanza che individua un prodotto proveniente da un'azienda che non presenta alcun collegamento con la località elevata a proprio marchio”*.<sup>281</sup>

Recentemente, infine, nella decisione del 18 luglio 2013, resa nel caso *Specsavers v. Asda*, relativo all'uso di un marchio figurativo costituito da due ovali ravvicinate di colore verde per contraddistinguere la campagna pubblicitaria per prodotti ottici della catena di supermercati Asda che la società Specsavers, la più

---

*nel commercio dell'altrui marchio notorio, sembra condizionato più dall'intento di riconoscere maggiore tutela ad un preteso interesse concorrenziale a favorire l'accreditamento dei nuovi marchi, piuttosto che da una rigorosa interpretazione delle norme vigenti, che tenga conto dell'importanza sistematica che la disciplina della limitazione degli effetti del diritto di marchio ha assunto nell'interpretazione già resa dalla Corte di Giustizia.”*

281 Cfr. Trib. Catania, 12 maggio 2006 (ord.), cit., 5089/6 (caso *Donnafugata*). Nel caso di specie la casa vinicola Donnafugata S.r.l. aveva convenuto in giudizio la società Donnafugata Resort S.r.l. lamentando l'uso del marchio rinomato “*Donnafugata*” per contraddistinguere un complesso alberghiero-sportivo che doveva sorgere nel territorio di Ragusa. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il “giusto motivo” consistente nell'uso, sia pure come marchio, di un toponimo, cioè del nome geografico “*Donnafugata*”, rilevando che, sebbene il *resort* sarebbe sorto nella meno nota contrada Piombo anziché nella più famosa Donnafugata, era verosimile ritenere che il pubblico ignorasse la prima zona e conoscesse la seconda; che nella zona in questione esistevano un castello ed una stazione ferroviaria con lo stesso nome, che le due contrade non erano confinanti ma erano così vicine da poter essere considerate come facenti parte di un unico territorio. Si rinvia inoltre alla nota di commento all'ordinanza in *GADI*, 5089, pagg. 255-256, dove si osserva come il Tribunale avrebbe potuto maggiormente indagare se l'esigenza di riferirsi, in chiave suggestiva alla zona geografica limitrofa all'edificando *resort* o al noto castello non fosse secondaria rispetto a quella di agganciarsi alla notorietà della casa vinicola.

grande catena di negozi di ottica del Regno Unito, ha lamentato costituire contraffazione del proprio marchio figurativo, utilizzato ampiamente nel colore verde, anche se registrato in bianco e nero, costituito da due ovali in parte sovrapposte.<sup>282</sup> La Corte di Giustizia si è chiesta se costituisse “giusto motivo” la circostanza che il terzo utilizzasse un segno in asserita violazione dell'altrui marchio rinomato, utilizzato dal titolare del marchio anteriore in modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari, così da essere ormai associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, che fosse tuttavia “*esso stesso associato nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati [n.d.r. dal terzo] per la raffigurazione di tale segno*”, per poi invece concludere annoverando il colore o la combinazione di colori utilizzati dal terzo tra i fattori rilevanti che devono essere presi in considerazione nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell'indebito vantaggio ai sensi dell'art. 9.1 lett. *b)* e *c)* RMC.<sup>283</sup>

Come si è visto, i casi giurisprudenziali in cui è stata trattata la problematica inerente alla determinazione del “giusto motivo” sono assai poco numerosi sia a livello comunitario che nazionale. Non esistono invece casi nei quali è stata data una definizione generale di “giusto motivo”.

---

282 Cfr. Corte di Giustizia CE, 16 aprile 2008, cit., punti da 42 a 50 (caso *Specsavers*). Nell'ambito della campagna pubblicitaria per prodotti ottici promossa dalla società Asda, erano stati utilizzati anche gli slogan “Be a real spec saver at Asda” e “Spec Savings at ASDA”.

283 In particolare, al punto 40 della decisione, si legge: “*Orbene, la circostanza che l'Asda abbia utilizzato un colore simile a quello usato dal gruppo Specsavers al fine di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi di quest'ultimo è un fattore che dev'essere preso in considerazione per stabilire se sia possibile constatare l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio.*” E al punto 48 la Corte rileva che “*la circostanza che l'Asda sia essa stessa associata al colore verde, colore dalla medesima utilizzato nei segni che asseritamente violano i marchi del gruppo Specsavers, potrebbe produrre fra l'altro la conseguenza di una diminuzione del rischio di confusione o di associazione fra tali segni e i marchi del gruppo Specsavers, nella misura in cui il pubblico interessato possa percepire che il colore verde di tali segni è quello dell'Asda, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.*”

Le ragioni di questa mancanza di decisioni sono da ricercare in primo luogo nella circostanza che l'esame del “giusto motivo” da parte degli organi giudicanti, siano essi nazionali o comunitari, è soltanto eventuale.

Presupposto della valutazione dell'esistenza dell'esimente del “giusto motivo” nel caso concreto è infatti la prova, da parte del titolare del marchio rinomato anteriore che invoca la tutela, che con il suo comportamento il terzo tragga indebitamente vantaggio dalla capacità distintiva o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi. In mancanza di prova della violazione, la valutazione del giusto motivo diventa superflua.<sup>284</sup>

In sostanza, i giudici procedono in primo luogo all'esame della sussistenza dei requisiti necessari perché si configuri l'illecito. Accade così che nei casi in cui viene accertata la mancanza di anche uno solo degli elementi costitutivi della fattispecie essi non giungano nemmeno a valutare se l'uso di un marchio identico o simile a quello del titolare del marchio anteriore da parte del titolare del marchio successivo è scriminato da un “giusto motivo”.

Questa è una delle ragioni principali della scarsità di sentenze nelle quali si parla della scriminante del “giusto motivo”, sebbene le decisioni in materia di marchi che godono di rinomanza siano tra l'altro numerose.

---

284 Ciò trova conferma, ad esempio, nella sentenza Trib. I grado CE, 7 luglio 2010, cit., punto 51 (caso *Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato*), dove infatti si dice espressamente che “l'esame dell'esistenza di almeno uno dei tre tipi di rischio considerati dalla quarta condizione d'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 deve, logicamente, precedere la valutazione di eventuali giusti motivi. Qualora risulti che non sussiste alcuno di questi tre tipi di rischio, non si possono impedire la registrazione e l'uso del marchio richiesto, non essendo pertinente, in tal caso, l'esistenza o la mancanza di questi motivi per l'uso del marchio richiesto.” Nello stesso senso cfr. Trib. I grado CE, 25 maggio 2005, cit., punto 53 (caso *SPA Finders/SPA*), in cui si afferma: “Non è dunque provato che il marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Di conseguenza non occorre che il Tribunale si pronunci sull'esistenza di un rischio di uso senza giusto motivo del marchio richiesto”; Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., punto 60 (caso *VIPS/VIPS*); Comm. Ricorso UAMI, 19 novembre 2007, R-537/2004-2, punto 32 (caso *Nimei La Perla Modern Classic/La Perla*).

A ciò si aggiunga che spesso il titolare del marchio successivo non eccipisce l'esimente del “giusto motivo” per difendersi in una procedura di opposizione alla registrazione o in una causa di nullità o di contraffazione promossa dal titolare di un marchio che gode di rinomanza. Può infatti semplicemente limitarsi a negare la sussistenza dei presupposti dell'indebito vantaggio e del pregiudizio.<sup>285</sup>

Da tale considerazione appare anche evidente che le ragioni che costituiscono il “giusto motivo” sono diverse da quelle che il terzo può invocare contro la pretesa sussistenza di una violazione da parte del titolare del marchio rinomato anteriore.<sup>286</sup>

Se da un lato è condivisibile la tesi che ritiene che anche le scriminanti di cui all'art. 21 c.p.i. possano costituire il “giusto motivo” previsto dall'art. 20, comma 1, lett c) c.p.i., non sembra invece corretto affermare che il “giusto motivo” si esaurisca con le predette cause di giustificazione.

Ciò non solo perché l'art. 20 c.p.i. non richiama espressamente l'art. 21, comma 1, c.p.i., ma soprattutto perché una siffatta interpretazione comporterebbe una compressione eccessiva della concorrenza, impedendo ai terzi di utilizzare marchi identici o simili all'altrui marchio rinomato anche in casi bensì diversi rispetto a quelli tipizzati dalla norma sugli usi leciti del marchio altrui, ma nei quali vi è pur sempre una esigenza, meritevole di tutela, di uso del segno e perché, come rilevato in dottrina, l'art. 21.1 c.p.i. diventerebbe, nel caso di marchi che godono di rinomanza, norma inutile.<sup>287</sup>

---

285 Cfr. Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, punto 65 (caso *Wolf*), nel quale si rileva che non è stato invocato nel caso concreto alcun “giusto motivo” ai sensi dell'art. 8.5 RMC. Nello stesso senso, Trib. I grado CE, 6 febbraio 2007, cit., punti 36, 42, e 45 (caso *TDK/TDK*).

286 In concreto, non è sempre tuttavia agevole per il terzo addurre motivazioni verosimili o che non rischino di coincidere con le ragioni tutt'al più invocabili contro la sussistenza dell'indebito vantaggio e del pregiudizio. Cfr. ad esempio Trib. I grado CE, 29 marzo 2012, cit., punto 19 (caso *Beatle/Beatles e The Beatles*), nel quale è stato escluso che il fatto che il marchio successivo fosse ispirato al modello Beetle (maggiolino) della Volkswagen potesse costituire un “giusto motivo”; Trib. I grado CE, 16 aprile 2008, cit., punti 84 e 85 (caso *Citi/Citibank*), nel quale gli argomenti invocati come giusto motivo erano costituiti dall'uso del marchio “*Citi*” in Spagna, peraltro oggetto di contestazione davanti ai giudici spagnoli, e dalla titolarità del nome di dominio “*citi.es*”.

287 Cfr. SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, cit., pag. 235, che

A ciò si aggiunga che l'art. 21 c.p.i. elenca al comma 1 i casi nei quali il titolare del marchio, sia esso rinomato o ordinario, non può opporsi al suo uso da parte del terzo nell'attività economica, purché tale uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Ciò significa anche che, se il “giusto motivo” coincidesse solo con gli usi leciti elencati nell'art. 21.1 c.p.i., in caso di uso dell'altrui marchio che gode di rinomanza, il terzo, non solo sarebbe privato della facoltà di addurre ragioni ulteriori (rispetto a quelle dell'art. 21.1 c.p.i.) a giustificazione dell'uso del segno, ma sarebbe comunque tenuto (anche nei casi rientranti nell'art. 21.1 c.p.i.) a provare il rispetto del limite della correttezza professionale.

Alla luce di tutte queste considerazioni appare corretto ritenere il “giusto motivo”, come da più parti affermato in dottrina, una clausola di carattere generale operante con efficacia scriminante nei casi di agganciamento parassitario e pregiudizio nei quali gli interessi contrapposti degli altri operatori del settore prevalgono su quelli del titolare del marchio rinomato anteriore.<sup>288</sup>

---

sottolinea come la tesi della coincidenza del “giusto motivo” con le scriminanti indicate all'art. 21 c.p.i. non sia condivisibile in quanto riduce tutto ad “*una incomprensibile ripetizione e sovrapposizione*”.

288 Nel Codice della proprietà industriale esistono ipotesi simili a quella del “giusto motivo” nelle quali è prevista la facoltà, questa volta per il titolare del marchio, di invocare un motivo a tutela del proprio diritto di esclusiva. In primo luogo, all'art. 5.2 c.p.i. con riferimento all'esaurimento dei diritti di proprietà industriale si prevede che il titolare può opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti immessi in commercio da lui o con il suo consenso nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o nello SEE, qualora sussistono “motivi legittimi”, quali la modifica o l'alterazione dello stato dei prodotti. In questo caso, però, è l'interesse del titolare a prevalere su quelli dei concorrenti e, più in generale, sul principio della libera circolazione delle merci. Il “motivo legittimo” è costituito dalla prova dell'illecito posto in essere dal terzo, che diventa dunque contraffattore quando c'è un “motivo legittimo”; nel caso del marchio che gode di rinomanza, invece, il “giusto motivo” è la prova che scagiona il terzo dall'illecito e il terzo diventa a tutti gli effetti contraffattore in assenza di un “giusto motivo”. Un altro caso di “motivi legittimi” che possono essere adottati dal titolare è previsto dall'art. 24.1 c.p.i. relativo all'ipotesi di decadenza per mancato uso effettivo del marchio per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla registrazione.

Anche la giurisprudenza sopra richiamata sembra del resto orientata nel senso di non limitare il “giusto motivo” alle sole ipotesi elencate all'art. 21.1 c.p.i.

Il “giusto motivo” finisce così con l'essere un concetto aperto nel quale confluiscono diverse ragioni che legittimano e motivano l'uso parassitario e pregiudizievole del segno identico o simile all'altrui marchio rinomato.

Sicuramente, senza una definizione a priori di “giusto motivo”, si avrà comunque una valutazione spesso ancorata anche alla sensibilità dell'organo giudicante, oltre che, molto probabilmente, al grado di notorietà del marchio. Più il marchio sarà famoso, più sembra infatti difficile che si verifichino casi di agganciamento o pregiudizio nei quali l'interesse del concorrente possa comprimere quello del titolare e l'uso del marchio successivo, che sarebbe di per sé lesivo dei diritti di esclusiva sul marchio rinomato anteriore, possa essere scriminato e, dunque, ritenuto lecito.

## CAPITOLO III

### IL MARCHIO CHE GODE DI RINOMANZA OGGI: TRA FATTISPECIE TRADIZIONALI E PROBLEMATICHE ATTUALI

**Sommario:** 1. Premessa; 2. Marchio che gode di rinomanza e decadenza (parziale) per non uso; 3. Il marchio rinomato monoprodotto; 4. L'uso del marchio rinomato altrui in funzione parodistica; 5. Marchio che gode di rinomanza e contraffazione in *internet*: dal *domain grabbing* all'uso come *meta tag* o *adword*; 6. Gli usi "atipici" del marchio che gode di rinomanza; 7. Verso una tutela "assoluta" del marchio che gode di rinomanza?

#### 1. Premessa.

Dopo avere esaminato nel capitolo precedente le condizioni previste dalla normativa, nazionale e comunitaria, ai fini della applicazione della tutela ultramerceologica del marchio che gode di rinomanza e l'interpretazione datane dalla dottrina e dalla giurisprudenza, si è deciso di proseguire il presente lavoro con l'analisi di fattispecie, alcune più tradizionali del diritto dei marchi, come quella relativa alla decadenza per non uso, altre più attuali, come quelle concernenti l'uso di marchi confondibili in *internet*, nelle quali la rinomanza del marchio pone delle problematiche particolari e ulteriori rispetto ai marchi ordinari.

#### 2. Marchio che gode di rinomanza e decadenza (parziale) per non uso.

Dal combinato disposto degli artt. 24.1 e 26.1 lett. c) c.p.i. deriva che il marchio decade se, entro cinque anni dalla registrazione, non è oggetto di uso effettivo, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, da parte del titolare o con il suo consenso, o se il suo uso è sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, a meno che il titolare non provi che il mancato uso è giustificato da un motivo

legittimo.<sup>289</sup>

In deroga alla regola della decadenza per mancato uso quinquennale, l'art. 24.4 c.p.i. prevede che non vi sarà decadenza per non uso nei casi in cui il titolare del marchio non usato è allo stesso tempo titolare di un altro o di altri marchi simili a quello non usato di almeno uno dei quali “*faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.*”<sup>290</sup>

Questa ultima norma disciplina i marchi c.d. “difensivi”, ovvero quei marchi simili<sup>291</sup> al marchio principale, registrati dal titolare per gli stessi prodotti o servizi per i quali è utilizzato il marchio principale allo scopo di “difendere” quest'ultimo, cioè di impedire l’“avvicinamento” ad esso di segni registrati o usati da terzi. Si tratta quindi di marchi che non sono destinati ad essere utilizzati sul mercato per contraddistinguere prodotti o servizi, ma a rafforzare l'ambito di protezione del marchio principale, che è l'unico effettivamente usato e rispetto al quale il titolare

---

289 Analoghe disposizioni sono contenute negli artt. 10 e 12 della Direttiva 95/08/CE e negli artt. 15 e 51.1 lett. a) RMC. Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pagg. 193 ss., che definisce la decadenza per mancato uso una fattispecie estintiva di un diritto di marchio validamente costituitosi, che opera *ex nunc* con efficacia *erga omnes*. Sulla *ratio* dell'istituto si rinvia a VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 283, che spiegano che con questa norma si è voluto liberare il registro dei marchi da quelli che lo ingombrano senza scopo, dato che i titolari non dimostrano nei loro confronti alcun interesse reale. Sulla decadenza del marchio per non uso e sulla nozione di “uso effettivo” del marchio si vedano: Corte di Giustizia CE, 19 dicembre 2012, cit., (caso *Leno Marken*); Corte di Giustizia CE, 18 luglio 2013, cit. (caso *Specsavers*); Corte di Giustizia CE, 26 settembre 2013, C-610/11-P (caso *Centrotherm*) (che ha annullato Trib. I grado CE, 15 settembre 2011, T-439/09); Trib. I grado CE, 10 luglio 2006, T-323/03 (caso *La Baronnie*); Trib. I grado CE, 10 dicembre 2009, T-27/09 (caso *Stella*). Sulla nozione di uso idoneo ad evitare la decadenza in un caso relativo ad un marchio rinomato, si veda Trib. Milano, 7 luglio 2010, in *GADI*, 5572/4 (caso *Lambretta*).

290 Né la Direttiva 95/08/CE né il Regolamento 207/09 sul marchio comunitario prevedono una norma simile. L'istituto del marchio “difensivo” è una prerogativa esclusivamente del diritto dei marchi italiano, mentre è completamente sconosciuto al diritto comunitario. Sui marchi “difensivi” cfr. Trib. I grado CE, 23 febbraio 2006, T-194/03, punto 40 (caso *Bridge*) (confermata da Corte di Giustizia CE, 13 settembre 2007, C-234/06-P), dove si afferma che “*le registrazioni cosiddette «difensive» non sono compatibili con il sistema di tutela del marchio comunitario.*”

291 Come precisato da Sena, “*ma non identici e neppure confondibili (perché altrimenti verrebbe meno la loro funzione)*”. Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 197.



nutre un concreto interesse commerciale, contro la confondibilità.<sup>292</sup>

Oltre che con la registrazione di segni difensivi, il titolare di un marchio può cercare di ampliare l'ambito di tutela di un marchio destinato a contraddistinguere un determinato prodotto o servizio mediante la sua registrazione per una pluralità di prodotti o servizi diversi (anche compresi in classi diverse o addirittura per tutti i prodotti o servizi di tutte le classi) da quelli per i quali il marchio è effettivamente usato (c.d. liste di difesa o di protezione), con riferimento ai quali il marchio decadrà al compiersi del quinquennio.<sup>293</sup>

L'articolo 27 c.p.i., che disciplina le ipotesi di decadenza parziale, precisa infatti che se i motivi di decadenza del marchio sussistono solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza riguarderà solo questa parte dei prodotti o servizi.<sup>294</sup>

È dunque possibile che un marchio venga registrato per più prodotti o servizi e che poi venga effettivamente usato solo per alcuni di essi. In questa ipotesi si avrà una decadenza parziale del marchio che, decorsi i cinque anni, godrà di protezione solo per i prodotti e servizi per i quali l'uso abbia avuto luogo.

Normalmente ciò accadrà nei casi in cui il titolare vuole cercare di beneficiare, seppur per un tempo limitato, di una registrazione merceologicamente più ampia rispetto ai prodotti o servizi per i quali il marchio è oggetto di un uso effettivo.

---

292 SIRONI, *Commento all'art. 24 c.p.i.*, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 513. Nello stesso senso v. VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 255.

293 Cfr. VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pagg. 260-261, che precisano che la protezione offerta da queste liste è appunto limitata nel tempo, atteso che, conformemente all'orientamento prevalente, queste ipotesi costituiscono casi di mancato uso successivo alla registrazione del marchio per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, per i quali è prevista dall'ordinamento la decadenza parziale per non uso per quella parte dei prodotti o servizi. Nello stesso senso SIRONI, *Commento all'art. 27 c.p.i.*, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 523.

294 Analoga disposizione è contenuta nell'art. 13 della Direttiva 95/08/CE e nell'art. 51.2 RMC. La legge marchi anteriore alla riforma del '92 non prevedeva espressamente la decadenza parziale, che fu per la prima volta introdotta nel nostro ordinamento all'art. 47-ter l.m. dal D.lgs. 480/92 emanato in attuazione dell'art. 13 della previgente Direttiva 104/89/CEE.

Secondo l'orientamento prevalente, l'uso del marchio impedisce la decadenza (parziale) non solo per i prodotti o servizi per i quali il marchio viene effettivamente usato, ma anche per i prodotti o servizi affini.<sup>295</sup>

Mentre l'uso non impedisce la decadenza per prodotti o servizi oggetto di registrazione ma non affini a quelli per cui il segno è usato, si ritiene dunque che il marchio non possa decadere per determinati prodotti o servizi per i quali è

---

295 Cfr. su tutti LEONINI, cit., pag. 230 ss. e, in particolare, pag. 232, dove rileva, in primo luogo, che “(g)li altri imprenditori, infatti, per effetto della maggior estensione della registrazione del marchio, sono posti in condizione di conoscere quali sono i generi di prodotti e servizi cui il titolare intende riservarsi la facoltà di estendere l'uso del marchio e nella scelta dei loro segni incontrano dei limiti dettati dalla volontà di prevenire possibilità di confusione anche future”, e poi che “sul piano del sovraffollamento dei registri e delle conseguenti difficoltà di scelta dei segni il loro interesse non viene dunque sacrificato inutilmente, ma deve cedere a tutela dell'interesse, sicuramente prevalente ed al cui rispetto essi stessi non sono indifferenti, di consentire al marchio di svolgere la funzione di indicazione di provenienza e di prevenire il sorgere, in prospettiva anche per il futuro, di conflitti tra segni”. *Contra* vedi: SIRONI, *Commento all'art. 27 c.p.i.*, cit., pag. 525, che ritiene invece “preferibile, al termine del quinquennio di non uso, restringere l'ambito di protezione del marchio ai soli prodotti o servizi per cui effettivamente il marchio sia stato usato, conformemente alla lettera della legge: il che, da un lato, evita gli inconvenienti dell'estensione della protezione del marchio ai prodotti o servizi affini degli affini e di una parziale vanificazione delle finalità della decadenza per non uso, ma, dall'altro lato, non comporta vuoti di tutela dato che il titolare potrà sempre reagire, sulla base degli artt. 12 e 20 c.p.i. contro chi registri o usi il segno per prodotti o servizi affini a quelli per cui sia stato fatto un uso effettivo (ed eventualmente anche per quelli non affini in caso di marchio che gode di rinomanza)”; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 286, che sottolineano che “rispondere affermativamente a questa domanda comporterebbe il rischio dell'allargamento della tutela a ulteriori prodotti che non siano affini a quelli per i quali il marchio è usato, ma lo siano ad altri rivendicati per i quali l'uso non vi sia. Anche per ovviare a questo inconveniente, si deve ritenere che l'uso non evita la decadenza per i prodotti affini a quelli per i quali il marchio è effettivamente usato: il che appare perfettamente accettabile, dato che sul diverso piano della difesa contro la contraffazione questa continuerebbe ad estendersi ai prodotti affini a quelli per i quali il marchio è appunto usato.” La giurisprudenza nazionale è prevalentemente orientata nel senso di ritenere che la registrazione si conservi non solo per i prodotti o servizi oggetto di uso effettivo, ma anche per i prodotti affini. Cfr. ad esempio Trib. Milano, 31 maggio 1990, in *GADI*, 2545/4; App. Milano, 14 ottobre 1994, *ivi*, 3258/6; mentre tra

registrato se è utilizzato per prodotti o servizi affini.<sup>296</sup>

Quando il marchio della cui decadenza per non uso si discute è un marchio che gode di rinomanza si pongono però delle problematiche particolari.

È opportuno ricordare che la tutela del marchio che gode di rinomanza, come si è più volte detto e come si evince anche dalle norme che la disciplinano, presuppone necessariamente che il marchio rinomato sia non solo registrato ma anche usato.<sup>297</sup>

Non si deve poi dimenticare che la tutela del marchio che gode di rinomanza si estende oltre il principio di specialità fino a ricomprendere anche i prodotti o servizi non affini.

Come si è detto sopra, secondo l'orientamento prevalente, l'uso effettivo impedisce la decadenza non solo per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, ma anche per quelli affini, estendendo così l'effetto conservativo a tutti i prodotti e servizi oggetto dell'esclusiva.

---

le ultime cfr. Trib. Bologna, 2 maggio 2008, *ivi*, 5292/3; Trib. Milano, 7 ottobre 2010, *ivi*, 5657/2; Trib. Milano, 23 settembre 2011, *ivi*, 5756/3. Si veda anche Trib. Milano, 14 maggio 1992 – 12 novembre 1992 (caso *Camel*), in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, pagg. 290 ss. in cui si dice che “(l)a decadenza parziale del marchio per non uso è possibile solo avuto riguardo a prodotti del tutto diversi e non affini rispetto a quelli per i quali il marchio è stato usato.”

296 Cfr. Trib. Milano, 13 maggio 1985, in *GADI*, 1925, in cui è stata esclusa la decadenza per la birra analcolica per un marchio registrato per erbe, digestivi e liquori, perché si tratta di un prodotto che può essere oggetto di espansione della attività impresa; Trib. Torino, 8 maggio 1996, *ivi*, 3486, in cui è stata esclusa la decadenza per biscotti perché l'uso per panettoni e colombe rientra nelle possibilità espansive dell'impresa; App. Milano, 22 maggio 1998, *ivi*, 3923/3, in cui è stata esclusa la decadenza per vino per un marchio utilizzato per olio perché “la commercializzazione di un vino rientra nello sviluppo virtuale di un'impresa che commercializza olio”; Trib. Firenze, 15 giugno 2002, *ivi*, 4445, in cui il marchio usato per vino non è stato dichiarato decaduto per olio perché il titolare in passato aveva prodotto olio e dunque il prodotto rientra nella sua capacità espansiva.

297 Sul punto si richiama nuovamente SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 152, laddove afferma che “l'estensione della sfera di rilevanza del marchio al di là del principio di specialità presuppone insomma una fattispecie complessa (registrazione, uso e acquisto di una certa rinomanza), distinta dalla ordinaria fattispecie costitutiva del (diritto sul) marchio, consistente nella sola registrazione.”

Poiché nel caso del marchio che gode di rinomanza l'esclusiva si estende anche ai prodotti o servizi non affini, seppur nei limiti del principio dell'affinità allargata, l'uso effettivo estenderà l'effetto conservativo anche a questi, rendendo così l'istituto della decadenza sostanzialmente inapplicabile alla categoria dei marchi rinomati.

L'unico caso in cui, trattandosi di marchio che gode di rinomanza, si può perciò verificare una ipotesi di decadenza ai sensi dell'art. 24 c.p.i. è quello in cui ne venga interrotto completamente l'uso.

La giurisprudenza nazionale è prevalentemente orientata proprio nel senso di ritenere non applicabile ai marchi che godono di rinomanza né la decadenza per non uso di cui all'art. 24 c.p.i. né la decadenza parziale di cui all'art. 27 c.p.i.

Le decisioni in materia di decadenza per non uso dei marchi che godono di rinomanza sono pochissime.

Sentenza cardine può essere considerata quella emessa dal Tribunale di Roma, poi confermata in appello, con riferimento al marchio “*Boss*”, di titolarità della società Hugo Boss, nota nel campo della moda e del lusso, registrato anche per il settore editoriale, azionato nei confronti del marchio “*Boss*”, registrato e utilizzato dalla Piscopo Editore e dalla Edizioni Cioè per contraddistinguere la rivista “*Boss Magazine*”.<sup>298</sup>

Quanto alla domanda riconvenzionale di decadenza parziale per non uso del marchio “*Hugo Boss*” con riferimento ai prodotti dell'editoria svolta dalle due case editrici convenute, nella sentenza di primo grado si legge: “*se la rinomanza del marchio e la sua tutela ultramerceologica permettono, a determinate condizioni, la prenotazione di una quota di mercato senza la registrazione del segno per i relativi prodotti e servizi, oppure in caso di registrazione al mero fine di*

---

298 Cfr. Trib. Roma, 8 novembre 2005 e App. Roma, 9 dicembre 2008, con nota di SOBOL, *Marchio notorio e decadenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 217 ss., e App. Roma, 9 dicembre 2008, con nota di MANFREDI, *Marchio celebre, di rinomanza e decadenza per non uso*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 3, pagg. 241 ss. In primo grado il Tribunale romano, accertato che il titolo della rivista “*Boss*” costituiva contraffazione dei marchi di titolarità della Hugo Boss, ha inibito alle case editrici convenute l'uso del marchio “*Boss*” anche come testata. La Corte d'Appello ha confermato questo provvedimento.

*commetterne a terzi l'uso con il noto fenomeno del merchandising in applicazione del duplice criterio a fortiori e della ragionevolezza, non può estendersi al marchio notorio la norma dell'art. 24 C.P.I. e sanzionare con la decadenza parziale il non uso del medesimo per un settore di prodotti e servizi coperti dalla registrazione.”*

Si è osservato che “(l)'affinità deve essere qui intesa nel senso più ampio (affinità allargata), cioè con riferimento alla potenzialità espansiva dell'offerta del titolare del marchio, visti i trend di mercato oppure il comportamento di quella determinata azienda. Così, la «prenotazione di una quota di mercato senza la registrazione del segno per i relativi prodotti e servizi» di cui alla sentenza di primo grado relativa ai marchi rinomati, deve essere considerata sussistente solo per i prodotti verso i quali sembra potersi espandere l'attività del titolare del marchio.”<sup>299</sup>

Nel caso di specie il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di decadenza parziale per non uso del marchio rinomato “Boss” perché ha ritenuto che il titolare potesse espandere l'attività nel settore editoriale, pur trattandosi di prodotti non affini.<sup>300</sup>

La non applicabilità dell'istituto della decadenza parziale per non uso ai marchi rinomati è stata sostenuta anche nella sentenza del Tribunale di Milano dell'11 marzo 2010 relativa alla controversia sorta tra la Gut Edizioni, titolare del famoso marchio “Smemoranda” e la Baci & Abbracci Collezioni in merito all'uso di un marchio costituito da una mela stilizzata, nella quale si è affermato che “(n)el caso del marchio rinomato, non sussiste l'interesse ad agire per ottenere una declaratoria di decadenza parziale per non uso del marchio stesso, perché l'eventuale pronuncia di decadenza non avrebbe l'effetto di rimuovere l'ostacolo alla libera disponibilità del segno in settori merceologici diversi da quelli per cui il segno è stato effettivamente usato.”<sup>301</sup>

---

299 Cfr. SOBOL, cit., pag. 224.

300 Inoltre, la Hugo Boss aveva originariamente registrato il marchio anche per prodotti della classe 16, comprendente le riviste, e lo aveva utilizzato per prodotti quali brochures, dépliant e cataloghi, dunque affini a quelli di controparte.

301 Cfr. Trib. Milano, 11 marzo 2010, cit., 5638/7 (caso Smemoranda). Critica verso

Vi è poi il caso, deciso dal Tribunale di Bari il 6 febbraio 2012<sup>302</sup>, relativo al marchio “*Jesus*”, a suo tempo molto noto, il cui uso nel settore dell'abbigliamento per jeans, accompagnato dal *claim* pubblicitario “Chi Mi ama Mi segue” e dall'immagine di un “fondo schiena” di modella “semicoperto da *shorts* in jeans”, era stato interrotto dal titolare, che lo aveva però concesso in licenza gratuita alla nota casa di moda Dolce & Gabbana, che lo aveva apposto su *T-shirts*.

Il Tribunale, se da un lato ha riconosciuto la vitalità del marchio per abbigliamento grazie alla predetta licenza gratuita, dall'altro ne ha dichiarato la decadenza parziale per non uso per i prodotti e gli articoli in pelle, che non ha ritenuto affini e con riferimento ai quali non ha ritenuto sussistente un uso effettivo. In particolare, nella sentenza si afferma infatti che *“l'autorizzazione gratuita nell'anno 2007 del marchio “Jesus” e del claim pubblicitario “chi Mi ama Mi segue” con relativa immagine concessa alla casa di moda “Dolce & Gabbana” per la produzione di T-shirt, denota, da un lato, la rinomanza di tale marchio e dell'immagine della donna in shorts ad esso associata, tanto da indurre una nota casa di moda internazionale ad avanzare la richiesta di concessione dell'uso dello stesso, e dall'altro che lo stesso all'epoca era commercialmente ancora attivo avendo la sua riproduzione su dette T-shirt anche un fine pubblicitario.”* *“Tuttavia, la domanda di decadenza per non uso se va rigettata riguardo alla classe n. 25 relativa all'abbigliamento, va invece accolta limitatamente alla classe n. 18, ossia articoli in cuoio e in pelle, poiché non è emerso l'utilizzo effettivo del marchio “Jesus” rispetto a tali prodotti.”*

Di particolare interesse sotto il profilo della decadenza per non uso dei marchi rinomati è il caso, inedito, deciso il 16 aprile 2013 dal Tribunale di Venezia nell'ambito della controversia promossa dalla società Bonomelli, titolare del famoso marchio per olio “*Cuore*”, per ottenere la declaratoria di nullità dei marchi

---

l'impostazione adottata dal Tribunale è la nota di commento in *GADI*, pagg. 247-248, laddove rileva che il terzo potrebbe avere comunque interesse alla declaratoria di decadenza per non uso per determinate classi anche quando ciò non comporta, nel caso dei marchi rinomati, la libera disponibilità del segno per le classi in cui ha operato la decadenza parziale.

302 Trib. Bari, 6 febbraio 2012, n. 436, in *DeJure* (caso *Jesus*), richiamato da MAGELLI, *Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pag. 388.

“*Cuore Bio*” e “*Bio Cuore*” di titolarità della Ecornaturasi, nonché la condanna di quest'ultima per aver tratto indebitamente vantaggio e recato pregiudizio al marchio rinomato anteriore “*Cuore*”.<sup>303</sup>

Il collegio veneziano ha rigettato la domanda riconvenzionale di decadenza per non uso del marchio “*Cuore*”, con esclusione di olii e grassi commestibili, formulata dalla Ecornaturasi, in primo luogo escludendo l'applicazione ai marchi che godono di rinomanza, per i quali la tutela è estesa anche ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali sono stati registrati, dell'art. 24 c.p.i. Il Tribunale ha quindi ritenuto che *“al di fuori dell'uso per contraddistinguere oli e grassi commestibili, Bonomelli ben possa trincerarsi dietro la rinomanza del marchio “Cuore”, rinomanza che, infatti, consente l'estensione della tutela del marchio medesimo anche per prodotti non affini (seppur in ambito alimentare), di talché il mancato utilizzo da parte dell'attrice del marchio in contestazione su prodotti diversi dall'olio di semi di mais non può determinare la decadenza parziale del marchio per non uso. Infatti, se la tutela del marchio notorio si estende anche per prodotti per i quali non è stato registrato, è gioco forza escludere che possa essere dichiarata una tale decadenza ex art. 24 CPI per prodotti compresi nella classe per la quale vi è stata la registrazione.”*

I giudici hanno poi chiarito che la decadenza parziale per non uso ai sensi dell'art. 27 c.p.i. sarebbe stata comunque esclusa nel caso di specie, anche prescindendo dalla rinomanza del marchio “*Cuore*”, in quanto vi era affinità tra grassi e olii combustibili e la decadenza per non uso può riguardare solo prodotti diversi da quelli per i quali il marchio è stato usato, essendo esclusa non solo per i prodotti o servizi oggetto di uso effettivo, ma anche per quelli affini.

Un altro caso molto recente, anch'esso inedito, nel quale è stato affrontato ancora il problema della decadenza per non uso dei marchi che godono di rinomanza, è costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 9 maggio 2013, che ha visto nuovamente contrapposto il noto marchio per olio “*Cuore*” di titolarità della Bonomelli questa volta ai marchi “*Cuor di forno*” e “*Colcuore*”, registrati per

---

<sup>303</sup> Trib. Venezia, 16 aprile 2013, n. 779, inedita (caso *Cuore v. Cuore Bio e Bio Cuore*).

prodotti alimentari, di titolarità della Galbusera.<sup>304</sup>

Dopo avere respinto le domande svolte da Bonomelli di nullità e di inibitoria dell'uso dei predetti marchi registrati da Galbusera e della realizzazione di condotte confusorie, il Tribunale ha rigettato anche tutte le domande riconvenzionali svolte da Galbusera, tra cui, in particolare, quella di decadenza per non uso del marchio denominativo, nazionale e comunitario, “*Cuore*”, in quanto mai utilizzato in via autonoma, ma sempre abbinato all'interno delle due strisce ovali concentriche di colore arancio scuro e arancio chiaro, e di decadenza parziale per non uso del solo marchio denominativo comunitario per prodotti diversi dall'olio.

Sotto il primo profilo il collegio ha respinto la domanda di decadenza per non uso in quanto *“il segno “cuore” - denominativo - costituisce il nucleo individualizzante dei marchi di Bonomelli, prevalendo agli occhi del consumatore su qualsivoglia veste grafica che lo accompagna”*.

Quanto alla richiesta di decadenza parziale per non uso per prodotti diversi dall'olio, il Tribunale, nel dichiarare di aderire al predetto orientamento che ritiene che la tutela allargata dei marchi rinomati privi di effetto pratico l'istituto e che *“il marchio rinomato non può decadere per non uso e, (che) dunque, l'art. 24 c.p.i. non trova applicazione rispetto a questa categoria di segni”*, dopo avere comunque rilevato l'affinità tra olio e prodotti alimentari, quali crackers e prodotti da forno, anche in considerazione del fatto che l'olio è uno degli ingredienti di questi alimenti e che un marchio – anche non rinomato – non può decadere per determinati prodotti se è utilizzato per prodotti affini, ha rigettato la domanda riconvenzionale.

---

304 Trib. Milano, 9 maggio 2013, n. 6537, inedita (caso *Cuore v. Cuor di forno e Colcuore*).



### 3. Il marchio rinomato monoprodotto.

Anteriormente alla riforma della legge marchi del '92 la giurisprudenza era pressoché unanimemente orientata nel senso di negare tutela ai marchi celebri monoprodotto, cioè ai marchi che avevano acquisito la celebrità con riferimento ad una tipologia di prodotti o ad un solo prodotto, nei confronti di prodotti non affini merceologicamente a quelli per cui erano stati registrati e usati.

Tale impostazione trovava fondamento nella circostanza che i marchi celebri erano tutelati, così come i marchi ordinari, solo contro il pericolo di confusione e che, anche se era loro riconosciuta una tutela ampliata, questa non poteva comunque travalicare il principio di specialità.<sup>305</sup>

A ciò si aggiunga che la circostanza che il marchio fosse celebre per un prodotto o una categoria di prodotti rendeva inevitabilmente più difficile la prova del rischio di confusione per il pubblico, che, abituato a ricollegare il marchio rinomato ad un solo prodotto, difficilmente poteva ritenere che un articolo merceologicamente assai diverso recante un marchio uguale o simile provenisse dall'impresa titolare di quel segno celebre.<sup>306</sup>

La giurisprudenza prevalente escludeva l'ampliamento della tutela per i marchi celebri monoprodotto sulla base dell'assunto secondo il quale un marchio monoprodotto, ancorché celebre, in quanto utilizzato dal titolare solo per contraddistinguere un prodotto o una tipologia di prodotti non possedeva quella carica suggestiva tale da indurre i consumatori ad associarlo anche a prodotti diversi e che la monoproductività dell'impresa titolare non rendeva prevedibile l'estensione dell'attività produttiva in altri settori.

La critica principale mossa in dottrina a questo indirizzo giurisprudenziale attiene alla esclusione in termini assoluti della possibilità che marchi celebri di imprese monoproductive potessero mai estendere la loro tutela oltre i limiti dell'affinità intesa in senso stretto per il verificarsi di confusione nell'opinione del

---

<sup>305</sup> Sul punto si rimanda in particolare a quanto detto al paragrafo 4 del capitolo I.

<sup>306</sup> Sottolinea come il rischio di confondibilità si riduce notevolmente quando il marchio è distintivo di una produzione estremamente specializzata e settoriale GUGLIEMMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pagg. 227-228; LEONINI, cit., pagg. 151-152.

consumatore in seguito all'uso da parte di un terzo non autorizzato su prodotti merceologicamente distanti.<sup>307</sup>

Il primo caso nel quale fu negata tutela ad un marchio celebre sulla base del predetto orientamento è stato il noto caso *Champagne*, nel quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso su bottigliette di bagno schiuma, tra l'altro identiche a quelle usate per la confezione del celebre vino francese, di etichette riprodotte i marchi delle note case di champagne Veuve Clicquot Ponsardin, Mumm & Cie e Moët & Chandon non ne costituissero contraffazione.<sup>308</sup>

Nella sentenza la Corte, dopo avere escluso che la tutela del marchio celebre possa estendersi a prodotti tra loro merceologicamente molto distanti, in quanto “(i)l fenomeno dell'associazione si arresta di fronte all'evidenza della «dissociazione» tra l'oggetto (il prodotto) che finallora è stato identificato col nome ed altro oggetto non originario”, esclude altresì che “il fenomeno dell'associazione generalizzata per cui l'apprezzamento del prodotto si trasforma in apprezzamento del nome come tale e da questo si trasferisce a tutti i prodotti che portano quel nome” possa avvenire “quando il nome-marchio è stato sempre usato per un prodotto solo, ben distinto, e quel prodotto è il solo fabbricato dall'impresa titolare di quel marchio (impresa mono-produttiva).”

---

307 Cfr. la nota di commento in *GADI*, 3412, pag. 252, in cui si osserva che “i comportamenti dell'impresa non rappresentano di per sé un elemento sufficiente per escludere a priori che l'impresa possa successivamente voler allargare la sfera di utilizzazione del marchio, e a maggior ragione non possono esserlo nell'opinione del pubblico, la quale tra l'altro può essere anche influenzata dai comportamenti di mercato tenuti da altre imprese attive nel settore, qualora queste abbiano già proceduto alla diversificazione produttiva.”

308 Cfr. Cass. 21 ottobre 1988, n. 5716, cit., 2242/5-6 (caso *Champagne*). Per una critica a questa sentenza cfr. FRANCESCHELLI R., *É proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?*, cit., pagg. 21 ss. e in particolare pagg. 35 ss.; LEONINI, cit., pagg. 165-167, secondo il quale “il fatto che un segno celebre sia un marchio speciale, utilizzato per un solo genere di prodotti o, addirittura, che l'impresa titolare sia (o, meglio, appaia ai consumatori essere) monoproduttiva, costituisce [...] un elemento che può incidere negativamente sull'estensione dell'ambito di confondibilità e, quindi, di tutela del marchio, ma di per sé solo non vale ad escludere che in concreto possa verificarsi confondibilità anche in relazione a prodotti merceologicamente «distanti».”

Secondo la Corte, infatti, perché la sfera di esclusiva del marchio celebre possa estendersi anche a prodotti di altro genere, non è sufficiente che il marchio sia rinomato anche al di fuori dei consumatori del prodotto a cui è originariamente collegato, ma *“occorre che quel marchio già distingue una serie di prodotti di genere diverso od almeno una serie di prodotti distinguibili tra loro, sì che al nome, nell'associazione mentale, corrisponda un apprezzamento generalizzato di diffusa e costante qualità «buona» che ricade sui singoli prodotti appartenenti alla categoria ormai apprezzata tramite l'apprezzamento del marchio.”*<sup>309</sup>

Applicando questi argomenti, la Corte, nonostante l'indiscutibile alta rinomanza dei marchi distintivi dei singoli vini oggetto di causa, arrivò così a negare loro tutela contro l'uso per bagni schiuma, in quanto, essendo stati sempre usati soltanto per contraddistinguere quei vini spumante, *“l'«alone» di celebrità e di qualità accompagna(va) tali marchi in riferimento ai vini ed a quelli soltanto”* e *“non appariva ragionevolmente prevedibile, proprio per la secolare «monoproduzione», un ampliamento fuori di quell'ambito”*.<sup>310</sup>

I principi espressi in questo caso sono stati ripresi in varie decisioni non solo

---

309 Sul punto nella sentenza ancora si legge: *“Si può infatti osservare che quando il marchio è da sempre associato ad un unico prodotto, la celebrità (intesa in senso di apprezzamento positivo) inerisce al prodotto in sé, a quel solo prodotto in sé; il marchio non ha di per sé alcun valore, salvo quello proprio del segno distintivo, la funzione rassicurante per cui il consumatore, che apprezza la qualità di quel prodotto che porta quel nome-marchio, acquista un prodotto dello stesso genere che porti proprio quel marchio nella certezza di ritrovare nel prodotto le stesse qualità positive che ha apprezzato positivamente in precedenti occasioni. Solo quando, invece, il marchio è usato per contraddistinguere prodotti diversi può avvenire che, per il fenomeno appunto richiamato della associazione, sia ormai il marchio in sé ad avere capacità attrattiva, ad acquistare notorietà positiva e dunque sia esso in sé a determinare più o meno direttamente non solo una attrazione positiva verso tutti i prodotti che «attualmente» portano quel nome ma anche una benevola attesa verso altri prodotti, magari di genere diverso, che nel futuro compariranno sul mercato con quel nome marchio.”*

310 Per una critica alla sentenza in relazione a questi profili si rinvia alla nota di commento in *GADI*, 2242, pagg. 111-112, dove si rileva come nel caso di specie la Corte di Cassazione avesse adottato una posizione più rigorosa in relazione ai limiti alla tutela dei marchi celebri rispetto a quella contenuta in altre sentenze di merito che avevano riconosciuto una protezione particolarmente ampia a marchi dotati più di valore suggestivo che di vera e propria celebrità.

anteriori<sup>311</sup> ma anche successive alla riforma del '92.<sup>312</sup>

Con l'introduzione nel '92 della tutela dei marchi che godono di rinomanza ed il riconoscimento legislativo anche della funzione attrattiva dei segni, il carattere monoprodotto del marchio ai fini di escludere l'estensione ultramerceologica della tutela è diventato però al contrario irrilevante, dal momento che la tutela del marchio che gode di rinomanza prescinde dal pericolo di confusione e che l'indebito vantaggio o il pregiudizio possono verificarsi anche nel caso in cui il terzo utilizzi per prodotti non affini un marchio rinomato ed in precedenza sempre adottato per contraddistinguere un solo prodotto.

Ciò ha trovato conferma anche nella sentenza *General Motors* laddove la Corte di Giustizia ha affermato che il marchio è rinomato e può beneficiare di una tutela estesa (anche) ai prodotti non affini quando è “*conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti*”,

---

311 Cfr. Trib. Milano, 31 maggio 1990, cit., 2545/1 (caso *Cagi*), la cui prima massima recita: “*Un'impresa caratterizzata per gran tempo come monoprodottrice può bensì allegare la rinomanza del proprio marchio, ma non quel generalizzato «apprezzamento del marchio in sé» che è imprescindibile presupposto di un legittimo ampliamento della correlativa sfera di protezione*”; Trib. Bassano del Grappa, 15 dicembre 1990, cit., 3032/4 (caso *Longines*), nel quale, dopo avere richiamato il caso *Champagne* relativamente al punto in cui si dice che per beneficiare della tutela ampliata il marchio non deve essere solo rinomato ma deve essere già stato utilizzato per contraddistinguere una serie di prodotti di genere diverso, il Tribunale ha negato l'estensione ai prodotti di abbigliamento della protezione del celebre marchio di titolarità della Longines costituito da una clessidra alata, in quanto il marchio era stato usato ed aveva acquisito rinomanza solo nello specifico settore degli orologi.

