



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

**DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO COMMERCIALE: PROPRIETÀ INTELLETTUALE E
CONCORRENZA**

CICLO XIX

PROFILI SOGGETTIVI DEL MARCHIO

Coordinatore: Chiar.mo Prof. Pietro VAGLIASINDI

Tutor: Dott. di ricerca Avv. Giulio BERGOMI

Dottorando:
Raffaella BISCEGLIA

INDICE

Premessa	5
----------------	---

CAPITOLO I

LA LEGITTIMAZIONE A REGISTRARE IL MARCHIO

1. Introduzione	8
2. Requisiti «soggettivi» tra vecchia e nuova disciplina	12
2.1. La qualità di imprenditore e il proposito di utilizzare il marchio	22
2.2. La circolazione del marchio d'impresa e i problemi connessi al <i>merchandising</i>	32
2.3. L'uso del marchio per il tramite di un'impresa «controllata»	56
3. Uso imprenditoriale e uso nell'attività economica	60

CAPITOLO II

LA FUNZIONE DEL MARCHIO

1. Le origini dell'istituto del marchio	67
2. La funzione svolta dal marchio sul mercato moderno	71
3. La funzione giuridica del marchio	81
3.1. Gli albori della teoria che voleva tutelata la c.d. funzione di suggerimento. Le prime critiche	86
3.2. La tutela della funzione distintiva (purché intesa soltanto) come funzione di indicazione dell'origine imprenditoriale dei prodotti	90
4. L'inconferenza dell'indagine volta a definire la natura giuridica del marchio	98

CAPITOLO III

L'APPARTENENZA DEL MARCHIO

1.	La fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto	106
2.	(<i>segue</i>): sul marchio registrato	110
3.	L'«avente diritto» <i>al</i> marchio alla luce delle fattispecie costitutive e della funzione dell'istituto	115
4.	L'incompetenza dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a verificare l'«appartenenza» del marchio al momento della registrazione	120
5.	Gli accertamenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria	125
6.	La registrazione del non avente diritto	131

CAPITOLO IV

LA RILEVANZA DEGLI STATI SOGGETTIVI

1.	Malafede e buona fede al momento della registrazione	141
1.1.	L'origine della norma e il caso particolare dei marchi che godono di rinomanza o dei segni “ <i>notori</i> ” in campo extramercantile: una questione di approfittamento	149
2.	Abuso del diritto e approfittamento	153
3.	Il rilievo assegnato ai concetti di «buona fede» e «malafede» al di fuori dai confini nazionali	157
3.1.	(<i>segue</i>): l'orientamento dello UAMI	158
3.2.	(<i>segue</i>): l'orientamento di altre giurisdizioni nazionali	163
3.3.	(<i>segue</i>): il particolare requisito della « <i>bona fide intention to use the mark</i> » negli ordinamenti di <i>common law</i>	166
3.4.	(<i>segue</i>): uno sguardo conclusivo un po' più ad est	171
4.	Una storia di <i>fair use of a fairy tale</i>	177
	APPENDICE BIBLIOGRAFICA	181

Premessa

Lo studio dei profili soggettivi di un istituto giuridico può rivestire un certo interesse, anche dal punto di vista pratico, soprattutto quando a questi profili, e in particolare all'*accertamento* di determinate condizioni soggettive, sul piano della disciplina positiva vengano comunque riconnessi determinati effetti, grazie ai quali sia poi possibile risolvere nell'un senso piuttosto che nell'altro le diverse fattispecie concrete di volta in volta sottoposte all'esame degli interpreti. Pertanto, il primo criterio informatore dell'analisi che si sta per intraprendere consisterà nel verificare che, ogniqualvolta una condizione soggettiva sia (o possa ritenersi) richiesta dalle norme positive, questa non sia stata in realtà *inutiliter* posta dal legislatore: a ciascuna condizione soggettiva, in sostanza, dovrebbe essere comunque riconnessa una specifica conseguenza sul piano giuridico, la quale permetta di discriminare tra le diverse fattispecie concrete quelle che altrimenti potrebbero ritenersi - quanto ad effetti - sostanzialmente uguali.

Così, ad esempio, ci si potrebbe interrogare su quale debba ritenersi essere l'attuale portata precettiva della norma che richiede (ancora) la sussistenza di un uso - o quanto meno dell'intenzione di fare uso - di un segno come marchio all'atto della registrazione dello stesso (art. 19.1. c.p.i.); oppure, se siano davvero configurabili anche ipotesi di registrazione «in buona fede» di un marchio altrui tali non privare di ogni ragion d'essere l'istituto della convalida del marchio (art. 28 c.p.i.).

Per di più, mentre taluni profili soggettivi sono riconducibili a condizioni soggettive facilmente riscontrabili sulla base dei dati

empirici (quali potrebbero essere, ad esempio, la capacità giuridica, l'esercizio "attuale" di una attività d'impresa, il preuso di un marchio, o anche la semplice intestazione a proprio nome di un titolo di proprietà industriale), altri attengono invece a quello che più propriamente si definisce l'«elemento soggettivo» della fattispecie; quest'ultimo, al contrario dei primi, non è tuttavia direttamente accertabile sulla base delle circostanze di fatto, bensì lo è soltanto attraverso l'individuazione di un *animus* o di un'intenzione, la cui concreta dimostrazione non può che essere - come appare evidente - tutt'altro che agevole. E spesso capita che, nei casi come quelli da ultimo citati, all'accertamento di queste condizioni soggettive (che si risolve, appunto, nella verifica di un mero «stato» soggettivo) si finisca per procedere ricorrendo comunque ad elementi oggettivi, e cioè attraverso l'allegazione di circostanze di fatto, (le uniche) concretamente dimostrabili, che siano tali da non potersi giustificare se non ipotizzando che nel soggetto quel certo *animus* effettivamente sussistesse.

Accade in questi casi, nel diritto dei marchi come del resto in molti altri settori del diritto, che mentre il riscontro di taluni profili soggettivi non crea problemi di sorta (al di là di quello preliminare, sopra segnalato, di verificarne la reale necessarietà), l'accertamento di molti altri (si pensi all'intenzione di usare di un segno per contraddistinguere prodotti e/o servizi sul mercato, o agli stati di buona o mala fede al momento della registrazione di un marchio, ovvero ancora allo stato di colpa che può connotare o meno un comportamento che in sé già integri contraffazione) si risolve essenzialmente in una finzione, in quanto la prova di tutti questi aspetti - lungi dal potersi fornire con certezza - viene raggiunta attraverso la valutazione di elementi indiziari, attinenti a (diverse)

circostanze oggettive. Se si tiene oltretutto presente che alla valutazione di queste circostanze, necessariamente, il Giudice dovrà pur sempre procedere «liberamente e secondo il suo prudente apprezzamento», allora deve ammettersi che forse la reale utilità di una ricerca in quest'ambito risiede, oltre che nell'individuazione (e, quando ve ne siano, nello scarto) dei profili soggettivi per così dire «inutili», soprattutto nel tentativo di astrarre, dall'esame dei comportamenti concretamente tenuti nelle fattispecie di volta in volta prese in considerazione dalla giurisprudenza, una *ragione* comune - quando vi sia - che permetta di qualificarli allo stesso modo, onde più facilmente riconoscere quali circostanze concrete, tra quelle generalmente allegate, siano davvero idonee a far emergere un «elemento soggettivo» nei casi in cui la disciplina dei marchi d'impresa ne richiede l'accertamento.