312 Cfr. Trib. Verona, 5 gennaio 1995, cit., 3280/3-4 (caso *Michelin*), nel quale il Tribunale ha escluso che il marchio “*Michelin*”, noto solo per pneumatici e guide turistiche, potesse beneficiare di tutela in un settore non affine come quello della ristorazione e dell'alimentazione ed altamente specializzato come, nel caso di specie, quello vinicolo; App. Palermo, 18 ottobre 1999, in *GADI*, 4215/6 (caso *Duca di Salaparuta*) (che ha confermato Trib. Palermo, 30 settembre 1994, *ivi*, 3255/5-6), nel quale si afferma che il rischio di confusione “*deve essere escluso in presenza di imprese specializzate nella commercializzazione di un determinato prodotto o di prodotti dello stesso genere, posto che in questa seconda ipotesi non v'è pericolo che il marchio, ancorché particolarmente rinomato, possa essere associato ad un bene diverso, marchiato da un segno identico o simile.*”

ponendo così l'accento sul dato quantitativo delle persone a conoscenza del marchio e non sul fatto che il marchio stesso dovrebbe distinguere prodotti di diverso genere.

La Corte di Giustizia ha infatti chiarito che il pubblico interessato può essere sia il grande pubblico che un pubblico più specializzato, come un determinato ambiente professionale, con ciò riconoscendo che è sufficiente che un marchio sia conosciuto in un settore specifico per essere ritenuto rinomato ai fini della tutela allargata prevista per i marchi che godono di rinomanza.<sup>313</sup>

Un controversia, successiva alla riforma del '92, nella quale hanno trovato comunque applicazione gli insegnamenti del caso *Champagne* e la giurisprudenza diffusasi nel vigore della vecchia legge marchi, è quella che ha visto contrapporsi il marchio “*Vogue*”, utilizzato dal gruppo editoriale Condè Nast, fin dai primi anni del XIX secolo, per contraddistinguere la celebre rivista di moda, al medesimo marchio, utilizzato dalla società Luxottica, fin dagli anni '70, per contraddistinguere occhiali.<sup>314</sup>

La Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l'estensione al settore della produzione e commercializzazione di occhiali della tutela ultramerceologica del marchio “*Vogue*” “*sul mero assunto di principio dell'essere fortemente dominato dalla moda e dal gusto*”<sup>315</sup>, ha negato invece la sussistenza della contraffazione tra i due marchi, essendo impensabile che il consumatore della nota rivista di moda, considerato che l'uso del marchio “*Vogue*” è da sempre limitato al settore dell'editoria e la Condè Nast è una società “*a vocazione tipicamente «monoproduttiva»*”, associ psicologicamente il marchio

---

313 Sul pubblico di riferimento vedi il punto 24 della sentenza *General Motors* e per ogni approfondimento si rinvia a quanto detto al paragrafo 2.1 del capitolo II.

314 Cfr. App. Milano, 18 luglio 1995, cit. 3432/6 (caso *Vogue*).

315 Sul punto in sentenza si dice che “*supporre l'estensione del pur celebre logo «Vogue» alla pressoché infinita gamma di oggetti che la nota testata potrebbe essere interessata a descrivere e/o reclamizzare nei suoi reportages verrebbe a convalidare un monopolio assoluto di marchio su ciascuno di essi garantendo una esclusiva illimitata in contrasto con l'anzidetto principio di «specialità»*”.

celebre al settore dell'ottica.<sup>316</sup>

Un altro caso particolarmente interessante è anche quello concernente il marchio “Mio”, nel quale il Tribunale di Milano<sup>317</sup>, anche in virtù del “*riferimento, immutato nei decenni, ai prodotti destinati all'alimentazione*” del marchio “Mio”, di titolarità della Nestlè, utilizzato dalla società svizzera per contraddistinguere un formaggio destinato ai bambini e divenuto celebre proprio come marchio di questo prodotto, rilevata la mancanza di affinità tra i prodotti per uomo e quelli per animali domestici, ha ritenuto legittimo l'uso da parte della società Morando dei marchi “*Miocane*” e “*Miogatto*” per contraddistinguere prodotti per animali domestici.<sup>318</sup>

---

316 La Corte d'Appello ha ritenuto che il gruppo editoriale non ha dimostrato di “*avere proiettato le proprie sinergie in settori diversi (vuoi direttamente vuoi tramite contratti di «merchandising») al fine di accreditare un uso multiforme del marchio «Vogue» che non è né marchio «pluriprodotto» (ed il marchio monoprodotto – per quanto celebre – difficilmente il consumatore – in assenza di «precedenti» – potrebbe essere indotto a pensare – vedendolo apposto su altri beni – che essi provengano dal medesimo imprenditore) né marchio di «impresa gigante» già produttrice di articoli eterogenei.*”

317 Cfr. Trib. Milano, 6 aprile 1995, in *GADI*, 3412/2 (caso *Mio*), nella cui nota di commento a pag. 252 si rileva come la sentenza, in realtà, non abbia applicato fedelmente i principi enunciati nel caso *Champagne* sia in quanto l'uso del marchio per più prodotti diversi nel settore alimentare non può essere ritenuto un uso monoprodotto nei termini indicati in quella decisione, sia in quanto in quel caso la Corte si riferiva al marchio monoprodotto usato da impresa monoprodotto, mentre la Nestlè, titolare del marchio “Mio” è impresa la cui attività si estende ad una vasta gamma di prodotti diversi.

318 Si precisa che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 14 novembre 1997, aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che l'uso dei marchi “*Miogatto*” e “*Miocane*” costituiva contraffazione del marchio “Mio” della Nestlè, ma che, successivamente, la Corte di Cassazione ha invece accolto le doglianze della Morando rilevando come la Corte d'Appello abbia adottato una “*nozione di affinità assai più dilatata che prescinde da tale rapporto [n.d.r. tra i prodotti marcati] e valorizza invece elementi diversi dal prodotto, quali la tecnica di distribuzione commerciale, l'identità delle persone che provvedono all'acquisto, e la predetta evoluzione del rapporto uomo – animale domestico*” e come sia giunta “*ad una altrettanto ed analogamente dilatata identificazione dell'espansività naturale di un'azienda*”. Ribadito il proprio orientamento, “*in base al quale l'affinità si individua laddove i prodotti sono destinati a soddisfare la medesima esigenza di mercato e pertanto si rivolgono alla medesima clientela*”, la Suprema Corte ha

Esistono poi dei casi nei quali, non solo nel vigore della legge marchi *post* riforma, ma nonostante i principi enunciati nella sentenza *General Motors*, si è ancora affermato che un marchio, qualora sia molto noto in relazione ad un solo prodotto o genere di prodotti, non può ritenersi rinomato ai fini della attribuzione della tutela ultramerceologica.<sup>319</sup>

Si richiama, per un esempio piuttosto recente, la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale presso la Corte d'Appello di Milano relativamente ai marchi “*Intesa*” di titolarità della Intesa Sanpaolo nell'ambito della controversia promossa da quest'ultima contro l'uso del marchio “*Intesa Giochi*” per attività di gioco e scommesse da parte della omonima società.<sup>320</sup>

Nel confermare la sentenza di primo grado, impugnata da Intesa Sanpaolo, che aveva rigettato le domande di contraffazione dei marchi “*Intesa*” e di nullità del marchio “*Intesa Giochi*”, la Corte, disapplicando la sentenza *General Motors*, pur riconoscendo la rinomanza dei marchi “*Intesa*”, ha escluso che potessero godere nel caso di specie della tutela extramerceologica in quanto dotati di “*una rinomanza di tipo «specialistico»*”, cioè legata esclusivamente al settore dei servizi bancari e finanziari.<sup>321</sup>

---

concluso per la “*assoluta differenza tra i prodotti, come tali destinati a diversi bisogni di mercato, non sovrapponibili tra loro*”. Cfr. Cass., 9 febbraio 2000, n. 1424, in *Foro it.*, 2001, pagg. 641 ss. con nota di LANOTTE.

319 Cfr. Trib. Torino, 7 marzo 2002, cit., 4413/5 (caso *Venus*), nel quale si è nuovamente affermato che “*(i)l fenomeno della rinomanza normalmente non si verifica per i marchi monoprodotta e cioè per i marchi che sono noti come segni distintivi di prodotti rigorosamente appartenenti allo stesso genere, dal momento che tali marchi acquistano per effetto di questa univoca destinazione una valenza specialistica che impedisce loro di acquisire potere evocativo e valore simbolico.*”

320 Cfr. App. Milano, 4 luglio 2012, n. 2446, in *Redazione Giuffrè 2013 – banca dati DeJure* (caso *Intesa*).

321 Nella sentenza la Corte parte dicendo che “*è circostanza pacifica [...] che nel settore dei servizi bancari e finanziari il segno “Intesa” abbia acquisito valenza di notorietà, in corrispondenza del radicamento e della capillarità della società “Intesa Sanpaolo” sul territorio*”, ma che “*la rinomanza di tale segno è tuttavia indissolubilmente legata alla natura dei servizi del suo titolare, trattasi cioè di una rinomanza di tipo “specialistico”*”, per poi concludere che “*(i)l*

Come giustamente osservato in dottrina, non è però corretto negare la rinomanza ad un marchio solo perché distingue un unico genere di prodotti, dovendo la rinomanza dipendere invece dal grado di notorietà del marchio presso il pubblico e ben potendo il marchio, ancorché utilizzato per contraddistinguere un unico genere di prodotti, caricarsi di valori simbolici-attrattivi.<sup>322</sup>

Infine, in due casi, recenti ma inediti, entrambi relativi al noto marchio “*Cuore*” per olio di semi di mais di titolarità della società Bonomelli, dei quali si è già parlato in precedenza anche se con riferimento a problematiche diverse, i giudici, partendo dai principi enunciati nella sentenza *General Motors* relativamente ai limiti merceologici della rinomanza, sono giunti poi in concreto a conclusioni diverse.

Nel caso deciso dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2012 con sentenza n. 10878, il collegio, dopo avere indicato il settore alimentare come quello di riferimento nel caso di specie ed avere dichiarato il marchio “*Cuore*” rinomato, seppur solo relativamente all'olio<sup>323</sup>, ha comunque rigettato la richiesta della Bonomelli di nullità della domanda di registrazione del marchio “*ama il tuo cuore*” depositata dalla Unilever, poiché ha ritenuto che la parola “cuore” “*riferita in via generale anche al settore alimentare non realizza a priori un'invasione nello specifico ambito di rinomanza del segno di titolarità di Bonomelli*”.

Invece la Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 779 del 16 aprile 2013<sup>324</sup>, dopo avere confermato che il

---

*marchio “Intesa” dunque, come segno rinomato ma specialistico, non gode della tutela extramerceologica approntata dal codice della proprietà industriale.”*

322 Vedi nota di commento in *GADI*, 4414, pagg. 725-726.

323 Nella sentenza a pag. 6 si legge: “È però doveroso rilevare che l'obiettivo notorietà raggiunta dal marchio cuore rimane circoscritta ad un ambito ben delimitato, sostanzialmente coincidente con il prodotto alimentare dell'olio, e quindi è più appropriato confinare la rinomanza alla locuzione olio cuore, in perfetta aderenza all'uso fatto in concreto e da quasi cinquanta anni del segno in esame.” Ed ancora a pag. 7: “Bonomelli non ha invero fornito riscontri di sorta in ordine ad una notorietà di tale potenziale latitudine, capace di estendersi ad ogni significato e modo d'impiego del lemma cuore dando invece [...] prove convincenti di una rinomanza sì consolidata ma allo stesso ben delimitata ad un solo prodotto, ovvero l'olio.”

324 Cfr. Trib. Venezia, 16 aprile 2013, cit. In questo caso il collegio ha dichiarato la nullità dei



marchio “Cuore” è rinomato limitatamente al settore alimentare<sup>325</sup>, è giunta a conclusioni opposte a quelle del Tribunale di Milano, laddove ha riconosciuto “*la sussistenza di un potere evocativo e di un valore simbolico propri del marchio Cuore di Bonomelli, anche al di fuori dell'associazione all'olio di semi di mais*”, e, rilevato che restringendo il settore di riferimento a quello alimentare il consumatore instaura un “*link*” immediato ai prodotti Bonomelli ed alle loro caratteristiche, ha ritenuto che “*l'utilizzo del segno Cuore da parte di un terzo non autorizzato, anche per prodotti non affini (seppur in ambito alimentare), possa comportare un pregiudizio quanto meno a causa della diluizione del ridotto potere evocativo e parallelamente un vantaggio per detto terzo che di tale potere si avvalga.*”

#### **4. L'uso del marchio rinomato altrui in funzione parodistica.**

Un'altra fattispecie con riferimento alla quale la circostanza che il marchio coinvolto sia dotato di rinomanza pone delle problematiche particolari e che è stata oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza riguarda i casi nei quali il terzo utilizza l'altrui marchio rinomato in versione parodistica.

Autorevole dottrina ha rilevato che in realtà esistono due accezioni del termine parodia. La prima sarebbe quella della “*parodia come genere artistico, che dà*

---

marchi “*Bio Cuore*” e “*Cuore Bio*” di titolarità della Ecornaturasi, registrati per le medesime classi dei marchi rinomati anteriori “*Cuore*” e ugualmente utilizzati nel settore alimentare, per difetto del requisito della novità ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *f*) c.p.i., inibendone l'uso in quanto costituenti contraffazione dei marchi di titolarità della Bonomelli.

325 A pagg. 9-10 della sentenza si dice: “*Orbene, non può non condividersi l'assunto della convenuta secondo cui la notorietà del marchio Cuore è collegata per lo più ad uno solo specifico prodotto, l'olio di semi di mais Cuore: in tale senso è anche l'indagine demoscopica condotta nel 2008 su incarico dell'attrice tra consumatori di olio di semi di mais. Dalla stessa risulta che il 24% dei consumatori (su un campione di 2000 individui) associa direttamente e in via immediata l'olio di semi al marchio “Cuore”; e il 98% dichiara di conoscere il marchio, che viene citato dal 53,6% degli intervistati tra i brand più conosciuti.*”

*luogo ad opere autonome da quelle parodiate (e che certamente può esercitarsi anche nei confronti dei marchi)”, mentre la seconda consisterebbe nell’uso commerciale di segni distintivi che possono essere avvertiti quali caricature di marchi altrui.”*<sup>326</sup>

Il problema principale intorno al quale si è sviluppato il dibattito con riferimento alla parodia del marchio ha riguardato se lo scopo parodistico dell'uso giustifichi in qualche modo la condotta del terzo che ha utilizzato il marchio senza il consenso del titolare del diritto di esclusiva anteriore o se, invece, rientri nei diritti conferiti al titolare del marchio dalla registrazione opporsi agli usi parodistici del proprio marchio in quanto si tratta di una ipotesi di contraffazione.

Si deve considerare che fattispecie di questo tipo riguardano normalmente marchi che godono di rinomanza, generalizzata o specialistica, e usi non confusori.<sup>327</sup>

---

326 Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pag. 44; ID., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, cit., pag. 116., dove chiarisce che la parodia come opera dell'ingegno è quella che “è considerata fonte di opere autonome da quella parodiata, perché capovolgono il significato della stessa, cosicché l'autore di quest'ultima non può reagire contro la parodia sulla base del suo diritto patrimoniale d'autore”, mentre la parodia di marchi altrui è quella “effettuata non nel contesto di opere artistiche, bensì apponendo il marchio «parodistico» su dei prodotti, sfruttando in chiave commerciale il riferimento al marchio parodiato”; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 323; LA VILLA e GUIDETTI, cit., pag. 744, definiscono l'uso parodistico del marchio altrui come un uso “in funzione non già di creare confusione, ma di agganciarsi mediante riferimenti ironici o dissacranti alla notorietà del segno altrui, per prodotti identici o affini o anche al di fuori della specialità del marchio”; SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 406, che distingue tra usi parodistici puramente “civili”, consistenti nell'uso di marchi altrui per fini di critica e di manifestazione del pensiero e che, per tale ragione, non costituendo usi che avvengono nella attività economica, non sono suscettibili di valutazione in termini di contraffazione ai sensi dell'art. 20 c.p.i., e usi parodistici nell'attività economica con finalità commerciali, che costituiscono contraffazione di marchio, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.i.; TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Ipsoa, Milano, 2013, pagg. 183-184, che definiscono la parodia del marchio come un uso del marchio, non in funzione distintiva e nell'ambito di una attività economica, bensì come “imitazione caricaturale del segno”.

327 Secondo Galli, gli unici casi di parodia del marchio altrui in cui può ipotizzarsi un rischio di confusione sull'origine, almeno in senso lato, sono quelli in cui “appaia verosimile per il pubblico che la caricatura sia stata autorizzata dal titolare del marchio parodiato, se non addirittura da lui

È infatti difficile ipotizzare casi nei quali attraverso l'uso di un marchio non famoso sia possibile per il terzo provocare nel consumatore la stessa reazione ottenuta con l'uso parodiato del marchio rinomato altrui, così come è pressoché impossibile che vi siano casi nei quali il pubblico non sia edotto del fatto di trovarsi di fronte non al marchio originario bensì alla sua parodia.

Appare però arduo escludere che dall'uso dell'altrui marchio rinomato, seppur in funzione parodistica, il terzo non tragga indebitamente un vantaggio dalla capacità distintiva o dalla rinomanza dello stesso o invece rechi pregiudizio alla sua rinomanza, qualora le modalità con cui realizza la parodia siano in qualche modo lesive della reputazione e del prestigio del marchio rinomato utilizzato.

In dottrina si ritiene infatti che l'uso commerciale, ancorché parodiato, del marchio altrui costituisca un caso di contraffazione del marchio in quanto la parodia *“instaura per definizione un collegamento con il messaggio di cui il marchio parodiato è portatore, collegamento che comporta un approfittamento a favore dell'autore della parodia, che proprio su di esso (e quindi sullo sfruttamento della rinomanza del marchio parodiato, si fonda e che spesso comporta anche un detrimento per questo marchio, specialmente se la parodia è volgare, o comunque è tale da ingenerare nella mente del pubblico associazioni tra il marchio ed elementi estranei al messaggio ad esso originariamente inerente, che possono quindi inquinarlo.”*<sup>328</sup>

La giurisprudenza nazionale si è occupata in qualche occasione del problema dell'uso parodistico del marchio (rinomato) altrui, distinguendo tra usi avvenuti nell'ambito di una attività artistica, riconducibili al principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., e usi volti allo

---

stesso realizzata.” Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 44; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 323; SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 406.

328 Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il pericolo di confusione*, cit., pagg. 44-45; ID., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 93; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 323-324; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 40.

sfruttamento commerciale del segno.<sup>329</sup>

Dalle decisioni emesse sul tema, come vedremo, emerge, conformemente a quanto affermato in dottrina, che la parodia del marchio (rinomato) altrui costituisce un'ipotesi di contraffazione del marchio parodiato sotto il profilo dell'indebito vantaggio e, spesso, anche del pregiudizio alla rinomanza del marchio anteriore, *“in ragione dello sfruttamento della notorietà del marchio che agevola le vendite del terzo ed altresì del danno di immagine che può procurare una parodia che mette in burla il marchio altrui o comunque trasmette messaggi incompatibili con questa immagine, tanto più quando si tratti di parodie volgari”*.<sup>330</sup> L'uso in funzione parodistica del marchio altrui non è considerato di per sé lecito e neppure una scriminante della condotta illecita del terzo<sup>331</sup> e non viene nemmeno annoverato tra le cause di giustificazione elencate all'art. 21.1 c.p.i.<sup>332</sup>

Le prime sentenze note sul tema furono emesse, nel vigore della legge marchi, dal Tribunale di Milano, per di più con esiti opposti, e riguardarono una, la

---

329 Cfr. TREVISAN & CUONZO, cit., pag. 184.

330 Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 406-407. Galli include l'uso parodistico del marchio altrui tra le ipotesi che definisce di *“nuova contraffazione”*, cioè quei casi nei quali scopo del contraffattore non è quello di confondere il consumatore, ma di approfittare dell'*“effetto di traino”* per il prodotto o servizio per cui il segno imitante è utilizzato, che si può ottenere anche quando l'acquirente è consapevole di non comperare l'originale. Nel caso della parodia, il segno dell'imitatore è simile al marchio anteriore, tanto da indurre il pubblico a stabilire un collegamento tra i segni, ma le modalità satiriche o parodistiche con cui il segno dell'imitatore è utilizzato rendono allo stesso tempo evidente al consumatore che il titolare del marchio è estraneo a quest'uso, escludendo ogni pericolo di confusione. Cfr. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 83-84 e 93.

331 In dottrina ci si è chiesti se l'uso parodistico non possa essere scriminato per la sussistenza di un giusto motivo, anche se poi si è rilevato che altro è la parodia effettuata nel contesto di un'opera artistica, altro è quella realizzata in ambito commerciale per vendere prodotti o servizi. Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 45.

332 In questo senso cfr. VENTURELLO, *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 2, pagg. 153, che esclude l'inclusione dell'uso del marchio altrui in chiave artistica, inclusa la satira e la parodia, tra gli usi leciti previsti dall'art. 21.1 c.p.i.

riproduzione del cane a sei zampe dell'Agip su magliette con la scritta "Acid"<sup>333</sup>, e l'altra, la raffigurazione di un cocodrillo umanizzato simile al marchio della Lacoste<sup>334</sup>.

Nel primo caso i giudici hanno ritenuto che l'uso del celebre marchio dell'Agip, costituito dalla figura di un cane nero a sei zampe dalla cui bocca esce una fiammata rossa su sfondo giallo cerchiato di nero, su magliette, destinate ai frequentatori di discoteche, con la scritta "Acid" al posto della scritta "Agip" e sotto questa la scritta "Self Area", fosse idoneo ad arrecare un indebito vantaggio alle società che avevano prodotto, commercializzato e distribuito quelle magliette ed un pregiudizio alla rinomanza del marchio.<sup>335</sup>

Quanto all'indebito vantaggio, il Tribunale ha rilevato come "*proprio il carattere distintivo e la celebrità del marchio Agip siano stati il movente della operazione di distribuzione presso i frequentatori di discoteche delle magliette oggetto di causa*"; ha poi ritenuto come, "*per l'ambiguo riferimento sia a una tendenza musicale sia a sostanze allucinogene notoriamente in uso in discoteche e ambienti simili*", la scritta "Acid", collocata per di più nello stesso punto dove nel marchio originale si trova la scritta "Agip", "*non può non aver arrecato pregiudizio alla rinomanza del marchio Agip*".

Invece, nel caso deciso solo qualche mese dopo, sempre il Tribunale di Milano ha escluso che il marchio costituito dalle parole "*Croco Kids*" e dalla raffigurazione di "*carattere ironico e giocoso*" di un cocodrillo umanizzato, rappresentato in maniera fumettistica, in posizione eretta e con le zampe incrociate nonché vestito come un bambino con maglietta a righe e calzoncini corti, costituisse

---

333 Cfr. Trib. Milano, 4 marzo 1999, cit., 3987/1 (caso *Agip*).

334 Cfr. Trib. Milano, 12 luglio 1999, cit., 4017/3 (caso *Lacoste*).

335 Di notevole interesse è quanto affermato nella nota di commento alla sentenza in *GADI*, 3987, pagg. 977-978, dove si sottolinea come nel caso di specie si trattasse forse più di un uso in funzione ornamentale che in funzione distintiva del marchio altrui e come tale circostanza non avrebbe comunque inciso sulla tutela del marchio di Agip, posto che la tutela dei marchi che godono di rinomanza si estende anche agli usi in funzione non distintiva in quanto "*l'interesse tutelato dalla norma non è l'interesse alla distinzione sul mercato e può pertanto essere lesa anche da utilizzi del segno da parte di terzi che non siano in funzione distintiva di loro prodotti o servizi.*"

contraffazione del celebre marchio della Lacoste consistente in un cocodrillo raffigurato in maniera naturalistica e senza elementi di fantasia, “*non integrando il carattere burlesco della rappresentazione alcun surrettizio ed implicito riferimento*” al marchio della Lacoste.<sup>336</sup>

Un altro caso, più recente, nel quale si è discusso della liceità dell'uso dell'altrui marchio rinomato in funzione parodistica è quello deciso dal Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 9 marzo 2006, relativo alla produzione e commercializzazione di magliette recanti la scritta “Porco Diesel” riproducente il noto marchio “*Diesel*” per abbigliamento.<sup>337</sup>

---

336 In particolare, il Tribunale ha escluso che vi fosse nel caso di specie una effettiva ripresa del nucleo ideologico del marchio della Lacoste, “*del tutto scevro da ogni elemento di fantasia e caratterizzato da una raffigurazione realistica della figura dell'animale*”, e, per tali ragioni, non ha ravvisato alcuna somiglianza tra i segni né alcun rischio di confusione e di associazione per il pubblico. In effetti più che di uso parodistico dell'altrui marchio rinomato nel caso di specie sembra essersi trattato dello uso come marchio della stessa specie animale alla quale appartiene il marchio rinomato, il che porta a condividere la decisione del Tribunale. Ciò si evince anche dal passaggio della sentenza in cui il Tribunale, parlando della assenza di un pericolo di confusione, afferma, appunto, che “*appare evidente che la mera identità del riferimento di partenza alla stessa specie di animale non può attribuire al segno precedente, ancorché privo di richiami di tipo descrittivo rispetto al prodotto di riferimento, la capacità di impedire in radice la possibilità a terzi di utilizzare una soluzione grafica e formale che, pur richiamandosi allo stesso tipo di animale, ne proponga una rappresentazione del tutto diversa ed autonoma che non comporti in concreto per il proprio specifico carattere evocativo alcun apprezzabile rischio di confusione tra i contrapposti segni distintivi.*”

Critici verso questa decisione sono LA VILLA e GUIDETTI, cit., pag. 7445, secondo i quali la sentenza sembra escludere implicitamente ogni illiceità dell'agganciamento al marchio altrui in forma parodistica qualora il marchio non è celebre o di rinomanza. Gli Autori sono critici verso la sentenza anche sotto un altro aspetto, poi superato, come si è ampiamente visto nel capitolo precedente, dalla giurisprudenza comunitaria. Nella sentenza, infatti, i giudici avevano privilegiato una interpretazione letterale dell'art. 1, comma 1, lett. c) l.m. relativa ai marchi che godono di rinomanza, escludendo l'applicabilità della norma a causa dell'identità dei settori merceologici di riferimento dei marchi in questione. Per una critica relativamente a questo aspetto della sentenza vedi anche GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, cit., pagg. 117-118.

337 Cfr. Trib. Torino (ord.), 9 marzo 2006, con nota di VENTURELLO, cit., pagg. 149 ss. Le

Ciò che colpisce maggiormente con riferimento a questo caso è in primo luogo che, nonostante l'indubbia rinomanza del marchio “Diesel” e l'evidente pregiudizio alla rinomanza del marchio arrecato dall'espressione “Porco Diesel” riprodotta sulle magliette<sup>338</sup>, il giudice torinese non ha applicato l'art. 20 lett. c) c.p.i. che disciplina i marchi che godono di rinomanza ed ha invece ritenuto che la dicitura “Porco Diesel” costituisse contraffazione del noto marchio per abbigliamento sulla base degli artt. 20 lett. a) e b) c.p.i..

Il Tribunale ha infatti affermato che la scritta “Porco Diesel” viola l'art. 20 lett. a) c.p.i. poiché *“l'intera parola costituente il marchio viene riprodotta accanto ad un termine che svolge esclusivamente funzione parodistica”*<sup>339</sup> e che, anche ritenendo che l'associazione con la parola “Porco” escluda l'identità tra i segni, data la forte somiglianza tra i segni e l'affinità tra i prodotti, la fattispecie integra comunque l'ipotesi di cui all'art. 20 lett. b) c.p.i.<sup>340</sup>

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 giugno 2008, ha ritenuto che l'espressione “Gambero Rosso” per contraddistinguere guide in ambito gastronomico, parodia del celebre marchio “Gambero Rosso”, utilizzato per più di

---

argomentazioni svolte a sostegno dell'uso lecito della espressione incriminata, poi ritenute senza fondamento giuridico dal Tribunale, sono consistite nell'uso del marchio altrui in funzione parodistica e nel fatto che la dicitura “Porco Diesel” dovrebbe considerarsi di pubblico dominio in quanto espressione molto usata nello *slang* giovanile, anche perché legata ad una nota canzone del gruppo musicale Elio e Le Storie Tese.

338 In questo senso cfr. VENTURELLO, cit., pag. 154, che osserva che *“in questo caso si potrebbe ipotizzare anche l'applicazione della lett. c) dell'art. 20, trattandosi verosimilmente, nel caso di “DIESEL”, di marchio che gode di rinomanza e potendosi applicare la lett. c) non solo alla tutela, per il marchio che gode di rinomanza, di prodotti non affini, ma anche di prodotti affini ed identici.”*

339 Il richiamo fatto dal Tribunale all'art. 20 lett. a) c.p.i. lascia piuttosto perplessi in quanto sembra difficile potere affermare che sussista identità tra i due segni, tant'è che dopo avere inizialmente richiamato questa norma lo stesso giudice mette in discussione la sua applicabilità al caso di specie.

340 Nella sentenza si legge: *“nessuna delle produzioni di parte ricorrente ha dimostrato che la parola DIESEL, ovvero la sua versione parodistica PORCO DIESEL, si fossero affermate, prima della registrazione operata dalla ricorrente, come marchio di fatto per prodotti di abbigliamento così da invalidare il marchio DIESEL”.*

vent'anni nel settore dell'editoria per contraddistinguere diverse guide annuali ed una rivista dedicati anch'essi al mondo della ristorazione e della cucina e, più recentemente, anche un canale televisivo, ne costituissero contraffazione.<sup>341</sup>

Questa decisione è molto interessante in quanto in essa il tema dell'uso parodistico del segno distintivo viene affrontato sia sotto il profilo del diritto d'autore che di quello del diritto dei marchi.

Quanto alla questione se l'adozione come testata dell'espressione “Gambero Rosso”, che costituisce la parodia del titolo della nota rivista “Gambero Rosso”, integri una violazione del diritto d'autore sul titolo (o comunque un atto di concorrenza sleale) ai sensi degli artt. 100 e 102 l.d.a., l'ordinanza, dopo avere escluso la confondibilità tra i titoli delle due opere editoriali<sup>342</sup>, giunge alla conclusione, coerente con l'orientamento seguito dalla giurisprudenza prevalente ivi richiamata, secondo cui l'elaborazione in termini parodistici di un'opera dell'ingegno altrui, che si contrappone in senso comico – burlesco, o satirico, all'originale, è lecita e meritevole di tutela autonoma - a differenza delle mere elaborazioni creative di cui all'art. 4 l.d.a., che necessitano del consenso dell'autore dell'opera originaria - quando sia dotata di creatività tale da porsi “*in rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale rispetto all'opera*

---

341 Cfr. Trib. Roma, 23 giugno 2008, in *GADI*, 5375/4 (caso *Gambero Rosso*). Si precisa che questa ordinanza è stata resa nell'ambito del procedimento di reclamo al collegio, promosso nell'ambito del giudizio di merito instaurato dalla società titolare del marchio “*Gambero Rosso*”, contro l'ordinanza cautelare che aveva respinto il ricorso per difetto del “*pericolo di confondibilità tra i prodotti editi dalle due parti*” in relazione alla “*palese diversità dei mercati di riferimento*”. La sentenza di merito, che ha confermato quanto affermato in sede cautelare, è Trib. Roma, 4 febbraio 2010, con nota di PERON, «*Il Gambero Rosso*»: *la forza di un marchio tra secondary meaning e sfruttamento parassitario*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, II, pagg. 198 ss.

342 In realtà, relativamente all'aspetto contenutistico, il Tribunale dice di non poter parlare “*di diversità di specie tali delle contrapposte opere e di un bacino di fruitori così diverso da escludere in radice ogni riferimento confusorio (essendovi anche indicazione, nelle ultime edizioni delle contrapposte guide, di locali di ristorazione rientranti nella stessa fascia di prezzo, sotto i trenta euro, ed essendo in ogni caso i prodotti editoriali rivolti alla stessa clientela, essendo diretti a soddisfare i medesimi bisogni, l'informazione in merito ad esercizi commerciali dove poter gustare la cd. “buona cucina”)*”.



*di derivazione*”, rivolgendosi altresì ad un pubblico diverso e dunque non sottraendole mercato.<sup>343</sup>

Se da un lato il collegio ha quindi riconosciuto al titolo “Gambero Rozzo”, in quanto elaborazione in termini parodistici del titolo dell'opera originaria “Gambero Rosso”, autonoma tutela di diritto d'autore<sup>344</sup>, dall'altro invece, quanto ai diritti sul marchio comunitario registrato, coincidente con la testata parodiata, ne ha ravvisato la violazione sotto il profilo del vantaggio indebitamente tratto dalla rinomanza del marchio anteriore “*Gambero Rosso*”, che ha “*consentito all'iniziativa editoriale concorrente di acquisire, nell'immagine del pubblico, il prestigio, le caratteristiche e qualità positive delle altrui opere editoriali, contraddistinte dal marchio anteriore simile.*”<sup>345</sup>

---

343 Sul problema delle opere parodistiche in diritto d'autore cfr. BRICEÑO MORAIA, *Arte appropriativa, elaborazioni creative e parodia*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, VI, pagg. 357 ss. In giurisprudenza cfr. Trib. Milano, 15 novembre 1995, in *Giur. it.*, 1996, n. 1, II, pagg. 749 ss.; Trib. Milano, 29 gennaio 1996, in *Dir. Ind.*, 1996, pagg. 410 ss.; Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, in *Dir. Aut.*, 2001, pagg. 471 ss.; Trib. Milano, 7 settembre 2004, Trib. Milano, 13 luglio 2011, in *Giur. Comm.*, 2013, n. 1, II, pagg. 109 ss., con nota di SPEDICATO; App. Roma, 19 novembre 2012, in *Dir. Informatica*, 2013, 2, pagg. 343 ss., con nota di VASSELLI.

344 Come rilevato in dottrina, da questa sentenza si può ricavare l'ulteriore principio che la liceità della parodia in base al diritto d'autore non influisce sulla valutazione della contraffazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. c). Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 407.

345 Nell'ordinanza quanto all'indebito vantaggio si legge inoltre: “*indubbiamente il pubblico di riferimento, pur non confondendo la fonte produttiva delle distinte, ma affini opere editoriali [...] ha subito un'influenza significativa proprio correlata alla associazione della guida “Il Gambero Rozzo” (non a caso così denominata, anziché, ad esempio, “L'aragosta rozza”) alla ben più nota collana di opere dal titolo il “Gambero Rosso” ed alle sue caratteristiche positive (anzitutto in termini di serietà e competenza nella selezione degli esercizi), così svelando l'intento di sfruttamento della fama altrui a fini commerciali [...] e di parassitismo ovvero di approfittamento dei valori acquisiti dall'altrui segno*”. Quanto invece al pregiudizio alla rinomanza o alla capacità distintiva del marchio “Gambero Rosso” il Tribunale la esclude affermando che il titolo “Gambero Rozzo” non risulta avere “*cagionato [...] un pregiudizio alla notorietà e forza attrattiva o alla capacità distintiva del marchio “Il Gambero Rosso”, che anzi nel corso degli anni si sono accresciute, con incrementi costanti delle vendite delle guide e degli ascolti del canale televisivo*”. Analogamente, nella sentenza di merito, con la quale il Tribunale di Roma ha liquidato in via equitativa a favore della società titolare del marchio “Gambero Rosso” un danno pari ad

In particolare, il Tribunale ha escluso che l'adozione del titolo "Gambero Rosso" rientrasse in una ipotesi di semplice manifestazione del pensiero, ai fini dell'esercizio del diritto di critica o di satira, in quanto lo scopo delle opere contestate non era *"certo quello di deridere o criticare l'opera parodiata, le guide de "Il Gambero Rosso", quanto quello di sfruttarne alcuni elementi per creare un prodotto concorrente sul mercato e che non ne rappresenta(va) affatto un sostanziale rovesciamento."*<sup>346</sup>

L'ultimo caso noto in materia di parodia del marchio è stato deciso dal Tribunale di Milano con ordinanza del 31 dicembre 2009 ed ha riguardato l'uso in chiave parodistica nell'album "Gattini" del gruppo "Elio e le Storie Tese" (EELST) del noto marchio registrato *"etichetta gialla"*, di titolarità della Deutsche Grammophon, costituito da una cornice gialla in stile neoclassico, contenente l'elemento denominativo Deutsche Grammophon sovrastato da una piccola composizione floreale, nonché del marchio di fatto consistente nella peculiare tonalità giallo-oro del supporto musicale.<sup>347</sup>

---

400.000,00 euro, si è affermato che *"(p)ubblicare una guida di ristoranti con il nome Gambero Rosso, costituisce sfruttamento parassitario della notorietà e del prestigio del marchio di parte attrice e del successo dell'opera Guida ai Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso, con la conseguenza che il lettore acquirente de Il Gambero Rosso è indotto a ritenere, nonostante la diversità del titolo (appositamente creato al fine di manifestare l'intenzione di rivolgersi ad un pubblico di gusti semplici e rustici piuttosto che esclusivi e raffinati) che le opere fossero espressione di un unico progetto e della stessa volontà editoriale facente capo ad unico editore, in considerazione della circostanza che trattavasi di prodotti destinati alla stessa tipologia di pubblico, aventi analogo contenuto e posti in vendita per lo più nei medesimi canali commerciali."*

346 Sul punto, nella nota di commento all'ordinanza in *GADI*, 5375, pag. 446, si osserva come sia *"degnò di nota il fatto che l'ordinanza non giunge alla perentoria conclusione che la parodia del marchio rinomato altrui costituisce sempre un illecito quando sia attuata con fini commerciali, sottolineando invece che nella fattispecie si era in realtà al di fuori dell'esercizio di un diritto di critica o satira, in quanto lo scopo della pubblicazione seconda nel tempo non era quello di criticare o deridere il segno richiamato o i prodotti editoriali che designa (che potrebbe essere ritenuto «giusto motivo» per consentire l'uso anche commerciale di un segno costituente l'effettiva parodia di un marchio celebre), ma di sfruttarne il richiamo per affermare più facilmente sul mercato un prodotto analogo."*

347 Cfr. Trib. Milano, 31 dicembre 2009, in *GADI*, 5466/1-2 e con nota di MANFREDI, *Parodia del*

L'etichetta “parodiata” era dello stesso colore giallo oro di quella della Deutsche Grammophon ed era costituita da una cornice di stile neoclassico sormontata, anziché da una composizione floreale, da uno scudo contenente la sigla EELST, circondato dagli improbabili simboli araldici del pesce e del maialino.

Il Tribunale, pur rilevando che l'elemento grafico presente sulla copertina dell'album “Gattini” richiamava indubbiamente e intenzionalmente gli elementi essenziali del noto segno grafico di titolarità della Deutsche Grammophon, ha escluso la contraffazione, poiché la ripresa dell'elemento grafico è stata effettuata non per determinare confusione nei potenziali acquirenti<sup>348</sup> o per agganciarsi alla notorietà del segno anteriore sfruttandola commercialmente, “*bensì quale ironica citazione di celeberrimo marchio Deutsche Grammophon con finalità parodistiche (tipiche della cifra stilistica degli EELST).*”<sup>349</sup>

Il giudice della cautela non ha quindi ravvisato la ricorrenza di un indebito vantaggio commerciale tratto dalla rinomanza del marchio “*etichetta gialla*”, in quanto ha ritenuto che la sua rivisitazione da parte del noto gruppo musicale fosse stata utilizzata “*non in funzione distintiva, bensì ornamentale, per trasmettere al pubblico un messaggio sostanzialmente diverso sotto un profilo commerciale*” da quello collegato al marchio di Deutsche Grammophon, “*pur se, in qualche modo, ad esso culturalmente tributario.*”

Probabilmente, come rilevato anche in dottrina, la principale ragione che ha

---

*marchio notorio altrui*, in *Dir. Ind.*, 2010, n. 3, pagg. 214 ss. (caso *etichetta gialla*).

348 Sulla assenza di un rischio di confusione tra il segno parodiato e quello parodiante affermata dal Tribunale a sostegno del diniego del rimedio cautelare, nella nota di commento all'ordinanza, in *GADI*, 5466, pag. 1299, si ricorda giustamente come, in caso di marchio che gode di rinomanza, la presenza o meno del rischio di confusione sia in realtà irrilevante, essendo di contro necessaria la sussistenza di un “nesso” tra i segni in conflitto, la cui esistenza nel caso della parodia appare difficilmente eludibile posto che, come detto da autorevole dottrina, “*la parodia instaura per definizione un collegamento con il messaggio di cui il marchio parodiato è portatore.*”

349 Ed ancora sul punto nell'ordinanza si dice: “*Si tratta in sintesi di una sorta di autosberleffo celebrativo, che finge di allineare i «best of» di EELST, riorchestrati sinfonicamente, all'eccellenza colta della discografia di Deutsche Grammophon. Siffatta comunicazione risulta amplificata e chiarita dal cartellone pubblicitario, in cui i componenti di EELST compaiono in tight da orchestrali.*”

indotto il Tribunale a negare la tutela cautelare risiede nel fatto che sembrava poco probabile che un gruppo già noto come “Elio e le Storie Tese”, la cui musica è notoriamente di tipo ironico-parodistico, potesse aver pensato di sfruttare la notorietà della “*etichetta gialla*” della Deutsche Grammophon per trarne un vantaggio commerciale.<sup>350</sup>

Quanto invece al pregiudizio alla capacità distintiva ed alla rinomanza, pur sottolineando che “*non può aprioristicamente negarsi che anche una citazione parodistica, pur se priva di intenti denigratori ed, anzi decisamente celebrativa, possa determinare conseguenze negative sul complessivo messaggio veicolato dal segno di Deutsche Grammophon, in qualche modo ledendo i diritti della sua titolare*”, il giudice del procedimento cautelare ne ha rimesso la determinazione al giudizio di merito, di fatto non prendendo una chiara posizione sul punto.<sup>351</sup>

## **5. Marchio che gode di rinomanza e contraffazione in *internet*: dal *domain grabbing* all'uso come *meta tag* o *adword*.**

Il marchio che gode di rinomanza, proprio perché rinomato e quindi “*conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti*”, è particolarmente esposto alla contraffazione *online*.

Con lo svilupparsi di *internet* e delle nuove tecnologie anche le forme di

---

350 Cfr. MANFREDI, *Parodia del marchio notorio altrui*, cit., pagg. 218-219. In altre parole, la circostanza che nel caso di specie il marchio parodiato fosse stato utilizzato in un album che a sua volta conteneva canzoni in chiave parodistica, come sono notoriamente quelle del gruppo musicale Elio e Le Storie Tese, ha sicuramente influito sulla decisione del Tribunale di negare la ricorrenza della contraffazione nonostante l'uso, seppur parodiato, dell'altrui marchio rinomato, in quanto ha consentito di escludere che la parodia del marchio “*etichetta gialla*” fosse stata posta in essere per scopi commerciali e non invece per sottolineare il carattere parodistico delle canzoni contenute nell'album.

351 Critica sotto questo aspetto è la nota di commento all'ordinanza, nella quale alle pagg. 1330-1301, ci si chiede per quale ragione, a differenza dell'indebito vantaggio, il giudice abbia ritenuto di rinviare l'accertamento del pregiudizio al giudizio di merito.

contraffazione dei marchi famosi sul *web* sono mutate nel tempo, anzi, a ben vedere, sono aumentate.<sup>352</sup>

Accanto alle ipotesi più tradizionali quali il c.d. *cybersquatting* o *domain grabbing* sono infatti andate delineandosi forme di contraffazione dei marchi rinomati, per certi versi meno palesi ed evidenti, ma ugualmente lesive dei diritti di esclusiva del titolare, quali l'adozione dell'altrui marchio rinomato come *meta tag* o *adword*.

Dottrina e giurisprudenza hanno riscontrato in queste forme di uso *online* di marchi identici o simili all'altrui marchio rinomato ipotesi di indebito vantaggio o di pregiudizio alla notorietà o alla capacità distintiva del marchio rinomato anteriore.<sup>353</sup>

Le particolarità di *Internet* e le funzionalità di cui si è arricchito nel tempo hanno peraltro necessariamente richiesto un adattamento dei principi tradizionalmente affermati in tema di contraffazione.<sup>354</sup>

---

352 “*La progressiva espansione di Internet, quale strumento per la divulgazione e la contestuale ricerca di informazioni nel c.d. cyberspazio, ha comportato un aumento esponenziale dei problemi legati all'abusivo utilizzo dei segni distintivi delle imprese, in ragione del quale è possibile parlare di nuove pratiche confusorie nella rete.*” Cfr. TREVISAN & CUONZO, cit., pag. 247.

353 “*In particolare, le modalità di approccio ai siti, sia che avvengano digitando direttamente il domain name, sia che passino attraverso links o motori di ricerca, possono comportare ipotesi di initial confusion, ossia della confusione che si manifesta solo in una prima fase dell'approccio al prodotto o al servizio (nel nostro caso al sito) contraddistinto dal segno dell'imitatore; ovvero possono indurre i navigatori ad instaurare comunque collegamenti (non confusori) tra il domain name e il segno distintivo ad esso simile. Anche in queste ipotesi si verifica quindi una alterazione del processo decisionale dell'utente, a causa delle associazioni mentali che si vengono comunque a creare, e quindi di una interferenza, se non con la funzione distintiva del segno imitato, certamente con la più generale funzione di esso come strumento di comunicazione o portatore di un messaggio.*” Cfr. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001, pagg. 41-42.

354 Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 407. Le modalità di accesso ai siti influiscono sulla tutela, posto che in *internet* nell'approccio iniziale del navigatore il *domain name* compare separatamente dai prodotti o servizi a cui si riferisce, mentre nel mondo reale l'approccio dei consumatori ai segni ed ai prodotti o servizi contraddistinti è contestuale. L'adozione del nome di dominio corrispondente al marchio altrui altera quindi il processo decisionale dell'utente che ha

I casi più tradizionali di contraffazione in *internet* di marchi che godono di rinomanza consistono nell'adozione come *domain name* di un segno identico o simile al marchio rinomato anteriore.<sup>355</sup>

Queste ipotesi non pongono oggi particolari problemi di tutela, rinvenibile negli artt. 12 e 20 c.p.i. e nell'art. 22 c.p.i., che disciplina il principio di unitarietà dei segni distintivi, estendendo anche all'adozione come “*nome di dominio di un sito usato nell'attività economica*” il diritto del titolare del marchio rinomato di vietarne l'uso per prodotti o servizi anche non affini, qualora l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi.<sup>356</sup>

---

visitato il sito solo perché aveva quel nome. Cfr. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, cit., pagg. 120-121.

355 Mentre un tempo era controverso se i *domain names* costituissero solo meri indirizzi telematici, oggi è pacifica anche la loro natura di veri e propri segni distintivi. La funzione di segni distintivi dei nomi a dominio, dapprima affermata in giurisprudenza, è stata poi definitivamente sancita dal legislatore nel 2005 con l'emanazione del Codice della proprietà industriale, che ha considerato i nomi a dominio segni distintivi autonomi con l'equiparazione, mediante il principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all'art. 22 c.p.i., dei nomi a dominio ai segni distintivi. I *domain names* costituiscono poi diritti di proprietà industriale c.d. “non titolati”, rientrando nella categoria dei “*segni distintivi diversi dal marchio registrato*” di cui all'art. 2, comma 4, c.p.i. Ciò in quanto la registrazione presso la *Registration Authority* non ha natura di accertamento costitutivo, ma soltanto tecnica.

356 L'art. 22 c.p.i. è stato modificato nel 2010. Le parole “*di un sito usato nell'attività economica*” sono state sostituite alla parola “*aziendale*” dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131. La precedente espressione “nome dominio aziendale” era interpretata nel senso di vietare l'uso del nome a dominio identico o simile al marchio altrui solo nel caso in cui il sito contraddistinto dal dominio era utilizzato nell'ambito di un'attività esercitata da un soggetto qualificato come imprenditore. Con questa modifica si è chiarito che la tutela garantita dall'art. 22 c.p.i. riguarda tutti i casi in cui un segno è utilizzato per finalità economiche, anche al di fuori di una attività di impresa. Per una prima riflessione sulle novità apportate in tema di nomi a dominio dalla riforma del 2010, cfr. GALLI, *I nomi a dominio «di siti usati nell'attività economica»*, in GALLI (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, pagg. 36 ss., che sottolinea come la modifica è stata effettuata allo scopo di rendere evidente che ogni segno usato con finalità economiche rientra nella sfera di applicazione del diritto dei segni distintivi commerciali e, allo stesso tempo, di reazione da parte del titolare di diritti su un altro di questi segni, se questo uso interferisce in concreto con una

La giurisprudenza nazionale si è espressa in più occasioni in tema di conflitto tra un marchio rinomato anteriore e un *domain name* posteriore, affermando la sussistenza della contraffazione anche sulla base delle norme a tutela del marchio che gode di rinomanza contro l'indebito vantaggio o il pregiudizio.<sup>357</sup>

Si ritiene che la mera registrazione di un *domain name*, identico o simile al marchio famoso, non seguita dall'uso<sup>358</sup>, e quindi relativa ad un sito non ancora attivo, non impedisca la contraffazione e dunque non sia di ostacolo alla

---

delle funzioni giuridicamente tutelate di essi e quindi comporta “*uno sfruttamento parassitario dei segni tutelati nella forma del pericolo di confusione o dell'agganciamento*”. L'Autore, quanto ai nomi a dominio, precisa che la scelta di sostituire l'espressione “aziendali” con “siti usati nell'attività economica” significa che ci si può trovare di fronte alla violazione di segni distintivi altrui da parte di nomi a dominio o di segni usati nei siti *web* anche di soggetti non imprenditori, se tale uso è dotato di valenza economica.

357 Cfr. Trib. Vicenza, 6 luglio 1998 (ord.), in *AIDA*, 1999, 609/3, e in *GADI*, 3824/2 (caso *Peugeot*) (che ha confermato in sede di reclamo il provvedimento del Pretore di Valdagno, 27 maggio 1998, *ivi*, 3814), che ha ritenuto “*indubitabile che presentare prodotti e servizi di informatica con il nome Peugeot significa utilizzare la rinomanza, la affidabilità, la imponenza industriale e commerciale, i sistemi di garanzia della celeberrima casa francese*” e conseguentemente che l'uso del nome Peugeot per contraddistinguere un sito *web* relativo a sistemi informatici e apparecchiature elettroniche comportasse l'indebito vantaggio, “*smaccatamente parassitario*” di ricollegare la propria attività a quella del gruppo francese, sfruttandone la buona fama, nonché il pregiudizio per il titolare del marchio rinomato di vedere il suo nome associato a prodotti o servizi che possono essere di scarso valore, inducendo il pubblico a ritenere che non sia più all'altezza delle sue tradizioni e rinomanza; Trib. Macerata, 2 dicembre 1998, con nota di QUARANTA, *La registrazione abusiva del «domain name»*, in *Dir. Ind.*, 1999, pagg. 35 ss. (caso *Pagine Utili*); Trib. Parma, 11 gennaio 1999, in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., 16/1 (caso *Laura Ashley*); Trib. Parma 22 febbraio 1999, *ivi*, 19/2 e 4 (caso *Laura Ashley*), in cui la mera registrazione del domain name [www.lauraashley.com](http://www.lauraashley.com), non seguita dall'uso è stata ritenuta interferente con il marchio rinomato “*Laura Ashley*”; Trib. Roma, 22 dicembre 1999, *ivi*, 29/3 e 7 (caso *Frette*), nel quale la registrazione del domain name [www.frette.com](http://www.frette.com) è stata ritenuta costituire contraffazione del marchio che gode di rinomanza “*Frette*”; Trib. Reggio Emilia, 30 maggio 2000 (ord.), in *AIDA*, 2000, 733/2 (caso *Concorso nazionale di Miss Italia*), nel quale, dopo avere dichiarato l'alta rinomanza del marchio “*Concorso Nazionale Miss Italia*” “*trattandosi di un segno che contraddistingue un concorso di bellezza - oggetto di una delle più popolari e reclamizzate trasmissioni televisive - entrato a far parte da numerosi anni del costume italiano*”, il giudice della cautela ha ravvisato nella registrazione dei nomi di dominio *missitalia.com*, *missitalia.net*,

protezione.<sup>359</sup>

Un caso di pregiudizio per il titolare del marchio che gode di rinomanza è stato rinvenuto dalla giurisprudenza nella circostanza che quest'ultimo non possa più registrare quel *domain name* in quanto già occupato da altri.<sup>360</sup>

Ci sono poi decisioni nelle quali si è affermato che l'adozione di un *domain name* corrispondente al marchio rinomato può arrecare pregiudizio poiché comporta per l'utente l'erronea imputazione del nome di dominio e del sito al titolare del

---

missitalia.org miss-Italia.com, miss-Italia.net, miss-Italia.org, l'appropriamento di mezzi univocamente finalizzati alla violazione dei diritti di privativa sul marchio rinomato anteriore, pur essendo i nomi di dominio non ancora attivati ed a prescindere dal settore merceologico dell'attività del soggetto imitatore; Trib. Salerno, 30 giugno 2000, in *GADI*, 4165/3 (caso *Duracell*), nel quale il Tribunale ha affermato che “l'uso del marchio che gode di rinomanza come domain name all'interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio”; Trib. Modena, 27 luglio 2000 (ord.), in *AIDA*, 2001, 776/1 (caso *Miss Italia*) (che ha confermato, ma solo per assenza del *periculum in mora*, Trib. Modena, 23 maggio 2000 (ord.), *ivi*, 767) nel quale il Tribunale ha ritenuto sussistente la contraffazione del marchio “*Miss Italia*”, noto per contraddistinguere il celebre concorso di bellezza, non rinvenendo alcun motivo legittimo nella scelta di denominare un sito che propone e pubblicizza materiale per refrigerazione per computer [www.missitalia.it](http://www.missitalia.it), se non quello “di attrarre verso di esso i possibili navigatori della rete che, con evidente associazione mentale pensano di aprire il sito del concorso di bellezza di *Miss Italia*”; Trib. Firenze, 12 settembre 2000, in *GALLI*, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., 57/1 (caso *Novamarine*); Trib. Brescia, 6 dicembre 2000 (ord.), in *GADI*, 4255/2 (caso *Italia on line*), nel quale vengono indicati come elementi idonei a dimostrare la contraffazione, pur in assenza di affinità merceologica tra l'attività svolta sul sito e i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato, “l'identità tra i due segni; la non necessità dell'uso del domain name da parte del titolare di esso, che ha denominazione sociale differente; e l'indebito vantaggio insito nell'usare, proprio come indirizzo telematico, un marchio altrui, fra i più noti nel campo dei servizi Internet”; Trib. Napoli, 26 febbraio 2002, *ivi*, 4411/3-5 (caso *Playboy*); Trib. Milano, 6 giugno 2002, cit., 4442/5 (caso *Artemide*); Trib. Bergamo, 3 marzo 2003 (ord.), in *Dir. Inf.*, 2003, n. 4-5, pagg. 837 ss., relativa all'uso del *domain name* armani.it da parte del timbrificio “Luca Armani”, ampiamente commentata ed esaminata da AREZZO, *Domain names e marchio che gode di rinomanza: il caso Armani*, in *Dir. Ind.*, 2003, n. 6, pagg. 530; Trib. Milano, 30 maggio 2005, in *GADI*, 4879/2 (caso *Ferrari*), nel quale l'uso della denominazione “Ferrariworld” per contraddistinguere un sito *internet* nel quale venivano offerti in vendita prodotti



marchio, nonostante la distanza merceologica.<sup>361</sup>

Quanto al vantaggio indebitamente trattato dalla rinomanza del marchio imitato, oltre ai casi di agganciamento aventi lo scopo di sfruttare l'effetto di traino della notorietà del marchio, è stato riscontrato anche nelle ipotesi in cui il nome di dominio identico o simile a quello famoso viene adottato semplicemente per attirare navigatori in quel sito.<sup>362</sup>

Uno dei primi fenomeni di contraffazione *online* dei marchi famosi è poi

---

a marchio “Ferrari” è stata ritenuta costituire contraffazione del celebre marchio in quanto è apparso palese l'intento dell'ex licenziatario di approfittare della rinomanza del segno della nota casa automobilistica per incrementare l'avviamento della propria iniziativa commerciale, tant'è che sulla *home page* di tale sito compariva la scritta “Ferrari World Magazine Official Web Site”; Trib. Bari, 14 novembre 2005, in *AIDA*, 2009, pag. 945 (caso *TIM*); Trib. Bologna, 31 gennaio 2007 (ord.), in *GADI*, 5237/1 (caso *Bologna Fiere*); Trib. Torino, 26 ottobre 2007, *ivi*, 5174/2 (caso *Max Mara*), in cui, come rilevato nella nota di commento, è stata riconosciuto dai giudici piemontesi uno *standard* di protezione molto alto, considerato che è stata ritenuto sussistente l'indebito vantaggio semplicemente sulla base dell'assunto che l'adozione del nome di dominio corrispondente al marchio rinomato altrui “consente al titolare del sito di accaparrarsi più facilmente contatti commerciali che, in assenza dell'utilizzo del domain name, non avrebbe potuto conseguire se non a prezzo di ingenti investimenti pubblicitari e dopo anni di apprezzata attività nel settore di riferimento”; Trib. Modena, 27 ottobre 2009, *ivi*, 2009, pagg. 1690-1691.

358 Per la nozione di uso, da intendersi anche in senso di mera attivazione del sito, vedi GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., pagg. 61 ss., dove si dice che la mera registrazione costituisce già una forma “embrionale” d'uso del segno poiché lo rende visibile ai navigatori.

359 Trib. Parma, 11 gennaio 1999, cit., 16/1 (caso *Laura Ashley*); Trib. Parma 22 febbraio 1999, cit., 19/2 (caso *Laura Ashley*); Trib. Roma, 22 dicembre 1999, cit., 29 (caso *Frette*); Trib. Vicenza, 22 marzo 2000 (ord.), in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., 39 (caso *Vuitton*); Trib. Parma, 26 febbraio 2001, *ivi*, 76/3 e in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 350 ss., con nota di TOSI (caso *Fila*); Trib. Firenze, 16 maggio 2006 (ord.), in *GADI*, 5023/1 (caso *fieradibologna.it*); Trib. Roma, 20 agosto 2007, cit., 5165/5 (caso *Freddy*). In dottrina: GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., pagg. 61 ss., che individua, come casi nei quali ritiene si possa invocare la tutela prescindendo dal contenuto del sito, l'impedimento alla registrazione del *domain name* da parte del titolare del marchio rinomato imitato, che configura un pregiudizio, e l'adozione come *domain name* di un segno che può essere digitato dall'utente alla ricerca di un sito appartenente al titolare del marchio rinomato, che dà vita ad un indebito approfittamento; ID., *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 42, che ricorda che l'utente può essere indotto a visitare un sito solo perché il nome di esso corrisponde al marchio altrui e che ciò

rappresentato dal c.d. *cybersquatting* o *domain grabbing*, che consiste nella registrazione di *domain names* corrispondenti a segni distintivi o nomi altrui, generalmente celebri o rinomati, effettuata in mala fede al fine di sfruttarne la notorietà e trarne un profitto o recare danno al titolare del diritto di esclusiva.<sup>363</sup>

Occupando abusivamente il nome a dominio corrispondente al marchio notorio altrui, il c.d. *cybersquatter* trae un ingiusto profitto recando allo stesso tempo un danno grave all'avente diritto, che non potrà registrare il proprio *domain name*,

---

costituisce di per sé un vantaggio per l'imitatore poiché il valore di un sito dipende spesso anche solo dal numero di visitatori, che influenza ad esempio il prezzo della pubblicità inserita sul sito; in questo ultimo senso anche in ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 317; SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 409; ID., *Commento all'art. 22 c.p.i.*, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 475, che sottolinea tuttavia che qualora un sito sia privo di contenuti e non sia possibile presumere nemmeno dalle circostanze del caso concreto per quale tipo di attività sia stato registrato il *domain name*, ciò può creare delle difficoltà nel determinare se si tratti di un "sito usato nell'attività economica" come previsto dall'art. 22 c.p.i.

360 Trib. Parma, 11 gennaio 1999 (ord.), cit., 16/1 (caso *Laura Ashley*); Trib. Genova, 17 luglio 1999 (ord.), in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., 26/3 (caso *Altavista*); Trib. Roma, 22 dicembre 1999, cit., 29/5 (caso *Frette*); Trib. Parma, 22 gennaio 2001, *ivi*, 70/3 (caso *Prosciutto di Parma*); Trib. Parma 26 febbraio 2001, cit., 76/3 (caso *Fila*); Trib. Firenze, 16 maggio 2006 (ord.), cit., 5023/1 (caso *fieradibologna.it*). *Contra* Trib. Modena, 23 maggio 2000, cit., 44/2 (caso *Miss Italia*), che esclude il rilievo di questo effetto impeditivo sulla base della considerazione che "le possibilità di idonea differenziazione sono pressoché infinite." In dottrina cfr. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, cit., pagg. 122-123, che all'obiezione secondo la quale l'impedimento alla registrazione è in realtà apparente, in quanto il titolare potrà sempre registrare un altro sito, replica che comunque la registrazione può rendere più difficoltosa la ricerca del sito da parte dei navigatori e quindi comporta un riduzione della capacità distintiva del segno.

361 Trib. Vicenza, 6 luglio 1998 (ord.), cit., 11 (caso *Peugeot*); Trib. Macerata, 2 dicembre 1998 (ord.), cit. (caso *Pagine Utili*); Trib. Vicenza, 22 marzo 2000 (ord.), cit., 39 (caso *Vuitton*); Trib. Reggio Emilia, 30 maggio 2000, cit., 46 (*Concorso nazionale di Miss Italia*); Trib. Firenze, 12 settembre 2000, cit., 57 (caso *Novamarine*). Secondo Galli, questa tendenza a fondare anche la tutela allargata del marchio che gode di rinomanza sul pericolo di confusione anche se sbagliata, "può comunque servire a far riflettere sul fatto che anche il pericolo di confusione sull'origine, in una costruzione unitaria, non è altro che un caso particolare di approfittamento o pregiudizio rispetto ai valori e ai significati di cui il marchio è portatore, e segnatamente a quello distintivo" e "(i)n questa prospettiva, la confondibilità rientra cioè come specie in un genere più ampio, che è

essendo tecnicamente impossibile, in base al principio del *first come first served*, che esistano nel *web* due nomi di dominio identici.

Questo tipo di pratica illecita ebbe una grande diffusione negli anni '90, dapprima negli Stati Uniti e, successivamente, anche in Europa ed in Italia, quando con l'avvento di *Internet* e la messa a disposizione da parte della *International Assigned Number Authority* (IANA) dei primi *generic top level domain* (gTLD o

---

*appunto costituito dal pregiudizio o dall'approfittamento della capacità distintiva e della rinomanza (ossia in sostanza dei «messaggi») del marchio derivante dall'uso di un segno eguale o simile ad esso.»* Cfr. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, cit., pagg. 123-124.

362 Cfr. Trib. Vicenza, 6 luglio 1998, cit., 11 (caso *Peugeot*); Trib. Genova, 13 ottobre 1999 (ord.), cit., 28/1 (caso *Altavista*); Trib. Viterbo, 24 gennaio 2000 (ord.), cit., 31 (caso *Touring Club*); Trib. Modena, 27 luglio 2000 (ord.), cit., 776/1 (caso *Miss Italia*). Hanno dato rilievo all'aumento di valore del sito, come veicolo pubblicitario derivante dall'adozione come *domain name* di un segno identico o simile al marchio rinomato altrui che fa sì che il nome a dominio venga digitato, e quindi il sito visitato almeno nella *home page* da un numero di navigatori diretti in realtà al sito del titolare del segno imitato ai fini della sussistenza dell'indebito vantaggio, Trib. Reggio Emilia, 30 maggio 2000 (ord.), cit., 733 (caso *Concorso nazionale di Miss Italia*); Trib. Firenze, 12 settembre 2000, cit., 57/1 (caso *Novamarine*); Trib. Verona, 10 gennaio 2001 (ord.), in *GADI*, 4258/2 (caso *Forall*), seppur escludendo la rinomanza del marchio "*Forall*"; Trib. Napoli, 8 gennaio 2002 (ord.), in *Dir. Inf.*, 2002, pagg. 359 ss. (confermata in sede di reclamo da Trib. Napoli, 19 febbraio 2002, *ivi*, pagg. 362 ss.) (caso *Banca Intesa*); Trib. Milano, 6 giugno 2002, cit., 4442/5 (caso *Artemide*), in cui si dice: "*Poiché uni degli scopi per cui si apre un sito è quello di avere il maggior numero di visitatori sia per mostrare i prodotti o servizi offerti sia eventualmente per offrire spazi pubblicitari a terzi, appare evidente che adottando come domain name un marchio famoso si determina un effetto di agganciamento al marchio famoso che amplifica enormemente la potenzialità di visita, con ciò offrendo un vantaggio di natura parassitaria, indipendentemente dalla prova della acquisizione effettiva di clienti*". *Contra*: Trib. Milano, 23 gennaio 2001 (ord.), in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., 71/2, (caso *Artemide*) (resa in sede cautelare nell'ambito dello stesso giudizio definito con la sentenza sopra richiamata), in cui, partendo dalla (discutibile) considerazione che il marchio "*Artemide*" è rinomato solo nel campo dei prodotti per cui è registrato, il Tribunale ne ha escluso la tutela contro l'uso come *domain name* di un sito relativo ad una attività non affine (nel caso di specie consistente nella realizzazione di siti *web*), poiché ha ritenuto che il contenuto del sito abbia consentito al navigatore, attirato dall'assonanza del *domain name* con il marchio, "*di rendersi*

domini di primo livello generici<sup>364</sup>), si verificò un vero e proprio accaparramento di nomi di dominio corrispondenti a marchi altrui e nomi di personaggi famosi allo scopo di lucrare sul loro trasferimento ai legittimi titolari.

Oggi il fenomeno si è pressoché arrestato, anche se si teme conoscerà presto una rinascita a seguito della introduzione, che avverrà gradualmente a partire dal 2014, da parte della *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), di ben 2000 nuovi *generic top level domain*.<sup>365</sup>

---

*immediatamente conto del fatto che le due imprese non hanno alcun collegamento.*” Questa ordinanza è stata confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, 9 aprile 2001 (ord.), *ivi*, 78/1, in cui per la sussistenza dell'indebito vantaggio si richiede non che venga desunto automaticamente dal fatto che il sito dell'imitatore viene visitato dagli utenti, ma che “*sia dimostrato che la forza evocativa del segno possa influenzare tali utenti, orientandoli anche verso i servizi offerti dal sito.*” In dottrina, ha sottolineato l'importanza del vantaggio indebitamente conseguito in termini di visitatori, e dunque pubblicitari, in forza dell'imitazione del segno GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 317-318.

363 Cfr. GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., pag. 63, che definisce queste ipotesi come forme di indebito vantaggio dalla rinomanza dell'altrui marchio nelle quali, attraverso la mera registrazione del *domain name* corrispondente al marchio rinomato, il soggetto registrante si offre o accetta di rivenderlo al titolare del marchio, e pag. 50, dove menziona anche il fenomeno del c.d. *typosquatting*, consistente nei “*casi in cui ad essere registrato come domain name dal terzo non sia un segno del tutto identico al marchio rinomato, ma un segno sufficientemente simile da rendere possibile che i navigatori lo digitino nella loro ricerca per tentativi del sito del titolare del marchio*”; ID., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di Internet*, cit., pag. 126; Per la definizione cfr. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all'innovativo “keyword” marketing confusorio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pag. 393; TREVISAN & CUONZO, cit., pag. 247.

364 Primi fra tutti il “.com”, “.net”, “.org.” e “.info”. I gTLDs distinguono in linea di massima il settore di operatività e dunque, ad esempio, “.com” si usa per le attività commerciali e “.org” per le organizzazioni *no profit*.

365 Moltissimi nuovi gTLDs saranno estremamente focalizzati su contesti tipici della vendita *online* di molteplici settori: ad esempio .clothing, .fashion, .shoes, .boutique, .buy, .sale, .site, .auction, .cheap, .bargains, .web, .online e molti altri ancora. Sarà quindi estremamente semplice per un contraffattore/*cybersquatter* registrare nuovi *website* con tali nuovi gTLDs, abusando di marchi famosi di terzi (es. www.xxx.shoes, www.xxx.boutique, www. xxx.fashion, www. xxx.x.buy, www. xxx.site, www. xxx.market, etc.), per poi utilizzarli come canali per veicolare contenuti illeciti (piattaforme pay-per-click e/o veri e propri e-shop di oggetti contraffatti). Al fine

La giurisprudenza nazionale ha affermato che il *domain grabbing* è una pratica confusoria illecita che costituisce di per sé contraffazione, indipendentemente dall'uso effettivo del nome di dominio abusivamente registrato.<sup>366</sup>

Un'altra ipotesi di contraffazione di marchi rinomati *online* che è andata delineandosi con lo sviluppo di *internet* e che, come si è accennato all'inizio di questo paragrafo, rappresenta una forma di contraffazione del marchio famoso altrui più indiretta o, per meglio dire, nascosta, non essendo immediatamente percepibile dal consumatore<sup>367</sup>, consiste nell'uso del marchio rinomato altrui come

---

di limitare una seconda ondata di *cybersquatting* l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ha quindi istituito il *Trademark Clearinghouse* (TMCH), ovvero un *database* generalizzato contenente i marchi registrati, che consentirà ai titolari di registrare i gTLDs corrispondenti ai propri marchi con una sorta di diritto di priorità e di essere informati in merito alle richieste di registrazione di gTLDs identici al proprio marchio.

366 Cfr. Trib. Parma, 26 febbraio 2001, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 350 ss. (caso *Fila*); Trib. Roma, 26 febbraio 2001, cit., 76/4 (caso *Fila*), nel quale si è affermato che “(i)l carattere indebito della registrazione di un domain name corrispondente ad un altrui marchio rinomato può essere desunto dalla circostanza che il registrante abbia offerto in vendita il domain name in questione al titolare del marchio e dal fatto che lo stesso abbia registrato numerosi altri domain names corrispondenti a marchi rinomati”; Trib. Bologna, 29 agosto 2007, in *Dir. Internet*, 2007, pagg. 601 ss. (caso *Unipol*), relativo al domain name [www.unipolassicurazioni.it](http://www.unipolassicurazioni.it) chiaramente registrato in violazione del marchio “*Unipol*”, di cui fu disposto il trasferimento provvisorio al titolare ex art 133 c.p.i.; Trib. Milano, 20 febbraio 2009, *ivi*, II, pagg. 375 ss. (caso *Solatube*), nel quale la registrazione del nome di dominio *solatube.it* e di altri domini simili (*solatubeitalia.com*, *solatube-italia.com*, *solatubeitalia.net*, *solatube.italia.net*, *solatubeitalia.it* e *solatube-italia.it*) è stata ritenuta illecita ai sensi dell'art. 22 c.p.i. ed è stata ritenuta cagionare un pregiudizio per il titolare del marchio “*Solatube*” che non ha potuto sfruttare a pieno il proprio segno “*anche per convogliare con immediatezza sulla propria distributrice italiana la clientela interessata al prodotto nello specifico canale della rete web*”.

367 Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 412, che rileva come questa fattispecie, così come quella, simile, denominata *hidden text*, consistente nell'inserimento in un sito di una parola o di una frase nascosta che il consumatore non riesce a leggere, ma che è rilevata dai motori di ricerca, possano costituire comunque forme di contraffazione del marchio, sebbene “*il segno del terzo non sia immediatamente percepibile dal consumatore (lo è solo il sito “richiamato”) e tuttavia il suo impiego sia uno strumento per interferire con le funzioni protette del marchio e con gli interessi del suo titolare.*”

*metatag*.<sup>368</sup>

In sostanza, l'adozione come *metatag* di un marchio consentirà al sito di comparire nei risultati dell'utente che ha effettuato la ricerca sulla base di tale marchio, normalmente perché interessato ad acquistare *online* i beni da esso contrassegnati o ad avere comunque informazioni su di essi.<sup>369</sup>

Si deve però considerare che non tutti gli usi di *metatag* di marchi (rinomati) altrui sono illeciti.

Sono ritenuti leciti gli usi effettuati a fini descrittivi da parte di terzi, come i rivenditori di prodotti originali o di pezzi di ricambio o i riparatori indipendenti che inseriscono sul proprio sito i relativi marchi come *metatag*. Questi usi del marchio altrui potranno beneficiare dell'esimente di cui all'art. 21, comma 1, c.p.i. se conformi alla correttezza professionale e se non si traducono nel tentativo di un

---

368 I *metatag* o metadati sono parole chiave, codificate nel linguaggio della rete – HTML – e non immediatamente visibili sulla pagina *web*, che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla rete. Tramite il *metatag* il creatore di un sito può sia descrivere il contenuto ed il servizio offerto dal sito e sia inserire parole chiave idonee a renderlo maggiormente visibile nelle ricerche *online* tramite motori di ricerca. In pratica, il *metatag* consente al motore di ricerca di associare la pagina di un sito con la parola o le parole che il navigatore digita nel campo di ricerca. Per una disamina, sia dal punto di vista tecnico che giuridico, delle altre due tecniche di indirizzamento di un sito *web*, note come *linking* e *framing*, si rinvia a Tosi, «*Domain Grabbing*», «*linking*», «*framing*» e utilizzo illecito di «*metatag*» nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online «vecchie» e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 382 ss.; Id., *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “keyword” marketing confusorio*, cit., pagg. 397 ss.

369 Osserva giustamente Tosi che “i «meta tag», pur non visibili, svolg(o)no una funzione identificativa a livello interno, in via indiretta idonea ad influenzare la scelta del consumatore utente. È vero che il marchio o il nome altrui non viene posto esternamente e quindi tecnicamente sembrerebbe non sussistere alcuna violazione; tuttavia, nel momento in cui l'utente ricorre ai motori di ricerca la funzione distintiva del «meta tag», apparentemente inesistente, giunge ad esteriorizzarsi assumendo un evidente valore lesivo del diritto esclusivo di marchio («invisible trademark infringement»), in violazione dell'art. 21.2 CPI che introduce un vero e proprio statuto di non decettività del marchio.” Cfr. Tosi, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “keyword” marketing confusorio*, cit., pag. 395.

indebito agganciamento alla rinomanza del marchio, come ad esempio potrebbe avvenire allorché il titolare del sito susciti nell'utente l'impressione di appartenere, contrariamente al vero, alla rete ufficiale di distribuzione o di assistenza del titolare del segno.<sup>370</sup>

Ci si chiede se i principi espressi dalla Corte di Giustizia dapprima nella sentenza *Parfums Christian Dior*, e poi ripresi nella sentenza *BMW*<sup>371</sup>, circa la liceità, in forza del principio dell'esaurimento di cui all'art. 7 della direttiva 104/89/CEE,

---

370 Cfr. la nota di commento a Trib. Milano, 14 novembre 2005 (ord.), in *GADI*, 4902 (caso *REP*), pag. 1097. Nello stesso senso vedi anche la nota di commento a Trib. Verona, 25 maggio 1999, *ivi*, 4006, pagg. 1166-1168 (caso *Technovideo*), che ritiene lecito l'uso nei *metatag* del marchio altrui da parte del ricambista indipendente ogni volta che dal tenore generale del sito sia escluso qualsiasi rischio di confusione sull'esistenza di legami contrattuali o di gruppo con il produttore originario, e quella a Trib. Roma, 18 gennaio 2001 (ord.), in *AIDA*, 2001, 799, pag. 632 (caso *Genertel*). Di contraffazione non si potrà poi sicuramente parlare in tutti i casi in cui il *metatag* corrispondente ad un marchio altrui è utilizzato in modo meramente non commerciale, come ad esempio nel caso di uso del marchio "Ferrari" come *metatag* di un sito che raccoglie informazioni destinate ai fans della nota casa automobilistica. Sul punto si veda la nota di commento a Trib. Milano, 8 febbraio 2002 (ord.), in *GADI*, 4406, pag. 620 (caso *Technoform*). Altre ipotesi di usi leciti di *metatag* di marchi altrui sono state indicate nella pubblicità comparativa, in caso di siti consistenti in forum di discussione o critica verso un determinato prodotto o servizio, o nell'uso sulle proprie pagine personali per indicare di essere un collezionista di orologi o di essere appassionato di una certa marca. Cfr. SCIAUDONE, *L'uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 205-206.

371 Cfr. Corte di Giustizia CE, 4 novembre 1997, C-337/95 (caso *Parfums Christian Dior*), nella quale è stato affermato che quando i prodotti contrassegnati da un marchio sono stati immessi sul mercato comunitario dal titolare del marchio o con il suo consenso, il rivenditore, oltre alla facoltà di rivendita dei prodotti, ha anche quella di usare il marchio per annunciare al pubblico l'ulteriore commercializzazione dei prodotti stessi (punto 38 della decisione) e che il titolare non può opporsi, ai sensi dell'art. 7.2 della direttiva, all'uso, conformemente alle attività correnti nel settore del rivenditore, del proprio marchio per annunciare al pubblico la rivendita, a meno che non dimostri che l'uso del marchio nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso (punti 43 e 48 della decisione); Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 1999, cit., punti 47-55 (caso *BMW*) (vedi anche nota 61 del capitolo I), nella quale, relativamente agli annunci circa la rivendita di auto usate a marchio "BMW", sulla base dei principi enunciati nella sentenza *Parfums Christian Dior*, la Corte di Giustizia ha affermato che ai sensi dell'art. 7 della direttiva relativo al principio dell'esaurimento, il titolare del marchio BMW non può vietare l'uso del suo marchio da parte del terzo per annunciare

dell'uso in funzione pubblicitaria dell'altrui marchio rinomato per annunciare la rivendita (nei casi di specie rispettivamente di profumi e auto usate) di prodotti immessi nel mercato comunitario dal titolare o con il suo consenso sia applicabile anche alle ipotesi di uso del marchio altrui come *metatag*.

L'adozione non autorizzata del marchio famoso altrui come *metatag*, effettuata allo scopo di indirizzare gli utenti che digitano tale marchio come chiave di ricerca verso il sito dell'utilizzatore, che offre prodotti o servizi che non hanno alcuna attinenza con quelli contrassegnati dal marchio utilizzato, è considerata invece, in dottrina, costituire ipotesi di contraffazione di marchio sotto il profilo dell'indebito vantaggio<sup>372</sup>. Se poi l'attività svolta nel sito a cui l'utente è condotto è tale da accostare il marchio a messaggi negativi o distorsivi rispetto a quello di cui il marchio è portatore si configurerà anche l'ipotesi del pregiudizio.<sup>373</sup>

Dopo l'iniziale configurazione dell'illecito da parte della giurisprudenza esclusivamente sotto il profilo della concorrenza sleale, soprattutto ex art. 2598 n. 3 c.c.<sup>374</sup>, oggi questa condotta è ritenuta anche costituire contraffazione allorché si

---

che è specializzato nella vendita di automobili BMW usate “*purché la pubblicità riguardi automobili che sono state immesse sul mercato comunitario con tale marchio dal titolare o col suo consenso e purché il modo con cui è impiegato il marchio in tale pubblicità non costituisca un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, perché il titolare possa opporvisi.*” La Corte ha precisato che può costituire motivo legittimo “*il fatto che il marchio sia utilizzato nella pubblicità dal rivenditore in modo da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale tra il rivenditore e il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese*” e che una siffatta pubblicità, non necessaria ai fini della ulteriore commercializzazione ai sensi dell'art. 7 della direttiva, “*compromette il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà.*”

372 L'utilizzatore ottiene infatti un vantaggio non solo per la maggiore visibilità del sito, ma anche perché in base al numero di accessi al sito viene calcolato il valore degli spazi pubblicitari, cosicché maggiori saranno gli accessi, più alto sarà il valore del sito. Cfr. la nota di commento in *GADI*, 4536, pag. 670.

373 Cfr. GALLI, *La protezione del marchio oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pag. 43.

374 Cfr. Trib. Roma, 18 gennaio 2001 (ord.), in GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, cit., 69/1 e, con nota di SCIAUDONE, cit., pagg. 189 ss. (caso *Genertel*), nel quale l'uso del marchio “*Genertel*”, noto per contraddistinguere un'attività di vendita di polizze assicurative *online* o via



determini un rischio di confusione con l'attività del titolare oppure vi sia un agganciamento parassitario alla rinomanza del marchio.<sup>375</sup>

Da ultimo il dibattito in materia di contraffazione *online* di marchi che godono di rinomanza si è concentrato sull'uso di marchi rinomati altrui nei *link* sponsorizzati a pagamento sui motori di ricerca, cioè sul c.d. *keyword advertising* (o servizio di posizionamento a pagamento).

Questo metodo promozionale si basa sull'uso di *link* sponsorizzati al sito dell'inserzionista, accompagnati da un breve messaggio pubblicitario, che

---

telefono, come *metatag* per far comparire tra i risultati della ricerca dell'utente in rete, grazie alla notorietà raggiunta dal marchio nel settore, un altro sito di assicurazioni, è stato ritenuto costituire atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. in quanto si è riscontrato che “*in tal modo si cerca di trarre un vantaggio, in maniera parassitaria, dall'effetto di agganciamento ai risultati dei mezzi impiegati da altri.*” Nello stesso senso, Trib. Napoli, 28 dicembre 2001 (ord.), in *Dir. Inf.*, 2002, pagg. 94 ss. (caso *Philips*); Trib. Milano, 8 febbraio 2002, cit., 4406/2 e in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 350 ss., con nota di TOSI (caso *Technoform*); Trib. Milano, 20 febbraio 2009, cit. (caso *Solatube*), in cui l'uso del *metatag* riprodotto il marchio della società concorrente è stato ritenuto integrare l'illecito ex art. 2598 n. 3 c.c. “*in quanto determinante il costante e indebito abbinamento nei risultati della ricerca sui vari motori di ricerca del web idoneo a determinare uno sviamento della clientela in violazione dei principi della correttezza commerciale*”. In dottrina, per una critica alla decisione *Solatube*, cfr. Tosi, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all'innovativo “keyword” marketing confusorio*, cit., pag. 396, che non condivide la sentenza laddove ha escluso la contraffazione del marchio, mentre, quanto alla qualificazione dell'uso come *metatag* di marchio altrui anche come atto di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. afferma che “*l'utente vedendo visualizzati dal motore di ricerca i vari indirizzi contenenti, all'interno dei «meta tag», il marchio o il nome ricercato, è portato a ritenere esistente un qualche collegamento tra le due imprese con rischio di sviamento ed evidente sfruttamento della notorietà del marchio o del nome commerciale altrui.*”

375 Cfr., quanto ai marchi ordinari, Trib. Monza, 16 luglio 2002 (ord.), in *AIDA*, 2004, 966/6 (caso *Le Corbusier*); Trib. 8 agosto 2007, in *GADI*, 5164/6 (caso *Geomag*); quanto ai marchi che godono di rinomanza, cfr. Trib. Napoli, Sez. distaccata di Frattamaggiore, 20 dicembre 2002 (ord.), cit., 4536/4 (caso *Nokia*), che afferma che “*(l)uso del marchio altrui come meta tag è illecito in quanto si giova della notorietà di esso catturando in modo parassitario l'attenzione del pubblico*”; Trib. Milano, 14 novembre 2005 (ord.), *ivi*, 4902/1 (caso *REP*); Trib. Bari, 14 novembre 2005, cit., pag. 945 (caso *TIM*).

appaiono nell'apposita sezione del motore di ricerca (tipicamente alla destra, in epigrafe o in calce) ogni volta che l'utilizzatore digita una parola chiave (*keyword*) specifica per la ricerca. Tale servizio non è gratuito, ma ha un costo per accesso (*click*) che viene applicato ogni volta che un utente accede al sito tramite tale collegamento (c.d. *pay per click*).<sup>376</sup>

Il servizio c.d. *Adwords* di *Google*, che rappresenta il più famoso sistema di *keyword advertising*, così come in generale le tecniche di marketing telematico che si basano sull'uso di *link* sponsorizzati adottati da altri motori di ricerca, sono di per sé leciti.

I problemi si pongono quando la scelta da parte dell'inserzionista ricade su parole corrispondenti a marchi altrui o, per quello che maggiormente ci interessa in questa sede, a marchi rinomati altrui.

La giurisprudenza nazionale e comunitaria si è interrogata in quali casi ed entro quali limiti l'uso del marchio altrui in un servizio di *keyword advertising*

---

376 Cfr. TREVISAN & CUONZO, cit., pag. 250, che definiscono il sistema di *keyword advertising* “un caso particolare di uso come *metatag* di un marchio altrui” ed evidenziano come, attraverso tale servizio si determini una “*forzatura della ricerca*” che dà esiti diversi rispetto alla ricerca naturale, posto che, effettuando la ricerca inserendo la *keyword*, il *link* pubblicitario dell'inserzionista appare tra i risultati della ricerca privilegiata. In senso parzialmente contrario cfr. SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword*, in *Dir. inf.*, 2010, n. 4-5, pagg. 731 ss., che sottolinea come il *keyword advertising* e l'uso come *metatag* abbiano in comune solo l'uso di parole chiave da parte dei motori di ricerca nell'esecuzione delle operazioni richieste dagli utenti. Quanto alle differenze l'Autore ne individua due, l'una consistente nel fatto che i *metatags* sono inseriti surrettiziamente nel codice HTML delle pagine *web*, restando invisibili agli utenti, mentre i sistemi di *keyword advertising* rendono di norma palese l'associazione tra la parola chiave ed il collegamento al *link* sponsorizzato, l'altra consistente nell'alterazione dei risultati della ricerca naturale, poiché i siti “*meta-tagati*” compaiono tra i risultati ingenerando nell'utente un rischio concreto di confusione almeno in termini di *pre sale* o *initial confusion*, mentre gli annunci pubblicitari sono inseriti in una diversa posizione nel contesto della pagina. Anche MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pag. 474, sottolinea come la digitazione da parte dell'utente della parola chiave sul motore di ricerca attiva la visualizzazione dell'annuncio pubblicitario “*senza influenzare in alcun modo i risultati della ricerca.*”

costituisca contraffazione di marchio da parte dell'inserzionista e del motore di ricerca che fornisce il servizio.

Il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11 marzo 2009, si è espresso per la prima volta a livello nazionale relativamente all'utilizzo confusorio di *keyword* identica a marchio altrui con conseguente attivazione di *link* sponsorizzato, ritenendo che l'utilizzo della parola "Avis" per fare apparire il *link* sponsorizzato della concorrente Sixt costituisse agganciamento al marchio altrui al fine di sfruttarne la notorietà e che tale comportamento non integrasse solo gli estremi di una "*attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea per confusione e sviamento della clientela a danneggiare l'altrui azienda*" ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., ma altresì una ipotesi di contraffazione del marchio che, "*in quanto utilizzato per distinguere servizi, finiva per contraddistinguere, nell'ambito del collegamento sponsorizzato, anche i servizi, indubbiamente affini di Sixt*".<sup>377</sup>

---

<sup>377</sup> Cfr. Trib. Milano, 11 marzo 2009, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 376 ss., con nota di TOSI, e in *GADI*, 5409 (caso *Avis*). Nel caso di specie, immettendo nel motore di ricerca *Google* la parola chiave "Avis", marchio noto nel settore del noleggio degli autoveicoli, "cliccando" su di essa apparivano dei collegamenti sponsorizzati attraverso i quali si giungeva al sito della società concorrente Sixt. Appurato che tale fatto era imputabile al sig. Beussant Roland, partner della società francese Zanox, con la quale Sixt aveva in essere un contratto di affiliazione per la pubblicizzazione e commercializzazione in *internet* dei servizi offerti da Sixt, che, attraverso il sito [www.pooloo.com](http://www.pooloo.com) e la società Rodea Multimedia, aveva stipulato un contratto *Adwords* con *Google*, indicando tra le parole chiave anche il marchio "Avis", le società Avis Autonoleggio e Win Rent, quali licenziatarie per l'Italia dei marchi "Avis" e "Sixt", avevano convenuto in giudizio la predetta società unitamente al sig. Roland nonché *Google*, chiedendo l'accertamento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. e di contraffazione di marchio ex art. 20 comma 1 lett. b) c.p.i. S precisa che nella sentenza il Tribunale non si è espresso sulla responsabilità del motore di ricerca solamente in quanto era stata convenuta in giudizio, al posto di *Google Ireland*, *Google Italia*, ritenuta dal collegio invece priva di legittimazione passiva.

*Mansani* rileva come nel caso di specie il Tribunale abbia riconosciuto la responsabilità dell'inserzionista anche per contraffazione di marchio "*in quanto il marchio altrui era utilizzato non solo come parola chiave, ma anche come vero e proprio segno distintivo all'interno dell'annuncio pubblicitario, di cui costituiva anche il titolo, con collegamento ipertestuale sul quale gli utenti potevano cliccare per essere indirizzati al sito dell'inserzionista.*" Cfr. MANSANI,

La Corte di Giustizia si è occupata delle problematiche afferenti ai servizi di posizionamento a pagamento nel famoso caso *Google France*, nel quale è stata chiamata a pronunciarsi dalla *Cour de Cassation* francese su una serie di questioni pregiudiziali vertenti sul diritto del titolare del marchio, ai sensi degli artt. 5.1 lett. *a*) e *b*) e 5.2 della Direttiva 104/89/CE (oggi Direttiva 95/08/CE) e dell'art. 9.1 lett. *a*), *b*) e *c*) del RMC 40/94 (oggi RMC 207/09) di vietare l'utilizzo, nell'ambito di un servizio di *keyword advertising* offerto da un motore di ricerca, come quello *Adwords* di *Google*, di una parola chiave identica o simile all'altrui marchio (rinomato) al fine di fare pubblicità ai propri prodotti o servizi, siano essi identici, affini o non affini a quelli per i quali il marchio è registrato.<sup>378</sup>

---

*La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, cit., pagg. 476-477. Critico verso l'affermazione della sussistenza in questo caso della contraffazione di marchio è SPEDICATO, cit., secondo il quale, essendo la selezione della parola chiave attività che coinvolge l'inserzionista e il motore di ricerca, è insuscettibile *ex se* di determinare un rischio di confusione per il pubblico, potendo al limite costituire atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.

In senso contrario cfr. Trib. Milano, 15 ottobre 2007, citata da MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, cit., pag. 476 (caso *Key 21*), che ha qualificato l'uso del marchio altrui come parola chiave nel servizio di posizionamento come atto di concorrenza sleale, escludendo invece che integri un'ipotesi di contraffazione di marchio.

378 Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 marzo 2010, cit., in *GADI*, 5608 e in *Giur. it.*, 2010, pagg. 1604 ss., con nota di RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso «Google» di fronte alla Corte di Giustizia*, in *Dir. Ind.*, 2010, pagg. 429 ss., con nota di TAVELLA e BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso «Adwords»: tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Dir. inf.*, 2010, n. 4-5, pagg. 731 ss., con nota di SPEDICATO, cit. (caso *Google France*). La *Cour de Cassation* francese aveva sottoposto alla Corte di Giustizia tre distinti rinvii pregiudiziali nascenti da tre diverse cause per contraffazione che avevano visto contrapposte, rispetto a *Google France*, la società Louis Vuitton (C-236/08), le società Viaticom e Luteciel (C-237/08) e il Centre national de recherche en relations humaines, la società Tiger ed i sig.ri Thonet e Raboin (C-238/08) in ordine alla visualizzazione su internet di *link* pubblicitari a partire da parole chiave corrispondenti ai rispettivi marchi d'impresa. Mentre nel procedimento C-236/08 promosso dalla Louis Vuitton, gli inserzionisti, oltre a scegliere parole chiave corrispondenti a marchi rinomati altrui, commercializzavano anche prodotti in contraffazione di quelli contraddistinti dal marchio scelto come *adword*, nei procedimenti C-237/08 e C-238/08 gli inserzionisti erano semplicemente concorrenti del titolare del marchio utilizzato come *keyword*, specificamente l'uno attivo nel campo dei servizi relativi all'organizzazione di viaggi e l'altro nei

In questa sentenza la Corte, quanto all'interpretazione degli artt. 5.1 lett. a) della direttiva e 9.1 lett. a) e RMC che disciplinano le ipotesi di contraffazione attraverso l'uso di marchi identici per contraddistinguere prodotti identici<sup>379</sup>, ha affermato che il titolare può vietare ad un inserzionista di adottare nell'ambito di un servizio di posizionamento su *internet* una parola chiave identica al suo marchio per pubblicizzare prodotti identici ove sussista una violazione della funzione di indicazione d'origine, il che si verifica “*qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da una impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo*” (punti 84 e 89-90 della decisione).<sup>380</sup>

---

servizi di agenzia matrimoniale.

Nel primo caso, segni identici a marchi della Vuitton apparivano anche negli annunci visualizzati nella rubrica “*link sponsorizzati*”, mentre negli altri due nel testo dell'annuncio pubblicitario non compariva la parola chiave corrispondente al marchio.

379 Poiché nelle cause principali l'impiego come parole chiave di segni corrispondenti a marchi altrui aveva per oggetto e per effetto di determinare la visualizzazione di *link* pubblicitari verso siti che offrivano prodotti o servizi identici a quelli per i quali i marchi erano registrati, e cioè, rispettivamente, prodotti di pelletteria, servizi relativi all'organizzazione di viaggi e servizi di agenzia matrimoniale, la Corte ha limitato l'esame delle questioni pregiudiziali relative alla responsabilità per contraffazione alla luce degli artt. 5.1 lett. a) della direttiva e 9.1 lett. a) RMC e, soltanto in via incidentale, alla luce del medesimo n. 1 lett. b) di tali articoli, poiché, in caso di segno identico al marchio, quest'ultima disposizione riguarda l'ipotesi in cui i prodotti o i servizi del terzo siano soltanto simili a quelli per i quali detto marchio è registrato.