CAPITOLO I

LA TITOLARITÀ DEL MARCHIO

1. Introduzione.

A ormai quindici anni dall'introduzione della nuova disciplina della titolarità del marchio (per effetto, come noto, del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, che in attuazione della direttiva 89/104/CEE ha novellato la vecchia legge marchi del 1942; a quest'ultima legge, nel seguito, ci si riferirà sempre come alla "vecchia l.m."), resta aperto ancora qualche dubbio interpretativo sulla formula con cui l'art. 22.1. legge marchi (d'ora in poi: l.m.), oggi trasfuso nell'art. 19.1. del Codice della proprietà industriale (d'ora in poi: c.p.i.), consente di *"ottenere una registrazione per marchio [a] chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso"*.

Sembra infatti che, per "allargare" la tutela dei marchi avendo di mira il fine prevalente (se non addirittura esclusivo) di evitarne ogni possibile approfittamento parassitario (ciò, come appare evidente, con il lodevole intento di non falsare la concorrenza, anche in ossequio ai principi comunitari), il legislatore del 1992 non sia riuscito a trovare una soluzione migliore di quella di intervenire sulla disciplina italiana previgente introducendo in essa un parallelo ed indiscriminato "allargamento" anche del concetto di *legittimazione* a registrare un marchio, e cioè di quel complesso di condizioni che devono sussistere in capo a chi intenda conseguire sul segno che ne

è oggetto il diritto di vietare a chiunque altro di farne uso nella attività economica. Un diritto, dunque, che è di esclusiva, e che dal punto di vista concorrenziale fa acquisire al registrante il monopolio dell'uso di quel marchio, e di marchi simili, sul mercato.

Lungi dal negare che anche i nuovi interessi¹ ai quali è venuta incontro la novella del 1992 fossero meritevoli di tutela, si potrebbe infatti sostenere che a questi il legislatore della riforma avesse già dato adeguata soddisfazione con la predisposizione di altre e diverse norme. Non è detto, cioè, che non fossero già pienamente rispondenti alle nuove esigenze imprenditoriali sia l'introduzione delle norme in materia di consenso all'uso, di cessione e di licenza anche non esclusiva di marchio (pratiche che oggi sono tutte ammissibili fintanto che non ne derivi un inganno per il pubblico), e sia la eccezionale previsione di una riserva "soggettiva" *anche* per lo sfruttamento commerciale dei segni genericamente definiti "notori in campo extramercantile"². In effetti, qualora gli scopi perseguiti dal legislatore della riforma dovessero ritenersi già raggiunti con l'introduzione delle nuove disposizioni appena segnalate, potrebbe anche dubitarsi della reale necessità di concedere ulteriormente -

¹ L'interesse a che l'uso e la circolazione del marchio si affrancassero dal vincolo ad una sola azienda, di cui ormai anche la giurisprudenza esige un rispetto puramente formale (pur sempre nel rispetto della funzione distintiva di quest'istituto); e l'interesse a che nessun imprenditore terzo, con scaltra lungimiranza, potesse approfittare dell'avviamento già incorporato nella notorietà di un certo nome o segno particolarmente "famoso" per il solo fatto che colui che di quella notorietà avesse avuto il merito, non essendo quasi mai imprenditore e spesso neppure facendone un più generico uso nell'attività economica, non avesse a disposizione adeguati strumenti di tutela per impedire l'altrui uso di quel nome o segno come marchio.

² Stante la possibilità di registrare come marchio i c.d. "nomi e segni notori" (come pure tutti gli altri "beni" già protetti da un diverso diritto esclusivo) concessa, oggi, soltanto ai soggetti che di quella notorietà (o di qualunque altra caratteristica di quei "beni" che si traducesse in autonomo potere d'acquisto sul mercato del relativo segno) abbiano il merito.

come pure, secondo una generalizzata lettura³ del nuovo art. 22 l.m., sarebbe stato concesso dal legislatore del 1992 - a chiunque, indistintamente, anche a chi della mera ideazione e conseguente registrazione di marchi ne faccia una “attività professionale” in quanto tale, di occupare indebitamente il relativo registro senza alcun serio e attuale (quanto meno) proposito di utilizzarli all’interno di una attività, propria o oggi anche altrui, di produzione e/o di scambio di beni o servizi. In una parola, senza che del segno registrato si faccia, né vi siano indizi dell’intenzione di fare in un prossimo futuro, alcun uso «come marchio».

La circostanza, del resto, che per non pochi segni (ad esempio, proprio tutti quelli che potrebbero interferire con quelli definiti «notori» dall’art. 8.3. c.p.i., ovvero quelli «il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo» ex art. 14.1.c c.p.i.) una prerogativa di uso esclusivo sia oggi offerta dalla legge non già soltanto “potenzialmente”, e sotto determinate condizioni (anche soggettive), ma *a priori* come diritto già acquisito⁴ (e, cioè, prima ancora che il

³ V. soprattutto FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale. Commento al D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 coordinato con le modifiche apportate dal D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 di attuazione della direttiva 2004/48/CE, nonché alla Legge 22 febbraio 2006, n. 78 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, sub art. 19, spec. a 114. Nel senso che la legittimazione a registrare un marchio sia oggi concessa a chiunque, senza ulteriori specificazioni, ma soprattutto senza che ulteriori restrizioni possano dedursi dalla pur «ipocrita» lettera della legge, v. VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, sub art. 22, 105; e, in relazione a questa affermazione, i rilievi critici di SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto (Uso imprenditoriale e appartenenza del marchio)*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1993, 435 ss., *ivi* a 439, nota 7.

⁴ Tanto è vero che consentirebbe al c.d. «avente diritto» non soltanto di far valere la nullità della registrazione (o il rigetto della domanda, nel caso il titolo non sia stato ancora concesso) del segno, o di un segno simile, effettuata in assenza della sua autorizzazione, ma finanche di appropriarsi di quanto eventualmente, in termini di ulteriore avviamento, avesse nel frattempo prodotto l’attività del c.d. «non avente diritto», potendo ottenere in danno di quest’ultimo il trasferimento a proprio nome del titolo (o, in pendenza della sua concessione, della domanda) di

richiedente, che sia anche l'unico legittimato alla registrazione, depositi un'apposita domanda presso l'amministrazione competente), ha cominciato a far dubitare qualche autore circa i fondamenti (anche costituzionali⁵) dell'attuale sistema di tutela dei segni distintivi registrati, quanto meno di quella parte in cui questo sistema non protegge più un valore distintivo sul mercato concorrenziale, ma finisce per tutelare anche, e talvolta esclusivamente, valori (così come gli interessi ad essi sottesi) completamente diversi.

Vi è il dubbio, insomma, che sia stato "creato" un (nuovo) diritto (quello di poter conseguire, da parte di taluni soggetti, un vantaggio concorrenziale senza dovere assumersi una corrispondente posizione di responsabilità sul mercato nei confronti dei consumatori), il quale per molti versi assomiglia di più ad un diritto della personalità che non a quel diritto di carattere patrimoniale⁶ che invece dovrebbe venire garantito dall'ordinamento nei limiti in cui il «segno» che ne sia oggetto assolva comunque ad una funzione concorrenziale; funzione, appunto, a ragione della quale l'istituto del marchio registrato era stato in origine predisposto dall'ordinamento⁷.

registrazione del segno (uguale o anche soltanto simile) in questione.

⁵ SPADA, *Il "vendicatore del pubblico" ovvero la legittimità costituzionale della protezione dei marchi*, in *Il dir. ind.*, 2007/2, 143 ss..

⁶ Cfr. sul punto le considerazioni di VANZETTI, *Relazione di sintesi al Convegno sui segni distintivi dell'industria e dello spettacolo*, in *AIDA*, 1993, 141 ss., spec. a 143.

⁷ Pare opportuno rinviare sin d'ora a VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 16 ss.; ID., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, 254 ss.; SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, 5 ss. Per maggiori approfondimenti cfr. il Capitolo II, *infra*.