380 La Corte indica tre condizioni ai fini dell'applicazione della norma sull'identico/identico: 1) l'uso nel commercio; 2) l'uso per prodotti o servizi; 3) l'uso idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio. Quanto al punto 1) la Corte afferma che, mentre l'inserzionista che acquista il servizio di posizionamento e sceglie come parola chiave un segno identico o simile ad un marchio altrui per indirizzare l'utente verso il sito sul quale egli offre in vendita i propri prodotti o servizi fa senz'altro un uso del marchio altrui nel contesto delle proprie attività commerciali, il prestatore del servizio di posizionamento, invece, pur operando “nel commercio” quando memorizza parole chiave corrispondenti a marchi altrui e visualizza, a partire da questi ultimi, *link sponsorizzati* dei propri clienti, e, pur percependo un compenso dai propri clienti per questo servizio, non fa egli stesso uso nel commercio di tali segni ai sensi della direttiva e del RMC (punti 50-59 della decisione). Per quanto riguarda l'uso “per prodotti o servizi” di cui al punto 2) la Corte, dopo avere

Ciò significa che l'uso dell'altrui marchio nell'ambito di un *link* sponsorizzato ad un sito che offra prodotti o servizi identici a quelli per cui tale marchio è stato registrato non è di per sé illecito, dipendendo la sua illiceità dal contenuto del “messaggio” che accompagna il *link* pubblicitario e, in particolare, dalla sua idoneità ad escludere qualsiasi rischio di confusione sull'origine imprenditoriale.<sup>381</sup> Con riferimento ai marchi che godono di notorietà (*rectius* di rinomanza), invece, in questo caso, la Corte non si è espressa circa la configurabilità di una

---

chiarito che il riferimento è ai prodotti o servizi dell'inserzionista e che la circostanza che il segno usato dal terzo non compaia nel messaggio pubblicitario non comporta di per sé che tale uso sia escluso dalla nozione di “uso per prodotti o servizi”, afferma che la visualizzazione, sopra o a lato dei risultati naturali della ricerca, di *link* pubblicitari verso siti che offrono prodotti o servizi di concorrenti del titolare del marchio costituisce uso “per prodotti o servizi” ai sensi della direttiva e del RMC, quando il segno identico o simile al marchio anteriore è selezionato come parola chiave dal concorrente al fine di offrire agli utenti di *internet* una alternativa rispetto ai prodotti o servizi di detto titolare, oppure al fine di indurre in errore gli utenti sull'origine dei propri prodotti o servizi, lasciando credere che provengono dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente legata a quest'ultimo (punti 60-74 della decisione). Quanto, infine, alla condizione indicata al punto 3), e cioè che dall'uso di un segno identico al marchio altrui come *keyword* derivi un pregiudizio ad una delle funzioni del marchio, la Corte conclude escludendo che un siffatto uso sia idoneo a pregiudicare la funzione di pubblicità del marchio, definita come la funzione di “*strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale*” al fine di informare e persuadere il consumatore, in quanto al titolare del marchio è comunque garantita, peraltro gratuitamente, in base alla pertinenza del sito rispetto alla parola chiave inserita dall'utente nel motore di ricerca, la visualizzazione del *link* verso la pagina iniziale e verso il sito sponsorizzato non solo nell'elenco dei risultati naturali della ricerca ma, di regola, tra i primi posti di tale elenco (punti 91-98 della decisione). Quanto, invece, alla funzione di indicazione d'origine, la Corte ritiene che vi sarà violazione quando l'annuncio promozionale del terzo “*adombri la sussistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio*” oppure, “*pur non adombrando la sussistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base del link pubblicitario e del messaggio commerciale allegato, se l'inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest'ultimo*” (punti 82-90 della decisione).

In dottrina, critico verso il ragionamento seguito dalla Corte, soprattutto con riferimento all'affermazione secondo la quale la memorizzazione delle parole chiave corrispondenti a marchio altrui da parte del prestatore del servizio di posizionamento non costituisce “uso nel commercio” è

responsabilità per contraffazione ai sensi degli artt. 5.2 della direttiva e 9.1 lett. c) RMC in capo all'inserzionista che scelga come *keyword* un marchio identico o simile al marchio famoso. Ciò in quanto l'unica domanda pregiudiziale sottoposta alla Corte relativamente ai marchi rinomati ha riguardato solo la condotta posta in essere dal motore di ricerca, che consentendo all'inserzionista di selezionare parole chiave corrispondenti a marchi rinomati altrui, per di più associandole anche a parole quali “imitazione” e “copia”, fa comparire annunci pubblicitari di

---

SPEDICATO, cit. Critico rispetto al medesimo punto è anche SARTI, cit., pag. 82, che ritiene discutibile che l'uso del marchio altrui sia considerato giuridicamente irrilevante con riferimento al motore di ricerca sebbene sia strumentale ad attività pubblicitarie altrui. Cfr. anche SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, in *AIDA*, 2011, pagg. 279-280, che rileva come il requisito della verifica in concreto del pregiudizio a una delle funzioni protette del marchio, mutuato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla sentenza *Arsenal*, introdotto dalla Corte relativamente alle norme sulla c.d. doppia identità, “fermo restando che, anche a seguito di questa verifica ulteriore, nei casi di doppia identità si dovrebbe ragionevolmente arrivare ad affermare la contraffazione, depotenzia la norma e, soprattutto, ne subordina l'applicazione proprio al riscontro (da cui il legislatore voleva dispensare) della confondibilità, dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, sostanzialmente privandola di una sua specificità rispetto alle altre ipotesi di contraffazione.”

I principi espressi dalla Corte di Giustizia relativamente al sistema *Adwords* di *Google* hanno trovato applicazione anche nella giurisprudenza nazionale. Cfr. Trib. Milano, 23 ottobre 2010 (ord.), in *AIDA*, 2011, 1442/1 (caso *Luceplan*), nel quale è stato censurato l'uso pubblicitario del marchio “*Luceplan*”, di titolarità dell'omonima società rinomata produttrice di lampade, in quanto ingenerava negli utenti l'impressione che la società Sistemi di Luce, rivenditore multimarca di elementi di illuminazione operante essenzialmente in via telematica, appartenesse alla rete di distribuzione del produttore. Da ultimo cfr. l'ordinanza inedita del Tribunale di Milano del 23 aprile 2013 emessa nell'ambito del procedimento RG 18334/2013, nella quale, dopo avere sottolineato come il servizio a pagamento offerto da *Google* non escluda l'obbligo in capo all'inserzionista di rispettare i diritti di privativa industriale altrui, il giudice della cautela ha inibito l'uso come *keyword* di *link* sponsorizzati di un segno identico a quello del ricorrente per indirizzare i navigatori sui siti dell'inserzionista volti alla commercializzazione di servizi dello stesso tipo (consistenti in trasformazione di vasche in docce), in quanto ha ravvisato nell'uso del marchio altrui come parola chiave un “uso in funzione distintiva di servizi e in modo da ingenerare confusione sul mercato circa la provenienza dei servizi.” Quanto alla giurisprudenza comunitaria si veda Corte di Giustizia CE, 25 marzo 2010, cit. (caso *BergSpechte*), nella quale sono stati ribaditi quasi alla lettera i medesimi principi e si è chiarito che fuori dai casi di doppia identità

siti che addirittura offrono in vendita prodotti che costituiscono imitazione dei prodotti del titolare di tali marchi.<sup>382</sup>

La Corte ha escluso che tale comportamento costituisca un uso del marchio che gode di notorietà che il titolare possa vietare in forza delle norme sulla contraffazione, dichiarando che *“il prestatore di un servizio di posizionamento su Internet che memorizza, come parola chiave, un segno identico a un marchio notorio, e a partire dalla stessa, organizza la visualizzazione di annunci, non fa*

---

l'uso di un segno identico o simile al marchio in un servizio di posizionamento per prodotti o servizi identici o affini costituisce contraffazione se c'è un rischio di confusione sull'origine ai sensi degli artt. 5.1 lett. b) della direttiva e 9.1 lett. b) RMC, che dovrà peraltro essere valutato negli stessi termini utilizzati per stabilire la violazione della funzione d'origine nell'ipotesi identico/identico (punti 39-40 della decisione).

381 Vedi in questo senso le note di commento in *GADI*, 5409, pagg. 771-772, e 5608, pagg. 1162-1163. *“Il dato più rilevante che sembra emergere in parte qua dalla pronuncia dei giudici del Lussemburgo è la definitiva consacrazione del principio per cui il keyword advertising costituisce attività per se pienamente lecita – da parte dell'intermediario [...], ma anche da parte dell'inserzionista -, risolvendosi in ultima analisi la valutazione della possibile illiceità del fenomeno nella valutazione dell'eventuale carattere ingannevole dell'annuncio pubblicitario (o, più in generale, del ricorrere di specifiche ipotesi concorrenzialmente sleali).”* Così SPEDICATO, cit.

382 Infatti, quanto al procedimento C-236/08, la Louis Vuitton aveva convenuto in giudizio avanti il *Tribunal de grande instance* di Parigi *Google* lamentando che inserendo nel motore di ricerca parole corrispondenti ai propri marchi nella rubrica *“link sponsorizzati”* apparivano *link* verso siti che offrivano imitazioni di prodotti della Vuitton e che nell'ambito del servizio di posizionamento *Adwords Google* consentiva agli inserzionisti di selezionare non solo parole chiave corrispondenti ai marchi della Vuitton ma anche parole quali *“imitazione”* e *“copia”*. Dopo la condanna per contraffazione dei marchi della Vuitton in primo grado e in appello, la Corte di Cassazione, adita dalla Louis Vuitton, aveva deciso di sospendere il procedimento chiedendo alla Corte di Giustizia se la messa a disposizione da parte di un motore di ricerca nell'ambito di un servizio di *keyword advertising* di parole corrispondenti a marchi altrui che facevano apparire *link* pubblicitari verso siti sui quali erano offerti in vendita prodotti contraffatti costituiva un uso del marchio che il titolare poteva vietare ai sensi degli artt. 5.1 lett. a) e b) e 5.2 della Direttiva 104/89/CE e dell'art. 9.1 lett. a), b) e c) RMC 40/94, o, in caso di risposta negativa, se potesse essere esclusa la responsabilità del motore di ricerca in quanto fornitore di un servizio della società dell'informazione nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio ai sensi dell'art. 14 della Direttiva n. 31/2000/CE sul commercio elettronico.



*uso di tale segno ai sensi dell'art. 5.2, della direttiva 89/104 ovvero dell'art. 9, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94.*"<sup>383</sup>

Quanto invece alla responsabilità del motore di ricerca come prestatore del servizio di posizionamento, la Corte, nel demandare ai giudici nazionali nelle controversie principali la valutazione in concreto del ruolo svolto da *Google* nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il *link* pubblicitario e nella selezione delle parole chiave, ha chiarito che qualora il comportamento del motore di ricerca si limiti a quello di un "prestatore intermediario" ai sensi della Direttiva 31/2000/CE sul commercio elettronico, e quindi sia di ordine "*meramente tecnico, automatico e passivo*" (c.d. attività di *hosting*), con la conseguenza che non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate, il prestatore di un servizio di *keyword advertising* "*non può essere ritenuto responsabile per i dati che egli ha memorizzato a richiesta di un inserzionista, salvo che, essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati o di attività di tale inserzionista, egli abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi*".<sup>384</sup>

---

383 La Corte ha comunque censurato, seppur solo incidentalmente, la condotta dell'inserzionista che nel caso di specie utilizzava i marchi della Louis Vuitton per offrire imitazioni dei relativi prodotti, ricordando, sulla scorta della sentenza *Oreal* (Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, cit., 5473/1), come l'offerta in vendita di imitazioni realizzata mediante l'uso di un segno identico o simile ad un marchio notorio, traducendosi nel tentativo di beneficiare del potere attrattivo di tale marchio e di sfruttare parassitariamente lo sforzo commerciale volto a crearne e mantenerne l'immagine, trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio notorio e ne costituisce pertanto una violazione.

384 Vedi la nota di commento in *GADI*, 5608, pagg. 1164-1165, dove si evidenzia come la sentenza, pur escludendo una autonoma responsabilità del motore di ricerca a titolo di contraffazione del marchio, lascia aperta la questione della responsabilità del motore di ricerca ad altri titoli, come in particolare quella a titolo di concorso nella contraffazione del marchio (c.d. *contributory infringement*).

Critico verso la sentenza, per avere escluso la violazione della funzione di pubblicità del marchio, e più ancora per non avere considerato quella di strumento di comunicazione ed avere negato la responsabilità del motore di ricerca quanto meno a titolo di concorso nella contraffazione, è anche *Galli, Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 320, il quale tuttavia intravede nella decisione un'apertura verso il riconoscimento della responsabilità del *provider* nei casi in cui non fornisca un

È stato nell'altrettanto noto caso *Interflora* che la Corte si è espressa specificamente, sulla base delle norme sul marchio che gode di rinomanza, in merito alla responsabilità dell'inserzionista che seleziona come parola chiave in un servizio di *keyword advertising* la parola corrispondente ad un marchio che gode di rinomanza altrui.<sup>385</sup>

Quanto alla sussistenza di una violazione ai sensi degli artt. 5.1 lett. a) della direttiva e 9.1 lett. a) RMC (corrispondenti all'art. 20, comma 1, lett. a) c.p.i.) in

---

servizio strettamente passivo e neutro, e quindi nella maggior parte delle situazioni che si verificano nella realtà del mercato. Nello stesso senso cfr. SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, cit., pag. 288; ID., *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pag. 419.

Quanto alla giurisprudenza comunitaria successiva in tema di responsabilità del *provider* per contraffazione di marchio cfr. su tutte Corte di Giustizia UE, 12 luglio 2011, cit. (caso *L'Oreal v. eBay*). Sulla applicabilità dei principi espressi dalle sentenze *Google France e L'Oreal v. eBay* in materia di responsabilità degli operatori di *internet ai social network* per attività di contraffazione posta in essere dai loro utenti cfr. SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, cit., pagg. 264 ss.

385 Cfr. Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, cit. e in *Giur. Comm.*, 2012, n. 6, pagg. 1139 ss. con nota di CALABRESE, *Pubblicità su internet tramite parole chiave e tutela del marchio che gode di rinomanza* (caso *Interflora*). Per un primo accenno ai fatti alla base della controversia cfr. la nota 278 nel secondo capitolo di questo lavoro.

Nel caso di specie, la Marks & Spencer, uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito, che tra i servizi offerti tramite il proprio sito *web* comprendeva anche la vendita e la consegna di fiori a domicilio, aveva selezionato come parola chiave il termine "Interflora", corrispondente al marchio di titolarità della omonima società Interflora, che gestisce una rete di consegna di fiori nota in tutto il mondo, nonché alcune varianti formate dalla stessa parola chiave con errori marginali e da espressioni contenenti il termine "Interflora", come "Interflora Delivery" Interflora.com etc. Interflora aveva convenuto in giudizio la Marks & Spencer avanti alla *High Court of Justice of England & Wales*, lamentando che inserendo nel motore di ricerca di Google la parola "Interflora" o una delle sue varianti come termine di ricerca sotto il titolo "link sponsorizzato" appariva un annuncio pubblicitario della Marks & Spencer. La Corte aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia una serie di quesiti pregiudiziali. In particolare il giudice del rinvio aveva chiesto ai giudici lussemburghesi di stabilire se il titolare di un marchio può vietare ad un concorrente di selezionare una parola chiave identica a tale marchio per fare apparire un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è registrato ai sensi degli artt. 5.1 lett. a) della direttiva e 9.1 lett. a) RMC. Aveva altresì chiesto di dire se alla luce degli artt. 5.2 della direttiva e 9.1 lett. c) RMC il titolare di un marchio che gode di notorietà poteva opporsi all'uso da parte di un concorrente nell'ambito di

capo all'inserzionista, la Corte ha in primo luogo confermato l'impostazione che la c.d. doppia identità, così come emerso anche nella sentenza *Google France*, non configura un'ipotesi di tutela assoluta del marchio, perché essa è comunque subordinata all'interferenza dell'uso del terzo con una delle funzioni del marchio, e, nel richiamare la giurisprudenza comunitaria a partire dal caso *Arsenal*, ha precisato che la differenza tra la funzione essenziale del marchio (*ossia* la funzione di indicazione d'origine) e le altre funzioni di quest'ultimo (di comunicazione, pubblicità o investimento) non può in alcun modo giustificare il fatto che, allorché un marchio svolge una o più di tali altre funzioni, violazioni di queste ultime siano escluse dall'ambito di applicazione delle predette norme, così come analogamente non si può considerare che solo i marchi che godono di notorietà possano avere funzioni diverse da quelle dell'indicazione d'origine (punto 40 della decisione).

A questo punto la Corte compie un ulteriore passo avanti nel proprio ragionamento rispetto alla sentenza *Google France*, laddove, avendo nel caso di specie la Interflora lamentato anche la violazione della funzione di investimento del proprio marchio, dopo avere ribadito che l'uso del marchio altrui come *keyword* in un sistema di posizionamento in *internet* viola la funzione di indicazione d'origine del marchio quando non consente o consente solo difficilmente all'utente di sapere se i prodotti o servizi indicati nell'annuncio provengono dal titolare del marchio o da una impresa ad esso economicamente collegata oppure da un terzo, mentre non viola la funzione di pubblicità<sup>386</sup>, ha aggiunto che “*viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l'utilizzo da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a*

---

un servizio di *keyword advertising* di parole chiave corrispondenti a tale marchio.

386 La Corte ha inoltre affermato, rispetto a quanto già sostenuto anche nella sentenza *Google France*, che il fatto che l'uso da parte del terzo costringa il titolare ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente per ritenere sussistente la violazione della funzione di pubblicità del marchio, posto che il diritto di marchio non ha “*lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza*” (punto 57 della decisione).

*renderli fedeli*” (punto 66 della decisione).<sup>387</sup>

Nel caso in cui la *keyword* scelta dall'inserzionista corrisponda al marchio che gode di rinomanza altrui la Corte ravvisa la ricorrenza del pregiudizio al carattere distintivo laddove l'annuncio pubblicitario “*contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo termine generico*”, sottolineando tuttavia come la selezione come parola chiave di un segno identico o simile al marchio notorio non determini automaticamente una siffatta evoluzione.

Non vi sarà quindi riduzione della capacità distintiva del marchio, e dunque il titolare non potrà invocare la tutela ai sensi degli art. 5.2 della direttiva e 9.1 lett.

c) RMC, qualora l'annuncio pubblicitario faccia comprendere all'utente di *internet* normalmente informato e ragionevolmente attento che i prodotti o servizi offerti non provengono dal titolare ma da un suo concorrente (punto 81 della decisione).

Quanto alla causa principale, la Corte rimetteva la questione al giudice del rinvio, che doveva valutare “*se la scelta quali parole chiave su internet, di segni corrispondenti al marchio INTERFLORA abbia avuto un impatto tale sul mercato dei servizi di consegna di fiori che il termine «Interflora» sia passato a designare,*

---

<sup>387</sup> La funzione di investimento viene definita dalla Corte come la funzione per “*acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli*”, che si distingue da quella pubblicitaria in quanto, pur presentando una sovrapposizione con quest'ultima, “*avviene non solo mediante pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali*” (punti 60-61 della decisione). Critico verso il ragionamento compiuto dalla Corte di Giustizia in relazione alle “funzioni” del marchio è GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pagg.350-351, che, oltre a ritenere discutibile la tripartizione nelle funzioni d'origine, pubblicitaria e d'investimento compiuta dalla giurisprudenza comunitaria, lamenta come in questa decisione la Corte, proprio per la rigidità della classificazione adottata, non sia stata in grado “*di cogliere con chiarezza l'elemento unificante di tutte queste ipotesi [...], e cioè il valore del marchio come simbolo di un messaggio (o, se si preferisce, la funzione di comunicazione del marchio, che riassume in sé tutte le altre) che fa scattare la tutela ogni volta che nell'uso non autorizzato di un segno uguale o simile ad esso vi sia un richiamo a tale valenza simbolica non giustificato da altre esigenze prevalenti.*” Per una critica sulla frammentazione delle funzioni vedi anche SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, cit., pag. 280 e in particolare la nota 48, dove osserva come in realtà le funzioni individuate dalla Corte sembrano in larga misura sovrapporsi, soprattutto quella di pubblicità e quella di investimento, e come tale suddivisione non sia convincente e costituisca una inutile complicazione.

*nella mente del consumatore, qualsiasi servizio di consegna dei fiori*” (punto 83 della decisione).

Anche la determinazione della sussistenza dell'indebito vantaggio veniva demandata dalla Corte alla valutazione in concreto giudice del rinvio, al quale chiedeva di valutare se i fatti della causa principale erano caratterizzati “*da un uso immotivato che trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio INTERFLORA.*”

Per la Corte, essendo incontestabile che l'uso da parte del concorrente del marchio rinomato altrui come parola chiave ha lo scopo di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà di tale marchio (punto 86 della decisione) e che nel momento in cui i navigatori, dopo avere preso conoscenza dell'annuncio del concorrente, acquistano i prodotti o servizi offerti da quest'ultimo invece di quelli del titolare del marchio, l'inserzionista trae un vantaggio concreto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio (punto 87 della decisione), in questi casi, in assenza di un giusto motivo, si è in presenza di una ipotesi di contraffazione di marchio ai sensi degli art. 5.2 della direttiva e 9.1 lett. c) RMC (punto 89 della decisione).<sup>388</sup>

Secondo la Corte, ipotesi di questo tipo ricorreranno nei casi in cui gli inserzionisti offrono in vendita prodotti che costituiscono imitazione dei prodotti del titolare del marchio che gode di notorietà (punto 90 della decisione).

Qualora l'annuncio pubblicitario, invece, non offra prodotti che costituiscono contraffazione di quelli imitati, non provochi diluizione o corrosione del marchio rinomato e non pregiudichi le sue funzioni, ma si limiti a proporre un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, per la Corte “*un siffatto uso rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell'ambito dei prodotti o servizi considerati*” ed è “*quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett.c) del regolamento*

---

<sup>388</sup> Come evidenziato da GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, cit., pag. 350, la Corte parla per la prima volta di “parassitismo”, identificando in particolare nel “*caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà*” (punto 74 della decisione).

40/94” (punto 91 della decisione). Ciò significa che in tal caso il titolare del marchio rinomato non potrà vietare al concorrente l'uso del proprio marchio come *keyword* per fare comparire annunci pubblicitari del suo sito.<sup>389</sup>

Il 21 maggio 2013 la *High Court of England & Wales*, a cui la Corte di Giustizia aveva rimesso la decisione della causa *principle* sulla base delle questioni interpretative esaminate in sede di rinvio pregiudiziale, ha riconosciuto le ragioni di *Interflora* contro *Marks & Spencer*, accertando la violazione da parte di quest'ultima degli artt. 5.1 lett. a) della direttiva e 9.1 lett. a) RMC.<sup>390</sup>

In particolare, il giudice britannico ha concluso per la sussistenza della violazione rilevando come l'annuncio di *Marks & Spencer* non consenta agli utenti di *internet*, ragionevolmente ben informati e attenti, di comprendere se la società faccia o meno parte del circuito di rivenditori autorizzati di *Interflora*.<sup>391</sup>

---

389 Per ampie riflessioni e critiche in merito ad una siffatta ipotesi di “giusto motivo” si rinvia a quanto approfonditamente già detto nel paragrafo 5 del capitolo II. In dottrina, per un commento alla sentenza cfr. CALABRESE, cit., che con riferimento alla soluzione adottata relativamente ai marchi che gode di rinomanza osserva come la Corte “*non pare discostarsi dagli approdi già raggiunti con riguardo al keyword advertising in generale*” e, infatti “*sia che si tratti di diluizione, sia che si tratti di parassitismo la violazione delle funzioni tutelate del marchio è riconnessa alle modalità di formulazione dell'annuncio pubblicitario.*” Quanto alla sentenza in generale l'Autore rileva come con questa decisione vi sia il definitivo “*riconoscimento della legittimità del keyword advertising in quanto tale, o meglio, la non automatica illegittimità di tale pratica pubblicitaria per il solo utilizzo non autorizzato di un marchio altrui come parola chiave*” e come la Corte mostri “*un'impostazione positiva nei confronti di tale mezzo promozionale, sottolineandone la natura pro concorrenziale al fine di incentivare le dinamiche competitive dal lato dell'offerta.*” STEFANI, cit., pagg. 102-110 e in particolare pag. 110, dove relativamente alle conclusioni cui la Corte è pervenuta osserva come “*(i)l ragionamento della Corte appare difficilmente condivisibile in quanto, oltre a tralasciare diverse questioni, quali l'individuazione di un giusto motivo per l'uso nel commercio dell'altrui marchio notorio, sembra condizionato più dall'intento di riconoscere maggiore tutela ad un preteso interesse concorrenziale a favorire l'accreditamento dei nuovi marchi, piuttosto che da una rigorosa interpretazione delle norme vigenti, che tenga conto dell'importanza sistematica che la disciplina della limitazione degli effetti del diritto di marchio ha assunto nell'interpretazione già resa dalla Corte di giustizia.*”

390 Cfr. *England & Wales High Court (Chancery Division)*, 21 May 2013, n. 1291/2013 (Case n. HC08C03340).

391 “[...] *the conclusion I have reached is that, as at 6 May 2008, the M & S advertisements*

Per contro, il giudice non ha ritenuto che l'annuncio di Marks & Spencer potesse danneggiare la funzione di investimento del marchio di Interflora o consentisse a Marks & Spencer di trarne un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza.<sup>392</sup>

## 6. Gli usi “atipici” del marchio che gode di rinomanza.

L'art. 21 c.p.i. (artt. 6 della Direttiva 95/08/CE e 12 RMC 207/09), rubricato “Limitazioni del diritto di marchio”, disciplina al comma 1 i c.d. usi leciti del marchio altrui, ovvero i casi nei quali ai terzi è consentito di utilizzare segni identici o simili al marchio altrui anche senza il consenso del titolare.

Si tratta dunque di casi nei quali la “limitazione” consiste nel fatto che il titolare non può esercitare il suo diritto di esclusiva ai sensi dell'art. 20 c.p.i. nei confronti del terzo utilizzatore.<sup>393</sup>

---

*which are the subject of Interflora's claim did not enable reasonably well-informed and reasonably attentive internet users, or enabled them only with difficulty, to ascertain whether the service referred to in the advertisements originated from the proprietor of the Trade Marks, or an undertaking economically connected with it, or originated from a third party. On the contrary, as at 6 May 2008, a significant proportion of the consumers who searched for "interflora" and the other Signs, and then clicked on M & S's advertisements displayed in response to those searches, were led to believe, incorrectly, that M & S's flower delivery service was part of the Interflora network. Thus M & S's use of the Signs had an adverse effect on the origin function of the Trade Marks. Furthermore, I conclude that this is still the case even now. It follows that M & S has infringed the Trade Marks under Article 5(1)(a) of the Directive and Article 9(1)(a) of the Regulation” (punto 318 della decisione).*

392 Vedi i punti da 320 a 323 della decisione.

393 Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, cit., pag. 430.

La norma disciplina “una serie di (almeno apparenti) scriminanti di condotte di soggetti terzi che potrebbero astrattamente rientrare nell'ambito di protezione del marchio stesso, e dunque venire considerate contraffattorie ed essere vietate, sul presupposto che l'uso del terzo sia conforme ai principi della correttezza professionale.” Cfr. GALLI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, in GALLI e

L'art. 21 c.p.i. svolge un ruolo centrale nel delineare i limiti del diritto di esclusiva “*individuando il punto d'equilibrio tra esclusiva e concorrenza*”.<sup>394</sup>

Le ipotesi di uso lecito del marchio altrui sono elencate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e consistono nell'uso del proprio nome e indirizzo, anche se questi possano essere in qualche modo identici o simili ai marchi altrui, nell'uso di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del proprio prodotto e ad altre caratteristiche

---

GAMBINO (a cura di), *Proprietà industriale e intellettuale*, cit., pag. 344. Cfr. anche RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pag. 74, che più che di limitazioni dei diritti esclusivi conferiti dal marchio ritiene più corretto parlare di eccezioni in senso tecnico, operanti nel caso in cui l'uso ricade nell'ambito di esclusiva del titolare, ma per un prevalente interesse generale è esentato dal divieto per quella specifica situazione, la cui elencazione è da ritenersi costituire un catalogo chiuso, non suscettibile di interpretazione analogica. Per OLIVIERI, cit., pag. 44, invece, la norma non contiene un elenco tassativo di “utilizzazioni libere” ma indica dei criteri generali sulla base dei quali l'interprete deve, di volta in volta, valutare la conformità del comportamento tenuto dal terzo alla correttezza professionale.

La Corte di Giustizia è prevalentemente orientata verso interpretazioni restrittive della norma piuttosto che verso interpretazioni volte ad includere in essa fattispecie diverse da quelle letteralmente previste. Cfr. Corte di Giustizia CE, 25 gennaio 2007, C-48/05, punti 42 ss. (caso *Adam Opel*); Corte di Giustizia, 10 aprile 2008, cit., punti 40 ss., 5469/10 (caso *Adidas III*); Corte di Giustizia CE, 8 luglio 2010, cit., punti 60 ss. (caso *Portakabin*).

394 Cfr. GALLI, *I limiti dell'uso lecito dei marchi altrui: marchi individuali e marchi collettivi geografici*, in *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, cit., pag. 27. Sottolinea l'importanza della disciplina delle libere utilizzazioni introdotta con l'art. 6.1 della direttiva, e quindi dell'art. 21.1 c.p.i., nel bilanciare gli interessi del titolare del diritto di esclusiva, soprattutto in caso di marchi rinomati rispetto ai quali i rischi di monopolizzazione sono maggiori, e degli altri operatori economici STEFANI, cit., pagg. 114 ss.

La Corte di Giustizia ha osservato che l'art. 6.1 della Direttiva 104/89/CEE (oggi Direttiva 95/08/CE) mira a “*conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare*”. Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 1999, cit., punto 62 (caso *BMW*); Corte di Giustizia CE, 7 gennaio 2004, C-100/02, punto 16 (caso *Kerry Spring*); Corte di Giustizia CE, 17 marzo 2005, cit., punto 29 (caso *Gillette*); Corte di Giustizia, 10 aprile 2008, cit., punto 45 (caso *Adidas III*);



di esso, anche qualora coincidano con un marchio altrui, e nel riferimento al marchio altrui per indicare la destinazione di un proprio prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.<sup>395</sup>

La norma precisa inoltre che gli usi di terzi che il titolare non può vietare sono gli usi “*nell'attività economica*”<sup>396</sup> e pone la condizione che “*l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale*”.<sup>397</sup>

La norma, introdotta con la riforma del '92, ha subito varie modifiche prima di avere l'odierna formulazione, alcune sostanziali altre più formali.

Quanto alle modifiche di carattere sostanziale, il previgente art. 1-*bis* l.m., subito dopo il concetto di correttezza professionale, conteneva la frase “*e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*”.<sup>398</sup>

In dottrina questo inciso veniva comunemente interpretato nel senso che, a

---

Corte di Giustizia CE, 8 luglio 2010, cit., punto 57 (caso *Portakabin*).

395 Per un esame della giurisprudenza passata e presente, nazionale e comunitaria, relativa alle tre ipotesi contemplate dalla norma si veda; MARCHETTI e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2012, cit., pagg. 174 ss. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit., pagg. 440 ss.

396 In caso contrario si tratterà di usi già in sé leciti in base al diritto dei marchi in quanto al di fuori dell'ambito del diritto di esclusiva altrui. Cfr. SIRONI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pag. 431.

397 L'art. 6.1 della Direttiva 95/08/CE parla di uso “*conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*”, mentre l'art. 12 RMC di uso “*conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale*”.

398 Si precisa che l'art. 6.1 della Direttiva 89/104/CEE (oggi art. 6.1 della Direttiva 95/08/CE) non conteneva questa specificazione.

L'art. 1-*bis* l.m., nella sua prima versione, al comma 1, recitava: “*I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:*

*a) del loro nome e indirizzo;*

*b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;*

*c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professione, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.”*

prescindere dalla valutazione circa la conformità ai principi della correttezza professionale, le facoltà elencate dalla norma non potevano mai consistere in usi del segno altrui come marchio, cioè in funzione distintiva.<sup>399</sup>

Era invece discusso se questa condizione ulteriore di liceità dell'uso del marchio altrui prevista dall'art. 1-*bis* l.m. fosse compatibile con l'art. 6.1 della Direttiva sui marchi d'impresa, che invece non la prevedeva.<sup>400</sup>

---

399 Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, cit., pagg. 125 ss., che distingue tra usi in funzione distintiva del marchio altrui, che costituiscono contraffazione, e usi in funzione “diversa” dalla distintiva, che definisce “usi atipici” del marchio, che non costituiscono contraffazione, e sottolinea come la liceità dell'uso del marchio altrui in funzione descrittiva sancita dall'art. 1-*bis* l.m. costituisca solo una delle ipotesi di uso atipico del marchio altrui e come da tale norma possa “*trarsi una indicazione generale di legittimità di ogni uso atipico, a condizione che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale.*” E ancora, a pag. 128, laddove dice che “*nonostante l'art. 1 bis, l. ma., regoli esplicitamente solo il caso di uso del marchio altrui «per indicare la destinazione di un prodotto», si può in esso rintracciare una generale ammissione di legittimità di ogni uso in funzione descrittiva*” e che “*si deve, ovviamente, generalizzare la condizione riferita dall'ultima parte della norma, subordinando la legittimità dell'uso ad una sicura evidenziazione del valore descrittivo dell'uso*”; GALLI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pagg. 346-347; SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 155, che evidenzia come la norma così formulata consentiva solo le utilizzazioni c.d. atipiche del marchio altrui; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 47 ss.

400 La differenza tra l'impostazione comunitaria e l'impostazione accolta dall'art. 1-*bis* l.m. consisteva nel fatto che per il previgente art. 1-*bis* l.m. nessun uso del segno che interferisse con le funzioni protette del marchio poteva essere scriminato, mentre per l'art. 6.1 della direttiva non era escluso che vi potessero essere usi del segno interferenti con le funzioni del marchio, ma comunque leciti perché conformi ai principi di correttezza professionale. Cfr. MARCHETTI e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 2012, cit., pag. 990. Cfr. anche VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pagg. 47 ss., per i quali l'espressione costituiva un chiarimento di ciò in cui la correttezza professionale si specifica e doveva essere intesa come “*una ulteriore limitazione del campo in cui i comportamenti contemplati nella norma sono consentiti*” che aveva introdotto una “*sorta di presunzione iuris et de iure di scorrettezza dell'uso del segno in funzione di marchio*”, mentre escludeva che potesse essere interpretata nel senso che ogni uso descrittivo fosse professionalmente corretto poiché ciò sarebbe stato in contrasto con l'art. 6 della direttiva, che richiede comunque la conformità agli usi di lealtà in campo commerciale e industriale. Nello stesso senso cfr. GALLI, *Commento all'art. 21*

La questione fu risolta nel 2004 con la sentenza *Kerry Spring*<sup>401</sup>, nella quale la Corte di Giustizia, aveva affermato che “*l'unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 consiste nel verificare se l'uso [...] sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale*” (punto 24 della decisione).<sup>402</sup>

Adeguandosi ai principi espressi in questa decisione, la proposizione “*e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva*” non è stata trasposta

---

*c.p.i.*, cit., pag. 347. *Contra*: LAMANDINI, *Patronimico e diritti del postadottante*, in *Dir, Ind.*, 1997, pag. 574.

401 Cfr. Corte di Giustizia CE, 7 gennaio 2004, cit. (caso *Kerry Spring*). La società Gerolsteiner Brunnen, produttrice in Germania di acqua minerale e bevande rinfrescanti a base di acqua di sorgente e titolare dei marchi, denominativi e figurativi, “*Gerr*” registrati per contraddistinguere acque minerali, bevande analcoliche, bevande a base di succhi di frutta e bibite, aveva convenuto in giudizio la società Putsch, lamentando l'uso delle parole “*Kerry Spring*” sulle etichette di bevande rinfrescanti vendute da quest'ultima dalla metà degli anni '90 e prodotte e imbottigliate a Ballyferriter, nella contea di Kerry, in Irlanda, dalla società irlandese Kerry Spring Water, utilizzando acqua proveniente dalla sorgente “*Kerry Spring*”. Dopo che il giudice di primo grado aveva accolto le domande svolte dalla Gerolsteiner Brunnen, mentre la Corte d'appello le aveva rigettate, il *Bundesgerichtshof*, adito da quest'ultima, aveva sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di Giustizia la questione se l'art. 6.1 lett. *b*) della direttiva si applicava anche in caso di uso come marchio da parte del terzo delle indicazioni ivi indicate e, in caso di risposta affermativa, se tale circostanza doveva essere tenuta in considerazione nella valutazione della conformità agli usi consueti in campo industriale e commerciale.

402 La Corte con riferimento alla verifica della conformità alla correttezza professionale, espressamente afferma che “*spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti*” e, con riferimento al caso concreto sottoposto al suo esame, precisa che “*(c)on riguardo alle bevande imbottigliate, figureranno, in particolare, tra le circostanze di cui tale giudice dovrà tener conto, la forma e l'etichettatura della bottiglia al fine di valutare, più specificamente, se si possa ritenere che il produttore della bevanda recante l'indicazione di provenienza geografica eserciti concorrenza sleale nei confronti del titolare del marchio*” (punto 26 della decisione). Cfr. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2004, pag. 494, che in merito ai principi enunciati in questa decisione osserva che “*non si potrà più configurare una sorta di presunzione iuris et de iure di scorrettezza dell'uso del segno in funzione di marchio, e si dovrà quindi sempre stabilire caso per caso se l'uso che corrisponda ad una delle fattispecie elencate nella norma sia in concreto corretto: il che, peraltro, almeno nel nostro ordinamento, dovrà verosimilmente essere negato ogni qual volta tale uso dia luogo ad un «rischio di*

nel Codice della proprietà industriale, nel quale la conformità ai principi della correttezza professionale è rimasta l'unica condizione di liceità dell'uso del marchio altrui da parte del terzo.

Ciò significa che, quanto meno in linea teorica, anche usi del marchio altrui in funzione distintiva, se conformi alla correttezza professionale, possono essere considerati leciti.<sup>403</sup>

In ogni caso, il denominatore comune delle ipotesi elencate dall'art. 21 c.p.i. è costituito dal fatto che esse riguardano casi di uso del segno che rispondono ad una “*esigenza descrittiva di dati reali*”, che deve essere effettiva e non tradursi invece in un “*indebito approfittamento*” da parte del terzo, ragion per cui il legislatore ha previsto il limite della conformità ai principi della correttezza professionale.<sup>404</sup>

Come giustamente rilevato da autorevole dottrina, il fatto che l'applicazione della norma non è più limitata agli usi “in funzione descrittiva” non esclude che gli elementi uguali o simili al marchio altrui utilizzati nel contesto di segni distintivi debbano essere comunque “*percepiti dal pubblico come portatori di un*

---

*confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione» con il marchio anteriore, ovvero, qualora questo marchio goda di rinomanza [...], ad una delle due ipotesi di «agganciamento» di cui all'art. 1º, lett. b.”* ID., *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pag. 347.

403 Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., 155-156, secondo il quale, pur non essendo ipotizzabili casi di uso del marchio altrui in funzione di marchio “*e tuttavia conformi ai principi della correttezza professionale*”, una simile lettura, sostituendo il diritto assoluto sul marchio con una tutela di tipo concorrenziale, sarebbe in contrasto con il diritto di esclusiva previsto dagli artt. 20 c.p.i. e 9 RMC e, in generale, con tutto il sistema della disciplina del marchio, creando una “*rottura sistematica di grande portata*”; VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 266, che ritengono tutt'altro che “*agevole ipotizzare casi in cui possa considerarsi conforme ai principi della “correttezza professionale” un uso del marchio altrui in funzione distintiva.*”

404 VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 266; VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 46. Nello stesso senso v. GALLI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pag. 349; SIRONI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, pag. 431, che parla di casi nei quali l'uso del marchio altrui è necessitato in quanto il terzo ha bisogno di utilizzare il segno altrui per comunicare al pubblico determinate caratteristiche del proprio prodotto o servizio (lett. *b*) e *c*) o indicazioni per l'individuazione del terzo medesimo (lett. *a*)).

*messaggio corrispondente alle specifiche esigenze di ordine descrittivo considerate dalla norma, anche se in un caso [quello della lett. c)] tale esigenza descrittiva si manifesta proprio in relazione al marchio altrui.*<sup>405</sup>

Le altre modifiche apportate alla norma sono di carattere più formale che sostanziale, avendo riguardato la collocazione dell'espressione “purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale” all'interno della disposizione ed essendo comunque pacifica, nonostante gli spostamenti subiti, la lettura datane sia in dottrina che in giurisprudenza, che le hanno sempre conferito portata generale riferendola a ciascuna delle ipotesi previste dalla norma.<sup>406</sup>

La frase, che nella formulazione originaria dell'art. 1-*bis* l.m. compariva di seguito alla lett. c), fu infatti dapprima spostata a capo per effetto dell'*errata corrige* del D.Lgs. 480/92, nel quale si chiarì che doveva essere riferita alle lettere a), b) e c) e non soltanto a quest'ultima<sup>407</sup>, per poi, con l'emanazione del Codice della proprietà industriale nel 2005, essere nuovamente saldata alla sola lett. c). La riforma del 2010, con il decreto correttivo n. 131/2010, ha definitivamente risolto la questione spostando la proposizione all'inizio della disposizione, prima dell'elenco delle cause di giustificazione di cui alle lett. a), b) e c), rendendo così evidente che la condizione della conformità alla correttezza professionale deve sussistere

---

405 GALLI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pag. 349, che conclude il ragionamento sul punto evidenziando come non sia quindi possibile, anche alla luce di tali considerazioni, ricavare dalla norma un principio generale di liceità degli usi in funzione descrittiva del marchio altrui, “*non potendo la portata di essa venire estesa al di là delle specifiche esigenze contemplate.*” Cfr. anche SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, pag. 159, dove precisa che nonostante il riferimento ai principi della correttezza professionale l'uso del marchio altrui “*non giustificato (anche con riguardo alle modalità ed alla rilevanza data alla sua riproduzione) dalla esigenza di descrivere dati reali, costituisce contraffazione del marchio e non (solo) atto di concorrenza sleale.*”

406 DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1993, cit., pag. 112; FAZZINI, cit., pag. 163; OLIVIERI, cit., pag. 44; SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 155; VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., pag. 31. In giurisprudenza cfr. su tutte Cass. 22 novembre 1996, n. 10351, in *GADI*, 3392 (caso *Fioravanti*) e Trib. Catania, 23 febbraio 2010 (ord.), *ivi*, 5536 (caso *Segway*).

407 Vedi G.U. n. 99 del 29 aprile 1993. Sul problema di diritto intertemporale derivante da questa correzione cfr. GALLI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pag. 343.

qualunque sia l'ipotesi contemplata dalla norma in cui si verte nel caso concreto.<sup>408</sup>

Il limite della conformità ai principi della correttezza professionale previsto dall'art. 6.1 della Direttiva<sup>409</sup> è stato progressivamente definito in tre importanti sentenze della Corte di Giustizia, tutte concernenti marchi di rinomanza.<sup>410</sup>

La prima è la sentenza resa nel caso *BMW*<sup>411</sup>, nel quale, come si è visto, la Corte di Giustizia era stata chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione se l'uso del marchio “*BMW*”, da parte di un rivenditore non facente parte della rete

---

408 Sempre relativamente alla questione di diritto transitorio creatasi a seguito degli interventi effettuati dal legislatore sulla norma a partire dalla sua introduzione con il D.Lgs. 480/92 cfr. GALLI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pag. 343, che rileva come “*il problema presenterebbe ormai un interesse puramente storico, se l'errore materiale intervenuto nel 1992 non fosse stato ripetuto in occasione del varo del Codice, che di nuovo ha saldato l'inciso finale in questione della norma con l'ipotesi della lett. c), riproponendo il problema, aggravato dal fatto che, questa volta, nessun comunicato correttivo è stato emesso e la discrasia è stata risolta solo dal richiamato decreto di revisione del Codice entrato in vigore il 2 settembre 2010: su questa base nel nostro caso la nuova disposizione dovrebbe perciò ritenersi vigente dal 31 dicembre 1992 per le ipotesi contemplate nella lett. c), mentre per quelle di cui alle lettere a) e b) essa dovrebbe trovare applicazione solo a partire dal 13 maggio 1993, per poi ritornare ad applicarsi solo alla lett. c) dal 19 marzo 2005 (data di entrata in vigore del Codice), ed applicarsi nuovamente a tutti e tre i casi dal 2 settembre 2010.*”

409 Come si è detto parlando delle ipotesi di c.d. doppia identità nel primo capitolo (vedi la nota n. 132), la Commissione europea in data 27 marzo 2013 ha presentato due proposte di modifica, rispettivamente della direttiva sui marchi e del regolamento sul marchio comunitario, che nel 2014 verranno adottate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio attraverso la procedura di codecisione. Come si evince dal testo delle proposte le modifiche riguarderanno anche l'art. 6 della direttiva e l'art. 12 del RMC che disciplinano le ipotesi di usi leciti del marchio altrui. In particolare, è stata previsto l'inserimento di una norma che indichi quando l'uso del marchio altrui non è conforme ai principi della correttezza professionale (vedi pag. 10 della relazione della Commissione alla proposta di modifica del RMC ed il considerando 21 nonché pag. 8 della relazione della Commissione alla proposta di modifica della Direttiva 95/08/CE ed il considerando 25).

Il testo dell'art. 12 dal titolo “*Limitazione degli effetti del marchio europeo*” del progetto di modifica del RMC recita: “*1. Il diritto conferito dal marchio europeo non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio: (a) del loro nome o indirizzo personale; (b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; (c) del marchio per designare o*

di concessionari della BMW, in annunci pubblicitari nei quali l'autore della pubblicità informava il pubblico di effettuare la riparazione e la manutenzione di automobili BMW, costituiva un uso del marchio (rinomato) altrui che il titolare poteva vietare o, invece, un uso lecito del marchio altrui ai sensi dell'art. 6.1 della direttiva.

La Corte aveva concluso ritenendo che un siffatto uso costituisse un uso

---

*menzionare prodotti o servizi come quelli del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio. Il primo comma si applica solo quando l'uso da parte dei terzi sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. 2. L'uso da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi: (a) si tratta di un uso che dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; (b) si tratta di un uso che trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.”*

Il testo dell'art. 6 dal titolo “*Limitazione degli effetti del marchio d'impresa*”, divenuto l'art. 14 nel progetto di modifica della direttiva, recita: “*1. Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso in commercio: (a) del loro nome e indirizzo personali; (b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano specie, qualità, quantità, destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio; (c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare se l'uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. Il primo comma si applica solo se l'uso fatto dal terzo è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. 2. L'utilizzo da parte di terzi è considerato non conforme alle consuetudini di lealtà in particolare nei seguenti casi: (a) dà l'impressione che vi sia un collegamento commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; (b) trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o reca pregiudizio agli stessi senza giusto motivo.”*

410 È importante sottolineare che né l'art. 21.1 c.p.i., né l'art. 6.1 della Direttiva 95/08/CE e né l'art. 12 RMC 207/09 contengono ai fini della applicazione della norma una distinzione tra marchi ordinari e marchi che godono di rinomanza.

Sulla valutazione del rapporto di concorrenza tra i soggetti coinvolti al fine di accertare la conformità o meno ai principi della correttezza professionale ex art. 21.1 c.p.i.. cfr. BIGLIA, *Uso atipico del marchio altrui e rapporto di concorrenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, pagg. 195 ss., che

necessario<sup>412</sup> per indicare la destinazione di un servizio ai sensi dell'art. 6.1 lett. c) della direttiva, che il titolare del marchio utilizzato non avrebbe potuto vietare, purché conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

Quanto al limite della conformità ai principi della correttezza professionale, che per la Corte costituisce *“l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio”* (punto 61 della decisione)<sup>413</sup>, ne escludeva la ricorrenza nel caso in cui il marchio fosse utilizzato in modo tale da suscitare l'impressione che sussistesse un legame commerciale fra l'impresa terza e il titolare del marchio ed in particolare che l'impresa del rivenditore appartenesse alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esistesse un rapporto speciale fra le due imprese (punto 64 della decisione).

Quanto ai criteri a cui fare riferimento per stabilire in concreto la conformità ai principi della correttezza professionale, la Corte, in una decisione successiva, ha precisato che la condizione relativa agli usi di lealtà va valutata tenendo conto della misura in cui, da una parte, l'uso del marchio altrui *“verrebbe inteso dal pubblico interessato, o per lo meno da una parte significativa di esso, come sintomatico di un collegamento tra i prodotti del terzo e il titolare del marchio o una persona autorizzata ad usare il marchio, nonché, dall'altra, della misura in cui il terzo avrebbe dovuto esserne consapevole”*. La Corte ha inoltre sottolineato

---

sostiene che il riferimento ai principi della correttezza professionale riguarda il rapporto tra il titolare del marchio e l'utilizzatore se in concorrenza, mentre in caso contrario tra l'utilizzatore in modo atipico del marchio altrui e i concorrenti del medesimo.

411 Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 1999, cit. (caso *BMW*). Sulla fattispecie oggetto della controversia si rinvia alla nota 61 del capitolo I.

412 *“[...] se un commerciante indipendente effettua la manutenzione e la riparazione di automobili BMW o è effettivamente specializzato in tale campo, tale informazione non può in pratica essere comunicata ai suoi clienti senza che egli faccia uso del marchio BMW”* (punto 60 della decisione).

413 Questo principio è stato ripreso in altre decisioni comunitarie: Corte di Giustizia CE, 7 gennaio 2004, cit., punto 24, (caso *Kerry Spring*); Corte di Giustizia CE, 16 novembre 2004, cit., punto 82 (caso *Budweiser*); Corte di Giustizia CE, 17 marzo 2005, cit., punto 41 (caso *Gillette*); Corte di Giustizia CE, 17 settembre 2007, C-17/06, punto 33 (caso *Celine*); Corte di Giustizia CE, 8 luglio 2010, cit., punto 67 (caso *Portakabin*).



che, se si tratta di marchio che gode di notorietà, un altro elemento da valutare è se dal suo uso il terzo potrebbe trarre vantaggio per la commercializzazione dei suoi prodotti.<sup>414</sup>

Le ipotesi di usi conformi ai principi della correttezza professionale sono state individuate, in negativo, con chiarezza nella sentenza *Gillette*<sup>415</sup>, nella quale si è precisato che la condizione non è soddisfatta quando l'uso del marchio: “1) avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; 2) pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; 3) causi discredito o denigrazione di tale marchio; 4) il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare.”<sup>416</sup>

---

414 Cfr. Corte di Giustizia CE, 16 novembre 2004, cit., punto 83 (caso *Budweiser*). Nello stesso senso sul punto cfr. Corte di Giustizia CE, 11 settembre 2007, cit., punto 34 (caso *Celine*); Corte di Giustizia CE, 8 luglio 2010, cit., punto 67 (caso *Portakabin*).

415 Cfr. Corte di Giustizia CE, 17 marzo 2005, cit., punti 42-45 (caso *Gillette*). La Gillette Company aveva convenuto in giudizio la LA Laboratories lamentando che quest'ultima vendendo lamette sulla cui etichetta compariva la scritta “per questa lametta vanno bene tutte le impugnature Parason Flexor e Gillette Sensor”, arrecava pregiudizio ai propri marchi registrati “*Gillette*” e “*Sensor*”. Tra le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia dalla Corte Suprema finlandese vi era anche quella riguardante i fattori di cui tenere conto per valutare, ai fini dell'applicazione dell'art. 6.1. della direttiva, il rispetto degli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

416 Dopo avere elencato i casi nei quali può ritenersi esclusa la conformità ai principi della correttezza professionale, la Corte, ne rimette la valutazione nel caso concreto al giudice del rinvio, suggerendo di prendere in considerazione “*la presentazione complessiva del prodotto messo in commercio dal terzo, segnatamente in che modo il marchio di cui il terzo non è titolare è evidenziato in tale presentazione, in che modo tale marchio e il marchio o il segno del terzo sono stati differenziati nonché lo sforzo fatto da tale terzo perché i consumatori distinguano i suoi prodotti da quelli di cui egli non è titolare*” (punto 46 della decisione).

Per *Galli* in sostanza la Corte di Giustizia ha escluso che il limite della correttezza professionale “*possa applicarsi quando l'uso del terzo determini un pericolo di confusione, ovvero quando dia luogo ad una delle due ipotesi di agganciamento cui si estende la tutela del marchio che gode di rinomanza, cosicché le scriminanti contemplate in tale norma possono venire in considerazione essenzialmente in relazione all'ipotesi dell'uso di un segno identico al marchio registrato altrui*”

Fatte queste premesse di carattere più generale, si deve in primo luogo considerare che l'art. 21.1 c.p.i. non distingue tra marchi ordinari e marchi che godono di rinomanza e che quindi la norma può essere invocata indistintamente dal terzo nei confronti di entrambe le tipologie di marchio, fermo restando, in entrambi i casi, il rispetto del limite della correttezza professionale.

Quando il segno utilizzato dal terzo in una delle ipotesi elencate nell'art. 21, comma 1, c.p.i. è identico o simile ad un marchio che gode di rinomanza, si pongono però inevitabilmente problemi di coordinamento tra questa norma e l'art. 20 comma 1 lett. c) c.p.i. che disciplina la tutela ultramerceologica dei marchi rinomati e, in particolare, tra la condizione della conformità ai principi della correttezza professionale e l'esimente del “giusto motivo” previsti rispettivamente dalle due norme.

Le peculiarità della tutela dei marchi che godono di rinomanza influiscono infatti sulla possibilità per il terzo di invocare con successo le scriminanti previste dall'art. 21.1 c.p.i. e questo accadrà con riferimento agli usi “atipici” del marchio rinomato altrui e, a maggior ragione, agli usi distintivi, con riferimento ai quali risulta davvero difficile ipotizzare casi nei quali da un siffatto uso non derivino l'indebito vantaggio o il pregiudizio previsti dall'art. 20.1 lett. c) c.p.i.

Si è visto come, prima della modifica dell'art. 1-*bis* l.m., gli unici usi consentiti del marchio altrui fossero quelli effettuati non in funzione di marchio, anche se ciò non significava che ogni uso in funzione descrittiva fosse di per sé professionalmente corretto, dovendo comunque essere stabilito caso per caso, il che “*avrebbe dovuto essere negato ogni qual volta tale uso desse luogo ad un rischio di confusione ovvero ad una delle due ipotesi di agganciamento di cui*

---

*per prodotti o servizi identici a quelli coperti dalla registrazione, ipotesi nella quale la protezione potrebbe eccezionalmente operare anche in mancanza di un richiamo del segno al marchio.”* Cfr. GALLI, *I limiti dell'uso lecito dei marchi altrui: marchi individuali e marchi collettivi geografici*, cit., pag. 28; ID., *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pag. 346.

Le ipotesi elencate nella decisione corrispondono a quelle al ricorrere delle quali non è consentito l'uso di un marchio altrui in una pubblicità comparativa (art. 4 Direttiva 114/2006/CE). Rileva questo parallelismo, anche relativamente alle nozioni confondibilità e indebito vantaggio, SIRONI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pag. 435.

*all'art. 20 c.p.i.*<sup>417</sup>; oggi, la condizione della correttezza professionale è l'unica condizione di liceità posta dall'art. 21 c.p.i. e quindi sono potenzialmente leciti sia usi in funzione distintiva che usi in funzione non distintiva (c.d. atipici) del marchio altrui, purché rispettosi del predetto limite.

Ciò significa che anche l'uso, sia esso tipico o atipico, di un altrui marchio che gode di rinomanza non è di per sé lecito ai sensi dell'art. 21.1 c.p.i., essendo la liceità subordinata alla conformità ai principi della correttezza professionale.<sup>418</sup>

Non si deve infatti dimenticare che le ipotesi elencate nell'art. 21.1 c.p.i. riguardano fattispecie che astrattamente costituirebbero contraffazione del marchio del titolare, ma che di fronte alla prevalente esigenza del terzo di utilizzare il marchio altrui per descrivere una situazione concreta sono ritenute lecite, purché conformi alla correttezza professionale.

Si è visto però che sia la dottrina che la giurisprudenza comunitaria escludono la conformità ai principi della correttezza professionale nei casi di indebito vantaggio o di pregiudizio di cui all'art. 20.1 lett. c) c.p.i., facendo di fatto coincidere il mancato rispetto del limite di cui all'art. 21.1 c.p.i. con la sussistenza dei presupposti della normativa sui marchi che godono di rinomanza.

Quanto agli usi non in funzione di marchio, ovvero agli usi “atipici”, del marchio rinomato altrui, vi sarà pertanto contraffazione per violazione dell'art. 21.1 c.p.i. quando il terzo usi il marchio in funzione descrittiva ma anche in modo da valorizzare indebitamente il proprio prodotto ed in modo che, anche non essendo tuttavia confusorio, configuri un approfittamento dei pregi e del prestigio del marchio del concorrente.<sup>419</sup>

---

417 Cfr. GALLI, *Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pagg. 346-347.

418 Galli sottolinea come in realtà nel caso dei marchi che godono di rinomanza trattandosi di “*tutela contro ogni forma di parassitismo*”, nel senso che vi è contraffazione ogni volta in cui c'è un comportamento parassitario realizzato attraverso l'adozione di un marchio identico o simile, discriminare tra usi parassitari in funzione distintiva e usi parassitari in funzione non distintiva è difficile, se non addirittura costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di uguaglianza. Cfr. GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, cit., pag. 141.

419 Cfr. VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., pag. 268.

Si deve altresì considerare che, come si è visto parlando della funzione del marchio oggi<sup>420</sup>, la giurisprudenza comunitaria è orientata nel senso di ritenere che ai fini della sussistenza della contraffazione ai sensi dell'art. 20 c.p.i. non rileva che il segno sia utilizzato dal terzo come marchio e che anche usi in funzione non distintiva, se interferenti con le funzioni protette del marchio, possono costituire contraffazione.

Tra gli usi non in funzione distintiva di marchi rinomati altrui che la giurisprudenza ritiene idonei, ricorrendone i presupposti, a costituire contraffazione ai sensi dell'art. 20.1 lett. c) c.p.i. vi sono l'uso in funzione ornamentale-decorativa e quello in funzione pubblicitaria.<sup>421</sup>

Nel caso *Adidas II*, per esempio, la Corte di Giustizia, relativamente all'uso decorativo ha ritenuto che il fatto che il segno successivo sia percepito dal pubblico interessato come ornamento non esclude che il suo uso possa costituire contraffazione ai sensi delle norme a tutela dei marchi che godono di notorietà ogniqualvolta il medesimo pubblico interessato istituisce un “nesso” tra il segno successivo ed il marchio rinomato anteriore.<sup>422</sup>

---

420 Il riferimento è in particolare alla sentenza resa nel caso *Arsenal* ed alla giurisprudenza successiva. Per ogni approfondimento si rinvia al paragrafo 2 del capitolo I.

421 “*In queste ipotesi il segno non è utilizzato per distinguere il prodotto (e perciò non parrebbe direttamente applicabile neppure la normativa propria del marchio che gode di rinomanza), ma appunto come ornamento o elemento di richiamo od agganciamento pubblicitario. Il titolare ha tuttavia interesse a vietare anche tali forme di utilizzazione del proprio marchio, perché da esse può pur sempre derivare un danno alla immagine del marchio stesso presso il pubblico.*” Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi*, 2007, cit., pag. 161. Quanto agli usi in funzione pubblicitaria si rinvia a quanto detto nel paragrafo precedente relativamente alle ipotesi di uso del marchio rinomato altrui in annunci pubblicitari ed alle sentenze *Google France* e *Interflora*.

422 Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, cit., punti 38-41 (caso *Adidas II*). In questo caso la Adidas aveva agito a tutela del proprio marchio costituito da tre strisce parallele e dotato di notorietà ai sensi dell'art. 5.2 della Direttiva 104/89/CEE contro un'impresa che vendeva capi di abbigliamento che, oltre ad essere contraddistinti da un marchio denominativo, “Perfetto”, recavano anche un motivo costituito da due strisce parallele. In particolare, i giudici comunitari hanno affermato che “*(l)a circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra*

Infine, nel capitolo precedente si è sottolineato come vi sia chi in dottrina faccia sostanzialmente coincidere l'esimente del "giusto motivo", previsto dalle norme che disciplinano i marchi che godono di rinomanza, con le cause di giustificazione elencate nella norma sugli usi leciti del marchio altrui.

A questo punto i limiti che l'art. 21.1 c.p.i. presenta in caso di applicazione ai marchi che godono di rinomanza sono evidenti ed il rischio che la norma venga di

---

*il segno ed il marchio d'impresa*" e che, viceversa, "qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il pubblico interessato percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato. Ciò implica, in tal caso, che il grado di somiglianza tra il segno ed il marchio d'impresa non è sufficiente affinché si stabilisca un nesso" (punti 39 e 40 della decisione). Ove si tratti della tutela del marchio contro la confondibilità vi sarà contraffazione, nonostante l'uso ornamentale del secondo segno, quando quest'ultimo presenti "una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente." Cfr. Corte di Giustizia CE, 10 aprile 2008, cit., punto 34, 5469/6 (caso *Adidas III*). I principi così affermati sono espressione della regola più ampia fissata dalla giurisprudenza comunitaria a partire dal già citato caso *Arsenal*, secondo la quale nel giudizio di contraffazione non rileva tanto il modo in cui il segno è usato dal terzo (come decorazione, come manifestazione di fedeltà ad una squadra etc.) quanto lo stabilire se questo uso interferisca con una delle funzioni protette del marchio.

Anche nella giurisprudenza nazionale l'uso del marchio altrui in funzione ornamentale è ritenuto illecito quando dia luogo ad un richiamo al marchio, e quindi al messaggio che ad esso è collegato, e sia riconducibile alle ipotesi di indebito vantaggio o pregiudizio del marchio altrui. Cfr. in particolare Trib. Roma, 9 gennaio 2004, in *GADI*, 4702 (caso *Adidas*); Trib. Milano, 22 aprile 2004 (ord.), *ivi*, 4742/2-3 (caso *D&G v. Adidas*); Trib. Milano, 22 giugno 2004, *ivi*, 4754/1 (caso *Louis Vuitton*); Trib. Milano, 11 luglio 2006, *ivi*, 5096/3 (caso *Trussardi* – raffigurazione di un levriero in corsa); Trib. Firenze, 27 novembre 2007, *ivi*, 5254 (caso *Louis Vuitton - monogram*); Trib. Milano, 24 aprile 2008 (ord.), *ivi*, 5289/2 (caso *Christian Dior - cannage*).

Sottolinea come nel caso dei marchi che godono di rinomanza (ed anche nelle ipotesi di doppia identità) sia irrilevante ai fini dell'accertamento della contraffazione la circostanza che il pubblico percepisca l'uso del segno successivo come distintivo o meno, ad eccezione del caso "estremo e in effetti improbabile in caso di somiglianza accentuata con il marchio "che gode di rinomanza anteriore", di uso che possa davvero qualificarsi come "puramente ornamentale", mentre nelle ipotesi di confondibilità sull'origine il segno debba essere necessariamente percepito come distintivo poiché altrimenti non potrebbe determinarsi il rischio di confusione, RICOLFI, *Il punto*

fatto disapplicata in caso di marchi rinomati è concreto.<sup>423</sup>

Questo timore trova conferma soprattutto nella predetta interpretazione che la giurisprudenza comunitaria ha dato del limite della correttezza professionale, laddove ha affermato che non può considerarsi soddisfatto quando pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà o causi discredito o denigrazione di tale marchio, sostanzialmente facendo dipendere il mancato rispetto di questa condizione con la sussistenza dei presupposti della tutela allargata dei marchi rinomati.

In altre parole, la sussistenza di un pregiudizio o di un indebito vantaggio comporta automaticamente, secondo questa interpretazione, la violazione della clausola della correttezza professionale.

Se a ciò si aggiunge, la giurisprudenza sopra richiamata sul criterio dell'interferenza con le funzioni protette del marchio e si considera che, come si è visto parlando del “giusto motivo”, vi è la tendenza ad identificarlo con le cause di giustificazione elencate nell'art. 21.1 c.p.i., lo spazio per l'applicazione della norma a favore del terzo è ridotto sensibilmente, se non addirittura inesistente.

---

*sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, cit., pagg. 77 ss.

423 *Sironi* sottolinea come sia difficile individuare in relazione alle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) 20.1 c.p.i. usi del marchio altrui “scriminati” in base all'art. 21.1 c.p.i. che non siano già leciti ai sensi dell'art. 20.1 c.p.i. e come dunque l'art. 21.1 c.p.i. sia privo di un contenuto precettivo proprio e diventi pressoché superfluo. Ciò in quanto il ricorrere delle condizioni dell'art. 20.1 lett. b) e c) è ritenuto escludere la conformità ai principi della correttezza professionale, mentre relativamente all'ipotesi della doppia identità di cui all'art. 20.1 lett. a) c.p.i. la giurisprudenza comunitaria (a partire dal caso *Arsenal*) ritiene sussistente la contraffazione solo in caso di interferenza con una delle giuridicamente protette del marchio, interferenza che, sempre secondo i principi della sentenza *Gillette*, esclude a sua volta la conformità ai principi di lealtà e correttezza. L'Autore di fronte a questa situazione si chiede quindi quale spazio di utile applicazione resti per l'art. 21.1 c.p.i. Cfr. *SIRONI, Commento all'art. 21 c.p.i.*, cit., pagg. 435-436.

## 7. Verso una tutela “assoluta” del marchio che gode di rinomanza?

All'inizio di questo lavoro si è detto che scopo dell'indagine che si sarebbe svolta era, da un lato, esaminare il percorso evolutivo compiuto dalla disciplina dei marchi che godono di rinomanza a partire dal primo dopoguerra fino ad oggi, dall'altro, stabilire se la tutela dei marchi che godono di rinomanza, soprattutto di quelli molto famosi, si sia sviluppata in un senso esageratamente favorevole per il titolare del diritto di esclusiva a discapito della libera concorrenza.<sup>424</sup>

Il timore che dall'introduzione della disciplina *ad hoc* per i marchi che godono di rinomanza, avvenuta con il D.Lgs. 480/92, ad oggi si sia progressivamente assistito ad un rafforzamento eccessivo della tutela attribuita in concreto ai titolari di marchi famosi è stato manifestato da più parti in dottrina.<sup>425</sup>

---

424 Sottolinea la necessità di contemperare i diritti di esclusiva della proprietà industriale e intellettuale con i fondamentali principi del diritto comunitario sulla difesa della concorrenza e della libera circolazione delle merci GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, cit., pag. 120, che osserva come “non vi può essere che uno spazio limitatissimo per una tutela “astratta” di questi diritti: nella prospettiva del mercato non è infatti accettabile che si impongano limitazioni all'attività degli operatori economici se non in quanto questa attività interferisca in concreto con le utilità che vengono riservate ai titolari dei diritti in questione; per converso, ogni volta che questa interferenza si verifichi, appunto in concreto, la tutela non può non operare.”

425 Cfr. CALBOLI, *Marchio che gode di «rinomanza»: brevi osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, cit., pagg. 318-319; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., pagg.259 ss., che si è espresso in modo particolarmente critico verso il progressivo ampliamento apportato dalla giurisprudenza comunitaria alla tutela del marchio comunitario sia sotto il profilo merceologico che territoriale. Secondo l'Autore, l'estensione della tutela anche ai prodotti affini e l'introduzione del concetto di “nesso” non avrebbero fatto altro che provocare ulteriori effetti negativi per la concorrenza, dilatando “anche «in verticale» la sfera del «monopolio» del titolare”, già ampliata in senso orizzontale *extramoenia* dal legislatore della riforma del '92; RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 558-559 e 573, che esprime preoccupazione in merito alla tendenza espansiva, soprattutto da parte della giurisprudenza comunitaria, della protezione dei marchi che godono di rinomanza; SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, cit., pag. 271; STEFANI, cit., pagg. 116-118.

Già *Guglielmetti*, ancor prima della emanazione della Direttiva 104/89/CEE e della sua attuazione

In effetti, l'interpretazione ampia della nozione di “rinomanza” data dalla Corte di Giustizia con la sentenza *General Motors*, nella quale, si ricorda, sono stati definiti rinomati i marchi conosciuti “*da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da essi contraddistinti*”, di fatto così estendendo l'applicazione della tutela ultramerceologica anche ai marchi semplicemente noti, ha senz'altro contribuito ad accrescere l'ambito di tutela riconosciuto ai titolari di marchi famosi rispetto a quello normativamente previsto.<sup>426</sup>

Anche l'estensione dell'applicabilità della tutela allargata “anche” in caso di uso di marchio identico o simile al marchio rinomato anteriore per prodotti o servizi affini operata dalle sentenze *Davidoff* e *Adidas II*, nonché l'interpretazione dell'estensione territoriale della rinomanza fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza *General Motors*, quanto al marchio nazionale, e in quella *Pago*, quanto al marchio comunitario, dimostrano come la giurisprudenza comunitaria, nell'interpretare le norme relative ai marchi che godono di notorietà (*rectius* di rinomanza), ne ha ampliato sotto vari aspetti l'ambito di applicazione, privilegiando i titolari di marchi famosi e rafforzandone progressivamente il

---

nel nostro ordinamento, aveva manifestato alcune perplessità circa la previsione di una disciplina specifica per i marchi che godono di rinomanza, che vietasse ad altri di utilizzare marchi identici o simili ad un marchio celebre per contraddistinguere anche prodotti del tutto diversi da quelli rispetto ai quali il marchio aveva acquistato la celebrità, ritenendo che la tutela loro riconosciuta, pur restando entro il limite del principio di specialità e del giudizio di confondibilità, contemperasse in modo soddisfacente gli interessi delle parti, mentre una tutela al di là del predetto limite sarebbe risultata “*ingiustificatamente onerosa per gli imprenditori diversi dal titolare del marchio celebre.*” Cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pagg. 304 ss. Sempre anteriormente alla riforma del '92 si veda anche RAGAZZINI, cit., pagg. 10-11, laddove ha affermato: “*lo sbarramento costituito dal marchio celebre rispetto ad iniziative imprenditoriali di terzi, e che magari il titolare del marchio nemmeno si sogna di prendere, è all'evidenza nocivo all'espansione dell'economia. Inoltre, a rigor di logica, la sopravvenuta celebrità di un marchio rispetto ad un altro normale ed usato per prodotti diversi dovrebbe comportare il sacrificio di quest'ultimo nei confronti della «arrogante celebrità» dell'altro, pur intervenuta successivamente; la qual cosa è palesemente ingiusta oltre che poco coerente al sistema, ispirato al principio di specialità.*”

426 Vedi il paragrafo 2 del capitolo II.



diritto di esclusiva.<sup>427</sup>

Anche il riconoscimento di sempre più ipotesi di contraffazione dei marchi che godono di rinomanza sotto forma di agganciamento parassitario ha inevitabilmente comportato un ampliamento del diritto di esclusiva dei titolari di marchi rinomati, ai quali la giurisprudenza, soprattutto comunitaria, ha riconosciuto la facoltà di opporsi ad usi sia distintivi che non distintivi di segni identici o simili al proprio marchio se non conformi ai principi della correttezza professionale, o comunque idonei a trarre indebitamente vantaggio dalla capacità distintiva o dalla rinomanza o a recare pregiudizio agli stessi.<sup>428</sup>

Autorevole dottrina ha infatti sottolineato come si sia assistito ad una valorizzazione del ruolo svolto dal marchio come strumento di comunicazione e quindi della sua protezione contro ogni forma di sfruttamento parassitario, sia che questo si verifichi nella forma del pericolo di confusione sia che avvenga in quella di agganciamento, *“e cioè contro tutte le utilizzazioni di segni identici o simili che comportino l'appropriazione non autorizzata di quella sorta di “economia*

---

427 Vedi i paragrafi 2.1 e 2.2 del capitolo II.

428 Il riferimento è alle nuove forme di contraffazione *online* e, in particolare, agli usi pubblicitari dei marchi rinomati altrui, di cui si è parlato nel paragrafo 5, nonché agli usi “atipici” elencati nell'art. 21 c.p.i., di cui si è discusso nel paragrafo 6 di questo capitolo.

Autorevole dottrina ha individuato un catalogo di ipotesi di “nuova contraffazione” che dimostrano come l'attività contraffattiva, soprattutto dei marchi famosi, si sia nel tempo trasformata dando vita a forme di contraffazione svincolate dal rischio di confusione ed invece volte ad approfittare dell’*“effetto di traino”*, per il prodotto o il servizio per cui il segno contraffattorio è utilizzato, derivante dall'agganciamento al marchio rinomato anteriore. Si tratta in particolare: a) dei casi in cui l'imitatore usa un segno identico al marchio per prodotti identici in apparenza agli originali ma che sono venduti con modalità tali per cui il consumatore è consapevole di non acquistare prodotti originali; b) il caso di uso di segno identico per prodotti merceologicamente molto distanti; c) il caso di uso da parte dell'imitatore di segno identico o simile al marchio rinomato anteriore con finalità satiriche o parodistiche; d) i casi di c.d. *look-alike*, ovvero di imitazione non del marchio ma degli altri elementi distintivi che compaiono sul prodotto o sulla confezione; e) l'uso di marchi o di elementi distintivi idonei ad evocare nel consumatore l'immagine di una origine geografica prestigiosa del prodotto per cui sono usati. Cfr. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 83 ss.

*esterna” del marchio che è legata al “messaggio” in esso incorporato*<sup>429</sup>, che, soprattutto con riferimento ai marchi famosi, hanno dato vita ad una evoluzione dei fenomeni di contraffazione che ha portato ad un rovesciamento del rapporto regola/eccezione tra la tutela contro la confusione sull'origine e quella contro l'agganciamento parassitario pur in assenza di un pericolo di confusione.<sup>430</sup>

Nonostante ciò, la tutela del marchio che gode di rinomanza è comunque una tutela rigorosa che per essere applicata esige dal titolare del marchio famoso la prova non solo della rinomanza, che essendo intesa in senso ampio non appare comunque una prova particolarmente difficile da fornire, ma anche del “nesso” e dell'indebito vantaggio e/o del pregiudizio.

Come si è visto<sup>431</sup>, infatti, se con la sentenza *Adidas II* la Corte di Giustizia si era limitata ad introdurre il requisito del “nesso” senza fornirne una definizione, affermando che per beneficiare della tutela dei marchi che godono di rinomanza era sufficiente che tra i segni in conflitto vi fosse un grado di somiglianza tale non da generare nel pubblico interessato un rischio di confusione, bensì da indurlo a stabilire un “nesso” tra di essi, con la sentenza *Intel* i giudici comunitari, richiedendo espressamente non solo la prova del “nesso” ma anche dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, hanno definitivamente chiarito che il titolare del marchio rinomato è tenuto a dimostrare, oltre al “nesso”, anche la sussistenza in concreto di una delle violazioni previste dalla normativa per poter beneficiare della tutela extramerceologica.<sup>432</sup>

---

429 Cfr. GALLI, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, cit., pagg. 106-107; ID., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., pagg. 83 e 91; *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, cit., pag. 119.

430 GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, cit., pagg. 131-132, che evidenzia come le situazioni in cui si verifica una confondibilità devono essere oggi intese piuttosto come casi particolari di uso idoneo a configurare un approfittamento parassitario della notorietà o della capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad esse pregiudizio e che tutti i marchi, in quanto strumenti di comunicazione, possono beneficiare della tutela oltre il limite del pericolo di confusione in tutti i casi in cui l'imitazione sia percepita come un richiamo al marchio che può pregiudicarne la capacità distintiva o il valore suggestivo o trarre vantaggio da essi.

431 Vedi il paragrafo 3 del capitolo II.

432 Sul punto si richiama su tutti DE SANTIS, cit., pagg. 8-9, dove parlando dell'impatto avuto dalla

Dall'esame di numerose decisioni emesse in materia di marchi che godono di notorietà (*rectius* rinomanza) è emerso un dato interessante, che conferma l'evolversi della giurisprudenza comunitaria richiamata in materia.

Già anteriormente alle sentenze *Adidas II* e, soprattutto, *Intel*, la giurisprudenza aveva colto la tendenza da parte dei titolari dei marchi famosi a cercare di ottenere tutela semplicemente in virtù della notorietà del proprio marchio e, per tale ragione, fin dall'introduzione della tutela extramerceologica dei marchi che godono di rinomanza ha assunto un atteggiamento rigoroso nell'applicazione delle norme, tant'è che sono molte le decisioni, soprattutto della Divisione Opposizione e della Commissione di ricorso dell'UAMI, con le quali è stata negata protezione ai titolari di marchi famosi, nonostante il tentativo di questi ultimi di beneficiare della tutela allargata, in assenza di prova dell'indebito vantaggio o del pregiudizio.<sup>433</sup>

---

sentenza *Intel* ed in particolare della previsione, relativamente al pregiudizio alla capacità distintiva, della prova di un modifica nel comportamento economico del consumatore afferma: *“La mia personale sensazione è che, sinora, il confronto dei segni e la verifica di una loro possibile associazione, allorché si è trattato di applicare la tutela allargata del marchio (perlomeno in riferimento all'ipotesi di “dilution”), sia stata la via prediletta: posta l'associazione, l'accertamento positivo del pregiudizio è solitamente demandato ad un automatismo dialettico. A fronte della sentenza Intel è invece chiaro che i termini dell'indagine debbano spingersi oltre. La mera perdita di unicità del marchio sul mercato, sebbene possa riverberarsi negativamente sull'efficacia comunicativa del segno, non configura un danno economico sufficientemente apprezzabile per giustificare la tutela “allargata”. Senza dubbio, la sentenza in commento sarà gradita alle difese di chi si trova a resistere di fronte ad una pretesa “dilution” del marchio. Inevitabilmente, l'assenza di una prova concreta del rischio che vi sia una modifica del comportamento economico del consumatore diverrà l'eccezione cardine con cui contrastare una mera ed assertiva prefigurazione logica del pregiudizio.”*

433 Cfr. Trib. I grado CE, 22 marzo 2007, cit., 5330/9 (caso *VIPS/VIPS*), nel quale, come correttamente rilevato nella nota di commento in *GADI*, pagg., 1358-1359, emergono le difficoltà che sorgono in relazione alla prova dell'indebito vantaggio o del pregiudizio tant'è che il Tribunale giunge a riconoscere che spesso l'elevata notorietà del marchio anteriore è elemento fondante la prova presuntiva del rischio di violazione. La massima di questa sentenza è sul punto illuminante, laddove dice che quando il marchio *“gode di una notorietà eccezionalmente ampia è possibile che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato o di indebito vantaggio tratto”* dal marchio anteriore da parte del marchio successivo sia talmente manifesta che al terzo

A partire dal caso *Duplo*<sup>434</sup> si sono susseguite varie decisioni relative a marchi rinomati, nelle quali i giudici comunitari hanno invitato i titolari di marchi più o meno rinomati al rispetto delle condizioni previste dalla speciale normativa sui marchi che godono di rinomanza, evidenziando, in particolare, che la rinomanza costituisce solo uno dei requisiti per la sua applicazione e che sono tenuti a fornire anche la prova quanto meno del rischio di un indebito vantaggio o di un pregiudizio al proprio marchio.<sup>435</sup>

---

*“non occorra invocare né dimostrare alcun altro elemento fattuale a tal fine”*, mentre, quando il *“marchio non appaia a prima vista tale da creare uno dei tre tipi di rischio”* previsti dalla normativa non vi sarà contraffazione, *“salvo che un siffatto rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto possa essere dimostrato con l’apporto di altri elementi”*.

A livello nazionale non sono mancate decisioni nelle quali si è riconosciuto che la maggiore notorietà del marchio induce o comunque può indurre a riconoscere l’indebito vantaggio o il pregiudizio sulla base di presunzioni, mentre per i marchi meno noti (di *“piccola rinomanza”* come osservato nella nota di commento in *GADI*, 4249, pag. 471) la prova è più rigorosa. Cfr. Trib. Vicenza, 9 novembre 2000, cit., 4249/2-4 (caso *Alta Vista*).

434 Cfr. Commissione ricorso UAMI, 5 giugno 2000, R-802/1999-1 (caso *Duplo/Duplo*). La Ferrero, titolare del famoso marchio *“Duplo”*, noto per contraddistinguere una barretta di cioccolato al latte, aveva impugnato la decisione della Divisione Opposizione dell’UAMI che aveva rigettato l’opposizione promossa nei confronti della registrazione del marchio *“Duplo”* ottenuta dalla società Duplo Corporation per contraddistinguere prodotti quali cartucce e macchine da ufficio per la stampa sulla base della mancanza di prova da parte della Ferrero dell’indebito vantaggio o del pregiudizio. La Commissione ha rigettato il ricorso sia per l’evidente distanza merceologica tra i prodotti contraddistinti dai due marchi che per non avere la Ferrero fornito idonea prova circa la sussistenza di un indebito vantaggio o di un pregiudizio.

435 Cfr. Commissione ricorso UAMI, 5 giugno 2000, cit. (caso *Duplo/Duplo*), in cui ai punti 23 e 24 si legge: *“The opponent contends that the detriment to the distinctive character of its trade mark would, in view of its strong reputation, be a necessary consequence flowing automatically from the use of an identical trade mark in relation to the goods claimed in the application. The Board cannot accept that contention. It amounts to saying that any trade mark which has a reputation, in the sense that a high percentage of consumers recognize it, is entitled to blanket protection against the use of an identical or very similar trade mark in relation to virtually any kind of product. Reputation, instead of being one of several conditions which define when a trade mark enjoys protection in respect of dissimilar goods, would become the sole condition. Such an interpretation would be inconsistent with the wording of Article 8(5) CTMR and the related provisions. The opponent is right in stating that Article 8(5) CTMR requires an evaluation of the*

La sentenza *Intel*, dunque, ha soltanto codificato una serie di principi già espressi in precedenza dalla giurisprudenza comunitaria al fine di garantire una rigorosa applicazione della normativa sul marchio che gode di rinomanza.

Recentemente era sembrata essersi verificata un'inversione di tendenza da parte dei giudici comunitari che, forse proprio a causa dell'eccessivo rigore richiesto al titolare del marchio rinomato relativamente alle prove che esso deve fornire per beneficiare della tutela allargata, ovvero, come si è detto, la prova sia del “nesso”,

---

*detrimental impact ex ante. That is not an easy task. It is clearly difficult to prove that the use of an identical or very similar mark for entirely different goods will be detrimental to the distinctive character of the earlier trade mark. The exercise is necessarily of a somewhat speculative nature. The opponent must at least put forward a coherent line of argument which leads to the prima facie conclusion that the link which the opponent's trade mark establishes with the opponent's goods, in the mind of a typical consumer of those goods, will be weakened if an identical or very similar trade mark is registered and used in respect of dissimilar goods.”* Nello stesso senso cfr. Commissione ricorso, 14 dicembre 2001, R-482/2000-2, punto 30 (caso *Rainbow Television Network/Rainbow Days*); Commissione ricorso, 4 dicembre 2002, R-214/2000-2, punto 26 (caso *mon Chéri/bonCèri*); Comm. Ricorso, 20 ottobre 2003, R 1004/2000-1, punto 23 (caso *Kinder/Kinder Care*); Comm. Ricorso, 8 settembre 2004, R 710/2003-1, punto 11 (caso *Skoda/Skova*); Comm. Ricorso, 16 maggio 2007, R 1383/2006-2, pag. 5 (caso *Energie/Enerkid*); Comm. Ricorso, 2 agosto 2007, R 0086/2007-2, punti 22 e 24 (caso *DAKAR/Dakar*); Comm. Ricorso, 3 settembre 2007, R 1568/2006-2, punti 21 e 22 (caso *JANE/JANE*); Comm. Ricorso, 19 novembre 2007, R 0038/2007-2, punti 25-26 (caso *Lemon & Soda/LEMONSODA*); Comm. Ricorso 23 febbraio 2012, R 1299/2010-1 punto 34 (*KENVELO/KENVELO*); Comm. Ricorso, 27 settembre 2012, R 1439/2011-4, punto 36 (caso *LUXO/LUXO*); Comm. Ricorso, 1° marzo 2013, R 2263/2011-2, punti 23-24 (caso *Sumol/Sunol*).

Quanto alla Divisione Opposizione dell'UAMI cfr. su tutte la Decisione del 18 dicembre 2008, n. B 1 094 0 12 (caso *Mukki Friends/MUKKY & CO*), nella quale alle pagg. 7-8 si legge: “l'opponente non può limitarsi ad affermare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sarebbero una conseguenza necessaria ed automatica dell'uso del segno richiesto, alla luce della grande notorietà del proprio marchio. Anche in caso di elevata notorietà del marchio anteriore, l'indebito vantaggio o il pregiudizio sofferto devono essere adeguatamente corroborati da prove, posto che altrimenti i marchi che godono di notorietà verrebbero a fruire di una protezione in bianco contro i segni identici o simili in relazione a qualsiasi tipo di prodotto immaginabile. Ciò sarebbe tuttavia apertamente incompatibile con la lettera e la ratio dell'articolo 8(5) RMC, giacché in tal caso la notorietà verrebbe ad essere l'unico presupposto per la sua applicazione anziché essere solo uno dei vari requisiti da soddisfare previsti da tale disposizione. Per altro

requisito tra l'altro di origine esclusivamente giurisprudenziale, sia dell'indebito vantaggio o del pregiudizio, sembrava avessero tentato di ridimensionarne, almeno in parte, la portata.

Parlando della sentenza *Intel* si è evidenziato come in essa la Corte di Giustizia, chiamata ad indicare i parametri da utilizzare per stabilire quando l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio anteriore, ne abbia fornito una interpretazione piuttosto rigorosa richiedendo al titolare anche la prova di “*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 un tale modifica si produca in futuro.*”<sup>436</sup>

Sul significato da attribuire all'ulteriore requisito, introdotto dai giudici comunitari, della “modifica del comportamento economico del consumatore medio” era infatti intervenuto nel 2012 il Tribunale di primo grado, che con la decisione resa nel caso *Wolf* aveva negato la portata di questo requisito evidenziando come non si potesse esigere che il titolare dimostrasse “*un effetto ulteriore dell'arrivo del marchio posteriore sul comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è*

---

*verso, nel caso in cui il pregiudizio o l'indebito vantaggio siano potenziali, l'argomentazione dovrà essere di natura speculativa, dato che la valutazione del pregiudizio o dell'ingiustificato arricchimento avviene ex ante.*” Nello stesso senso cfr., tra le tante, Decisione, 12 dicembre 2007, n. B 954 406, pagg. 8-9 (caso *Dietorelle/Doserelle*); Decisione del 25 settembre 2008, n. B 841 777, pag. 12 (caso *The Bridge/Messina Bridge*); Decisione del 22 ottobre 2008, n. B 913 881, pag. 7 (caso *MONDADORI/mondadori*); Decisione del 29 aprile 2009, n. B 1 025 842 pagg. 7-8 (caso *Italtel/Itel*); Decisione del 26 marzo 2012, n. B 1822 231, pag. 8 (caso *Vans/Vanska Pour Sessoun*).

È importante precisare che in pressoché tutti i casi qui richiamati il titolare del marchio famoso aveva presentato opposizione o aveva impugnato la decisione della divisione di opposizione a lui sfavorevole con la quale gli organismi comunitari avevano ritenuto non applicabile la tutela ex art. 8.5 RMC per la assoluta distanza merceologica tra i prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto e per la mancanza di prova dell'indebito vantaggio o del pregiudizio.

436 Cfr. Corte di Giustizia CE, 27 novembre 2008, cit., punti 77-78 (caso *Intel*). Per ogni riferimento e approfondimento si rinvia al paragrafo 4 del capitolo II.

*registrato*” e che dunque la prova di una modifica del comportamento economico del consumatore potesse ritenersi sufficientemente raggiunta quando è fornita la prova dell'indebolimento dell'idoneità del marchio a identificare come provenienti dal titolare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato a causa dell'uso del marchio posteriore che fa disperdere l'identità del marchio anteriore e la corrispondente presa nella mente del pubblico.<sup>437</sup>

Senonché il 14 novembre 2013 la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla questione e, nell'annullare la decisione, ha riaffermato la necessità del rispetto dei principi enunciati nella sentenza *Intel* ed in particolare di quello relativo alla prova della “modifica del comportamento economico del consumatore medio”, fornendo altresì per la prima volta una definizione di questa condizione, che ha chiarito essere “*condizione di natura oggettiva*”, la cui sussistenza “*non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali la mera percezione dei consumatori.*”<sup>438</sup>

Dall'analisi della dottrina e della giurisprudenza svolte è poi emerso che i titolari di marchi famosi, e soprattutto di quelli molto famosi, sono particolarmente soggetti alla contraffazione, ed in particolare alle nuove forme di contraffazione quali quelle sviluppatasi in *internet*, mentre lo spazio riconosciuto agli altri operatori commerciali di usi leciti del marchio rinomato altrui risulta fortemente compresso, se non, come si è visto, addirittura inesistente.<sup>439</sup>

---

437 Cfr. Trib. I grado CE, 22 maggio 2012, cit. (caso *Wolf*).

438 Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 novembre 2013, cit., punto 37 (caso *Wolf*).

439 Vedi anche i paragrafi 5 e 6 di questo capitolo.

I limiti derivanti dall'applicazione concreta dell'art. 21.1 c.p.i. ai marchi che godono di rinomanza, di cui si è parlato ampiamente nel precedente paragrafo, sono emersi con chiarezza nella sentenza Trib. Roma, 3 marzo 2006, cit., 5005, pagg. 652-653 (caso *Ferragamo*), nella quale il Tribunale ha accolto le domande di contraffazione e concorrenza sleale dei propri marchi rinomati anteriori “*Ferragamo*” svolte dalla casa di moda Salvatore Ferragamo nei confronti di un imprenditore operante nel settore della pelletteria, Lorenzo Ferragamo appunto, per la registrazione del marchio “*Lorenzo Ferragamo*” e l'adozione del nome di dominio *lorenzoferragamo.it* respingendo la tesi di quest'ultimo basata sul diritto all'uso del proprio nome nell'attività economica, e sono stati espressi con forza anche nella nota di commento a questa decisione in *GADI*, pagg. 652-653, laddove si è evidenziato come l'interpretazione del Tribunale nel caso di specie abbia determinato

E ciò, nonostante la recente apertura manifestata da parte della giurisprudenza comunitaria nel caso *Interflora* di dare una definizione di “giusto motivo” si da fornire, finalmente, ai concorrenti degli strumenti concreti di difesa nei confronti dei titolari di marchi famosi.<sup>440</sup>

Ciò che desta perplessità è che l'ordinamento prevede, non una, ma ben due disposizioni invocabili dai terzi nei confronti del titolare del marchio rinomato, ossia il “giusto motivo” di cui all'art. 20.1 lett. c) c.p.i. e le esimenti di cui all'art. 21.1 c.p.i. e, nonostante ciò, l'utilizzatore rischia di essere sostanzialmente privo di tutela nei confronti dei titolari di marchi che godono di rinomanza essendo difficile ipotizzare casi nei quali l'uso del marchio rinomato altrui, soprattutto se

---

sostanzialmente la disapplicazione dell'art. 21.1 c.p.i. ai marchi che godono di rinomanza sebbene la norma non distingue tra tipologie di marchi e sia perciò applicabile anche ai marchi rinomati. Sempre in tema di marchi patronimici rinomati si veda anche la sentenza del Tribunale di Torino, 9 maggio 2007, in *GADI*, 5151/ (caso *FERRÈ*) nella quale il Tribunale, dopo avere sottolineato che il marchio “FERRÈ” non è solo un marchio rinomato ma addirittura celebre, conclude affermando che poiché il segno “FEIRE” richiama alla mente il marchio rinomato anteriore “*emerge con evidenza che tale circostanza comporta [...] un indebito vantaggio, in quanto lo sfruttamento parassitario della forza evocativa e suggestiva del celebre segno FERRÈ, le consente (n.d.r. alla società convenuta) di collocarsi sul mercato e di conquistarsi uno spazio che diversamente non avrebbe ottenuto*”, e lasciando così intendere che la celebrità integri automaticamente la violazione del diritto di esclusiva sul marchio rinomato anteriore.

440 Vedi il paragrafo 5 del capitolo II ed il paragrafo 5 di questo capitolo.

Anche la dottrina intravede nel limite del “giusto motivo” la soluzione per garantire il bilanciamento tra gli interessi del titolare del marchio rinomato e gli altri operatori economici ed evitare monopolizzazioni a discapito della concorrenza e del mercato. Cfr. DI CATALDO, *Profumi e Balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, cit., secondo il quale “*l'espansione proposta dai testi indicati, interpretati alla luce delle dottrine proposte dalla Corte di Giustizia, e da ultimo «sistematiche» nella sentenza «Intel», ha raggiunto gli spazi congeniali alla attuale struttura del mercato, e che, di conseguenza, un eventuale ulteriore protrarsi di questo processo espansivo non avrebbe alcuna giustificazione, ed anzi porterebbe ad esiti disfunzionali. Al contrario, occorre oggi impegnarsi nell'indagine del significato da dare alla formula «without due cause», «senza giusto motivo», con la quale la norma europea e le norme nazionali impongono di individuare degli spazi di usi leciti del marchio rinomato altrui, anche in presenza delle altre condizioni di tutela*”; GALLI, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, cit., pag. 107; SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, pag. 272.



di alta rinomanza, sia esso compiuto in forma distintiva o non distintiva, non consenta al concorrente di trarre un qualche vantaggio dal richiamo all'immagine di quest'ultimo.

## CAPITOLO IV

### LA TUTELA DEI *FAMOUS TRADEMARKS* NEGLI U.S.A.

**Sommario:** 1. La c.d. *dilution doctrine*; 1.1 Il *Federal Trademark Dilution Act* del 1996 (*FTDA*); 1.2 Il *Trademark Dilution Revision Act* del 2006 (*TDRA*); 2. La definizione di *famous trademark* nel *Lanham Act*; 3. Dal caso *Starbucks* al caso *Levi's*: verso il superamento del requisito dell'“*identical or nearly identical or substantially similar trademark*”; 4. *Actual dilution* o *likelihood of dilution*?: il caso *Victoria's Secret*; 5. “*Dilution by blurring*” e “*dilution by tarnishment*”; 6. *Famous trademarks* e ipotesi di “*fair use*”; 7. Marchio che gode di rinomanza vs. *famous trademark*: le tutele a confronto.