2. Requisiti «soggettivi» tra vecchia e nuova disciplina.

In linea di principio, la registrazione di un segno “libero” da altrui diritti di proprietà industriale, quando il segno in sé soddisfa tutte le ulteriori condizioni previste dagli artt. 7 e 14 c.p.i. a pena di nullità (quelle che, per intenderci, corrispondono ai c.d. “impedimenti assoluti” elencati agli artt. 4 e 7 del Regolamento n. 40/94/CE sul marchio comunitario, d’ora in poi r.m.c.), dovrebbe dar luogo ad un marchio valido. E la possibilità di registrare un marchio, nella disciplina che è risultata dalla riforma del 1992 (oltre che in quella del citato regolamento), dovrebbe ritenersi oggi concessa a *chiunque*.

Per la precisione, mentre in Italia la legittimazione a richiedere la registrazione del marchio è accordata dall’art. 19.1. c.p.i. a «chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso», l’art. 5 r.m.c. semplicemente dispone che «possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico [...]» senza null’altro specificare nel seguito (se non in tema di cittadinanza o nazionalità dei medesimi).

È ben vero, ora, che sulla base delle modifiche apportate in sede di recepimento della direttiva 89/104/CEE⁸, al testo (già a quello dell’articolo 22 vecchia l.m.) si tende a dare una lettura

⁸ Dunque, quando il Regolamento sul marchio comunitario era ancora una realtà normativa allo stato, sia pure già avanzato e presumibilmente immutabile, di proposta. Questo testo del Progetto di Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 27 maggio 1988 si può leggere in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, 114 ss.

sostanzialmente “abrogante”, in quanto richiedere almeno l'intenzione di utilizzare un segno come marchio, quando poi si ammette che quest'utilizzazione possa essere anche soltanto indiretta, equivale in buona sostanza a non richiedere null'altro che la manifestazione della volontà di ottenere il diritto d'uso esclusivo su un certo segno. Non è meno vero, tuttavia, che la norma potrebbe avere conservato intatto il suo contenuto precettivo relativamente alla parte in cui dispone che l'esclusiva d'uso che ci si vuole riservare su di esso deve pur sempre essere un'esclusiva limitata all'uso del segno *come marchio*.

Pendant della norma sembra, del resto, proprio quella che individua - specificandone il contenuto in negativo - come «diritto conferito dalla registrazione» quello, esclusivo, «di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare *nell'attività economica...*» (nuovo art. 20, comma 1, c.p.i.)⁹.

Orbene, se manifesto l'intenzione di (*recte*: esercito il diritto potestativo¹⁰ ad) ottenere la registrazione di un marchio, ben

⁹ La direttiva 89/104/CEE, dal canto suo, già utilizzava la formula «usare nel commercio» (artt. 5 e 6). Cioché di questa nuova formulazione, introdotta soltanto nel 2005 dal legislatore del c.p.i., potrebbe darsi anche una lettura che vada oltre quella della mera necessità di coordinamento con il successivo art. 21 (che riproduce quanto già contenuto nel precedente art. 1-*bis* l.m.) in tema di usi leciti del marchio.

¹⁰ Così, in relazione al diritto *al* brevetto per invenzione, UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, 1985, 46; il quale A., nell'affermare che la domanda è già atto di esercizio del diritto (soggettivo) al brevetto, precisa tuttavia che «la fattispecie costitutiva di questo diritto non è data dalla domanda, ma preesiste ad essa». Ora, se esistesse anche nel (o potesse almeno ricavarsi dal) sistema dei marchi d'impresa una norma come quella che espressamente, in materia di invenzioni industriali, attribuisce la titolarità «sostanziale» della privativa a soggetti determinati (e cioè, in materia di invenzioni, all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, ovvero al datore di lavoro nei casi di invenzione del dipendente: art. 63.2. c.p.i., già art. 18 l.i.), sicuramente nulla osterebbe a qualificare anche il diritto ad ottenere la registrazione di un marchio come diritto soggettivo potestativo. Così come in materia di brevetti, infatti, anche in materia di marchi esiste una specifica disciplina (entrambe oggi riunite nell'art. 118 c.p.i.) che, postulando una diversità tra titolare del diritto *alla* privativa industriale e

sapendo che il diritto che così mi sarà conferito sul segno che ne è oggetto sarà quello, e soltanto quello, di usarlo in esclusiva *nell'attività economica*, allora non può non presumersi che la mia intenzione di farne uso, per quanto nessuna ulteriore manifestazione espressa in tal senso mi sia richiesta all'atto di domandarne la registrazione¹¹, sia appunto circoscritta alla utilizzazione (diretta o indiretta che sia; questo, è vero, oggi poco conta) *in funzione di marchio*.

Da ciò consegue innanzitutto che, se l'esclusiva in cui si sostanzia il diritto di marchio rimane limitata, per espressa disposizione di legge, all'uso nell'attività economica, il diritto di marchio non sarà comunque mai azionabile nei confronti di terzi che a loro volta si servano del medesimo segno, o di un segno simile, ma non in un'attività economica. Dal sistema nel suo complesso

soggetto che abbia depositato la relativa domanda (c.d. non avente diritto), confermerebbe l'indipendenza del criteri di attribuzione della titolarità dalla domanda stessa. Sui problemi specifici che sorgono in materia di marchi, in ragione delle differenti considerazioni da farsi a seconda che il marchio di cui si chiede la registrazione sia già stato usato oppure no, v. tuttavia *infra*, capitolo III, spec. ai parr. 1-3.

¹¹ Senza contare, oltretutto, che all'atto della domanda di registrazione - per quanto il nuovo codice di proprietà industriale oggi non richieda più la annessa c.d. «dichiarazione di protezione» - occorre ad esempio indicare se la richiesta viene effettuata per un marchio c.d. «difensivo» o meno (il che è appunto una manifestazione anticipata della volontà o meno di farne uso), oltre che indicare i prodotti e i servizi per cui la registrazione è richiesta. Anche riguardo a quest'ultimo punto, poi, se pure bisogna riconoscere che la «enumerazione» delle classi ha natura esclusivamente fiscale, non è poi detto che l'aver voluto definire (sia pure sommariamente e talvolta con dei raggruppamenti del tutto arbitrari da parte del legislatore) il contenuto di ciascuna classe di prodotti o servizi, piuttosto che lasciare al richiedente la possibilità di indicare semplicemente un certo numero di classi di registrazione, e pagare le relative tasse solo in ragione di quante se ne fossero appunto indicate, e non anche senza specificare la tipologia di ognuna (certamente, ad esempio, non vi sono classi di maggiore o minore «costo» in sé), non abbia una utilità «secondaria». Una utilità evidente, ad esempio, è proprio quella di poter giudicare del conflitto tra due marchi interferenti entrambi registrati e non ancora usati attraverso, appunto, il (solo) confronto tra le rispettive indicazioni dei prodotti e dei servizi «rivendicati» effettuate all'atto di ciascuna registrazione.

sembra però anche emergere che l'interesse del registrante ad ottenere l'esclusiva debba ritenersi meritevole di tutela solo e fintantoché quell'esclusiva rimanga circoscritta all'uso in funzione di marchio (tant'è che la disciplina positiva prende in considerazione anche usi di diverso tipo, e precisamente quelli corrispondenti alle c.d. «limitazioni del diritto di marchio», i quali, quando pure avvengano in un'attività economica, non possono tuttavia considerarsi effettuati «in funzione di marchio»). Se entrambi questi rilievi sono veri, allora, ci si potrebbe anche chiedere se residuino usi «diversi» (oltre a quelli di cui all'art. 21 c.p.i. appena segnalati) di un segno che, seppure effettuati in un'attività economica, non possano tuttavia considerarsi «usi in funzione di marchio», in modo che neppure contro questi usi al titolare del marchio spetterebbe una tutela nei confronti di terzi. Di talché, qualora siffatti ulteriori «usi leciti» del marchio fossero individuabili *a priori*, si potrebbe giungere alla conclusione che l'ordinamento dovrebbe, parallelamente, negare *ab initio* anche al richiedente la concessione di un'esclusiva su di un segno ove egli intenda servirsene a questi diversi fini, non potendosi ritenere appunto in questi casi il suo interesse meritevole di tutela. Da questa conclusione, poi, potrebbe derivare anche quella che la destinazione d'uso di un segno di cui si chiede la registrazione non è affatto irrilevante per l'ordinamento, e che dunque *l'uso* (o quanto meno l'intenzione di usare) *in un determinato modo* del segno può avere un certo rilievo anche al momento della (richiesta di) registrazione.