#### 1. La c.d. *dilution doctrine*.

La tutela dei marchi che godono di rinomanza trae le sue origini oltreoceano dalla c.d. *dilution doctrine*, una teoria elaborata nel 1927 dallo statunitense *Schechter* in un importante studio pubblicato sull'*Harvard Law Review* dal titolo *The Rational Basis of Trademark Protection*.<sup>441</sup>

In giurisprudenza, invece, come si è accennato all'inizio di questo lavoro, il primo caso nel quale fu affrontato il problema della tutela dei marchi famosi fu il caso inglese *Kodak* del 1898, nel quale fu riconosciuta per la prima volta la necessità di proteggere il marchio contro l'annacquamento (*dilution*) in assenza di un rischio di confusione e per tale ragione fu inibito l'uso del marchio *Kodak*, famoso per macchine fotografiche, per contraddistinguere biciclette.<sup>442</sup>

Partendo dalla definizione della funzione del marchio come quella di “*identify the origin or ownership of the goods to which it is affixed*”, *Schechter* era arrivato alla conclusione che questa non fosse più la sua funzione attuale<sup>443</sup> e che “*the true*

---

441 Cfr. SCHECHTER, cit., 813 ss.

442 Cfr. *Eastman Photographic Material Co. v. Kodak Cycle Co.*, cit.

443 “(O)wing to the ramifications of modern trade and the national and international distribution of goods from the manufacturer through the jobber or improper and the retailer to the consumer, the source or origin of the goods bearing a well known trademark is seldom known to the consumer.” Cfr. SCHECHTER, cit., pag. 814.

*functions of the trademark are, then, to identify a product as satisfactory and thereby to stimulate further purchases by the consuming public” e che quindi non si potesse più considerare un marchio solo come simbolo di *good will*, ma anche come il mezzo “for the creation of goodwill, imprinting upon the public mind an anonymous and impersonal guaranty of satisfaction, creating a desire for further satisfactions”.*<sup>444</sup>

La limitazione della tutela dei marchi ai soli casi di “*actual confusion*” per prodotti dello stesso genere, in quanto basata su “*an archaic notion of the function of a trademark as solely indicating “source of origin”*”, non poteva quindi ritenersi più soddisfacente, in quanto non teneva conto del fatto che “*the creation and retention of custom*” era divenuto lo scopo principale del marchio e che “*the preservation of the uniqueness or individuality of the trademark*” era di estrema importanza per il titolare del diritto di esclusiva.<sup>445</sup>

Anche l'uso del marchio “*on entirely non-related goods*” poteva concretamente danneggiare il titolare del marchio ed anzi stava diventando “*the normal rather than the exceptional case of infringement*”<sup>446</sup>. Sebbene i giudici fossero contrari a basare la tutela dei marchi sul principio che “*the value of the plaintiff's symbol depended in large part upon its uniqueness*”, vi erano casi nei quali, anche in assenza di un pericolo di confusione, sussisteva il pericolo di una “*gradual*

---

444 “*To describe a trademark merely as a symbol of good will, without recognizing in it an agency for the actual creation and perpetuation of good will, ignores the most potent aspect of the nature of a trademark and that phase most in need protection. [...] The mark actually sells the goods. And, self evidently, the more distinctive the mark, the more effective is its selling power.*”  
Cfr. SCHECHTER, cit., pagg. 818-819.

445 Cfr. SCHECHTER, cit., pagg. 822 ss. e, in particolare, pag. 823, dove afferma che “*once a mark has come to indicate to the public a constant and uniform form of satisfaction, its owner should be allowed the broadest scope possible for “the natural expansion of his trade” to other lines or fields of enterprise.*”

446 *Contra* GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pag. 110, che riteneva questa opinione esagerata. *Schechter* aveva invece anticipato quanto si è poi effettivamente verificato oggi, come sottolineato in più occasioni da *Galli*. Cfr. su tutti GALLI, *Commento all'art. 20 c.p.i.*, cit., pagg. 276 ss.

*whittling away or dispersion of the identity*” del marchio.<sup>447</sup>

Ponendo alla base della sua teoria la affermazione che “*the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis of its protection*”<sup>448</sup>, Schechter aveva quindi concluso il suo ragionamento enunciando i seguenti principi: “(1) *that the value of the modern trademark lies in its selling power; (2) that this selling power depends for its psychological hold upon the public, not merely upon the merit of the goods upon which it is used, but equally upon its own uniqueness and singularity; (3) that such uniqueness or singularity is vitiated or impaired by its use upon either related or non-related goods; and (4) that the degree of its protection depends in turn upon the extent to which through the efforts or ingenuity of its owner, it is actually unique and different from other marks.*”<sup>449</sup>

---

447 Cfr. SCHECHTER, cit., pagg. 825-826 e pagg. 829-30, dove si dice: ““*Rolls Royce*”, “*Aunt Jemina's*”, “*Kodak*”, “*Mazda*”, “*Corona*”, “*Nujol*” and “*Blu Goose*” are coined, arbitrary or fanciful words or phrases that have been added to rather than withdrawn from the human vocabulary by their owners, and have, from the very beginning, been associated in the public mind with a particular product, not with a variety of products, and have created in the public consciousness an impression or symbol of the excellence of the particular product in question. Should the rule [...] that a trademark may be used on different classes of goods be literally adhered to there is not a single one of these fanciful marks which will not, if used on different classes of goods, or to advertise different services, gradually but surely lose its effectiveness and unique distinctiveness [...].

448 L'Autore a conferma della sua tesi aveva richiamato due decisioni tedesche, precisamente quella del caso *Kodak*, deciso dalla Corte Suprema di Amburgo nel 1905 (in *Markenschutz und Wettbewerb*, 1905, pagg. 73 ss.), nel quale la domanda di nullità del marchio “*Kodak*” per tubi da bagno proposta dalla Kodak fu respinta in quanto fu ritenuto che il pubblico non pensasse che il prodotto provenisse dalla Kodak, e quella del caso *Odol*, deciso dal *Landgericht* di Elberfeld nel 1924 (in *Juristische Wochenschrift*, 1925, pagg. 502 ss.), nel quale i giudici affermarono che il titolare ha interesse a che il suo marchio “*is not diluted (verwässert): it would lose in selling power if everyone used it as the designation of his goods*”. Schechter in realtà non utilizzò mai la parola “*dilution*” per descrivere la sua teoria. Il termine deriva dal suo riferimento al predetto caso *Odol*.

449 Cfr. SCHECHTER, cit., pag. 831.

La teoria di *Schechter* ha incontrato sia favore<sup>450</sup> che critiche<sup>451</sup> da parte della dottrina statunitense, ma in ogni caso ha contribuito significativamente allo sviluppo della *dilution doctrine*, secondo la quale, in sostanza, il marchio, se famoso, può essere tutelato anche in assenza di un rischio di confusione o di uso da parte di terzi per prodotti non ricollegabili (*unrelated*) dal pubblico dei consumatori a quelli del titolare<sup>452</sup> e il danno derivante da questa forma d'uso del marchio altrui consiste nell'indebolimento (*dilution*) della capacità attrattiva del marchio.<sup>453</sup>

---

450 Cfr. CALLMANN, *Unfair competition without competition*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1947, 95, pagg. 18 ss., secondo il quale la tutela del marchio, le cui funzioni erano quella di origine, di garanzia di qualità e pubblicitaria, dipendeva sia dal grado di capacità distintiva che di fama, dal che conseguiva che anche l'uso di un marchio noto per prodotti diversi poteva pregiudicare il potere attrattivo del marchio in seguito alla perdita della sua *uniqueness*; DEREMBERG, *The problems of trademark dilution and the antidilution Statutes*, in *California Law Review*, 1956, 44, pagg. 439-488, secondo il quale, nei casi in cui “*a party merely adopts somebody else's famous trademark for the obvious reason of capitalizing upon the reputation and goodwill created by its owner*”, non era necessario dimostrare l'esistenza di una possibilità di confusione.

451 Cfr. WOLFF, *Non competing goods in trademark law*, in *Columbia Law Review*, 1937, pagg. 582-608, secondo il quale i risultati raggiunti dallo *Schechter* circa la tutela del marchio famoso contro gli usi per prodotti diversi comportanti la perdita graduale della capacità distintiva potevano essere raggiunti anche senza distaccarsi “*from the historical and present day foundations of trademark law*” e dovevano essere dunque ricercati sempre nell'ambito del rischio di confusione, seppur inteso in senso ampio (*confusion in a wider sense*). Secondo l'Autore, i marchi famosi avrebbero dovuto ricevere tutela anche contro gli usi per prodotti diversi tutte le volte in cui la *reputation* del marchio determinava nella mente del pubblico l'impressione “*of some connection existing between the users*”. In Italia, cfr. LEONINI, cit., pag. 185, laddove affermava: “*il fatto che non si sia riusciti a definire il fenomeno, individuandone i limiti, e le resistenze che la tutela contro l'annacquamento ha incontrato ed incontra da parte della giurisprudenza possono far pensare che in realtà non esista un danno da dilution che appaia tale da giustificare, per essere evitato, un ampliamento della tutela del segno distintivo.*”

452 La tesi di *Schechter* era in realtà limitata a situazioni nelle quali il marchio successivo era identico a quello anteriore, che doveva essere famoso, ma anche di fantasia, ed utilizzato solo per prodotti o servizi non in concorrenza e non affini a quelli del titolare.

453 Si precisa che inizialmente oltre al contrasto tra sostenitori ed avversari della teoria della

Prima della riforma del '92 la dottrina italiana si era dimostrata divisa rispetto alla applicazione ai marchi celebri della teoria della *dilution*<sup>454</sup>, che ha fatto il suo ingresso in Europa e poi nel nostro ordinamento, come si è ampiamente visto nei precedenti capitoli, con l'emanazione della Direttiva 104/89/CEE e del Regolamento 40/94 sul marchio comunitario.<sup>455</sup>

Fino all'attuazione della direttiva anche le decisioni nelle quali si faceva riferimento alla possibilità del verificarsi di una diluizione del valore attrattivo del

---

*dilution* non era nemmeno chiaro se questo fenomeno riguardasse tutti i marchi o solo i marchi famosi.

Cfr. GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pag. 134.; LEONINI, cit., pag. 182. Vedi CALLMANN, *Unfair competition, Trademarks and Monopolies*, Mundelein, 1969, pag. 977, secondo il quale la *dilution doctrine* non doveva essere limitata a *celebrated* o *famous trademarks* e la tutela avrebbe dovuto essere conferita in base alla capacità distintiva del marchio ed alla unicità acquisita oppure allo sforzo pubblicitario affrontato dal titolare anche prima che il marchio divenisse noto. Secondo l'Autore, infatti, “*such dilution may be even more detrimental to a newly born advertising effort, for its vitality as a selling force can be sapped by the first imitation appearing on the market.*”

454 Avevano riconosciuto l'esistenza del fenomeno, ad esempio: ASCARELLI, cit., pagg. 482 ss., laddove parlava relativamente ai marchi di alta rinomanza di “*attenuazione di forza attrattiva*” in caso di uso al di fuori dell'ambito di registrazione o di uso, negandone tuttavia la tutela nell'ambito della disciplina dei marchi e ricercandola invece nel diritto comune, essendo la tesi ispirata “*all'interesse individuale di chi ha accreditato il marchio*”; VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, cit., pag. 272, dove alla nota 43 affermava: “*Tale teoria prende le mosse dall'ovvia considerazione che quanto più largamente è usato un simbolo, tanto meno efficace risulterà per i singoli utenti di esso; poiché per i sostenitori di questa teoria il valore di un marchio risiede proprio nella sua capacità di suggestione, che deve essere tutelata contro ogni lesione [...], ne deriva l'asserzione della necessità di tutela del marchio suggestivo anche contro il suo impiego su prodotti non concorrenti, in quanto tale impiego comporterebbe la diluizione di esso.*” Espressamente contrari alla teoria della *dilution* erano invece: DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1988, cit., pag. 119, per il quale la tesi secondo cui “*il marchio celebre, che è «unico» fino ad un certo momento, perdendo la sua unicità a causa dell'adozione da parte di un terzo, perde parte del suo valore, perché la sua immagine, presso il pubblico, diviene meno efficace, dovendo «richiamare» due diverse attività anziché una*”, era “*poco convincente, perché non è provato che la perdita dell'«unicità» implichi una diminuzione di «efficacia» del segno*”; ID., *I segni distintivi*, 1993, cit., pag. 107; GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, cit., pagg., 199-200, dove era giunto “*a rifiutare la c.d. teoria della dilution in forza*

marchio famoso furono pochissime e tutte contrarie alla sua applicazione in virtù dell'inderogabilità del principio di specialità entro il quale veniva allora ricondotta la tutela dei marchi celebri.<sup>456</sup>

La *trademark dilution* oggi è una forma di *trademark infringement* che si applica solo ai marchi famosi e che consiste nella facoltà per i titolari di *famous trademarks* di vietare a terzi di utilizzare marchi identici o simili per prodotti diversi in un modo che può diminuire, anche in assenza di confusione sulla fonte

---

*della quale il potere attrattivo del marchio si indebolisce indipendentemente da ogni rischio di confusione tra i prodotti, nell'ipotesi in cui il medesimo marchio sia adottato da altri per qualsiasi prodotto, anche lontano merceologicamente*”, poiché l’«*annacquamento*» del valore attrattivo del marchio non si verifica in ogni caso, ma soltanto allorquando il pubblico sia portato a riferire i prodotti (diversi) venduti da un terzo sotto un marchio uguale a quello celebre, al titolare di quest'ultimo”; LEONINI, cit., pagg. 199 ss., che aveva sottolineato la mancanza di interesse del titolare del marchio celebre alla previsione di una tutela diretta ad impedire la *dilution* del valore attrattivo del marchio, data l'ininfluenza dell'uso del segno da parte del terzo sul valore suggestivo del marchio celebre così come l'irrelevanza della perdita della “*uniqueness*” (“nessuno rinuncerebbe mai ad acquistare una Rolls Royce od un Cartier se il rispettivo marchio venisse usato da altri, ad esempio per caramelle o per gomme da cancellare!”), aveva affermato l'Autore). Ed ancora: “Data infatti l'estrema importanza che il «*selling power*» di un marchio celebre riveste per un'impresa e l'attenzione con cui esso viene di regola curato, appare evidente che il titolare non acconsentirebbe mai ad un utilizzo del suo segno che lo svilisca e gli faccia perdere il suo particolare valore di suggestione. Resta così confermato che, in realtà, l'uso non confusorio del segno celebre da parte di terzi, autorizzati o non autorizzati dal titolare, di per sé non provoca alcuna diluizione del suo valore.”

455 Cfr. LEONINI, cit., pag. 212, che relativamente all'attuazione della direttiva ed all'introduzione nel nostro ordinamento delle ipotesi di pregiudizio alla capacità distintiva ed alla rinomanza aveva osservato: “Se, come appare probabile, nell'attuare la direttiva il legislatore si avvarrà della facoltà di prevedere una disciplina di questo genere [...], offrirà agli interpreti uno strumento estremamente pericoloso che, se utilizzato impropriamente, potrà scardinare il principio di relatività della tutela, incidendo pesantemente sulla certezza che costituisce l'obiettivo del sistema della registrazione del marchio.”

456 Cfr. Trib. Milano, 24 aprile 1980, cit. (caso *JPS*), in cui si rifiutava “la c.d. teoria della “*dilution*” posto che solo un “*annacquamento*” dipendente dalla confondibilità può ricevere nel nostro ordinamento giuridica protezione”; Trib. Milano, 12 maggio 1980, cit., (caso *Coca Cola*); Cass., 21 ottobre 1988, n. 5716, cit. (caso *Champagne*), dove si legge: “per quanto riguarda il c.d. “*annacquamento*” o “*dilution*” della forza “*distintiva*” dei segni [...], va precisato che nel

d'origine, la loro unicità (*uniqueness*), inducendo il pubblico a non associare più il marchio ad un determinato prodotto. Per i *non-famous trademarks* resta invece la regola per cui il titolare del marchio deve provare che l'uso di un marchio identico o simile determina un rischio di confusione sull'origine dei prodotti o servizi. Mentre con i *non-famous trademarks* è altamente improbabile che si verifichi un rischio di confusione in caso di prodotti o servizi *unrelated*, con i *famous trademarks* qualsiasi uso da parte di terzi di segni identici o simili al marchio famoso è potenzialmente un uso idoneo a creare *dilution*, posto che il marchio è talmente conosciuto dal pubblico dei consumatori da essere indotti a ritenere che sussista un qualche legame con il titolare del marchio famoso indipendentemente dai prodotti o servizi per i quali il segno successivo è utilizzato dal terzo.

Ancora oggi che, come vedremo nei paragrafi successivi, la *dilution* è legislativamente tutelata sia a livello federale che statale, *McCarthy* osserva come la *dilution doctrine* essendo “*largely a theoretical and almost ephemeral concept*” in realtà “*is exceedingly difficult to explain and understand*”.<sup>457</sup>

---

*nostro ordinamento, ancora ancorato alla regola della “specialità” dei segni distintivi, solo un annacquamento dipendente dalla confondibilità può essere ritenuto fonte di eventuali danni risarcibili.”*

457 Cfr. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, Fourth Edition, Thomson Reuters, December 2013, § 24:67 e § 24.72, dove fornisce una concisa spiegazione della teoria: “*(W)hen the likelihood of confusion test is not met, the dilution theory raises the possibility of recovery based on an entirely different consumer state of mind. The dilution theory grants protection to strong, well-recognized marks even in the absence of a likelihood of confusion, if defendant's use is such as to be likely to diminish or dilute the strong identification value of the plaintiff's mark even while not confusing customers as to source, sponsorship, affiliation or connection. This could occur only if the marks are so similar as to be essentially the same, but the respective goods or services of the parties are so different and far-removed that the ordinary buyer is not likely to be confused as to source or sponsorship. The underlying rationale of the dilution doctrine is that a gradual attenuation or whittling away of the value of a trademark, resulting from use by another, constitutes an invasion of the senior user's property right in its mark and gives rise to an independent commercial tort. For dilution to occur, the relevant public must make some connection or association between the mark and both parties. But that connection or association is not the kind of mental link between the parties that triggers the classic likelihood of confusion test. Rather, the assumption is that the relevant public sees the junior user's use, and intuitively*



### 1.1. Il *Federal Trademark Dilution Act* del 1996 (FTDA).

Sotto il profilo legislativo, la legge federale in materia di marchi (il *Lanham Act* del 5 luglio 1946) non conteneva norme *antidilution*.

Inizialmente, soltanto alcuni Stati accolsero l'idea di fissare legislativamente delle regole che consentissero di riconoscere protezione ai *famous trademarks*, e quindi le prime forme di tutela contro la *dilution* furono previste solo da leggi statali.

Il primo Stato che introdusse nel suo *Statute* una norma *antidilution* fu il Massachusetts nel 1947.<sup>458</sup> Ad esso fecero seguito nel 1954 lo Stato di New York, e poi progressivamente numerosi altri Stati, quali la Georgia (1955), l'Illinois (1956), l'Idaho (1963), la Florida (1967), l'Arkansas e la California (1968), il Connecticut (1970), il Nebraska, il New Mexico e l'Oregon (1971).<sup>459</sup>

Negli anni '80 il sistema di tutela contro la *dilution* attraverso gli *statutes* di

---

*knows, because of the context of the junior user's use, that there is no connection between the owners of the respective marks. However, even with those who perceive distinct sources and no affiliation, the dilution theory says that the ability of the senior user's mark to serve as a unique identifier of the plaintiff's goods or services may be weakened because the relevant public now also associates that designation with a new and different source. Hence, the unique and distinctive link between the plaintiff's mark and its goods or services is "blurred."*

458 Il testo dello Statuto del Massachusetts alla *Section 7A* dal titolo "*Injunctive relief in certain cases of trade-mark infringement or unfair competition*" recitava: "*Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a trade name or trade-mark shall be a ground for injunctive relief in case of trademark infringement or unfair competition notwithstanding the absence of competition between the parties or of confusion as to the source of goods or services.*"

Oggi il testo (rubricato *Section 13*, in *Part. I, Title XV, Chapter 110H* delle *General Laws*) recita: "*Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark registered under this chapter, or a mark valid at common law, or a trade name valid at common law, shall be a ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.*"

459 Oggi ormai quasi tre quarti degli Stati hanno adottato leggi *antidilution*. Questi sono: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington, West Virginia e Wyoming.

singoli Stati iniziò a rivelarsi inadeguato e fu manifestata da più parti la necessità di una legge federale in materia.

Nonostante ciò, fino al 1996 negli Stati Uniti la *dilution* continuò ad essere disciplinata solo in *antidilution statutes* emanati in alcuni Stati. Ciò significa che non c'era nessuna norma federale che consentisse ai titolari di marchi famosi di promuovere un'azione *antidilution* davanti ad una corte federale.

Nel 1988 il Congresso emanò il *Trademark Law Revision Act (TLRA)*, che modificò in modo significativo il *U.S. Trademark Act* del 1946 (*Lanham Act*), *Title 15 U.S.C. § 1051 ss.*, ma la versione del *TLRA* che prevedeva l'inserimento di una serie di norme volte a disciplinare la *dilution* non fu codificata e le norme furono espunte all'ultimo dal testo definitivo approvato dal Congresso.

Fu solo nel 1996 che il Congresso emanò il *Federal Trademark Dilution Act (FTDA)*, la prima legge federale *antidilution*, aggiungendo la *Section 43(c)* al § 1125 del *Lanham (Trademark) Act (Title 15 U.S.C.)* dal titolo “*False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden*”.<sup>460</sup>

In sostanza, con il *Federal Trademark Dilution Act* fu inserito nel *Lanham Act* un *Dilution Statute* applicabile ai marchi sia registrati che non registrati con efficacia di legge federale.

Il *FTDA* definiva la “*dilution*” come “*the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.*”<sup>461</sup>

Il § 1125 (*Section 43(c)* del *Lanham Act*) dal titolo “*Remedies for dilution of famous marks*” prevedeva al n. (1) che: “*The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court*

---

460 Il testo del *Lanham Act* nella versione modificata a seguito dell'emanazione del *FTDA*, è presente al seguente indirizzo: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/1125.html> Il testo del *FTDA* (104th Congress, First Session, H.R. 1295 EH), entrato in vigore il 16 gennaio 1996, è consultabile qui: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-104hr1295eh/pdf/BILLS-104hr1295eh.pdf>

461 Vedi il § 1127 *Title 15 U.S.C.* Si precisa che questa definizione oggi non è più presente nel *Lanham Act*, essendo stata eliminata a seguito della riforma delle norme *antidilution* avvenuta, come si vedrà meglio nel paragrafo successivo, nel 2006.

*deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark and to obtain such other relief as is provided in this subsection."*

Seguiva poi un elenco esemplificativo di criteri da prendere in considerazione per determinare quando un marchio poteva essere ritenuto "*distinctive and famous*": "*(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the good or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register."*

Qualora il titolare fosse stato in grado di provare che l'utilizzatore "*willfully intended to trade on the owner's reputation to cause dilution of the famous mark*", poteva chiedere, oltre all'inibitoria, anche il risarcimento del danno.

La normativa prevedeva inoltre una serie di casi nei quali non era invocabile la tutela ai sensi del *FDTA* e cioè: "*(A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark. (B) Non commercial use of a mark. (C) All forms of news reporting and news commentary."*

In base alla *Section 43(c)(1)* del *Lanham Act* del 1996 una *dilution claim* poteva essere promossa solo se l'uso del marchio famoso da parte del terzo costituiva un "*commercial use in commerce*". Sennonché questa limitazione agli usi commerciali creava confusione con la *Section 43(c)(4)(B)* che esentava espressamente gli usi non commerciali dei marchi.

Ma il *FTDA* si rivelò presto inadeguato anche con riferimento ad altri aspetti della normativa così formulata, sia perché non era chiaro che cosa si dovesse intendere per *dilution*, sia perché molte disposizioni furono interpretate in modo differente

dalla giurisprudenza, così vanificando l'intento di uniformare la normativa in materia perseguito con l'emanazione della legge federale.

L'inadeguatezza delle norme sulla *dilution* introdotte dal *FTDA* si manifestò in maniera evidente con riferimento all'interpretazione di quella parte del § 1125 che prevedeva che un marchio potesse beneficiare della tutela contro la *dilution* se era “*distinctive and famous*”.

Alcune corti interpretarono l'espressione “*distinctive and famous*” nel senso che il marchio doveva essere sia “*distinctive*” che “*famous*”, considerando quindi la distintività e la notorietà come due requisiti separati.<sup>462</sup> Altre invece sembravano considerare un marchio famoso di per sé distintivo: di conseguenza una volta che era stato determinato che il marchio era famoso ai sensi della *Section 43(c)* non indagavano sulla sussistenza della capacità distintiva.<sup>463</sup>

Accanto a decisioni che ammettevano l'applicabilità della tutela *antidilution* a marchi che avevano acquisito la capacità distintiva attraverso il *secondary meaning*<sup>464</sup>, ve ne furono così altre che invece, sulla base della predetta

---

462 Nel caso *Victoria's Secret* del 2003 (*Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 123 S. Ct. 1115, 155 L. Ed. 2d 1, 65 U.S.P.Q.2d 1801 (2003)) la Suprema Corte aveva rilevato in una nota che il *Second Circuit*, nella decisione *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 51 U.S.P.Q.2d 1882 (2d Cir. 1999), aveva affermato che la distintività era un “*essential element*” oltre alla fama, escludendo così dalla tutela i marchi originariamente privi di capacità distintiva. Come osservato da LAFRANCE, *Trademark Law*, Lexis Nexis, Second Edition, 2009, pag. 217, “(u)nder this approach, federal dilution law protected only arbitrary, fanciful, or suggestive marks”.

463 Cfr. *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows v. Utah Div. Of Travel Dev't*, 955 F. Supp. 605 (E.D. Va. 1997), *aff'd*, 170 F.3d 449 (4<sup>th</sup> Cir. 1999), in cui il marchio “*The Greatest Show on Earth*” fu ritenuto *famous* ai sensi della *Section 43(c)*; *Ty, Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 509 (7<sup>th</sup> Cir. 2002), in cui il marchio “*Beanie Babies*” fu ritenuto famoso ai sensi della *Section 43(c)*.

464 Cfr. *Avery Dennison Corp. v. Sumpton*, 189 F.3d 868, 51 U.S.P.Q.2d 1801 (9<sup>th</sup> Cir. 1999), in cui i marchi, costituiti nel caso di specie da cognomi, furono ritenuti avere acquisito sufficiente capacità distintiva per soddisfare i requisiti di cui alla *Section 43(c)*, ma non notorietà; *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 54 U.S.P.Q.2d 1577, 165 A.L.R. Fed. 783 (3d Cir. 2000), in cui il marchio “*The Sporting News*” fu considerato descrittivo ma con un alto grado di distintività acquisita attraverso l'uso nonché *famous* ai sensi della *Section 43(c)* del *Lanham Act*; *NBBJ East L.P. v. NBBJ Training Acad., Inc.*, 201 F. Supp. 2d 800 (S.D. Ohio 2001); *Thane Int'l, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894, 64 U.S.P.Q.2d 1564 (9<sup>th</sup> Cir.

distinzione, la negavano, escludendo dalla tutela i marchi privi di capacità distintiva *ab origine*.<sup>465</sup>

Un altro aspetto della tutela con riferimento al quale non vi fu una posizione univoca da parte della giurisprudenza riguardò il requisito dell'estensione territoriale della fama. Mentre alcune corti ritennero che per ottenere protezione ai sensi della *Section 43(c)* del *FTDA* il marchio dovesse essere famoso praticamente in tutti gli Stati Uniti, altre considerarono sufficiente l'esistenza della notorietà anche in un ambito territoriale più ristretto.<sup>466</sup>

Le corti assunsero posizioni diverse anche relativamente all'estensione merceologica della fama, laddove alcuni giudici ritennero che un marchio poteva considerarsi *famous* ai sensi del *FTDA* se era ampiamente conosciuto nel proprio settore, mentre per altri era necessario che la notorietà superasse il settore di appartenenza e si estendesse al pubblico in generale.<sup>467</sup>

Anche in merito alle prove che il titolare di un marchio doveva fornire per beneficiare della tutela, sebbene molte corti ritenevano sufficiente la prova che l'uso del marchio successivo causava un rischio di *dilution (likely to cause dilution)*, altre richiedevano invece la dimostrazione di una effettiva *dilution*

---

2002).

465 Cfr. *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 57 U.S.P.Q.2d 1969 (2d Cir. 2001), in particolare 93-98, in cui il marchio “*THE CHILDREN PLACE*” per abbigliamento per bambini fu considerato descrittivo, e quindi inidoneo ad essere tutelato contro la *dilution*, sebbene fosse utilizzato per contraddistinguere 250 negozi collocati in 27 paesi; *New York Stock Exchange, Inc. v. New York New York Hotel, LLC and New York New York Hotel & Casino, LLC*, 293 F.3d 550, 62 U.S.P.Q.2d 1260 (2d Cir. 2002), nel quale la Corte, applicando la c.d. *Nabisco-TCPIP rule*, affermò che il segno “*NEW YORK STOCK EXCHANGE*” era descrittivo e che non essendo distintivo non poteva essere tutelato ai sensi del *Federal Antidilution Act*; *Savin Corp v. Savin Group*, 391 F.3d 439, 73 U.S.P.Q.2d 1273 (2d Cir. 2004), *cert. denied*, 126 S. Ct. 116, 163 L Ed. 2d 64 (U.S. 2005), in cui fu esclusa la distintività del cognome SAVIN.

466 Cfr. nel primo senso *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications Inc.*, cit. (2d Cir. 2001); nel secondo vedi *Wawa Inc. v. Haaf*, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1629 (E.D. Pa. 1996), *aff'd*, 116 F.3d 471 (3d Cir. 1997).

467 Cfr. nel primo senso *Syndacate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp.*, 192 F.3d 633 (7<sup>th</sup> Cir. 1999), mentre nel secondo *King of the Mountain Sports Inc. v. Chrysler Corp.*, 968 F. Supp. 568 (D. Colo. 1997), *aff'd*, 185 F.3d 1084 (10<sup>th</sup> Cir. 1999).

(*actual dilution*), rendendo di fatto il *FTDA* inapplicabile in quelle giurisdizioni nelle quali era richiesta questa difficile prova.

La questione, come vedremo, fu affrontata dalla *U.S. Supreme Court* nel caso *Victoria's Secret* nel 2003, in cui la Corte affermò che l'espressione contenuta nel *FTDA* “*causes dilution*” doveva essere interpretata nel senso di “*actual dilution*”, senza tuttavia specificare quali elementi dovessero sussistere perché la *dilution* potesse essere ritenuta effettiva.<sup>468</sup> L'impatto di questa sentenza fu devastante, posto che di fatto determinò la disapplicazione della normativa sulla *dilution* contenuta nel *Lanham Act*.

## **1.2. Il Trademark Dilution Revision Act del 2006 (TDRA).**

Dopo la decisione nel caso *Victoria's Secret* e le difficoltà derivanti dall'applicazione del *FTDA*, sottolineate sia dai *trademark owners* che dall'*INTA* (*International Trademark Association*), il Congresso ha approvato nel 2006 il nuovo *Trademark Dilution Revision Act (TDRA)*, che ha modificato significativamente il § 1125, *Section 43(c)* del *Lanham Act (Title 15 U.S.C.)*.<sup>469</sup>

---

468 Cfr. *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, cit. (2003), in cui, parlando delle indagini demoscopiche e di altri mezzi per dimostrare la sussistenza di *actual dilution*, la Corte aveva affermato che sarebbe stata sufficiente la prova “*through circumstantial evidence*”. Ad esempio, nella decisione *Ty Inc. v. Softbelly's, Inc.*, 353 F.3d 528 (7<sup>th</sup> Cir. 2003) con riferimento al caso *Victoria's Secret* si legge: “*the Court did not explain and no one seems to know what that “circumstantial” evidence might be.*” La Corte, comparando la *Section 43(c)* con le leggi statali *antidilution*, che si riferivano espressamente al pregiudizio alla *reputation* o alla capacità distintiva di un marchio, aveva anche suggerito che questa differenza comportasse “*a narrower reading of Section 43(c)*”, mettendo così anche in dubbio la validità di *claims* contro la *dilution by tarnishment*, posto che il testo della legge non sembrava rendere tali condotte espressamente azionabili.

469 Il testo aggiornato del § 1125 del *Lanham Act* è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125>. Il testo del *TDRA* (109<sup>th</sup> Congress, H.R. 683, 120 Stat. 1730, Public Law 109-312-Oct. 6, 2006), entrato in vigore il 6 ottobre 2006, è presente

Questa riforma ha non solo segnato l'ingresso definitivo dell'istituto della *dilution* nell'ordinamento statunitense, ma ha anche determinato il superamento di tutte le problematiche scaturenti dalla precedente versione della legge federale.<sup>470</sup>

Il § 1125 alla lett. (c), dal titolo “*Dilution by blurring; dilution by tarnishment*”, al n. (1) recita: “*Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences uses of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.*”

In particolare, il *TDRA* ha quindi chiarito in modo incontrovertibile che per beneficiare della tutela *antidilution* il marchio deve essere famoso e che la tutela si applica ai marchi “*distinctive, inherently or through acquired distinctiveness*”, cioè anche ai marchi che hanno acquisito capacità distintiva a seguito dell'uso intenso da parte del titolare.

Le parole “*commercial use in commerce*” sono state sostituite con “*use of a mark or trade name in commerce*”, che sta ad indicare l'uso nell'ambito di normali operazioni commerciali, in modo da superare la confusione creata dalla precedente espressione.<sup>471</sup>

---

all'indirizzo <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ312/pdf/PLAW-109publ312.pdf>

470 Come sottolineato in dottrina, il *Trademark Dilution Revision Act* “*made assertion of dilution claims harder, including by tightening the standard for what it means to be a famous mark*”, mentre le leggi statali *antidilution* sono normalmente meno rigorose sotto questo profilo. Cfr. TITTEMORE, *Hot Topics in Trademark Law: Trademark Rights in A Global Economy – Protection and Enforcement of Well-Known and Famous Marks*, June 8, 2012, [http://sunsteinlaw.com/media/LMT\\_ABA\\_2012\\_06\\_Famous\\_Marks.pdf](http://sunsteinlaw.com/media/LMT_ABA_2012_06_Famous_Marks.pdf)

471 In dottrina si è sottolineato come l'espressione adottata nella versione del 2006 non chiarisca se l'uso di un marchio famoso altrui da parte del terzo debba essere un “*trademark use*” per causare *dilution* oppure se possa essere anche un uso “*as an origin indicator*”, ma come sia comunque meno ambigua di quella del 1996 e debba essere interpretata nel senso di determinare *dilution liability* in caso di “*use of a mark other than as an indication of origin for the defendant's goods or services*”. Cfr. LAFRANCE, cit., pagg. 215-216. In giurisprudenza cfr. *Adidas Am., Inc. v.*

Allo stesso tempo la riforma ha precisato che è sufficiente un rischio di *dilution* (“*likely to cause dilution*”) perché il titolare del diritto di esclusiva possa lamentare la *dilution by blurring* o la *dilution by tarnishment*.

Come si approfondirà in seguito, al n. (2) del § 1125(c), “*Definitions*”, vengono poi indicati alla lett. (A) i parametri per determinare quando un marchio può essere considerato *famous trademark* ai fini della normativa *antidilution*, mentre le lettere (B) e (C) contengono le definizioni di *dilution by blurring*, che consiste nel diluire la capacità attrattiva del marchio a seguito dell'associazione da parte del pubblico anche a prodotti diversi da quello d'origine, e *dilution by tarnishment*, che comporta la *dilution* del marchio attraverso associazioni sgradevoli o scandalose.<sup>472</sup>

Quanto alla definizione di *famous trademark*, che verrà comunque trattata in modo più approfondito nel paragrafo successivo, il *TDRRA* ha limitato la tutela ai marchi molto conosciuti presso il pubblico dei consumatori medi nel territorio degli Stati Uniti.

Al n. 3 (“*Exclusions*”) sono inserite le ipotesi nelle quali la *dilution by blurring* e la *dilution by tarnishment* non sono invocabili. Si tratta in sostanza di una serie di motivi di difesa che si ricollegano al primo emendamento della *U.S. Constitution* e che possono essere eccepiti contro una domanda per *federal trademark dilution*.<sup>473</sup>

---

*Payless Shoesource, Inc.*, 2008 U.S. Dist., Lexis 69260, Sept. 12, 2008, in cui si è affermato che la *dilution liability* non deve essere limitata agli usi del *famous trademark* come indicatore d'origine dei prodotti o servizi dell'imitante bensì fintantoché i consumatori percepiscono il marchio “*as someone's trademark*”.

472 Abbiamo visto come invece la precedente versione del 1996 non contenesse questa distinzione limitandosi a definire la *dilution* semplicemente come “*the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services*”, sebbene questa definizione fosse interpretata dalla giurisprudenza come contenente sia la *dilution by blurring* che la *dilution by tarnishment*.

473 Il *First Amendment* recita: “*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.*”

Nella versione del *FTDA* del 1996 la prefazione alle tre ipotesi di *statutory defenses* prevedeva che



## 2. La definizione di *famous trademark* nel *Lanham Act*.

A differenza delle normative europea e comunitaria, che non contengono una definizione di marchio che gode di notorietà (*rectius* rinomanza), il *Lanham Act* definisce espressamente quando un marchio può essere ritenuto famoso per beneficiare della tutela *antidilution*.

Nella versione del 1996 del *Lanham Act* la norma introdotta dal *FTDA* si limitava ad elencare una serie di fattori che potevano essere presi in considerazione per dire che si trattava di un “*distinctive and famous*” trademark.

Nel determinare quando un marchio poteva essere ritenuto sufficientemente noto da essere definito *famous* ai sensi della legge del 1996, le corti erano divise soprattutto relativamente all'estensione merceologica e territoriale da attribuire alla nozione di “*fame*”.

Mentre in alcune decisioni era stato affermato che il marchio doveva essere famoso nel mercato in generale<sup>474</sup>, in altre era stata ritenuta sufficiente la sussistenza della notorietà in una sua parte.<sup>475</sup> Alcune corti avevano inoltre preteso che sia il marchio famoso anteriore che quello successivo fossero utilizzati all'interno dello stesso settore<sup>476</sup>, mentre altre consideravano la vicinanza dei

---

si trattava di difese invocabili contro tutte le domande “*under this section*”. Ciò significava apparentemente che quelle difese potevano essere invocate contro ogni tipo di domanda ai sensi della *Section 43* del *Lanham Act*, e dunque anche per *trademark infringement*, pubblicità ingannevole, *cybersquatting* e non solo *dilution*. Nel *TDR* questo errore è stato corretto cambiando la parola “*section*” con “*subsection*” e dunque limitando chiaramente queste eccezioni a domande rientranti nella *Section 43(c)* del *Lanham Act* contenente la *federal antidilution law*. Cfr. sul punto MCCARTHY, *On Trademark and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24: 123.

474 Vedi ad esempio *TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Communications, Inc.*, (2d Cir. 2001), “*It seems most unlikely that Congress intended to confer on marks that have enjoyed only brief fame in a small part of the country, or among a small segment of the population, the power to enjoying all other users throughout the nation in all realms of commerce*”; *Thane Intern, Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, cit. (9<sup>th</sup> Cir. 2002).

475 Cfr. *Syndacate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp.*, cit. (7<sup>th</sup> Cir. 1999); *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157 (3d Cir. 2000), *cert. denied*, 531 U.S. 1071 (2001).

476 Cfr. *Syndacate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp.*, cit. (7<sup>th</sup> Cir. 1999); *Avery Dannison*

settori di riferimento come uno dei criteri guida per determinare se il marchio era famoso.<sup>477</sup>

In ogni caso la giurisprudenza era univoca nell'intendere la *dilution* come uno strumento straordinario di tutela del quale non potevano beneficiare tutti i marchi, bensì solo quelli veramente famosi.<sup>478</sup>

Sono stati ad esempio ritenuti famosi ai sensi del *FTDA* del 1996 i marchi “*Victoria's Secret*”<sup>479</sup>, “*Beanie Babies*”<sup>480</sup>, “*Wawa*”<sup>481</sup> e “*The Greatest Show on Earth*”<sup>482</sup>.

È solo con il *TDRA* del 2006 che è invece stata introdotta una definizione specifica di *famous trademark* nel § 1125 15 *U.S.C.* (*Section 43(c)* del *Lanham Act*), che alla lett. (c) n. (2) recita: “*a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner.*”

La norma prosegue indicando una serie di elementi rilevanti per determinare quando un marchio possiede il necessario grado di notorietà ai fini della normativa *antidilution*: “*In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider alla relevant factors, including the following: (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or*

---

*Corp. v. Sumpton*, 189 F.3d 868 (9<sup>th</sup> Cir. 1999).

477 Cfr. *I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27, 49 U.S.P.Q.2d 1225 (1<sup>st</sup> Cir. 1998).

478 Cfr. *I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, cit. (1<sup>st</sup> Cir. 1998), dove si legge: “*The record here reflects that there was not sufficient attention paid to the heightened fame standard that the FTDA establishes*”; *Avery Dannison Corp. v. Sumpton*, cit. (9<sup>th</sup> Cir. 1999), in cui si dice: “*Dilution is a cause of action invented and reserved for a select class of marks*”; *Everest Capital Ltd. v. Everest Funds Management, L.L.C.*, 393 F.3d 755, 73 U.S.P.Q.2d 1580 (8<sup>th</sup> Cir. 2005), “*The judicial consensus in that 'famous' is a rigorous standard*”.

479 Cfr. *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, cit. (2003) (caso *Victoria's Secret*).

480 Cfr. *Ty, Inc. v. Perryman*, cit. (7<sup>th</sup> Cir. 2002) (caso *Beanie Babies*).

481 Cfr. *Wawa, Inc. v. Haaf*, cit. (caso *Wawa*).

482 Cfr. *Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. Of Travel Dev't*, cit. (4<sup>th</sup> Cir. 1999) (caso *The Greatest Show on Earth*).

*services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.”*

La versione del 2006 del *TDRA* è più rigorosa nell'indicare i parametri per determinare la notorietà del marchio rispetto a quella originaria del 1996.

Con questa definizione viene superata definitivamente la diatriba tra marchio famoso nel settore di riferimento e marchio famoso nel mercato in generale, come risulta evidente dal testo della norma, laddove dice: “*widely recognized by the general consuming public of the United States*”.

La scelta da parte del legislatore di aderire a questa interpretazione della nozione di rinomanza ha determinato l'adozione di una definizione di *famous trademark* molto restrittiva per il titolare che invoca la tutela contro la *dilution*, che dovrà provare che il marchio è noto alla generalità del pubblico dei consumatori e non potrà invece limitare la prova alla conoscenza da parte del pubblico del settore di riferimento dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio.<sup>483</sup>

Il livello di notorietà necessario per godere della protezione *antidilution* è più rigoroso di quello richiesto per determinare il rischio di confondibilità.<sup>484</sup>

---

483 Come già sottolineato in più occasioni e come verrà meglio approfondito anche nell'ultimo paragrafo di questo capitolo, la definizione di *famous trademark* è indubbiamente meno ampia di quella elaborata dalla giurisprudenza comunitaria con la sentenza *General Motors*. Ciò significa che la soglia per accedere alla tutela *antidilution* nel sistema statunitense è molto più alta di quella richiesta dalle corti europee per beneficiare della tutela extramerceologica.

In dottrina cfr. MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:104, che osserva che “*the general rule is that only very well-known and strong marks need apply for the extraordinary scope of exclusivity given by antidilution laws*”. Secondo l'Autore, la *ratio* della scelta compiuta dal legislatore sta nel fatto che “*(w)ithout a requirement that the plaintiff's mark be very strong or famous, an antidilution statute becomes a rogue law that turns every trademark, no matter how weak, into an anti-competitive weapon. If every trademark could invoke the antidilution remedy and stop uses of all similar marks in every market and every line of trade, this would upset the traditional balance of fair versus free competition that is inherent in trademark law. Such an expansion of the antidilution theory would grant every trademark a right “in gross”, contrary to the most basic concepts of what legal rights of exclusion should exist in a trademark.*”

484 Cfr. ad esempio *J.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, cit., “*the standard for fame and distinctiveness required to obtain anti-dilution protection is more rigorous than that required to*

Come si è visto nel testo del 1996 vi era l'espressione “*distinctive and famous*”, che è stata eliminata in quello del 2006 per superare quella giurisprudenza che escludeva dalla tutela *antidilution* marchi famosi che avevano acquisito capacità distintiva attraverso l'uso e dunque a seguito del *secondary meaning*. Oggi il § 1125(c)(1) dice che può promuovere un'azione *antidilution* “*the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness*”. In ogni caso, il fatto che il marchio sia distintivo non significa che sia anche famoso, mentre il fatto che il marchio sia famoso presuppone necessariamente che sia distintivo e che il livello di distintività raggiunto dal segno sia piuttosto elevato (*strong trademark*).<sup>485</sup>

La previsione di questa definizione di *famous trademark* non ha agevolato, proprio per la sua formulazione, i titolari di marchi famosi nel dimostrare la *reputation* o la *fame* necessaria per beneficiare della tutela ai sensi della *Section*

---

*seek infringement protection*”; *Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772*, 396 F.3d 1369, 73 U.S.P.Q.2d 1689 (Fed. Cir. 2005), “*While dilution fame is an either/or proposition - fame either does or does not exist – likelihood of confusion fame 'varies along a spectrum from very strong to very weak'*”; *Lacoste Alligator S.A. v. Maxoly, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d 1594, 2009 WL 1227922 (T.T.A.B. 2009), “*Fame for likelihood of confusion and dilution is not the same. Fame for dilution requires a more stringent showing*”.

485 “*A trademark cannot be “famous” unless it is “distinctive”, but it can certainly be “distinctive” without being “famous”. A designation cannot be a trademark at all unless it is “distinctive”. By definition, all “trademarks are “distinctive” - very few are “famous”*”. Cfr. MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:104. In giurisprudenza cfr. tra le tante: *King of the Mountain Sports, Inc. v. Chrysler Corp.*, cit. (10th Cir. 1999), “*to be famous a mark must be more than just distinctive in a trademark sense*”; *Star Markets, Ltd. v. Texaco, Inc.*, 950 F. Supp. 1030 (D. Haw. 1996), “*Acquired distinctiveness is merely a minimum threshold for establishing protectability of a trademark that is not suggestive, arbitrary or fanciful. Once established, the Act compels the court to consider the degree of that distinctiveness as one of many factors for determining whether the mark is famous*”; *Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP v. Milbank Holding Corp.*, 82 U.S.P.Q.2d (BNA) 1583, 2007 WL 1438114 (CF.D. Cal. 2007), “*A mark that is famous necessarily has secondary meaning. However, a mark that has secondary meaning is not necessarily famous*”; *Johnson & Johnson v. The American Nat. Red. Cross*, 552 F. Supp. 2d 434, 88 U.S.P.Q.2d 1182 (S.D. N.Y. 2008), dove si legge: “*That a mark is inherently distinctive does not mean that it qualifies as “famous” under the anti-dilution law*”.

43(c) del *Lanham Act*.<sup>486</sup>

Tant'è che non sono mancati casi nei quali anche marchi apparentemente famosi non hanno potuto beneficiare della tutela perché sono stati ritenuti non soddisfare il grado di *reputation* richiesto dalla legge *antidilution*.<sup>487</sup>

Uno dei casi più recenti e significativi sotto questo profilo è quello relativo al marchio “*Coach*”<sup>488</sup>, utilizzato per contraddistinguere *luxury goods*, quali calzature, borse, valigie e accessori di pelletteria, nel quale sia il *Trademark Trial*

---

486 Secondo *McCarthy*, non solo è corretto che la *antidilution protection* sia “*limited to a short list of truly famous and nationally renowned marks, as Congress intended. Or, as is sometimes, stated, the federal antidilution law should be restricted to “household names”*”, ma le corti devono essere talmente rigorose nel valutare il requisito della fama che nei casi dubbi “*should rule that the mark is not famous. That is, in case of doubt about fame, deny.*” Cfr. MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:104.

487 Cfr. *Jarritos, Inc. v. Los Jarritos*, 2007 U.S. Dist. Lexis 32245 (N.D. Cal. May 2, 2007) (caso *Jarritos*); *Componentone, L.C.C. v. Componentart, Inc.*, 2007 U.S. Dist. Lexis 89772 (W.D. Pa. Dec. 6, 2007) (caso *ComponentOne*); *Milbank Yweed Hadley & McCloy LLP v. Milbank Holding Corp.*, cit. (caso *Milbank*) ; *Top Tobacco, LP v. North Atlantic Operating Co.*, 509 F.3d 380 (7<sup>th</sup> Cir. 2007) (caso *Top*); *GMA Accessories, Inc. v. Croscill, Inc.*, 2008 U.S. Dist. Lexis 16052 (S.D.N.Y. Mar 3, 2008) (caso *Charlotte*); *American Mensa, Ltd. v. Inpharmatica, Ltd.*, 2008 U.S. Dist. Lexis 99394 (D. Md. Nov. 6, 2008) (caso *Mensa*); *Everlina Laurice Harp v. Laurice El Bahdry Rhame*, 2013 U.S. Dist. Lexis 167760 (E.D. Pennsylvania Nov. 25, 2013) (caso *Everlina Laurice*); *It's a 10, Inc. v. Beauty Elite Group, Inc.*, 2013 U.S. Dist., Lexis 179596, 15-16 (S.D. Florida Dec. 23, 2013) (caso *It's a 10*).

488 Cfr. *Coach Services Inc. v. Triumph Learning LLC*, 668 F.3d 1356, 1373, 2012 U.S. App. Lexis 3385, 101 U.S.P.Q.2d (BNA) 1713 (Fed. Cir. February 21, 2012). Nel caso di specie la società *Coach Services* aveva presentato opposizione contro la domanda di registrazione del marchio “*Coach*”, utilizzato dalla società *Triumph Learning* per contraddistinguere materiale per aiutare gli studenti a prepararsi per sostenere tests d'esame, lamentando la *dilution* nei confronti del suo marchio. All'esito dell'esame delle prove fornite dalla opponente a sostegno della notorietà del proprio segno il *Federal Circuit* ha concluso il proprio ragionamento affermando: “*While the burden to show fame in the dilution context is high — and higher than that for likelihood of confusion purposes — it is not insurmountable. We do not hold that CSI could never establish the requisite level of fame for dilution purposes. We hold only that, on the record presented to it, the Board had substantial support for its conclusion that CSI's evidentiary showing was just too weak to do so here.*”

Si precisa che il *Federal Circuit* aveva rinviato nuovamente la procedura al *TTAB*, che in data 18

and Appeal Board (TTAB) che il *Federal Circuit*, pur ritenendo il marchio *well known* ai fini della *likelihood of confusion*, non hanno invece ritenuto raggiunto dal segno lo standard di *famousness* richiesto dal *TDRA*.

Sono stati invece ritenuti famosi ai sensi del *TDRA*: “*Pepsi*”<sup>489</sup>, “*eBay*”<sup>490</sup>, “*Visa*”<sup>491</sup>, “*Audi*”<sup>492</sup>, “*Nissan*”<sup>493</sup>, “*Nike*”<sup>494</sup>, “*Tiffany*”<sup>495</sup>, “*Louis Vuitton*”<sup>496</sup>, le tre strisce parallele della *Adidas*<sup>497</sup>, e, molto recentemente, “*Cartier*” e “*Van Cleef & Arpeels*”<sup>498</sup>, “*Jack the Rapper*”<sup>499</sup>.

---

giugno 2012 ha chiuso il procedimento riconoscendo che il marchio “*Coach*”, utilizzato dalla Triumph Learning dal 1986 per contraddistinguere materiale didattico, ha acquisito nel tempo, attraverso l'uso e la pubblicità, capacità distintiva. Cfr. 2012 TTAB Lexis 239 (Trademark Trial & App. Bd., June 18, 2012).

489 Cfr. *PepsiCo., Inc. v. Wholesale, LLC*, 2007 U.S. Dist. Lexis 53768 (N.D. Ga. July 20, 2007) (caso *Pepsi*).

490 Cfr. *Perfumebay.com, Inc. v. eBay, Inc.*, 506 F.3d 1165 (9<sup>th</sup> Cir. 2007) (caso *eBay*).

491 Cfr. *Visa Int'l Serv. Ass'n v. JSL Corp.*, 2008 U.S. Dist. Lexis 101399 (D. Nev. Dec. 16, 2008) (caso *Visa*).

492 Cfr. *Audi AG v. Shokan Coachworks, Inc.*, 2008 U.S. Dist. Lexis 92021 (N.D.N.Y. Nov. 13, 2008) (caso *Audi*).

493 Cfr. *Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.*, 2007 U.S. Dist. Lexis 90487 (C.D. Cal. Sept. 21, 2007) (caso *Nissan*).

494 Cfr. *Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc.*, 84 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1521 (E.D. Cal. Sept. 10, 2007) (caso *Nike*).

495 Cfr. *Tiffany, Inc. v. eBay, Inc.*, 576 F. Supp. 2d 463 (S.D.N.Y. July 14, 2008) (caso *Tiffany*).

496 Cfr. *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252 (4<sup>th</sup> Cir. 2007) (caso *Louis Vuitton*).

497 Cfr. *Adidas Am., Inc. v. Payless Shoesource, Inc.*, 546 F. Supp. 2d 1029 (D. Or. 2008) (caso *Adidas*).

498 Cfr. *CARTIER International A.G. E Van Cleef & Arpeels S.A. v. Daniel Markus, Inc., et al.*, 2013 U.S. Dist. Lexis 145278 (D. New Jersey, Oct. 8, 2013) (caso *Cartier e Van Cleef & Arpeels*).

499 Cfr. *Jill Gibson Belli, et al. v. Billy Darren Foster, et al.*, 2013 U.S. Dist. Lexis 169254 (N.D. Georgia, Atlanta Division, Dec. 2, 2013) (caso *Jack the Rapper*).

### 3. Dal caso *Starbucks* al caso *Levi's*: verso il superamento del requisito dell'“*identical or nearly identical or substantially similar trademark*”.

Come si è visto parlando della evoluzione della *dilution doctrine*, per *Schechter* la tutela contro la *dilution* era applicabile solo a marchi identici.

Il testo del 1996 del § 1125(c)(1) non limitava la *dilution* ai casi di identità e ciò si evinceva chiaramente laddove la norma, nell'elencare i parametri per determinare se un marchio era “*famous and distinctive*”, indicava alla lett. (G) l'uso “*of the same or similar marks by third parties*”.

Anche ai sensi del *TDRA* i marchi in conflitto possono essere identici o simili. Non solo nel definire la *dilution by blurring* o la *dilution by tarnishment* il §1125(c)(2) alle lett. (B) e (C) dice che è la *similarity* tra i segni che determina la *association* che causa la *dilution*, ma, quanto alla prima forma di *dilution*, il grado di somiglianza tra i segni è uno dei fattori che possono essere presi in considerazione per determinare la sussistenza o meno di una *dilution* della capacità distintiva del segno famoso anteriore. Alla lett. (B)(i) si legge infatti: “*The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark*”.

Entrambe le versioni della norma contengono il riferimento alla somiglianza, senza tuttavia specificare il grado di *similarity* richiesto.

In primo luogo si precisa che con riferimento alla somiglianza la giurisprudenza ritiene che il livello di somiglianza tra i segni richiesto per fondare una *dilution claim* sia maggiore di quello richiesto per stabilire se sussiste un rischio di confusione.<sup>500</sup> La *ratio* di questa differenza sta nel fatto che la somiglianza tra i marchi deve essere “*great enough that even a noncompeting, nonconfusing use is*

---

500 Cfr. *Thane Int'l v. Trek Bicycle Corp.*, cit. (9<sup>th</sup> Cir. 2002). In dottrina sul punto Cfr. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:72, “*The test of similarity used in the traditional likelihood of confusion analysis cannot be the guide: likelihood of confusion is not the test of likelihood of dilution. The marks must be so very closely similar that they will be seen as essentially the same mark. If a court has found that the conflicting marks are not similar enough to meet the likelihood of confusion test, then, by definition, they are not similar enough for dilution to be likely to occur.*”

*harmful to the senior user*”.<sup>501</sup>

In molte decisioni è stato richiesto che i marchi fossero identici o pressoché identici (“*identical*” o “*nearly identical*”)<sup>502</sup>, mentre in altre è stato comunque preteso un alto grado di somiglianza tra i segni (“*substantially similar*”)<sup>503</sup>. Come sottolineato in dottrina è in realtà difficile stabilire se “*these differences in phrasing by the courts are substantive or largely semantic.*”<sup>504</sup>

La riforma del 2006, che come si è detto ha inserito la somiglianza tra i marchi tra i fattori da prendere in considerazione per determinare la sussistenza della *dilution by blurring*, non sembrava avere modificato lo *standard* di *similarity* richiesto dalla giurisprudenza. Si doveva sempre essere in presenza di marchi “*identical, nearly identical, or substantially similar*”.<sup>505</sup>

---

501 Cfr. *Jet, Inc. v. Sewagw Aeration Sys*, 165 F.3d 419 (6<sup>th</sup> Cir. 1999).

502 Cfr. *Thane Int'l v. Trek Bicycle Corp.*, cit. (9<sup>th</sup> Cir. 2002); *Playboy Enters., Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796 (9<sup>th</sup> Cir. 2002); *Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.*, 378 F.3d 1002 (9<sup>th</sup> Cir. 2004). Vedi anche *AutoZone, Inc. v. Tandy Corp.*, 373 F.3d 786, (6<sup>th</sup> Cir. 2004), in cui sul punto si dice: “*Every federal court to decide the issue has ruled that a high degree of similarity, ranging from 'nearly identical' to 'very similar', is required for a dilution claim to succeed.*”

503 Cfr. *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456 (7<sup>th</sup> Cir. 2000), nel quale i marchi “*Prozac*” e “*Herbrozac*” sono stati ritenuti “*highly similar*”; *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, cit. (2<sup>d</sup> Cir. 1999), nel quale si è affermato che “*the marks must be of sufficient similarity so that, in the mind of the consumer, the junior mark will conjure an association with the senior*”.

Anche anteriormente all'adozione del FTDA la giurisprudenza generalmente non richiedeva l'identità tra i segni perché vi fosse *dilution*. Si vedano ad esempio i seguenti casi: *Polaroid Corp. v. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830 (7<sup>th</sup> Cir. 1963), in cui furono ritenuti sufficientemente simili ai fini della *dilution* i marchi “*Polaroid*” e “*Polaraid*”; *Grey v. Campbell Soup Co.*, 650 F. Supp. 1166 (C.D. Cal. 1986, *aff'd*, 830 F.2d 197 (9<sup>th</sup> Cir. 1987), riguardante i marchi “*Godiva*” e “*Dogiva*”; *Ringling Bros-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Ccelozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.*, 855 F.2d 480 (7<sup>th</sup> Cir. 1988), in cui furono ritenuti simili i marchi “*The Greatest Show on Earth*” e “*The Greatest Used Car Show on Earth*”; *Saks & Co. v. Hill*, 843 F. Supp. 620 (S.D. Cal. 1993), *appeal dismissed*, 65 F.3d 175 (9<sup>th</sup> Cir. 1995), concernente i marchi “*Saks Fifth Avenue*” e “*Sacks Thrift Avenue*”. *Contra: Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026 (2<sup>d</sup> Cir. 1989), in cui invece è stata esclusa la somiglianza tra i segni “*LEXIS*” e “*LEXUS*” ai fini di una *dilution claim* perché foneticamente tra i marchi non vi era “*substantial similarity*”.

504 Cfr. LAFRANCE, cit., pag. 222.

505 Cfr., ad esempio, *Century 21 Real Estate LLC v. Century Ins. Group*, 2007 U.S. Dist. Lexis



L'alto livello di somiglianza richiesto tra i marchi consentiva però ai terzi di evitare di incorrere nella *dilution by blurring* utilizzando marchi simili ma non “*identical, nearly identical, or substantially similar*” ai marchi famosi anteriori.

Senonché nel 2009 la decisione resa dal *Second Circuit* nel noto caso *Starbucks*<sup>506</sup> ha determinato un vero e proprio cambiamento nell'interpretazione e nella applicazione della *federal dilution law*, laddove ha affermato che lo *standard* dell’“*identical, nearly identical, or substantially similar*” è venuto meno

---

9720 (D. Ariz. 2007); *Jada Toys, Inc. v. Mattel, Inc.*, 518 F.3d 628 (9<sup>th</sup> Cir. 2008).

506 Cfr. *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F.3d 97 (2<sup>nd</sup> Cir., Dec. 3, 2009), che ha riformato 559 F. Supp. 2D 472 (S.D.N.Y., June 5, 2008). Il famoso produttore di caffè Starbucks aveva promosso una azione contro un *coffee shop* del New Hampshire (il Black Bear) che utilizzava i segni “*Charbucks Blend*” e “*Mister Charbucks*” per contraddistinguere una miscela di caffè venduta nel negozio e su *internet*. Il caso, originariamente deciso nel vigore del *FTDA*, si era concluso nel 2005 in modo sfavorevole per Starbucks, posto che la *District Court* aveva ritenuto non provata la sussistenza di “*actual dilution*”. Starbucks aveva appellato la decisione. Senonché, nelle more dell'appello, il Congresso aveva emanato il *TDRA* con il quale aveva in particolare eliminato il requisito dell’“*actual dilution*” introducendo quello del “*likelihood of dilution*”. La *Court of Appeal for the Second Circuit* aveva così rinviato la causa alla *District Court* perché decidesse alla luce delle nuove disposizioni. Nel 2008 la *District Court*, pur riconoscendo che il marchio Starbucks è *famous* e *distinctive*, non aveva comunque ritenuto provata la *likelihood of dilution* ed aveva nuovamente rigettato le istanze di Starbucks anche in base al rilievo che il marchio “*Mister Charbucks*” era “*playfully dissimilar*” dal marchio “*Starbucks*”. Secondo la Corte sebbene vi era una “*strong similarity*” tra i marchi si doveva anche tenere conto del contesto commerciale nel quale il marchio successivo era utilizzato e del fatto che la parola “*Mister*” in aggiunta ad altre differenze nel packaging dei prodotti erano sufficienti per escludere che la somiglianza esistente fosse tale da determinare la *dilution*. La *Court of Appeal for the Second Circuit* ha riformato nel 2009 la decisione, ritenendo che i giudici di prime cure avessero errato nel pretendere che tra i marchi in conflitto vi fosse “*substantial similarity*” perché fosse applicabile la disciplina della *dilution*, e ha rinviato la causa nuovamente alla *District Court* che nel 2011 si è definitivamente pronunciata comunque in favore della società convenuta poiché “(a)fter considering all of the evidence and noting the dissimilarity of the marks as used in commerce, the weakness of the survey evidence, and the fact that consumers encounter Defendant's Charbucks term only in conjunction with other marks unique to Defendant”, ha concluso che “*Charbucks marks are only weakly associated with the minimally similar Starbucks mark and, thus, are not likely to impair the distinctiveness of the famous Starbucks mark*” e che “*Plaintiff has failed to carry its burden of demonstrating its entitlement to relief under the*

con il *TDRA* del 2006 e che il grado di somiglianza non è un requisito autonomo per l'applicazione della tutela *antidilution* ma è solo uno degli elementi che devono essere valutati per determinare se il marchio successivo può pregiudicare la capacità distintiva di quello famoso anteriore<sup>507</sup>, garantendo così ai titolari di marchi famosi una maggiore protezione contro la *dilution* di quella ottenuta attraverso la precedente interpretazione.<sup>508</sup>

I principi espressi nel caso *Starbucks* sono stati ripresi nel 2011 anche dalla

---

*amended FTDA*" (2011 U.S. Dist. Lexis 148081 (S.D.N.Y. Dec. 23, 2011)).

Critico verso la decisione è MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:117, che ha rilevato che “*the court did not explain how a mark that was only “minimally similar” to the famous mark could possibly damage it by “blurring.”*”

507 Nella sentenza sul punto si legge: “*The post-TDRA federal dilution statute, however, provides us with a compelling reason to discard the “substantially similar” requirement for the federal trademark dilution actions. The current federal statute defines dilution by blurring as an “association arising from the similarity between a mark and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark” and the statute lists six non exhaustive factors for determining the existence of an actionable claim for blurring. Although “similarity” is an integral element in the definition of “blurring”, we find it significant that the federal dilution statute does not use the words “very” or “substantial” in connection with the similarity factor to be considered in examining a federal dilution claim. Indeed, one of the six statutory factors informing the inquiry as to whether the allegedly diluting mark “impairs the distinctiveness of the famous mark” is “[t]he degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.” Consideration of a “degree” of similarity as a factor in determining the likelihood of dilution does not lend itself to a requirement that the similarity between the subject marks must be “substantial” for a dilution claim to succeed. [...] Accordingly, the District Court erred to the extent it focused on the absence of “substantial similarity” between the Charbucks Marks and the Starbucks Marks to dispose of Starbucks' dilution claim. We note that the court's error likely affected its view of the importance of the other factors in analyzing the blurring claim, which must ultimately focus on whether an association, arising from the similarity between the subject marks, “impairs the distinctiveness of the famous mark.”*”

508 È stato manifestato un *favor* per i titolari di *famous trademarks* anche nel caso *Visa International Service Association v. JSL Corp.*, 610 F.3d 1088 (9<sup>th</sup> Cir. 2010), nel quale relativamente alle ipotesi di sostanziale identità tra i marchi in conflitto si è affermato che “*a plaintiff seeking to establish a likelihood of dilution is not required to go to the expense of producing expert testimony or market surveys; it may rely entirely on the characteristics of the marks at issue.*”

*Court of Appeal for the Ninth Circuit* nel caso *Levi's*<sup>509</sup>, laddove è stato ribadito che la somiglianza è solo uno dei criteri per la determinazione della *dilution by blurring* e che dunque l'assenza di identità o di un alto grado di somiglianza tra i segni di per sé non determina l'inapplicabilità della disciplina, se i segni sono comunque simili e sussistono altri fattori tra quelli indicati dalla legge.<sup>510</sup>

Anche il *Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)* ha abbandonato il requisito dell'“*identical, nearly identical, or substantially similar trademark*” aderendo

---

509 Cfr. *Levi Strauss & Co. v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 633 F.3d 1158 (9<sup>th</sup> Cir., Feb. 8, 2011). Nel 2007 la Levi Strauss aveva promosso una azione nei confronti della Abercrombie avanti alla *U.S. District Court for the Northern District of California* lamentando che il suo marchio, costituito da un motivo a doppio arco intrecciato (“*Arcuate Design*”) posto dal 1873 sulle tasche dei jeans dalla stessa prodotti, fosse *diluted* dal marchio utilizzato dalla Abercrombie, consistente in due archi intrecciati meno pronunciati collegati da un ghirigoro riprodotto il segno matematico dell'infinito (“*Ruehl Design*”). Nel 2009 la *District Court* decise in favore della Abercrombie poiché, applicando lo standard dell'“*identical or nearly identical*” ritenne che il marchio di quest'ultima non era percepito dal pubblico come “*essentially the same design*” di quello della Levi Strauss e che dunque non era sufficientemente simile da causare *trademark dilution*. La Levi Strauss fece appello sostenendo che la *District Court* aveva errato nell'applicare il principio dell'“*identical or nearly identical*” poiché non era previsto dal *Federal Statute* e che la *similarity* era solo uno dei fattori elencati dal *TDRA* per valutare la sussistenza della *dilution*. Il *Ninth Circuit* nel 2011 ha riformato la decisione della *District Court*, dichiarando che il requisito dell'“*identical or nearly identical*” era stato eliminato con la riforma del 2006 e, rilevato che “*given the relative balance of the parties' positions, we cannot say with any confidence that the district court would have reached the same result absent the legal error*”, ha rimesso nuovamente la causa avanti alla *District Court* che il 31 maggio 2011 ha definitivamente respinto la *dilution claim* presentata dalla Levi Strauss. Si precisa che parallelamente al procedimento avanti alla *District Court* prima ed alla *Court of Appeal for the Ninth Circuit* poi, la Levi Strauss aveva anche fatto opposizione avanti al *USPTO* contro la domanda di registrazione del marchio “*Ruehl*” depositata dalla Abercrombie. In data 18 giugno 2013 la *U.S. Court Of Appeal of the Federal Circuit (CAFC)* ha riformato la decisione del *TTAB* del 29 marzo 2012 che, a seguito della decisione della *District Court* sfavorevole per la Levi Strauss ed in virtù della predetta decisione aveva precluso a quest'ultima la prosecuzione del giudizio di cancellazione del marchio di Abercrombie, rimettendo avanti alla stessa il procedimento. Vedi *Levi Strauss & Company v. Abercrombie & Fitch Trading Co.*, 2012-1495, 2012-1496, 719 F.3d 1367; 2013 U.S. App. LEXIS 12250 (CAFC June 18, 2013). Nella decisione la Corte ha affermato chiaramente che “*the district court litigation between Levi Strauss and Abercrombie does not support either issue or claim*

all'interpretazione del *TDRA* data dalla *Court of Appeal for the Ninth e for the Second Circuit* nei casi *Starbucks* e *Levi's*.<sup>511</sup>

#### **4. Actual dilution o likelihood of dilution?: il caso *Victoria's Secret*.**

Il caso *Victoria's Secret* ha segnato un passaggio molto importante nella evoluzione della *federal antidilution law*.

Il § 1125(c)(1) del *Title 15 U.S.C.* nella versione del 1996 conteneva l'espressione “*causes dilution*”, sulla cui interpretazione la giurisprudenza si era dimostrata divisa tra corti che richiedevano la prova da parte del titolare del marchio famoso di “*actual dilution*”<sup>512</sup> e corti che ritenevano sufficiente la prova di un “*likelihood of dilution*”.<sup>513</sup>

Nel 2003 la Corte Suprema si era pronunciata sulla questione nel caso *Victoria's Secret*<sup>514</sup>, affermando che la versione del 1996 della *Section 43(c)* del *Lanham Act*

---

*preclusion to bar Levi Strauss from pressing its challenges to Abercrombie's registrations in the PTO opposition and cancellation proceedings.*” E ancora: “*the Board erred in ruling that issue preclusion barred Levi Strauss's challenges in the PTO proceedings.*”

510 Nella sentenza si legge: “*the text of the TDRA articulates a different standard for dilution from that which we utilized under the FTDA.*” Critico verso questa decisione è MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:117, laddove osserva che “*the Ninth Circuit did not consider or explain how a mark that was not substantially the same as the famous mark could possibly cause dilutive harm to the famous mark by blurring.*”

511 Cfr. *Nike, Inc. v. Mahler*, 100 U.S.P.Q.2d, 1018 (TTAB 2011). A livello statale vedi anche *Miss Universe, L.P. v. Villegas*, 2009 WL 4643232 (S.D.N.Y. Dec. 9, 2009), in cui applicando la decisione *Starbucks* la *District Court* ha ritenuto il marchio “*Miss Asia USA*” non sufficientemente simile al marchio anteriore “*Miss USA*” da cagionare *likelihood of dilution*, considerando anche gli altri fattori rilevanti per la determinazione della *dilution*.

512 Cfr. tra le tante *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows v. Utah Div. Of Travel Dev't*, cit. (4<sup>th</sup> Cir. 1999).

513 Cfr. *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, cit. (2d Cir. 1999).

514 Cfr. *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, cit. (2003). La società *V Secret Catalogue, Inc.* è titolare del marchio “*Victoria's Secret*” noto per contraddistinguere lingerie venduta in negozi

richiedeva che il titolare del marchio provasse la sussistenza di “*actual dilution*” per beneficiare della tutela ai sensi del FTDA.<sup>515</sup>

In particolare la Corte aveva rilevato come la circostanza che il consumatore instaurasse una “*mental association*” tra il marchio famoso anteriore e quello successivo di per sé non determinasse un'ipotesi di *dilution* azionabile, essendo invece necessaria la prova di un pregiudizio effettivo al valore economico del marchio.<sup>516</sup>

---

arredati come la stanza da letto di una donna. Nel 1998 a seguito della segnalazione di un colonnello dell'esercito, che aveva letto su un volantino la pubblicità della imminente apertura nella cittadina di Elizabethtown, in Kentucky, di un negozio di lingerie, video per adulti e sex toys da parte dei coniugi Victor e Cathy Moseley dal nome “Victor's Secret”, poi modificato in “Victor's Little Secret, la V Secret Catalogue aveva promosso avanti alla *District Court for the Western District of Kentucky* un'azione, lamentando la *dilution* del marchio “Victoria's Secret”. La Corte aveva inibito ai coniugi Moseley l'uso del marchio “Victor's Little Secret” in quanto aveva ravvisato la sussistenza di una ipotesi di *dilution by tarnishment*. La *Court of Appeal for the Sixth Circuit* aveva confermato nel 2001 la decisione della *District Court*, rilevando però come vi fosse un contrasto di giurisprudenza in merito alla prova della *dilution* (*actual* o *likelihood*) (*V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 259 F.3d 464 (6<sup>th</sup> Cir. 2001)). La *Supreme Court*, chiamata ad esprimere la propria opinione sul punto (“*The question we granted certiorari to decide is whether objective proof of actual injury to the economic value of a famous mark (as opposed to a presumption of harm arising from a subjective “likelihood of dilution” standard) is a requisite for relief under the FTDA*”), nell'emettere *certiorari*, annullò la decisione del *Sixth Circuit* in quanto ritenne che la V Secret Catalogue non aveva provato la *actual dilution* del marchio “Victoria's Secret”.

515 “*The contrast between the state statutes and the federal statute, however, sheds light on the precise question that we must decide. For those state statutes, like several provisions in the federal Lanham Act, repeatedly refer to a “likelihood” of harm, rather than to a completed harm. The relevant text of the FTDA [...] provides that “the owner of a famous mark” is entitled to injunctive relief against another person's commercial use of a mark or trade name if that use “causes dilution of the distinctive quality” of the famous mark. This text unambiguously requires a showing of actual dilution, rather than a likelihood of dilution. This conclusion is fortified by the definition of the term “dilution” itself. [...] The contrast between the initial reference to an actual “lessening of the capacity” of the mark, and the later reference to a “likelihood of confusion, mistake, or deception” in the second caveat confirms the conclusion that actual dilution must be established.*”

516 “*This Court disagrees with the Fourth Circuit's Ringling Bros. Decision to the extent it*

La Corte aveva tuttavia osservato che “*direct evidence of dilution such as consumer surveys will not be necessary if actual dilution can reliably be proved through circumstantial evidence – the obvious case is one where the junior and senior marks are identical.*”

Questa interpretazione indusse una parte della giurisprudenza a ritenere che l'identità tra i marchi in conflitto comportasse una presunzione di *actual dilution* e che pertanto l'uso di un marchio identico a quello famoso costituisse la “*circumstantial evidence*” sufficiente per determinare la *dilution* senza che fosse necessario per il titolare fornire prove ulteriori.<sup>517</sup>

Con la riforma del 2006 il Congresso ha superato i principi enunciati nella sentenza *Victoria's Secret* in quanto ha reputato il limite della “*actual dilution*” “*an undue burden for trademark holders*”.<sup>518</sup>

Il testo della *Section 43(c)* del *Lanham Act* oggi recita espressamente “*likely to cause dilution*”, il che significa che il titolare del marchio famoso è tenuto a provare la sussistenza solo di un rischio di pregiudizio (*likelihood of dilution*) e non più di un pregiudizio effettivo alla capacità distintiva del marchio famoso da

---

*suggests otherwise, but agrees with that court's conclusion that, at least where the marks at issue are not identical, the mere fact that consumer mentally associate the junior's user's mark with a famous mark is not sufficient to establish actionable dilution. Such association will not necessarily reduce the famous mark's capacity to identify its owner's goods, the FTDA's dilution requirement.*”

517 Cfr. *Savin Corp. v. Savin Group*, cit. (2d Cir. 2004), cit. (U.S. 2005), in cui si è affermato: “*We interpret Moseley to mean that where a plaintiff who owns a famous senior mark can show the commercial use of an identical junior mark, such a showing constitutes circumstantial evidence of the actual-dilution element of an FTDA claim.*” E ancora: “*It cannot be overstated, however, that for the presumption of dilution to apply, the marks must be identical. In other words, a mere similarity in the marks – even a close similarity – will not suffice to establish per se evidence of dilution [...] Indeed, the need for careful and exacting analysis of the identity issue highlights the basis for our emphasis in the famousness factor as more expeditious avenue of resolution [...]*”. Ha applicato i principi enunciati nel caso *Savin: Horphag Research Ltd. v. Garcia*, 475 F.3d 1029, 81 U.S.P.Q.2d 1420 (9<sup>th</sup> Cir. 2007).

In dottrina v. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:112, secondo il quale “*the 2006 TDRA bars use of the Supreme Court's hint in the Victoria's Secret case (and its application in Savin) that blurring might be presumed when the marks are identical.*”

518 H.R. Rep. n. 109-23, 109th Congress, 1<sup>st</sup> Session (March 17, 2005).

parte del marchio successivo.<sup>519</sup>

Il *TDRA* ha indicato che per determinare se sussiste un “*likelihood of dilution by blurring*” possono essere presi in considerazione “*all relevant factors*” ed in particolare ne ha elencati sei, mentre non ha indicato alcun criterio per il “*likelihood of dilution by tarnishment*”.<sup>520</sup>

Nel caso *Louis Vuitton* è stato chiarito che “*the TDRA directs the court to consider all factors relevant to the issue, including six factors that are enumerated in the statute*”. Poiché ci sono casi nei quali alcuni elementi possono comportare un rischio di *dilution* mentre altri no, “*a trial court must offer a sufficient indication of which factors it has found persuasive and explain why they are persuasive so that the court's decision can be reviewed.*”<sup>521</sup>

Il caso *Victoria's Secret* non si è in realtà concluso con la sopra citata sentenza della Corte Suprema del 2003, ma è proseguito anche successivamente all'entrata in vigore del *TDRA* nel 2006 ed alla previsione del requisito del “*likelihood of dilution*”.

---

519 Sul punto *McCarthy* ha osservato: “*What does it mean to replace the previous requirement of proof of actual dilution with a test requiring proof of only a likelihood or probability of dilution by blurring? Some observers seemed to assume that under the “likelihood” test, once the mark is proven to be “famous” and the junior user is using a very similar mark, a likelihood of dilution is automatically proven, but the statutory framework reveals that this cannot be so. The famous mark owner must prove both that the required “association” will be likely and that it is likely that that “association” will “impair the distinctiveness” of the famous mark. These two critical elements cannot be assumed or presumed to always follow. I have argued elsewhere that the extraordinary remedy of an antidilution law requires evidentiary rigor by the courts. Even after the 2006 revision when only a likelihood of dilution is required, my view is that judges should demand persuasive evidence that dilution is likely to occur. Even the probability of dilution should be proven by evidence, not just by theoretical assumptions about what possibly could occur or might happen. Once a court has determined that the plaintiff's mark indeed qualifies as a “famous” mark, the courts should separate any antidilution claim into its statutory elements and rigorously require proof of those elements. Only then can the antidilution remedy be restored to its proper place in the pantheon of trademark protection remedies.*” Cfr. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:115.

520 Cfr. il testo del § 1125 (c)(2)(B) *Title 15 U.S.C.*

521 Cfr. *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, cit. (4<sup>th</sup> Cir. 2007).

Come si è detto, la *Supreme Court* nel dirimere il contrasto di giurisprudenza creatosi in merito alla prova della *dilution* aveva concluso per la necessità della sussistenza di *actual dilution* e, sulla base di tale principio, aveva annullato la decisione della *Court of Appeal for the Sixth Circuit*, che aveva confermato la decisione della *District Court for the Western District of Kentucky*, che aveva ritenuto che il marchio “*Victor's Little Secret*”, adottato dai coniugi Moseley per contraddistinguere un negozio di lingerie, “diluiva” il famoso marchio “*Victoria's Secret*”.

A questo punto la causa rimase per alcuni anni presso la Corte d'appello che, solo nel 2007, la rinviò nuovamente avanti alla *District Court*, che nel 2008, applicando il *TDRA* al caso di specie, si è nuovamente espressa in favore della *V Secret Catalogue*, inibendo ai Moseley l'uso del marchio “*Victor's Little Secret*”.<sup>522</sup>

##### **5. “*Dilution by blurring*” e “*dilution by tarnishment*”.**

Mentre il *FTDA* conteneva solo una definizione di *dilution* in generale<sup>523</sup>, il *TDRA* contiene invece una espressa definizione di *dilution by blurring* e *dilution by tarnishment*.

Il § 1125 del *Title 15 U.S.C.* al n. (2)(B) definisce la *dilution by blurring* come “*association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.*”

Come si è detto, la norma contiene poi un elenco di sei fattori tra gli “*all the relevant factors*” che possono essere presi in considerazione nella valutazione della sussistenza del pregiudizio alla capacità distintiva del marchio famoso anteriore.

---

<sup>522</sup> Cfr. *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 558 F. Supp. 2d 734; 2008 U.S. Dist. Lexis 40713; 87 U.S.P.Q.2d (BNA) 1240 (W.D. Ky 2008).

<sup>523</sup> Il testo del § 1127 del *Title 15 U.S.C.*, eliminato con la riforma del 2006, definiva la *dilution* come: “*the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.*”



Questi parametri sono: “(i) *The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.* (ii) *the degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.* (iii) *The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.* (iv) *The degree of recognition of the famous mark.* (v) *Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.* (vi) *Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.*”<sup>524</sup>

Dal testo della norma si evince che l’*“association”* tra il marchio successivo e quello anteriore è una condizione necessaria perché vi sia la *dilution by blurring* (o, come vedremo, la *dilution by tarnishment*), ma ciò non significa che solo perché il pubblico instaura una *“association”* tra i marchi in conflitto vi sarà automaticamente una ipotesi di *dilution*.<sup>525</sup>

---

524 Nel *TDRA* non sono presenti il termine *“free riding”* o l’espressione *“taking unfair advantage of”*. La legge marchi statunitense non riconosce espressamente l’indebito vantaggio come una ipotesi autonoma di *dilution*. Cfr. LUEPKE, *Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark – A 20/20 Perspective on the Blurred Differences between U.S. And E.U. Dilution Law*, in *The Trademark Reporter*, June 13, 2008, che in merito a questa problematica ha affermato: *“The TDRA does not explicitly recognize the free-riding concept as a basis for dilution protection. It offers, however, the possibility of including the aspect of misappropriation in the determination of whether a mark is likely diluted by a junior user. Blurring factor 5 in the TDRA explicitly refers to “whether the user ... intended to create an association with the famous mark. Relying on the junior user’s intent in order to establish “dilution by blurring” appears inconsequential for a harm-based approach. This factor establishes a connection between the junior user’s bad intent and the free-riding concept, and thereby imports into the blurring category an aspect that is characteristic of the misappropriation concept. [...] Besides the fact that factor 5 will necessarily import the freeriding concept into the determination for blurring, the other five listed blurring factors could be considered as relevant indications for an unfair exploitation of the mark’s distinctiveness or esteem. This shows a further overlap between the harm-based approach and the free-riding concept. [...] (T)he free-riding concept is not separable from the harm-based approach. Because the TDRA gives sufficient opportunities to include free-riding considerations in the determination of whether a famous mark is likely blurred, it can be expected that U.S. Courts will continue to rely, at least additionally, on the free-riding component. The “intent to create an association” factor is an invitation to do so.”*

525 Questo principio era già stato enunciato in giurisprudenza anteriormente al *TDRA*. Nel caso del 1989 *Lexis v. Lexus* il *Second Circuit* affermò che ai fini del *blurring* era necessaria una

L'“*association*” presuppone la somiglianza tra i marchi in conflitto, anche se è un concetto separato dalla *similarity*, che è uno degli elementi da valutare per beneficiare della tutela ai sensi del *TDRA* del 2006.<sup>526</sup>

Perché vi sia *dilution* il titolare del marchio famoso deve provare sia l'“*association*” che il “*blurring*” (o il “*tarnishment*”), che rappresentano due distinte condizioni di applicabilità della disciplina *antidilution*.<sup>527</sup>

Non sono mancate comunque decisioni nelle quali è stata riscontrato un pregiudizio alla capacità distintiva sulla base della sola presenza di una associazione con il marchio famoso.<sup>528</sup>

Autorevole dottrina ha compiuto una distinzione tra casi nei quali la prova della *association* unitamente a quella del *blurring* (o del *tarnishment*) è imprescindibile

---

*mental association* e che “(t)his mental association may be created where the plaintiff's mark is very famous and therefore has a distinctive quality for a significant percentage of the defendant's market's.” Cfr. *Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989). Successivamente il *Second Circuit* affermò che ai fini del *FTDA* i marchi devono essere “of sufficient similarity so that, in the mind of the consumer, the junior mark will conjure an association with the senior.” Cfr. *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, cit. (2d Cir. 1999). Nel caso *Victoria's Secret* nel 2003 la *Supreme Court* aveva affermato che “the mere fact that consumers mentally associate the junior user's mark with a famous mark is not sufficient to establish actionable dilution.” Cfr. *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, cit. (2003).

526 Inoltre, “(d)ilution “association” cannot mean the same thing as infringement “confusion”. [...] That kind of traditional infringement requires that the ordinary person on encountering the junior user's mark come from the same source as, or are sponsored by or affiliated with, the senior user's goods or services. Rahter, “association” in the realm of antidilution law means that the ordinary person on encountering the junior user's mark will think of the senior user's famous mark. [...] That person is not confused, but in that person's mind there is the kind of “association” that is required before dilution can occur.” Cfr. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:116.

527 Un esempio evidente di caso in cui l'“*association*” non è sinonimo di “*blurring*” è quello del marchio parodiato. Nel caso *Louis Vuitton* la Corte, come vedremo nel proseguo del presente paragrafo, ha chiarito che sebbene in una parodia vi sia sempre una *association* con il marchio parodiato ciò non significa che da questo collegamento derivi necessariamente un annacquamento della capacità distintiva del segno.

528 Cfr. *Wrenn v. Boy Scouts of America*, 89 U.S.P.Q.2d 1039, 2008 WL 4792683 (N.D. Cal. 2008); *Hershey Co. v. Art Van Furniture, Inc.*, 2008 WL 4724756 (E.D. Mich. 2008).

e casi nei quali può essere ritenuta sufficiente la prova dell'*association* (in caso di marchi di fantasia).<sup>529</sup>

La *dilution by blurring* è stata definita in giurisprudenza come “*the whittling away of an established trademark's selling power through its unauthorized use by others upon dissimilar products.*”<sup>530</sup>

È stato anche affermato che ricorre nei casi in cui non vi è un rischio di confusione sull'origine dei prodotti ma “*the ability of the plaintiff's mark to serve as a unique identifier of the plaintiff's goods or services is weakened because the relevant public now also associates that designation with a new and different*

---

529 “*If the famous mark is a coined, fanciful mark such as ROLEX, CLOROX, KODAK or EXXON, I believe that use of an identical mark is strong evidence of “association”. I believe that identical use of such a coined famous mark is itself evidence that the ordinary consumer, when confronted with the identical mark on far removed goods or services will think of the famous mark, or in the statutory phrase make an “association” of the famous mark. This is because there is no significance or meaning to such words other than as a trademark. [...] Because such accused uses are identical to a famous coined mark that has no other significance in language or culture, I believe it is valid to draw the inference that “association” will occur, without further proof. If the famous mark is not a coined, fanciful mark then it can not be presumed or assumed that the ordinary consumer, when confronted with an identical mark on far removed goods or services will think of the famous mark, or “associate” the junior user's mark with the famous mark. Examples, in the author's view, include AMAZON on-line book seller, BELL helicopter, DELL computers, POLO wearing apparel, SATURN autos, TIDE WASH SOAP, and TIME magazine. These marks are composed of words that have nontrademark meanings in the language. I do not think that it can be assumed or presumed that the ordinary consumer, when confronted with these kind of marks used on nonconfusing, far removed goods or services, will inevitably and necessarily think of the famous mark. Rather, it must be proved.*” Cfr. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:116.

530 Cfr. *Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, cit. (2d Cir. 1989). Nello stesso senso *Academy of Motion Picture Arts & Sciences v. Creative House Promotions, Inc.*, 944 F.2d 1446 (9<sup>th</sup> Cir. 1991), nel quale il marchio costituito dalla famosa statuetta dell'Oscar è stato ritenuto diluito da riproduzioni “*cheap or shoddy*” che potevano essere acquistate da chiunque poiché “*the Oscar's distinctive quality as a coveted symbol of excellence, which cannot be purchased from the Academy at any price, is threatened.*” Vedi anche *Tiffany (N.J.) Inc. v. eBay, Inc.*, 600 F.3d 93, 94 U.S.P.Q.2d 1188 (2d Cir. 2010); *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, cit. (S.D.N.Y. Dec. 23, 2011).

source.”<sup>531</sup>

Tra i primi casi di *dilution by blurring* rientrano quelli relativi al marchio “*Tiffany*” per una compagnia cinematografica<sup>532</sup> e per un ristorante<sup>533</sup>, ed al marchio “*Rolls Royce*” per tubi radiofonici.<sup>534</sup>

Il primo caso nel quale è stato applicato il *six factors test* contenuto nel TDRA è quello *Louis Vuitton*, nel quale la *Court of Appeal for the Fourth Circuit* ha tuttavia escluso la sussistenza di un *likelihood of dilution by blurring* in quanto ha ritenuto che il marchio “*Chewy Vuitton*”, utilizzato per contraddistinguere giocattoli per animali riproducenti le forme di borse ed altri prodotti della Louis Vuitton oltre che i marchi di quest'ultima, ne costituissero una *successful parody*.<sup>535</sup>

La Corte è arrivata a tale conclusione in primo luogo escludendo che l'uso del marchio “*Chewy Vuitton*” rientrasse tra le ipotesi di *fair use* previste dalla *Section 43(c)(4)(A)*, poiché il segno era utilizzato in funzione di marchio, ma ritenendo che il contesto parodistico nel quale il marchio era utilizzato potesse essere comunque utile per valutare la sussistenza della *dilution*.<sup>536</sup>

Poi ha proseguito nel proprio ragionamento osservando come “(w)hile a parody

---

531 Cfr. *Sports Auth. v. Prime Hospitality Corp.*, 89 F.3d 955 (2d Cir. 1996); *Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9<sup>th</sup> Cir. 1998); *Playboy Enters., Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796 (9<sup>th</sup> Cir. 2002); *Mastercard Int'l, Inc. v. Nader 2000 Primary Comm., Inc.* 70 U.S.P.Q.2d (BNA) 1046, 1052 (S.D.N.Y. 2004).

532 Cfr. *Tiffany & Co. v. Tiffany Prods., Inc.*, 264 N.Y.S. 459 (N.Y. Sup. Ct. 1932), *aff'd*, 260 N.Y.S. 821 (N.Y. App. Div. 1932), *aff'd*, 262 N.Y. 482 (1933).

533 Cfr. *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*, 231 F. Supp. 836 (D. Mass. 1964).

534 Cfr. *Wall v. Rolls Royce of America, Inc.*, 4 F.2d 333 (3d Cir. 1925).

535 Cfr. *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, cit. (4<sup>th</sup> Cir. 2007).

536 “We begin by noting that parody is not automatically a complete defense to a claim of dilution by blurring where the defendant uses the parody as its own designation of source. i.e., as a trademark. Although the TDRA does not provide that fair use is a complete defense and allows that a parody can be considered fair use, it does not extend the fair use defense to parodies used as a trademark. [...] Under the statute's plain language parodying a famous mark is protected by the fair use defense only if the parody is not “a designation of source for the person's own goods or services. [...] Thus it would appear that a defendant's use of a mark as a parody is relevant to the overall question of whether the defendant's use is likely to impair the famous mark's distinctiveness.”

*intentionally creates an association with the famous mark in order to be a parody, it also intentionally communicates, if it is successful, that it is not the famous mark, but rather a satire of the famous mark” e come “by making the famous mark an object of the parody, a successful parody might actually enhance the famous mark's distinctiveness by making it an icon. The brunt of the joke becomes more famous.”*

Applicando questi principi al caso di specie la Corte ha così affermato che “(e)ven as Haute Diggity Dog's parody mimics the famous mark, it communicates simultaneously that it is not the famous mark, but is only satirizing it. And because the famous mark is particularly strong and distinctive, it becomes more likely that a parody will not impair the distinctiveness of the famous mark as a unique identifier of its source.”<sup>537</sup>

Non sono mancate poi decisioni nelle quali la giurisprudenza ha fornito una interpretazione dei singoli fattori elencati nella norma ai fini della determinazione della sussistenza della *dilution by blurring*.

Così ad esempio nel già citato caso *Starbucks*<sup>538</sup> la *Court of Appeal for the Second Circuit* si è espressa relativamente ai criteri sub (v) (“*Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark*”) e (vi) (“*Any actual association between the mark or trade name and the famous mark*”), affermando, relativamente al primo, che “(t)he determination of an “*intent to associate,*” [...] *does not require the additional consideration of whether bad faith corresponded with that intent*”<sup>539</sup>, posto che “(t)he plain

---

537 La Corte ha anche tuttavia rilevato che la conclusione a cui è giunta sarebbe stata differente qualora il marchio utilizzato per la parodia fosse stato “*so similar to the famous mark that it likely could be construed as actual use of the famous mark itself*”. Nel caso di specie, tuttavia, la riproduzione del marchio della Louis Vuitton “*did not come so close to them as to destroy the success of its parody and, more importantly, to diminish the LVM mark's capacity to identify a single source.*”

538 Relativamente a quanto detto dalla Corte d'Appello in merito al primo fattore (i), ovvero “*The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark*”, si rinvia al paragrafo 3 di questo capitolo.

539 “*The District Court determined that Black Bear possessed the requisite intent to associate Charbucks with Starbucks but that this factor did not weigh in favor of Starbucks because Black*

language of section 1125 (c) requires only the consideration of "[w]hether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark", e con riferimento al secondo, che "(i)n rejecting Starbucks' claim of actual association, the District Court referred to evidence supporting the absence of "actual confusion" to conclude that "the evidence is insufficient to make the . . . factor weigh in [Starbucks'] favor to any significant degree"<sup>540</sup> e che "(t)his was error, as the absence of actual or even of a likelihood of confusion does not undermine evidence of trademark dilution".