Per giungere alla conclusione appena accennata, tuttavia, occorrerebbe per prima cosa chiarire quando un segno possa dirsi usato «in funzione di marchio»; e ciò, come si sa, non è agevole, in quanto del concetto di «marchio» non è contenuta alcuna diretta ed

esplicita formulazione nelle norme positive (né in quelle odierne, né in quelle del passato¹²). È infatti soltanto la lunghissima elaborazione dottrinale che, sulla base di una analisi sistematica delle disposizioni contenute nel codice civile e nella (vecchia) legge marchi, nonché sulla base dell'esperienza giurisprudenziale in materia, ha col tempo delineato rigorosamente i caratteri dell'istituto. Ha, o per meglio dire, aveva. Ma su questo si ritornerà più avanti¹³.

Dai risultati di quella analisi, in sostanza, era emerso che è marchio soltanto quel «segno utilizzato dall'imprenditore per distinguere i beni, o i servizi, che egli offre sul mercato da quelli offerti dai concorrenti»¹⁴. Pertanto, il marchio, come istituto giuridico,

¹² Non nella vecchia Legge del 30 agosto 1868, n. 4577, concernente «i marchi e i segni distintivi di fabbrica», così come neppure nel r.d. 13 settembre 1934, n. 1602 (di riforma della prima ma che, come noto, non è mai riuscito ad entrare in vigore); i due testi normativi “a confronto” possono leggersi in GHIRON, *La riforma della legislazione sulle privative industriali e sui marchi. Il R. Decreto 13 settembre 1934, n. 1602*, Città di Castello, 1934.

¹³ Cfr. Capitolo II, spec. *sub par.* 3.2..

¹⁴ Una prima conferma di questa “definizione”, per la verità, potrebbe anche rinvenirsi nella disposizione che richiede che, già all'atto della registrazione, il marchio sia «att[o] a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese» (art. 7 c.p.i.). Il dubbio che proprio nella norma in esame possa in effetti rinvenirsi un requisito, ulteriore ed autonomo, del marchio, e dunque «*un impedimento nascosto alla sua registrazione*» è stato recentissimamente avanzato da RICOLFI, nella *Relazione* tenuta al Convegno SISPI, svoltosi a Milano il 9 e 10 novembre 2007, sul tema “*Le innovazioni nel Codice della Proprietà Industriale e le altre più recenti*”. In relazione alla analoga disposizione di cui all'articolo 2 della direttiva 89/104/CEE, già VANZETTI, nel commento alla *Prima direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1988, 1428 ss., *sub art.* 2, *ivi* a 1434 s., aveva affermato che il riferimento *ivi* (come pure nella norma corrispondente della legge interna) contenuto alla «*capacità distintiva ... attiene per vero all'attitudine in concreto di un segno a fungere da marchio, e non alla sua suscettibilità in astratto di costituire appunto un marchio, cui prevalentemente l'art. 2 è destinato. Si potrebbe perciò dubitare della correttezza dell'inserzione di quest'ultima condizione nella norma in esame, anche perché in cosa debba consistere la capacità distintiva si dice ampiamente negli articoli successivi...*». E dunque, per dare nondimeno un senso a questa inserzione, si potrebbe leggere questa «attitudine in concreto» a cui la norma invece sembra riferirsi come «destinazione d'uso» di un segno a fungere da marchio. In tal modo, forse, si potrebbe anche rinvenire nell'art. 7 c.p.i. (così come nella corrispondente norma della direttiva) un “autonomo”, ulteriore

avrebbe ragione di esistere solo ove assolve innanzitutto ad una funzione distintiva della provenienza imprenditoriale dei beni, o dei servizi, con esso contrassegnati.

Le ragioni che hanno portato gli interpreti a riconoscere con sicurezza al marchio questa funzione concorrenziale si rinvenivano però essenzialmente nel sistema normativo anteriore alla riforma del 1992, e segnatamente nel disposto degli artt. 2573 c.c.¹⁵ e 15, 22.1. e 43.2. vecchia l. m., a norma dei quali il marchio risultava indissolubilmente legato all'azienda del suo titolare, o quanto meno - si diceva - a quel ramo di essa che, caratterizzando i prodotti o servizi contrassegnati dal marchio stesso nell'apprezzamento del pubblico, doveva necessariamente essere trasferito insieme al marchio all'atto della cessione del medesimo, pena l'inefficacia della cessione stessa.

Questo regime di trasferimento "vincolato" del marchio, si sosteneva, legando indissolubilmente il marchio all'elemento oggettivo (azienda) dell'impresa da cui i beni o i servizi da esso contrassegnati provenivano, sarebbe stato da solo idoneo ad escludere ogni inganno del pubblico sui fattori (ed il marchio è sicuramente uno, se non il principale, di questi¹⁶) che potessero essere determinanti delle scelte di mercato di quest'ultimo; poiché pare che appunto contro l'inganno dei consumatori, nel passato,

requisito di validità (*erga omnes*) della registrazione, il quale - al pari di tutti gli altri requisiti previsti da quella disposizione - dovrebbe poi perdurare per l'intera durata (dell'uso) del marchio.

¹⁵ Analogamente alle disposizioni contenute nella legge speciale, anche il 1° comma dell'art. 2573 c.c., nel testo anteriore alla modifica legislativa (anche qui dovuta al D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 83), disponeva che «[i]l diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa».

¹⁶ In considerazione della funzione concorrenziale che esso svolge sul mercato, così come la si è appena accennata, ma sulla quale ci si intratterà più ampiamente *infra* al capitolo II.

questa disciplina fosse stata predisposta¹⁷.

In realtà, vi era un'ulteriore circostanza che concorrevva a scongiurare in maniera determinante l'inganno del pubblico, e cioè il fatto che - in base al sistema normativo anteriore alla riforma - non fosse data, neppure in casi eccezionali, alcuna ipotesi di coesistenza tra due marchi uguali, o anche soltanto simili, sullo stesso mercato. In base alla norma (art. 15.1. vecchia l.m.) che disciplinava le licenze di marchio, infatti, queste non potevano che essere "esclusive"; mentre, in caso di registrazione di un marchio non nuovo, quando pure questo si fosse convalidato per effetto della speciale disciplina di cui all'art. 48 l.m. (oggi, art. 28 c.p.i.), si riteneva che il diritto del precedente titolare sarebbe contemporaneamente decaduto. La tutela garantita, poi, anche al preutente di un marchio successivamente registrato da altri era (ed è ancora oggi) così limitata - circoscritta, in buona sostanza, all'area merceologica e territoriale del preuso - da non poter consentire di ipotizzare casi in cui il pubblico sarebbe stato plausibilmente esposto ad alcun rischio di confusione.

Ben si poteva affermare, allora, che qualsiasi marchio fosse tutelato nei limiti della sua funzione distintiva.

Ed è per questo che, parallelamente, non vi era (così come neppure oggi sembra vi sia) alcun obbligo di garantire una vera e propria costanza qualitativa dei beni immessi in commercio con un dato marchio, bastando che - persino nel caso di un peggioramento qualitativo - il pubblico fosse (come anche oggi sia) almeno

¹⁷ Basti leggere la frase con la quale GHIRON, nel 1915, apriva sul tema *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, I, 150 ss., *ivi* appunto a 150: «Non al diritto pubblico, esclusivamente, è riservata la tutela degli interessi collettivi». Cfr. ancora VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, cit..

debitamente informato¹⁸.

In realtà, non sembra che all'eliminazione dei suddetti vincoli alla compresenza sul mercato di marchi confondibili si sia accompagnato, nel restante tessuto normativo, alcun deterrente concreto - in specie nei confronti del titolare del marchio - contro l'uso «improprio» dell'istituto, ossia contro l'uso di un marchio effettuato a fini diversi da quelli che esso giuridicamente dovrebbe assolvere. In particolare, poiché anche il divieto che dall'uso del marchio non derivi inganno nei confronti del pubblico è rimasto, rispetto al passato, immutato nel suo contenuto sostanziale (al di là di una unanime invocazione della dottrina¹⁹ alla maggiore valorizzazione, d'ora in poi, delle norme di cui agli artt. 14.2.a, 21.2. e 23.4. c.p.i., che di recente sono anche state brillantemente definite come lo «statuto di non decettività del marchio»²⁰), non sembra possibile affermare che oggi il pubblico possa dirsi più garantito, contro gli abusi dell'istituto del marchio posti in essere direttamente

¹⁸ Sulle ragioni per cui il legislatore "storico" non abbia mai ritenuto necessario tutelare questa "ulteriore" funzione del marchio, v. anche qui *amplius* capitolo II, spec. al par. 3.

¹⁹ In relazione al «nuovo» ruolo da assegnare a queste disposizioni, v. ABRIANI, *Le vicende del diritto di marchio*, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale*, nel *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. II, Padova, 2001, 101, il quale afferma chiaramente che «quella che pareva essere una sorta di tutela residuale - la possibile decettività - diviene il dato esclusivo, e ricorrente, della nuova disciplina»; in senso analogo, v. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, 138. In realtà, gli AA. appena citati si sono limitati soprattutto a sottolineare il fatto che, dal 1992, sia stata inserita, nel corpo della disciplina speciale dei marchi d'impresa, una apposita sanzione per il caso di trasgressione delle disposizioni che vietano l'inganno del pubblico (potendosi, in passato, tutt'al più invocare la disciplina generale in materia di concorrenza sleale, e solo però qualora ricorressero anche tutte le altre condizioni ivi richieste): sanzione che, oggi, sarebbe rappresentata appunto dalla «decadenza per uso ingannevole del segno» di cui al combinato disposto degli artt. 14.2.a e 26.1.b c.p.i. (già art. 42.1.b l.m.). Ma di un'indagine circa il concreto uso che la giurisprudenza abbia fatto di questa sanzione, in dottrina, non sembra ancora ci sia traccia.

²⁰ FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 164 ss.

dai titolari, di quanto non lo fosse già in passato. Oggi meno di ieri, infatti, vi sono soggetti interessati a far valere la nullità di un marchio confondibile con un altro già noto sul mercato come distintivo di prodotti o servizi (non lo è più sicuramente qualunque preteso contraffattore, stante la relativizzazione delle cause di nullità riconnesse all'assenza di novità del segno registrato); e oggi come ieri, del resto, la possibilità (insieme alla legittimazione e all'interesse ad agire) di far dichiarare la decettività dell'uso di un marchio resta affidata (oltre che alla buona volontà dei Pubblici Ministeri, dell'Autorità *antitrust* e di talune associazioni di consumatori) all'interesse di quei soli, tra i concorrenti, che siano anche in grado di affermare (nonché di provare) che dall'altrui uso ingannevole di un marchio potrebbe derivare un danno diretto alla propria azienda. Poco sembra aver aggiunto, infatti, l'introduzione nel 1992 di un'apposita causa di decadenza nell'art. 42 l.m. (oggi art. 26 c.p.i.), comportando l'ingannevolezza dell'uso del marchio pur sempre l'illiceità dello stesso (e dunque, anche dopo l'eventuale cancellazione dal registro, un divieto assoluto di ri-appropriabilità del medesimo marchio ai sensi sia dell'allora art. 10 l.m. e sia dell'odierno art. 21.3. c.p.i.), che a sua volta fa venire meno l'interesse ad intraprendere un'apposita azione di decadenza (con i costi che questa può comportare, specie in caso di insuccesso) in chiunque non abbia quanto meno anche titolo per lamentare uno specifico atto di concorrenza sleale.

Viene così il dubbio che per recuperare una piena coerenza all'ordinamento nel suo complesso rispetto a quella che ancora sembra essere la funzione giuridica dell'istituto (quella, appunto, distintiva, e della quale forse oggi le norme contro l'inganno del pubblico rischiano di rimanere davvero l'ultimo "baluardo"), sia

opportuno adesso provare a valorizzare *anche* qualche altra disposizione positiva, o quanto meno qualche altro principio generale che emerga dal sistema nel suo complesso.

Ora, l'aspetto su cui la riforma del 1992 non sembra essere intervenuta è, con tutta probabilità, proprio quello della destinazione d'uso data al segno perché questo possa ritenersi assolvere alla sua funzione di marchio, e cioè delle modalità con cui questo viene concretamente utilizzato dagli operatori economici quale strumento di competizione concorrenziale.

Ancora oggi, per esempio, si potrebbe dubitare che «qualunque» uso di un segno nell'attività economica costituisca *per ciò solo* un uso in funzione di marchio; nel caso, poi, che da quest'osservazione si aprano anche spazi per l'individuazione di un «ulteriore» requisito di registrabilità del marchio, potrebbe non essere inutile interrogarsi circa quando sia opportuno semplicemente presumere siffatto requisito, e quando invece se ne debba fornire una prova concreta, non solo in relazione alla tutela del marchio, ma anche in sede di esercizio (che, salvi i casi di rivendicazione di cui all'art. 118 c.p.i., avviene di regola in un momento antecedente) del diritto alla sua registrazione. Per fare ciò, tuttavia, converrà innanzitutto chiedersi se anche il nuovo concetto da ultimo segnalato, ossia quello di «attività economica», debba oggi ancora “riempirsi” esclusivamente di quei contenuti che, nel vigore della disciplina antecedente alla riforma della legge marchi, erano generalmente assegnati a quello di “impresa”, ovvero se invece esso non abbia una portata anche più vasta.

2.1. La qualità di imprenditore e il proposito di utilizzare il marchio.

In origine, ossia nella disciplina del 1942, un esplicito riferimento a «come» dovesse essere usato il marchio (dal quale emergeva, del resto, anche la funzione c.d. distintiva dell'istituto) si trovava anche nella disposizione che, descrivendo positivamente il contenuto dei diritti di (brevetto per) marchio d'impresa, imponeva che questi «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» (art. 1 vecchia l.m.).

Vi era poi, nel dettato dell'art. 22 vecchia l.m., un secondo e più esplicito dato testuale, sempre in riferimento all'uso del marchio, che allora difficilmente poteva essere superato per negare che vi fosse un sicuro «collegamento inscindibile fra il marchio e l'impresa, dal momento del deposito della domanda di registrazione del marchio (...), al periodo della vita del marchio (...), infine al momento terminale»²¹ dello stesso.