Nel determinare la sussistenza di "actual association" la giurisprudenza si affida alle indagini demoscopiche.<sup>541</sup> Addirittura nel caso *Victoria's Secret* la testimonianza di un singolo consumatore che aveva affermato di sentirsi "offended" dall'imitazione del marchio famoso è stata presa in considerazione dalla Corte che ha poi ritenuto sussistente la *dilution by tarnishment*.<sup>542</sup>

---

*Bear did not act in "bad faith."*"

540 "The District Court also determined that there was not an "actual association" favoring Starbucks in the dilution analysis. Starbucks, however, submitted the results of a telephone survey where 3.1% of 600 consumers responded that Starbucks was the possible source of Charbucks. The survey also showed that 30.5% of consumers responded "Starbucks" to the question: "[w]hat is the first thing that comes to mind when you hear the name 'Charbucks.'"

541 Cfr. *Nike, Inc. v. Nikepal Int'l, Inc.*, cit. (E.D. Cal. 2007), in cui l'87% degli intervistati ha associato "Nikepal" con "Nike"; *Visa Int'l Serv. Ass'n v. JSL Corp.*, in cui il 73% degli intervistati ha dichiarato che la parola "evisa" ricordava loro "Visa"; *Nat'l Porl Bd. v. Supreme Lobster & Seafood Co.*, 96 U.S.P.Q.2d 1479 (T.T.A.B. 2010), in cui il 35% degli intervistati ha associato il marchio "THE OTHER RED MEAT" a quello "THE OTHER WHITE MEAT" dell'opponente; *Rolex Watch U.S.A., Inc. v. AFP Imaging Corp.*, 101 U.S.P.Q. 2D 1188, 2011 WL 6780738 (T.T.A.B. Dec. 5, 2011), nel quale sebbene il 42% degli intervistati ha affermato che la parola ROLL-X la faceva pensare al famoso marchio di orologi "Rolex", la Corte non ha ritenuto provata la sussistenza di una *association* tra i marchi in conflitto che pregiudicasse la capacità distintiva del marchio "Rolex"; *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, cit. (S.D.N.Y. Dec. 23, 2011), in cui il 30.5% degli intervistati ha dichiarato di associare il termine "Charbucks" con "Starbucks".

542 Il riferimento è al colonnello dell'esercito che segnalò alla V Secret Catalogue l'imminente apertura del negozio di lingerie Victor's Secret in una piccola cittadina del Kentucky. Cfr. *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, cit. (W.D. Ky. 2008).

Il § 1125 del *Title 15 U.S.C.* definisce la *dilution by tarnishment* come “*association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.*”<sup>543</sup>

In giurisprudenza si è detto che la *dilution by tarnishment* ricorre quando il marchio famoso è “*linked to products of shoddy quality, or is portrayed in an unwholesome or unsavory context, with the end result that public will associate the lack of quality or lack of prestige in the defendant's goods with the plaintiff's unrelated goods*”<sup>544</sup> o “*when a famous mark is improperly associated with an*

---

543 Per McCarthy “*tarnishment might occur where the effect of the defendant's unauthorized use is to dilute by tarnishing or degrading positive associations of the mark and thus to harm the reputation of the mark.*” Cfr. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:89.

A differenza di quanto si è detto parlando della *dilution by blurring* nel primo paragrafo di questo capitolo, la dottrina italiana si era già espressa anteriormente alla riforma del '92 a favore del riconoscimento della tutela del marchio celebre contro il c.d. infangamento o *tarnishing*. Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*, 1988, cit., pagg. 119 ss. e ID., *I segni distintivi*, 1993, cit., pagg. 107 ss.; LEONINI, cit. pagg. 207 ss.

544 Cfr. *New York Stock Exchange, Inc. v. New York, New York Hotel, LLC and New York, New York Hotel & Casino, LLC*, cit. (2d Cir. 2002), in cui il New York Stock Exchange (NYSE) promosse una azione per *dilution* contro un casinò di New York che aveva utilizzato versioni modificate dei suoi marchi nell'ambito della sua attività di gioco d'azzardo. La Corte affermò che sebbene l'uso dei marchi del NYSE fosse effettuato in chiave umoristica era idoneo a causarne il *tarnishment*. Nella sentenza infatti si legge: “*NYSE would also like to preserve reputation for integrity and transparency in the trading conducted on its floor. A reasonable trier of fact might therefore find that the Casino's humorous analogy to its activities – deemed by many to involve odds stacked heavily in favor of the house – would injure NYSE's reputation.*”

Vi sono stati casi in cui è stata ravvisata la ricorrenza della *dilution by tarnishment* anche anteriormente all'entrata in vigore della normativa federale *antidilution*. Cfr., ad esempio, *Coca Cola v. Gemini Rising, Inc.* 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972), in cui fu inibito l'uso su un manifesto della scritta “*Enjoy Cocaine*” in caratteri e colori simili a quelli del marchio anteriore “*Enjoy Coca Cola*”; *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200, (2d Cir. 1979), in cui l'uso di uniformi da cheerleader in un film per adulti simili a quelle dei Dallas Cowboy fu ritenuto idoneo a pregiudicare la *reputation* del marchio; *Eastman Kodak Co. v. Rakow*, 739 F. Supp. 116 (W.D.N.Y. 1989), in cui fu inibito l'uso come nome d'arte della parola Kodak ad uno showman che si esibiva eseguendo “*raunchy*” comedy act.

*inferior or offensive product or service*".<sup>545</sup>

I casi più comuni di *dilution by tarnishment* hanno riguardato l'uso di marchi identici o simili al marchio famoso in relazione a materiale pornografico.<sup>546</sup>

Il caso *Louis Vuitton* è il primo nel quale è stata esaminata anche una domanda di *dilution by tarnishment* ai sensi del TDRA. Come si è detto, la *Court of Appeal for the Fourth Circuit* ha tuttavia ritenuto che il marchio "Chewy Vuitton" per giocattoli per animali costituisca una parodia dei marchi della Louis Vuitton ed ha escluso anche la ricorrenza di un *likelihood of dilution by tarnishment*.<sup>547</sup>

Anche nel caso *Starbucks* è stata esaminata una domanda per *dilution by tarnishment*, che la *Court of Appeal for the Second Circuit* ha respinto in quanto non ha ritenuto convincenti "*Starbucks reasons that it has shown dilution by*

---

545 Cfr. *Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9<sup>th</sup> Cir. 1998); *Playboy Enters., Inc. v. Welles*, 279 F.3d 796 (9<sup>th</sup> Cir. 2002).

546 *Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd.*, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1479, 1996 U.S. Dist. Lexis 11626 (W.D. Wash. 1996), in cui il nome di dominio candyland.com per un sito contenente materiale pornografico è stato ritenuto pregiudicare la *reputation* del marchio "Candy Land" usato per contraddistinguere il noto gioco da tavolo; *Toys "R" Us, Inc. v. Akkaoui*, 40 U.S.P.Q.2d 1836, 1996 WL 772709 (N.D. Cal. 1996), in cui il marchio "Toys "R" Us" è stato ritenuto *tarnished* dal nome di dominio adultsrus.com per un sito sul quale venivano venduti prodotti per adulti; *Mattel, Inc. v. Internet Dimensions, Inc.*, 2000 U.S. Dist. Lexis 9747 (S.D.N.Y. July 13, 2000), in cui il nome di dominio barbiesplaypen.com per un sito che conteneva materiale pornografico è stato ritenuto offuscare (*tarnish*) il valore attrattivo del marchio "Barbie" della Mattel.

547 Cfr. *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, cit.(4<sup>th</sup> Cir. 2007). Nella sentenza sul punto si legge: "*LVM's claim for dilution by tarnishment does not require an extended discussion. To establish its claim for dilution by tarnishment, LVM must show, in lieu of blurring, that Haute Diggity Dog's use of the "Chewy Vuitton" mark on dog toys harms the reputation of the LOUIS VUITTON mark and LVM's other marks. LVM argues that the possibility that a dog could choke on a "Chewy Vuitton" toy causes this harm. LVM has, however, provided no record support for its assertion. It relies only on speculation about whether a dog could choke on the chew toys and a logical concession that a \$10 dog toy made in China was of "inferior quality" to the \$1190 LOUIS VUITTON handbag. The speculation begins with LVM's assertion in its brief that "defendant Woofie's admitted that 'Chewy Vuitton' products pose a choking hazard for some dogs. [...] We agree with the district court that LVM failed to demonstrate a claim for dilution by tarnishment."*



tarnishment because, pursuant to its survey, (1) 30.5% of persons surveyed "immediately associated 'Charbucks' with 'Starbucks'"; and (2) 62% of those surveyed who associated "Charbucks" with "Starbucks" "indicated that they would have a negative impression" of a "coffee named 'Charbucks.'"<sup>548</sup>

La District Court nel caso *Victoria's Secret* ha inibito ai coniugi Moseley l'uso del marchio "Victor's Little Secret" poiché ha ritenuto che l'uso di questo marchio per contraddistinguere lingerie sexy e prodotti per adulti potesse offuscare il famoso marchio *Victoria's Secret*.<sup>549</sup>

---

548 Sul punto la Corte prosegue in questi termini: "To the extent Starbucks relies on the survey, a mere association between "Charbucks" and "Starbucks," coupled with a negative impression of the name "Charbucks," is insufficient to establish a likelihood of dilution by tarnishment. That a consumer may associate a negative-sounding junior mark with a famous mark says little of whether the consumer views the junior mark as harming the reputation of the famous mark. The more relevant question, for purposes of tarnishment, would have been how a hypothetical coffee named either "Mister Charbucks" or "Charbucks Blend" would affect the positive impressions about the coffee sold by Starbucks. We will not assume that a purportedly negative-sounding junior mark will likely harm the reputation of the famous mark by mere association when the survey conducted by the party claiming dilution could have easily enlightened us on the matter. Indeed, it may even have been that "Charbucks" would strengthen the positive impressions of Starbucks because it brings to the attention of consumers that the "Char" is absent in "Starbucks," and, therefore, of the two "bucks," Starbucks is the "un-charred" and more appealing product." Cfr. *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, cit. (2<sup>nd</sup> Cir., Dec. 3, 2009).

549 "The evidence in this case supports a finding of a likelihood of dilution by tarnishment. The army colonel's offended reaction to the use of "Victor's Secret," what he clearly believed to be a bastardization of the *Victoria's Secret* mark, for the promotion of "unwholesome, tawdry merchandise," suggests the likelihood that the reputation and standing of the *Victoria's Secret* mark would be tarnished. [...] *V Secret* has stated that it scrupulously avoids sexually explicit goods while cultivating a "sexy and playful" image. The line between "sexy and playful" and sexually explicit in the world of women's lingerie purveyors is one which *V Secret* seeks to maintain in order to preserve its image as a "well-respected retailer of high-quality women's lingerie." The use of the remarkably similar "Victor's Secret" or "Victor's Little Secret" in connection with the sale of intimate lingerie along with sex toys and adult videos tarnishes the reputation of the *Victoria's Secret* mark. Thus we find a likelihood of dilution of the mark, entitling *V Secret* to injunctive relief." Cfr. *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, cit. (W.D. Ky 2008).

*McCarthy* ha rilevato e criticato la tendenza da parte della giurisprudenza a presumere la

## 6. Famous trademarks e ipotesi di “fair use”.

Il § 1125 del *Title 15 U.S.C.* prevede alla lett. (c) n. (3) una serie di “Exclusions”, cioè di casi di uso del marchio famoso altrui che il titolare del marchio successivo può invocare per difendersi contro un'accusa di *dilution by blurring* o *by tarnishing*.

Il testo della norma oggi recita: “*The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark.*”<sup>550</sup>

Quanto alle ipotesi di *fair use* di cui alla lett. (A) la giurisprudenza anteriore al TDRA aveva già chiarito che “*(u)ses that do not create an improper association between a mark and a new product but merely identify the trademark holder's products should be excepted from the reach of the anti-dilution statute. Such uses cause no harm.*”<sup>551</sup>

---

sussistenza di una ipotesi di *dilution by tarnishment* in caso di uso di marchi identici o simili al marchio famoso altrui su “*sex related products*”. Cfr. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:89, laddove afferma in particolare che “*(n)either the 2006 TDRA nor its legislative history contains a hint of anything supporting such a presumption. The statute requires (as the dissent points out) proof from the plaintiff of some likely tarnishment of the famous mark caused by the accused use.*”

550 Il testo della versione del 1996 era invece il seguente: “*The following shall not be actionable under this section: (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark. (B) Noncommercial use of a mark. (C) All forms of news reporting and news commentary.*”

551 Cfr. *Playboy Enters., Inc. v. Welles*, cit. (9<sup>th</sup> Cir. 2002). In questo caso la “*Playboy Playmate of the Year 1981*” utilizzava questo titolo unitamente ad altri marchi di Playboy per parlare di sé stessa sul proprio sito *internet*. La Corte esclude che un siffatto uso potesse pregiudicare i marchi

Il testo precedente faceva solo riferimento alla pubblicità comparativa, mentre quello attuale comprende anche gli usi del marchio in funzione parodistica, di critica o di commento.

La norma precisa poi che l'eccezione opera solo nei casi di uso del marchio altrui “*other than as a designation of source for the person's own goods or services.*” Ciò significa che l'eccezione non opera se il terzo accusato di *dilution* utilizza il marchio per distinguere i propri prodotti o servizi.<sup>552</sup>

Come si è visto, questo principio è stato espressamente affermato nel caso *Louis Vuitton* nel quale per tale motivo è stata esclusa l'applicazione della *fair use exception* al marchio “*Chewy Vuiton*”, anche se l'ambito parodistico in cui il marchio era utilizzato è stato comunque ritenuto rilevante dalla Corte d'Appello ai fini della determinazione della sussistenza della *dilution*.<sup>553</sup>

Un altro caso, piuttosto recente, nel quale è stata invocata l'eccezione di *fair use* per l'uso del marchio in funzione parodistica è quello *BlackBerry*<sup>554</sup>, nel quale la

---

di Playboy e che integrava un uso ai sensi della *Section 43(c)(4)(A)* del *Lanham Act*. Nella decisione si legge: “*When Welles refers to her title [...] (s)he does not dilute the title by truthfully identifying herself as its one-time recipient any more than Michael Jordan would dilute the name “Chicago Bulls” by referring to himself as a former member of that team, or the two-time winner of an Academy Award would dilute the award by referring to him or herself as a “two-time Academy Award winner”. Awards are not diminished or diluted by the fact that they have been awarded in the past.*”

552 In dottrina è stato correttamente osservato: “*There is overlap between the prima facie case requirement that the challenged use be as a “mark or trade name” and the § 43(c)(3)(A) “fair use” exemption which requires that the use be “other than as a designation of source”. Since use by the junior user of the famous mark as “mark or trade name” is necessarily use “as a designation of source”, these two provisions of the statute do not mesh.*” Cfr. MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:124. In giurisprudenza cfr. *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.*, cit. (S.D.N.Y. 2008), cit. (2d Cir. 2010), nel quale la Corte d'Appello ha escluso che l'uso da parte di eBay del marchio “*Tiffany*” fosse un uso come marchio per indicare i propri servizi ed ha osservato che “*even if Tiffany had made out a viable claim for trademark dilution, it would be barred by the nominative fair use exception recognized in the anti-dilution statute.*”

553 Vedi il paragrafo 5 di questo capitolo.

554 Cfr. *Research in Motion Ltd. v. Defining Presence Marketing Group, Inc. et al.*, 102 U.S.P.Q.2d 1187, 2012 WL 893481 (T.T.A.B., Feb. 27, 2012).

Research in Motion, titolare del famoso marchio di telefonini, ha presentato opposizione alla registrazione del marchio “CRACKBERRY” utilizzato dalla società Defining Presence in collegamento con un sito di discussione sui prodotti della Research in Motion e sul quale erano venduti anche accessori per BlackBerry. La Defining Presence si è difesa eccependo la liceità dell'uso parodistico del marchio “CRACKBERRY” e il *T.T.A.B.*, dopo avere ricordato che “*parodying a famous trademark is protected by the fair use defense only if the parody is not 'a designation of source for the person's own goods or services'*”, considerato che il termine “CRACKBERRY” non era stato coniato dalla Defining Presence con finalità parodistiche ma era già precedentemente diffuso in *internet* “*as a nickname for opposer's goods, alluding to the widely-held view that users of BLACKBERRY wireless handheld devices often appear to be addicted to their devices*”, ha concluso per la sussistenza della *dilution by blurring* del marchio “BlackBerry” da parte del marchio “CRACKBERRY”.

L'eccezione di *fair use* è stata sollevata, ma non accolta, in un altro caso sempre riguardante i marchi Louis Vuitton. Si tratta del caso *Hyunday*<sup>555</sup>, nel quale la *District Court for the Southern District of New York* ha ritenuto che la riproduzione su una palla da basket del marchio “*toile monogram*” della Louis Vuitton utilizzata all'interno della pubblicità della Hyunday Sonata integrasse una ipotesi di *trademark dilution*.<sup>556</sup>

L'eccezione indicata alla lett. (B) era già contenuta nel *FTDA* e non è stata modificata dal *TDRA*. Questa eccezione è in evidente collegamento con il Primo Emendamento della Costituzione americana che tutela la libertà di espressione e

---

555 Cfr. *Louis Vuitton Mallettier S.A. v. Hyundai Motor America*, 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y. March 22, 2012).

556 In questo caso la pubblicità era costituita da una serie di situazioni nelle quali prodotti di lusso venivano trasportati in un contesto non di lusso: uno yacht parcheggiato accanto ad una casetta, poliziotti seduti in un'auto quod mentre fanno uno spuntino con il caviale, candelabri come lampioni, etc. e un gruppo di persone che giocano a basket con una palla che riproduce il motivo della Louis Vuitton. Sul sottofondo di una musica barocca una voce chiedeva al pubblico: “*What if we made luxury available to everyone? Would it still be called luxury? Or may be we 'd need a word for it? Oh, here is one: 'Hyundai' The all new Hyundai Sonata.*”

di stampa.<sup>557</sup>

Il *TDRA* ha mantenuto il testo originario anche della “*noncommercial use*” exception. La lett. (C) della *Section* 43(c)(3) è identica alla lettera (B) della *Section* 43(c)(4) della versione del 1996.<sup>558</sup>

Ciò che la riforma del 2006 ha invece modificato è la *Section* 43(c)(1) in cui al posto delle parole “*commercial use in commerce*”, che risultavano piuttosto ridondanti, oggi compaiono solo le parole “*in commerce*”. Si tratta evidentemente di una modifica più linguistica che sostanziale.

Nel vigore del *FTDA* non era tuttavia chiaro quale fosse lo scopo di questa eccezione, considerato appunto che una *dilution claim* poteva essere promossa solo quando il marchio era usato in ambito commerciale.

Sul punto si era espressa la Corte d'Appello del *Second Circuit* che aveva chiarito che l'espressione “uso non commerciale” indicava “*a use that consists entirely of noncommercial, or fully constitutionally protected, speech*”.<sup>559</sup>

---

557 Il testo del Primo Emendamento recita: “*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.*”

558 *McCarthy* ha osservato che “(p)aragraph 43(c)(3) (B) and (C) [...] partially duplicate the exemption of paragraph (A), but were retained in the legislative process to satisfy opponents. Thus, the overlap of exemptions represent a sort of overabundance of caution to statutorily attempt to provide for the concerns of free speech advocates that the federal antidilution law would be used to silence critics who use the famous mark of companies whose goods, services or policies were being criticized or mocked.” *MCCARTHY, On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:127.

559 Cfr. *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 1998 U.S. Dist. Lexis 7310 (C.D. Cal. Feb. 18, 1998), 296 F.3d 894 (9<sup>th</sup> Cir. 2002), cert. denied, 537 U.S. 1171 (2003). Secondo *McCarthy*, “if the non-commercial defense is to have any independent significance, it cannot be read as merely co-extensive with the free speech Constitutional protection of the First Amendment. Rather, it creates a defense for any use of a famous mark that falls within the category of “non-commercial” as defined by the Supreme Court. Under Supreme Court precedent, it is clear that traditional “advertising” is classified as “commercial” speech because “core” commercial speech is characterized by a “proposal of a commercial transaction.” If commercial speech and non-commercial speech are “inextricably intertwined”, The Supreme Court will treat the total mixture

In base a questa interpretazione, che appare corretta anche ai sensi del *TDRA* del 2006, l'eccezione veniva quindi utilizzata in tutti i casi di espressione della libertà di parola protetta dal Primo Emendamento ma che non rientravano nelle ipotesi di pubblicità comparativa e *news reporting* previste dal *FTDA*, e dunque nei casi in cui la parola era utilizzata in modo diverso da quello puramente commerciale, quali la commedia, la parodia, la satira, la critica etc.<sup>560</sup>

## **7. Marchio che gode di rinomanza vs. *famous trademark*: le tutele a confronto.**

Dopo l'analisi dei principali aspetti della disciplina dei *famous trademarks* nel sistema statunitense è possibile, a conclusione del presente lavoro, effettuare un confronto tra la normativa *antidilution* e la giurisprudenza federale e statale

---

*as non-commercial speech.*" MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:128.

560 Tra i casi in cui è stata applicata la "noncommercial use exception" cfr. ad esempio *Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA, Inc.*, 924 F. Supp. 1559 (S.D. Cal. 1996), *aff'd*, 109 F.3d 1394 (9<sup>th</sup> Cir. 1997), che ha riguardato la parodia letteraria del processo per omicidio di O.J. Simpson; *Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber*, 29 F. Supp. 2D 1161 (C.D. Cal. 1998), in cui l'eccezione è stata applicata per evitare una *dilution claim* contro un sito (ballysucks.com) nel quale erano riportate le lamentele dei clienti dei Bally Total Fitness health clubs; *Ford Motor Co. v. 2600 Enters.*, 177 F. Supp. 2D 661 (E.D. Mich. 2001), in cui l'eccezione fu applicata ad una *dilution claim* promossa dalla Ford Motor Co. contro un artista e critico sociale che gestiva un sito denominato fuckgeneralmotors.com che conteneva codici di programmazione comprendenti marchi della Ford che creavano un *hyperlink* automatico che indirizzava i visitatori al sito di quest'ultima; *Mattel, Inc. v. MCA Records*, cit. (C.D. Cal. Feb. 18, 1998), cit. (9<sup>th</sup> Cir. 2002), cit. (2003), sull'uso del marchio "Barbie" nella canzone pop dal titolo "Barbie Girl"; *Savannah College of Art & Design, Inc. v. Houeix*, 369 F. Supp. 2D 929 (S.D. Ohio 2004), in cui l'eccezione è stata applicata a un sito che conteneva critiche su un college; *Mastercard Int'l Inc. v. Nader 2000 Primary Comm. Inc.*, 70 U.S.P.Q.2d (BNA) 1046, 2004 U.S. Dist. Lexis c3644 (S.D.N.Y. 2004), riguardante la pubblicità di un candidato a presidente che imitava una serie di pubblicità di una compagnia di carte di credito.

esaminate, da un lato, e la tutela riconosciuta ai marchi che godono di rinomanza dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale oggetto dei precedenti capitoli, dall'altro.

La tutela dei *famous trademarks* può essere definita, sotto molteplici aspetti, molto più restrittiva di quella dei marchi che godono di rinomanza.

Il primo motivo è riconducibile alla formulazione molto precisa e dettagliata delle norme *antidilution* contenute nel *Lanham Act* (§ 1125(c) *Title 15 U.S.C.*) rispetto alle norme comunitarie (Direttiva 95/08/CE e RMC 207/09) e nazionali (artt. 12 e 20 c.p.i.).

A differenza del *Lanham Act*, che come abbiamo visto al § 1125(c) contiene al n. (2) le definizioni di *famous trademark* (A), di *dilution by blurring* (B) e di *dilution by tarnishment* (C)<sup>561</sup>, la Direttiva 95/08/CE, il RMC 207/09 e il c.p.i. non contengono infatti alcuna definizione di marchio che gode di rinomanza né di indebito vantaggio né di pregiudizio, limitandosi a dire, in modo piuttosto generico, che un marchio, se rinomato, può beneficiare di tutela in caso di uso di un marchio identico o simile (anche) per prodotti non affini, quando, senza giustificato motivo, il terzo trae indebitamente un vantaggio dalla rinomanza o dalla capacità distintiva del marchio anteriore o reca un pregiudizio agli stessi. A livello europeo, la definizione dei requisiti di applicabilità della tutela ultramerceologica è stata invece operata dalla giurisprudenza, soprattutto comunitaria.<sup>562</sup>

Anche sotto il profilo sostanziale la tutela dei *famous trademarks* risulta essere più restrittiva per il titolare del marchio famoso di quella europea.

La più importante differenza intercorrente tra i due sistemi normativi riguarda proprio i presupposti della tutela e l'ampiezza della tutela stessa.

La *federal dilution law* tutela solo marchi “*widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or*

---

561 Nei paragrafi 1, 1.1 e 1.2, parlando della *dilution doctrine* e della evoluzione della normativa *antidilution*, abbiamo visto come tali definizioni siano state introdotte con la riforma del 2006 proprio al fine di ovviare allo stato di incertezza determinato dalla genericità del testo introdotto con il *FTDA* nel 1996.

562 Si rinvia al capitolo II ed in particolare ai paragrafi 2, 3 e 4.

*services of the mark's owner*<sup>563</sup>, mentre per l'ordinamento europeo un marchio è rinomato (*rectius* notorio) quando è “*conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti*”.<sup>564</sup>

Ciò significa che mentre un *famous trademark* deve essere conosciuto dalla generalità del pubblico dei consumatori per essere tutelato contro la *dilution*, un marchio che gode di rinomanza può essere noto anche solo al pubblico dei consumatori del settore di appartenenza per beneficiare della tutela ultramerceologica.<sup>565</sup> La soglia di accesso alla tutela è quindi molto più bassa nel sistema europeo, posto che ne possono beneficiare sia marchi celebri o di alta rinomanza che marchi semplicemente noti, rispetto a quello statunitense, limitato invece solo a marchi molto conosciuti dai consumatori.

Le nozioni di “*fame*” e “*rinomanza*” sono quindi profondamente diverse relativamente al pubblico di riferimento, anche se entrambe le tutele si applicano in caso di prodotti o servizi sia identici o affini che non affini.<sup>566</sup> Differiscono

---

563 Cfr. § 1125(c)(2)(A) *Title 15 U.S.C.* e il paragrafo 2 di questo capitolo.

564 Cfr. Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, cit. (caso *General Motors*), in cui, quanto al pubblico di riferimento, la Corte di Giustizia ha poi chiarito, come si è ampiamente visto parlando della tutela dei marchi che godono di rinomanza nel capitolo II, che “*il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve avere 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*” (punto 24 della decisione).

565 Per una critica verso la nozione di *famous trademark* e l'esclusione dei marchi noti presso un pubblico specializzato vedi LUEPKE, cit., che tuttavia ha osservato che “*(t)he solution under the TDRA also has the advantage of clarify, as it leaves no doubt as to which marks are eligible for dilution protection. Taking the public at large as the relevant universe represents a bright-line test that is easy to apply, produces clear results and should help to increase the general acceptance of the dilution concept. Thus, under U.S. Law, the general consuming public standard strikes an appropriate balance between the interest of the trademark owner in the protection of his investment in the mark and the desire of others to make use of the same or a similar mark, as long as such use does not confuse the consumers as to the origin of the products.*”

566 Con riferimento ai *famous trademarks* si veda il § 1125(c)(2)(A) laddove si dice che può esserci *dilution* “*regardless of the presence or absence ...of competition*”. *Contra* MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, 2013, cit., § 24:74, secondo il quale: “*The antidilution laws*



anche sotto il profilo dell'estensione territoriale, posto che il *Lanham Act* prevede espressamente che il marchio deve essere conosciuto nel territorio degli Stati Uniti, mentre per la giurisprudenza comunitaria è sufficiente che il marchio sia conosciuto in una “*parte sostanziale*” dello Stato membro, se nazionale, e della Unione Europea, se comunitario.<sup>567</sup>

L'altra grande differenza intercorrente tra le due forme di tutela riguarda l'esclusione dalla tutela contro la *dilution* delle ipotesi di *unfair free riding*, che non costituiscono una autonoma violazione contro la quale il titolare del marchio famoso può promuovere una *dilution claim*. Il marchio che gode di rinomanza, invece, è espressamente tutelato sia contro il pregiudizio alla rinomanza (*dilution by tarnishment*) o alla capacità distintiva (*dilution by blurring*) che contro l'indebito vantaggio.<sup>568</sup>

Ciò non significa tuttavia che il concetto di sfruttamento sia completamente estraneo alla disciplina *antidilution*, posto che tra i fattori indicati dalle norme per determinare la sussistenza della *dilution by blurring* vi è anche quello consistente nell'intenzione del terzo di creare una “*association*” con il marchio famoso, fattore che, come rilevato in dottrina, “*establishes a connection between the junior user's bad intent and the free-riding concept, and thereby imports into the blurring category an aspect that is characteristic of the misappropriation concept.*”<sup>569</sup>

---

*should only rarely be applied to cases involving parties selling in the same market. The antidilution theory was not designed or conceived to apply to such cases and it makes a poor fit. It is the wrong tool for the job. Its mis-use in competitive situations is bound to upset the balance of free and fair competition and to deform the antidilution doctrine.”*

Sul punto relativamente ai marchi che godono di rinomanza si rinvia al paragrafo 2.1.1 del capitolo II ed in particolare alla sentenza *Davidoff*.

567 Vedi le sentenze *General Motors* e *Pago* di cui si è ampiamente parlato relativamente a questo aspetto della nozione di rinomanza nei paragrafi 2.2 e 2.2.1 del capitolo II.

568 Sul punto si richiama in particolare la nota 524.

569 Cfr. LUEPKE, cit., che ancora sul punto afferma: “*Under TDRA, the free-riding concern is also an element that can and likely will have an impact on the decision of whether a famous mark is likely to be diluted. In such cases, the junior user's intent to create an association with the famous mark is explicitly listed as one possibly relevant factor. Because such intent typically is motivated by and coupled with the intention to take unfair advantage of the distinctiveness or esteem, the*

Per il resto in realtà ci sono anche alcune importanti similitudini tra le due tutele. Sia la tutela statunitense che quella europea ritengono sufficiente la prova rispettivamente di un *likelihood of dilution* e di un “rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio”.<sup>570</sup>

Entrambe le tutele richiedono poi la prova della sussistenza da parte del titolare del marchio famoso dell'instaurazione da parte del pubblico di un collegamento (mentale) tra i marchi in conflitto: si tratta dell’*“association”* per i *famous trademarks* e del “nesso” per i marchi che godono di rinomanza. La prova dell'esistenza di un collegamento non è però sufficiente per ritenere raggiunta la prova della violazione, ovvero della *dilution* per i *famous trademarks* e dell'indebito vantaggio o del pregiudizio per i marchi che godono di rinomanza, la cui sussistenza deve essere oggetto a sua volta di prova specifica.<sup>571</sup>

---

*free-riding aspect is already part of the determination of whether a mark is likely to be blurred.”*

570 Vedi, quanto al *famous trademark*, il paragrafo 4 di questo capitolo e, quanto al marchio che gode di rinomanza, la sentenza *Intel* ed il paragrafo 4 del capitolo II.

571 Vedi il paragrafo 5 di questo capitolo ed il paragrafo 3 del capitolo II riguardante il concetto di “nesso” introdotto dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla sentenza *Adidas* e precisato nella *Intel*.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Giappichelli, Torino, 1998
- AA.VV., *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Giuffrè, Milano, 2001
- ABRIANI, COTTINO e RICOLFI, *Diritto Industriale*, in *Trattato di Diritto commerciale*, Vol. II, Cedam, Padova, 2001
- AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano, 1971
- AGHINA, *Osservazioni alla sentenza 10 aprile 1964 della Corte d'Appello di Milano*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1966, II, pagg. 73-76
- AREZZO, *Cybersquatting and the Uniform Domain Name Disputes Resolution Policy*, in *IIP*, January 2003, pagg. 81-103
- AREZZO, *Domain names e marchio che gode di rinomanza: il caso Armani*, in *Dir. Ind.*, 2003, n. 6, pagg. 530-536
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960
- AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI e SPADA, *Diritto Industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Giappichelli, Torino, IV ed., 2012
- AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Giuffrè, Milano, 1973
- BASTIAN, *Il marchio celebre nel diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della corte di giustizia europea*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*,

Giuffrè, Milano, 2004, Tomo I, pagg. 109-134

BELLOMUNNO, *Marchio di rinomanza e rischio di associazione*, in *Dir. Ind.*, 1997, n. 1, pagg. 17-24

BERTI ARNOALDI, *Portata transfrontaliera del divieto di uso di un segno in conflitto con un marchio comunitario e relative misure coercitive*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, pagg. 79-80

BIGLIA, *Uso atipico del marchio altrui e rapporto di concorrenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, pagg. 195-207

BOTTERO, MANGANI e, RICOLFI, *The Extended Protection of "Strong" Trademarks*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2007, n. 11, pagg. 266-290

BRICEÑO MORAIA, *Arte appropriativa, elaborazioni creative e parodia*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2011, II, pagg. 347-363

CALABRESE, *Pubblicità su internet tramite parole chiave e tutela del marchio che gode di rinomanza*, in *Giur. comm.*, 2012, n. 6, pagg. 1139 ss.

CALBOLI, «*Marchio che gode di notorietà*»: *una discutibile pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2000, pagg. 255-272

CALLMANN, *Unfair competition without competition*, in *University of Pennsylvania Law Review*, 1947, 95, pagg. 18 ss.

CARAMELLI, *La tutela allargata del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 2000, n. 3, pagg. 241-247

CARTELLA, *Ancora sui marchi celebri: il caso «Milde Sorte»*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1987, II, pagg. 321-347

CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1983, I, pagg. 308-411

CARTELLA, *Note sul caso «Cointreau» e sui marchi celebri*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 1986, pagg. 20-27

CHONG, *Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: A comparative Analysis of the Law in the United States, The United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 95, May-June 2005, n. 3

CIONTI, *La funzione del marchio*, Giuffrè, Milano, 1988

CIONTI, *Funzione del marchio: richiami di dottrina ed orientamenti giurisprudenziali degli ultimi vent'anni*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1976, II, pagg. 268-281

CIONTI, *Osservazioni sui segni distintivi, loro definizione e funzione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1975, I, pagg. 428-449

CUONZO, *Il caso «Krizia»: revirement della Corte di Appello di Milano sulla tutela dei marchi dei creatori del gusto e della moda*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 1991, pagg. 36-51

D'ALESSANDRO, *Commento a Corte di Giustizia dell'unione Europea del 12 aprile 2011 (causa C-235/09)*, in *Foro it.*, IV, 2011, pagg. 298-309

DALLE VEDOVE, *Marchio notorio: il nesso di affinità tra prodotti o servizi sotto il maglio del giudizio di «associazione» tra segni*, in *Riv. Dir. Ind.*, II, 2006, pagg. 65-89

DAVIS, *Introduction to United States Annual Review. The Sixty-Fourth Year of Administration of the U.S. Trademark (Lanham) Act of 1946*, in *The Trademark Reporter*, Vol. 102, 2011

DELL'ARTE S., *I marchi d'Impresa nella Comunità Europea*, Experta Edizioni, Forlì, 2005

DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa*, in *Dir. Ind.*, 2004, n. 1, pagg. 21-32

DENOZZA, *Osservazioni alla sentenza del Tribunale di Genova del 22 maggio 1970, in tema di marchi e affinità di prodotti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1970, II, pagg. 101-108

DEREMBERG, *The problems of trademark dilution and the antidilution Statutes*, in *California Law Review*, 1956, 44, pagg. 439-488

DE SANTIS, *Corte di Giustizia – Il caso Intel: la protezione del marchio notorio e la prova di una modifica del comportamento economico del consumatore*, in *AIPPI Newsletter*, 2009, n. 1. pagg. 5-9

DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. Comm.*, 2010, VI, pagg. 984 ss.

DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Dir. Ind.*, 2007, n.1, pagg. 27-32

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1993

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1985

DI PAOLA, *Commento alla sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee del 13 dicembre 2004 (causa T-8/03)*, in *Foro it.*, IV, 2005, pagg. 508-519

FAZZINI, *Profili della tutela della funzione suggestiva del marchio nella nuova legge (in margine a due sentenze sul marchio di società calcistiche)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, pagg. 140-165

FAZZINI, *Prime riflessioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, pagg. 159-207

FLORIDIA, *Segni e confondibilità nel codice della proprietà industriale*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 13-18

FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2006

FLORIDIA, *Marchi, Invenzioni e Modelli. Codice e commento delle riforme nazionali (dalle origini ai TRIPS fino al protocollo di Madrid)*, Giuffrè, Milano, II ed., 2000

FLORIDIA, *La contraffazione del marchio celebre*, in *Dir. Ind.*, 2000, n. 2, pagg. 109-111

FLORIDIA, *L'attuazione italiana dei TRIPS*, in *Dir. Ind.*, 1996, n. 5, pagg. 419-432

FLORIDIA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, in *Dir. Ind.*, 1994, n. 4

FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, in *Corr. Giur.*, 1993, I, pagg. 268-276

FLORIDIA, *La Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in*

*materia di marchi nella prospettiva del Mercato Unico Europeo*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, I, pagg. 349-368

FRANCESCHELLI R., *E' proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante ?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, II, pagg. 21-80

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi di impresa*, Giuffrè, Milano, 1988

FRANCESCHELLI R., *Sui marchi di impresa*, Giuffrè, Milano, 1969

FRANCESCHELLI R., *Dei marchi notori, del modo come si costruiscono i principi giuridici consolidati, e della fortuna delle sentenze*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1961, II, pagg. 396-399

FRANCESCHELLI R., *Nota a Trib. Milano, 13 luglio 1950*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1952, II pagg. 182-192

FRANCESCHELLI V., *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Utet, Torino, Tomi I e II, 2003

FRASSI, *Richiami sulla confondibilità fra marchi complessi nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2007, I, pagg. 270-280

FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi: esame sintetico o prospettiva analitica?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, pagg. 241-264

FRASSI, *Trademarks, domain names and the web: an overview of the current trends in Italy*, in *IIP*, January 2002, pagg. 47-75

GALLI e GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e*



*intellettuale*, Utet, Torino, 2011

GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pagg. 342-353

GALLI, *Proprietà intellettuale, un diritto per il futuro*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, pagg. 105-109

GALLI, *Comunicazione d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive*, in *Dir. Ind.*, 2011, n. 2, pagg. 119-135

GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010. Prima lettura sistematica delle novità introdotte dal D.Lgs. 13 agosto 2010*, Ipsoa, Milano, 2010

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2008, pagg. 356-383

GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, pagg. 229-250

GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 83-96

GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2004, pagg. 480-503

GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, 130-141

GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, pagg. 103-130

GALLI, *I domain names nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2001

- GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Giuffrè, Milano, 1996
- GALLI, *Rischio di associazione, protezione allargata e marchi anteriori alla riforma*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, pagg. 3-30
- GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, Milano, II ed., 2008
- GHIDINI e DE BENEDETTI, *Codice della Proprietà Industriale*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006
- GHIDINI e HASSAN, *Diritto Industriale. Commentario*, Ipsoa, Milano, II ed., 1988
- GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1915, pagg. 183 ss.
- GIUDICI, *Funzione e tutela del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 135-183
- GUGLIELMETTI GIANN., *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, I, pagg. 281-297
- GUGLIELMETTI GIANN., *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977
- GUGLIELMETTI GIOV., *Il caso Camel: una correzione del trend?*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, pagg. 289-314
- ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *GRUR*, 1929, pagg. 23 ss.
- KAUFMAN e IMAI, *Protection of famous marks under new dilution act*, in *World Trademark Review*, January-February 2008, pagg. 76-77

LAFRANCE, *Trademark Law*, Lexis Nexis, Second Edition, 2009

LAMANDINI, *Patronimico e diritti del postadottante*, in *Dir. Ind.*, 1997, pagg. 569-575

LANDI, *Titolare di marchio di prestigio e rivendita dei propri prodotti in saldo*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 6, pagg. 538-548

LANOTTE, *Commento a Cass., 9 febbraio 2000, n. 1424*, in *Foro it.*, 2001, pagg. 641 ss.

LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, II, pagg. 286-330

LEHMANN, *Rafforzamento della tutela del marchio attraverso le norme sulla concorrenza sleale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, I, pagg. 19 ss.

LEVI, *Il caso 'Parfums Christian Dior c. Evora' e lo svilimento del marchio (con cenni al caso 'BMW', alla 'dilution' e al 'tarnishing')*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1999, II, pagg. 158-178

LEVI, *Il marchio «John Player Special» (ovvero una nuova valutazione circa il «momento» in cui la fattispecie del marchio celebre si caratterizza)*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1985, II, pagg. 30-46

LUEPKE, *Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark – A 20/20 Perspective on the Blurred Differences between U.S. And E.U. Dilution Law*, in *The Trademark Reporter*, June 13, 2008

MAGELLI, *Moda e diritti IP nella giurisprudenza italiana*, in *Dir. Ind.*, 2013, n. 4, pagg. 385-391

MANFREDI, *Parodia del marchio notorio altrui*, in *Dir. Ind.*, 2010, n. 3, pagg. 214-219

MANFREDI, *Marchio celebre, marchio di rinomanza e decadenza parziale per il non uso*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 3, pagg. 241-248

MANGINI, *Funzione del marchio e interessi dei consumatori: ancora sulla giurisprudenza comunitaria in tema di diritti di marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1979, I, pagg. 82-107

MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in Memoria di Paola Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 471-490

MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 19-26

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

MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, I, pagg. 133-146

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

MARCHETTI e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, III ed., 2004

MARCHETTI e UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 1997

MARIANI, *L'analisi economica del marchio che gode di rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 1996, n. 4, pagg. 291-295

MCCARTHY, *On Trademarks and Unfair Competition*, Fourth Edition, Thomson Reuters, 2013

MCCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, Second Edition, Rochester-San Francisco, 1984

MENESINI, *Introduzione al diritto industriale*, Giappichelli, Torino, 1995

MONTUSCHI, *Marchio di rinomanza e patronimico*, in *Dir. Ind.*, 2002, n. 2, pagg. 134-142

OLIVIERI, *Verso il superamento del principio di specialità nella tutela dei marchi d'impresa?*, in *Giust. Civ.*, 1984, I, pagg. 541-548

PERON, *«Il Gambero Rosso»: la forza di un marchio tra secondary meaning e sfruttamento parassitario*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, II, pagg. 198-209

PORT, *Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States*, in *Wisconsin International Law Journal*, 1996, Vol. 15, n. 2, pagg. 259-279

QUARANTA, *La registrazione abusiva del domain name*, in *Dir. Ind.*, 1999, pagg. 35-38

RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia Nazionale, Roma, 1987

RICOLFI, *Motori di ricerca, link sponsorizzati e diritto dei marchi: il caso «Google» di fronte alla Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2010, pagg. 1604 ss.

RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina*

*dei marchi notori*, in *Studi in Memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 557-574

RICOLFI, *Il punto sulla situazione relativa ad usi distintivi e non distintivi del marchio ai fini della contraffazione*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 69-82

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

SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 3, pagg. 225-239

SANDRI, *Il punto sui marchi di rinomanza dopo la sentenza Intel*, in *Dir. Ind.*, 2009, n. 2, pagg. 108-123

SANDRI, *Il marchio Vuitton come marchio comunitario*, in *Dir. Ind.*, 2008, n. 5, pagg. 445-457

SANDRI, *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, tomo II, pagg. 1377-1410

SANDRI, *Marchio comunitario e marchio di rinomanza*, in *Dir. Ind.*, 1997, n. 2, pagg. 120-130

SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Giuffrè, Milano, 1996

SCIAUDONE, *L'uso del marchio altrui come meta-tag*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 189-206

SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in 40 *Har. L. Rev.*, 1927, pagg. 813 ss.

SCHRICKER, *La tutela della Ausstattung e del marchio celebre nella Germania Federale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1980, I, pagg. 254-270

SCUFFI, FRANZOSI e FITTANTE, *Il Codice della Proprietà Industriale*, Cedam, Padova, 2005

SENA, FRASSI e GIUDICI, *Codice di diritto industriale*, Ipsoa, Milano, IV ed., 2005

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

SENA, *Confondibilità in astratto e in concreto*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 1, pagg. 58-61

SENA, *Likelihood of confusion between signs and among goods in the EC case law: some pertinent and impertinent remarks*, in *IIP*, July 2004, pagg. 67-77

SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, pagg. 201-211

SENA, *Il rischio di confusione fra segni e la funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2001, II, pagg. 85-95

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1998

SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Giuffrè, Milano, 1994

SENA, voce *Marchio di impresa (natura e funzione)*, in *Digesto IV edizione (disc. priv. sez. comm.)*, vol. IX, Torino, 1993, pagg. 292 ss.

SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1989, pagg. 5-13

SIRONI, *Social Network e Segni Distintivi*, in *AIDA*, 2011, pagg. 264-294

SIRONI, *La "percezione" del pubblico interessato*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 2, pagg. 121-141

SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di segni identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi in onore di A. Vanzetti*, Giuffrè, Milano, 2004, tomo II, pagg. 1543-1582

SOBOL, *Marchio notorio e decadenza*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 207-224

SORDELLI, *Significato e finalità della Direttiva CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi registrati n. 89/104*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, pagg. 14-30

SOTRIFFER G., *Protezione allargata del marchio di rinomanza e prodotti affini*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, II, pagg. 102-119

SPEDICATO, *La sottile linea di confine tra esclusiva sul segno e usi leciti del marchio altrui: prime riflessioni sulla giurisprudenza comunitaria in materia di keyword advertising*, in *Dir. inf.*, 2010, n. 4-5, pagg. 731 ss.

STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, II, pagg. 81-146



TAVELLA e BONAVITA, *La Corte di Giustizia sul caso «Adwords»: tra normativa marchi e commercio elettronico*, in *Dir. Ind.*, 2010, pagg. 429 ss.

TITTEMORE, *Hot Topics in Trademark Law: Trademark Rights in a Global Economy – Protection and Enforcement of Well-Known and Famous Marks*, June 8, 2012, [http://sunsteinlaw.com/media/LMT\\_ABA\\_2012\\_06\\_Famous\\_Marks.pdf](http://sunsteinlaw.com/media/LMT_ABA_2012_06_Famous_Marks.pdf)

TOMASSINI, *Il nome Camel come marchio celebre, protezione allargata e principio di specialità*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1990, II, pagg. 206-215

TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grabbing” all’innovativo “keyword” marketing confusorio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, II, pagg. 375-403

TOSI, «Domain Grabbing», «linking», «framing» e utilizzo illecito di «metatag» nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online «vecchie» e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, pagg. 350-388

TREVISAN & CUONZO, *Proprietà Industriale, Intellettuale e IT*, Ipsoa, Milano, 2013

UBERTAZZI, *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011

UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.*, 1992, V, pagg. 15-24

VANZETTI e DI CATALDO, *Manuale di Diritto industriale*, Giuffrè, Milano, VII ed., 2012

VANZETTI e GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, II ed., 2001

VANZETTI, *Codice della proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2013

VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1998, pagg. 78-89

VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, Milano, 1993

VANZETTI, *Commento alla Direttiva CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1989, pagg. 1428-1466

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, pagg. 17-88

VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1960, I, pagg. 254-287

VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1959, I, pagg. 385-44

VENTURELLO, *Uso del marchio in funzione parodistica e come espressione di uso comune nel linguaggio corrente*, in *Dir. Ind.*, 2007, n. 2, pagg. 149-154

WOLFF, *Non competing goods in trademark law*, in *Columbia Law Review*, 1937, pagg. 582-608.