Disponeva infatti il primo comma di quest'ultima norma che:

«Può ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nel suo commercio, salvo il caso considerato nel successivo articolo 42, comma terzo».

Da una lettura congiunta delle due disposizioni (ovvero, leggendo quest'ultima, in materia di legittimazione, tenendo presenti il contenuto e l'estensione del diritto, e dunque la funzione dell'istituto del marchio, così come emergevano dalla prima) si

²¹ VANZETTI, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Milano, 1993, 3.

sarebbe potuto ipotizzare anche il diritto al marchio spettasse soltanto ove già fosse in corso una attività di produzione, ovvero di commercio, di beni (o servizi): dunque, soltanto nei casi in cui vi fosse già una *attività di impresa in atto* e, in relazione ad essa, un avviamento attuale che andasse in concreto salvaguardato, appunto attraverso l'apposizione sui detti beni di un segno che li rendesse riconoscibili sul mercato come provenienti da quella data impresa. Di converso, ove nessun avviamento fosse ancora venuto ad esistenza, non vi sarebbe del pari potuto essere alcun interesse (attuale e perciò meritevole di tutela) alla sua conservazione, e dunque nessun interesse dell'imprenditore a rendere riconoscibile sul mercato il prodotto della sua azienda. Sarebbe stato difficile affermare che vi fosse un avviamento da tutelare, in effetti, nei casi in cui non si fosse ancora intrapreso in concreto l'esercizio dell'impresa.

Nonostante ciò, la giurisprudenza - come si vedrà - tendeva a concedere tutela anche alla mera «aspettativa» di un avviamento, sia pure soltanto a fronte di una seria probabilità del suo futuro conseguimento (quest'ultima, a sua volta, dimostrata da circostanze obiettive, e cioè provando di avere già concretamente posto in essere «atti preparatori» per l'esercizio dell'impresa). È stato notato²², peraltro, che così come configurato il sistema nel suo complesso appariva incoerente; poiché era certamente contraddittorio proporsi d'istituire un nesso inscindibile fra due termini, il marchio e l'impresa, condizionando però al contempo l'acquisto del diritto al marchio ad un dato meramente programmatico («la prospettiva dell'impresa») mentre, invece, proprio sul versante del diritto dell'impresa, era ormai consolidato

²² RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 1993, 115 ss., *ivi* a 119.

l'opposto orientamento, secondo il quale «l'intento di esercitare l'attività, anche se ricostruibile da iniziative prodromiche» complete e documentabili «non è sufficiente ad integrare un contegno conforme alla fattispecie»²³.

In realtà, se la funzione assegnata al marchio dall'ordinamento è quella di tutelare l'avviamento dell'impresa, sembra naturale presumere che un siffatto avviamento esista (e possa dunque essere tutelato) soltanto laddove già vi sia una *azienda* concretamente operante, alla quale ricondurre i beni e/o i servizi presenti sul mercato e contrassegnati da quel marchio. Non è, però, questa l'interpretazione che era stata data alla norma dettata in materia di legittimazione: da questa, e in specie dall'inciso «...o si propone di utilizzarlo...», non si rinveniva alcuna connessione necessaria tra l'esistenza di una azienda già operante e il fatto costitutivo del diritto *al* marchio, poiché ai fini di quest'ultimo sembrava che la legge si limitasse a richiedere il requisito soggettivo consistente nel «proposito» anzidetto.

Tuttavia non sembra da escludere che siffatto requisito soggettivo avrebbe dovuto consistere comunque in un «elemento oggettivo», e cioè nell'esistenza di una azienda concretamente operante sul mercato. In ragione di detto requisito, poi, ben si sarebbe potuta prendere in considerazione anche la qualità di imprenditore del soggetto che richiedesse la registrazione del marchio, ma questa solo al fine di presumere, al momento del deposito, la sussistenza del requisito (che, per quanto soggettivo, sarebbe così stato comunque deducibile dal fatto oggettivo dell'esercizio in atto dell'impresa) in questione. Mentre la prospettiva

²³ SPADA, voce «*Impresa*», nel *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, Torino, 1992, 32 ss., *ivi* a 60 s.

(sia pure seria) dell'impresa, in realtà, è un requisito soggettivo che attiene a qualcosa di diverso, poiché attiene ad un «elemento soggettivo» *tout court*, e cioè ad una mera intenzione. È soltanto la giurisprudenza che, in ragione dell'ambiguità del dettato normativo, ha successivamente operato siffatta estensione della legittimazione a registrare il marchio anche a chi «si propone di utilizzarlo», assegnando però rilievo non già al proposito di destinare il segno a contraddistinguere i propri beni o servizi (cioè, ad un uso in funzione di marchio), ma al *diverso* proposito - il quale, si noti, si sarebbe già dovuto portare a compimento - di dar vita all'impresa, e cioè di procurarsi dei fattori reali (l'azienda, appunto) ed di organizzare questi per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Ciò che tuttavia avrebbe finito per rendere anche il «marchio», in quanto «diritto esclusivo su un segno», un fattore produttivo di natura reale, e avente valore in sé a prescindere dalla sua destinazione d'uso e dunque anche prima del suo inserimento all'interno dell'attività d'impresa secondo una data organizzazione; mentre è chiaro che il marchio, prima della sua utilizzazione effettiva sul mercato, non assolve in realtà ad alcuna funzione concorrenziale e, pertanto, neppure si potrebbe ritenere un bene avente valore «in sé».

Non sembra comunque che vi fossero, nell'interpretazione della vecchia disciplina, altri «varchi», dai quali si sarebbe potuta scorgere un'ulteriore prospettiva di legittimazione ad essere titolare di un (brevetto per) marchio d'impresa addirittura anche a favore di quei soggetti che non solo non disponessero attualmente²⁴ di una propria impresa «industriale» o «commerciale», ma che neppure nutrissero quanto meno il serio proposito di intraprenderla. E questo

²⁴ In realtà, una posizione così particolarmente rigorosa, su questo punto, era stata assunta in giurisprudenza soltanto da Trib. Milano, 28 settembre 1978, 1149, rimasta però senza alcun seguito.

proposito, si aggiungeva, si sarebbe potuto ritenere “serio” soltanto ove «provato da elementi obbiettivi»²⁵. Di talché, l’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza si limitava a richiedere che, ai fini dell’acquisto di un valido diritto sul marchio, il requisito soggettivo di cui all’art. 22 vecchia l.m. comunque attenesse ad un «elemento oggettivo», ossia ad un fatto concretamente verificabile: quale era, appunto, (ove non già l’esercizio dell’impresa, quanto meno) l’inizio effettivo della fase preliminare o preparatoria dell’organizzazione di un’azienda e del conseguente esercizio della relativa impresa²⁶.

²⁵ VANZETTI, voce «*Marchio (diritto commerciale)*», nell’*Enc. Giur. Treccani*, XIX, Roma, 1990, 6. Cfr. anche DI CATALDO, *I segni distintivi*¹, Milano, 1987, 35 ss., LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, 237ss..

²⁶ Non hanno ritenuto necessario l’esercizio attuale dell’impresa, purché a legittimare la domanda di brevettazione del marchio vi fosse quanto meno siffatta «seria prospettiva dell’impresa», nel senso che la registrazione del marchio si inserisse quantomeno in una già attuale fase preliminare o preparatoria dell’organizzazione di un’attività economica destinata allo scambio di beni o servizi, da ultimo: App. Milano, 28 aprile 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 4223; Trib. Venezia, 21 luglio 1998, *ivi*, 1999, 3939; Trib. Bologna, 21 gennaio 1992, *ivi*, 1992, 2789; Trib. Milano, 21 maggio 1992, *ibidem*, 2831; Trib. Milano, 12 marzo 1992, *ibidem*, 2810; App. Milano, 22 maggio 1990, *ivi*, 1990, 2542; App. Milano, 13 ottobre 1989, *ivi*, 1989, 2453; App. Milano, 5 settembre 1986, *ivi*, 1986, 2066, e; in dottrina, FRANCESCHELLI, *Sui marchi d’impresa*, Milano, 1988, 289 ss., e MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, nel *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia* diretto da Galgano, V, Padova, 1982, 72 ss.

Altra dottrina (ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 490; Gian. GUGLIELMETTI, *Il marchio. Oggetto e contenuto*, cit., 39 s.; FERRARA JR., *L’impresa*, cit., 218 s.; RAVÀ, cit., 127) e alcune decisioni giurisprudenziali (Trib. Torino, 29 agosto 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 1138; Trib. Roma, 14 ottobre 1997, *ivi*, 1997, 822; Trib. Roma, 17 dicembre 1991, *ivi*, 1991, 794; Trib. Torino, 30 luglio 1991, *ibidem*, 673; Pret. Roma, 17 luglio 1988, *ivi*, 1988, 703; App. Milano, 28 marzo 1980, *ivi*, 1980 1295; Comm. Ricorsi, 21 luglio 1973, *ivi*, 1973, 1505) non hanno ritenuto necessario neppure che il richiedente, privo al momento della domanda della qualifica di imprenditore, si affrettasse a conseguirla, bastando che egli l’assumesse entro il successivo triennio, e cioè prima del compimento del termine di decadenza per non uso.

A risolvere il dubbio tra l’interpretazione «di stretto diritto» dell’art. 22 vecchia l.m., che avrebbe consentito la registrazione solo a chi avesse già acquisito la qualità di imprenditore al momento della registrazione, e quella che riteneva legittimati anche coloro che - pur non essendo ancora imprenditori - tuttavia si proponessero seriamente di acquisire detta qualità in un prossimo futuro, era stata già Cass., 17 dicembre 1987, n. 9404, in *Foro it.*, 1988, I, 2644, e in *Giur.*

Al di là dell'incoerenza segnalata, dunque, nell'interpretazione prevalente dell'art. 22 vecchia l.m. la connessione tra marchio e impresa rimaneva confermata in relazione agli elementi *reali* di quest'ultima (l'azienda e le sue concrete prospettive di conseguire un avviamento).

Vero è che, per quanto da siffatta interpretazione della disciplina in materia di legittimazione al marchio emergeva soltanto la necessità che dietro un marchio vi fosse un'«impresa» (o quanto meno la seria prospettiva di un'impresa), non si ci sarebbe potuti comunque spingere ad ulteriormente affermare che bastasse ad un segno di venire usato semplicemente «all'interno» di un'impresa perché quel segno potesse già necessariamente ritenersi anche usato *in funzione di marchio*.

Non può infatti trascurarsi che è proprio quest'ultimo elemento - ossia la funzione da esso concretamente svolta sul mercato - quello che permette di individuare quando un segno sia *anche* marchio: il quale, come si sa, non è certo l'unico segno distintivo dell'impresa, poiché ciò che lo qualifica appunto come tale rispetto, ad esempio, alla ditta o all'insegna, è proprio il fatto di venire adoperato dall'impresa *per contraddistinguere i prodotti o i servizi* da essa offerti sul mercato (e non, invece, la propria attività o i locali in cui questa viene esercitata). E perciò, se mai un elemento soggettivo sarebbe stato opportuno richiedere ai fini della legittimazione al marchio, questo avrebbe dovuto consistere piuttosto nell'intenzione di usare il marchio in un determinato modo (appunto, *per contraddistinguere prodotti o servizi*), anziché nel mero intento di dar vita ad un'impresa; il quale intento, per quanto dimostrabile

ann. dir. ind., 1987, 2109, optando appunto per la seconda e più estensiva interpretazione della norma.

attraverso l'allegazione delle suddette «circostanze oggettive», in sé - non informando appunto dell'uso a cui è concretamente destinato il marchio - neppure permetteva di valutare la meritevolezza o meno dell'interesse ad ottenerne l'esclusiva sul mercato.

Nonostante ciò, raramente in giurisprudenza si è data prevalenza all'elemento squisitamente «soggettivo» rappresentato dalle mere intenzioni del depositante. Quando questo si è verificato, oltretutto, si è trattato di pronunce che avevano tutte negato la legittimazione a registrare il marchio, poiché relative a fattispecie nelle quali o già mancavano sia l'esercizio attuale dell'impresa sia il proposito di utilizzare il marchio²⁷, ovvero difettava solamente quest'ultimo proposito (e vi fosse, viceversa, esercizio attuale dell'impresa²⁸). Nell'uno e nell'altro caso si è dedotto che, se l'inerzia del titolare del segno viene a posteriori comunque sanzionata con la decadenza del marchio, a maggior ragione doveva sanzionarsene l'inerzia programmata. Tuttavia, in alcuni di questi casi - si badi - il requisito dell'esercizio dell'impresa non difettava affatto, ché anzi sussisteva ed era attuale; di talché l'«intenzione» di cui si era constatata la mancanza era appunto e soltanto quella attinente alla destinazione d'uso del marchio.

A ben vedere, la giurisprudenza in materia era giunta a postulare la sussistenza non di uno, bensì di due *diversi* requisiti in capo al richiedente affinché questi fosse legittimato a registrare un segno come marchio. Il primo, come detto, era un requisito soggettivo del richiedente, e cioè la sua qualità di imprenditore (provata, come si è detto, da circostanze obiettive quali l'esercizio attuale dell'impresa o, per lo meno, l'inizio delle attività preparatorie

²⁷ Trib. Milano, 28 settembre 1995, cit. *supra*.

²⁸ Comm. ricorsi, 26 novembre 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, 2373.

e preliminari a quest'esercizio); il secondo, invece, sarebbe stato un requisito propriamente «oggettivo» (emergente tuttavia, nel dettato dell'art. 22 vecchia l.m., soltanto dagli aggettivi «*sua* industria, [...] *suo* commercio») che certamente non atteneva alla qualità soggettiva del richiedente, bensì alla modalità d'uso (e, ove quest'ultimo non fosse ancora attuale, almeno la seria intenzione di fare uso) «diretto» del marchio. L'uso del marchio di cui si chiedeva la registrazione doveva infatti essere un «uso diretto», cosicché non sarebbe stato ammissibile ottenerne la registrazione quando il richiedente fosse stato animato dal solo proposito di servirsene esclusivamente ad altri fini, e in specie per la concessione di licenze a terzi²⁹.

Il primo requisito aveva poi un preciso *pendant* nell'art. 42 n. 3 l.m. (oggi abrogato) e, dunque, nella presunzione legislativa che il marchio non potesse più assolvere la sua funzione giuridica quando non fosse più stato connesso ad una azienda. Il secondo requisito, pure coerente con questa medesima presunzione, in realtà postulava qualcosa in più: e cioè che siffatta azienda fosse *una ed una sola*, in modo che l'utilizzazione del segno non sarebbe potuta avvenire se non direttamente ad opera del registrante. Tuttavia, non è nella disposizione in tema di legittimazione al marchio, bensì nella restante disciplina positiva, e in particolare nelle regole in tema di circolazione del marchio, che questo ulteriore requisito trovava conferma: in specie, esso risultava dai divieti di concedere licenze non esclusive e di trasferire il marchio stesso senza trasferire contemporaneamente quanto meno il ramo d'azienda a cui esso dovesse ritenersi connesso.

Pertanto, non sembra errato affermare che un secondo

²⁹ Cfr. ancora Comm. ricorsi, 26 novembre 1986, *cit.* (caso «Perfetti»).

requisito, attinente alla destinazione d'uso del segno, fosse comunque richiesto ai fini della legittimazione al marchio, per quanto esso risultasse non dalla disposizione dell'art. 22 vecchia l.m., bensì soltanto dalla lettura sistematica di quest'ultima in relazione alle restanti disposizioni in materia di marchi d'impresa.

Come già si è accennato, e come meglio si vedrà in seguito, è soltanto quest'ultima disciplina che vincolava il marchio ad una e una sola azienda ad essere stata abrogata dalla riforma del 1992. Di talché, potrebbe concludersi, a seguito delle modifiche normative sembra venuta meno *la presunzione* che un marchio possa assolvere alla funzione distintiva che gli è propria esclusivamente in un determinato modo (ossia, soltanto in connessione inscindibile con una e una sola azienda, o quanto meno con il ramo «caratterizzante» di questa), ma non anche sembra venuta meno la funzione giuridica del marchio *in quanto tale*. Questa funzione può ben continuare a ritenersi la medesima, e cioè quella di permettere al pubblico l'individuazione dell'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi presenti sul mercato; semplicemente, tutt'al più, oggi occorrerà di volta in volta *accertarla in concreto*, non potendosi ormai presumerla dal semplice riscontro dell'esistenza, o meno, di una determinata azienda dietro ciascun marchio ed al quale esso sia univocamente riconducibile.

In particolare, una funzione distintiva potrebbe ritenersi ancora assolta da un marchio tutte quelle volte in cui esso, venendo utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi presenti sul mercato, consenta comunque al pubblico di individuare (se non più un'impresa in senso stretto, quanto meno) un soggetto determinato, un operatore economico che si assuma la responsabilità nei confronti del pubblico dei prodotti o servizi così contrassegnati. Poco

importa se a costui (si pensi alle attività economiche condotte solo “occasionalmente”) non possa ritenersi far capo «un’attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi» anche ai sensi dell’art. 2082 c.c.. Potrebbe, in questo caso, essere l’uso in concreto del marchio l’elemento che ancora consentirebbe di giudicare, evidentemente soltanto *a posteriori*, se quest’ultimo assolve comunque una funzione distintiva, o meno.

Oltretutto, è vero che la stessa produzione, o lo scambio, di beni o servizi sono elementi costitutivi della nozione di «attività d’impresa» anche ai sensi dell’art. 2082 c.c.; non è meno vero, tuttavia, che affinché la fattispecie civilistica di impresa sia completamente integrata occorre che siffatta attività presenti qualche requisito ulteriore (in specie, la sua organizzazione in modo professionale) al quale, in realtà, la disciplina sui marchi d’impresa non fa, né faceva in passato, alcun riferimento. Pertanto, è ben ammissibile che non vi fosse neppure in passato perfetta coincidenza neppure tra la qualifica di imprenditore “di diritto comune” e quella richiesta dalla (vecchia) legge marchi ai fini della legittimazione alla registrazione del marchio. Anche in questo caso, infatti, ad aver avvicinato - fino a far coincidere - la qualifica «civilistica» di imprenditore con quella di «esercente l’industria o il commercio» di cui alla vecchia legge marchi, era stata ancora una volta la casistica giurisprudenziale, probabilmente soltanto per comodità (stante la già segnalata difficoltà di reperire ulteriori indicazioni in proposito all’interno della legge speciale).

2.2. La circolazione del marchio d'impresa e i problemi connessi al merchandising.

Nel sistema della legge marchi del 1942, si è detto, ciò a cui il marchio si richiedeva fosse strettamente collegato non era l'impresa *tout court*, bensì soltanto i suoi elementi oggettivi e reali, e cioè all'azienda. Il legislatore del 1942 aveva infatti ritenuto che soltanto da questi sarebbero dipese le caratteristiche qualitative del prodotto contrassegnato, di cui il marchio avrebbe fornito - sia pure indirettamente - una garanzia ai consumatori³⁰. Siffatto legame, si è anche notato, non era tuttavia richiesto dalla norma in materia di legittimazione, la quale - facendo riferimento soltanto ad un non meglio specificato «uso nell'industria o nel commercio», appariva piuttosto vaga al riguardo; mentre, il fatto che il marchio fosse connesso esclusivamente ai fattori produttivi di natura *reale* dell'impresa, emergeva soltanto dalle norme specifiche in materia di circolazione del marchio vincolata, appunto, (non ad un imprenditore, ma) alla azienda. Di talché, nella disciplina anteriore alla riforma del 1992, l'elemento *soggettivo* dell'impresa, e cioè l'imprenditore al quale si deve l'organizzazione data ai fattori reali di produzione, sembrava rimanere pressoché irrilevante.

Ora, di questo legame del marchio ad i soli elementi reali dell'impresa (ovverosia all'azienda del titolare del segno), sembrava essere - e per varie ragioni³¹ - profondamente insoddisfatta la classe

³⁰ Cfr. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 71 ss., *ivi* a 74 ss..

³¹ Si pensi, innanzitutto, alle sempre più diffuse esigenze di quelle imprese, c.d. *holding*, che, lungi dall'utilizzare direttamente il marchio, intendevano registrare lo stesso al solo scopo di concederlo in uso alle società da esse *direttamente* controllate. Anche per far fronte ad interessi di questo tipo, come si è visto e come si vedrà meglio al par. successivo, la riforma del 1992 ha introdotto nella formula dell'art. 22 vecchia l.m. (il quale, viceversa, richiedeva quanto meno

imprenditoriale. La prassi commerciale, infatti, conosceva situazioni per molti versi differenti e che, in relazione ad una “anche non stretta” interpretazione della disciplina dell’epoca, giuridicamente non avrebbero potuto ritenersi ammissibili, in quanto si risolvevano sostanzialmente in una cessione del marchio stesso non accompagnata in realtà da alcun contemporaneo trasferimento degli elementi reali (azienda o ramo d’azienda) ai quali la legge pure richiedeva che il marchio fosse univocamente riconducibile. La giurisprudenza, dal canto suo, aveva finito col «ratificare» siffatte pratiche commerciali, accontentandosi di ritenere il disposto degli artt. 2573 c.c. e 15 vecchia l.m. ottemperato anche col semplice «trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il marchio si riferisce secondo i procedimenti ideati e attuati dal titolare del prodotto» (Cass. 4 giugno 1983, n. 3807)³²: il che voleva dire, in buona sostanza, che il marchio si sarebbe potuto cedere senza il trasferimento di null’altro quando si fosse trattato di prodotti non realizzati grazie ad un *know-how* di cui già primo titolare non disponesse³³. Riprova ne era del resto il fatto che, in relazione ad un marchio non ancora usato, il trasferimento senza l’azienda veniva ritenuto ammissibile³⁴.

Questa giurisprudenza, definita della «spiritualizzazione» del ramo d’azienda³⁵, nel vigore del precedente sistema normativo

l’intenzione di un uso «diretto» del marchio) la possibilità di registrare un marchio destinato anche solo ad essere utilizzato per il tramite di imprese di cui il richiedente abbia il «controllo».

³² In *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 125 ss.. Cfr. anche Trib. Roma, 17 dicembre 1991, *ivi*, 1991, 794 ss., Trib. Roma, 10 dicembre 1991, *ibidem*, 778 ss., App. Milano, 22 dicembre 1987, *ivi*, 1987, 363 ss..

³³ Così espressamente VANZETTI, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Milano, 1993, 5.

³⁴ Cfr. Cass., n. 9404/87, *cit.*, e App. Milano, 22 marzo 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, 535 ss.; *contra*: Trib. Milano, 9 luglio 1992, *ivi*, 1992, 764 ss..

³⁵ Cfr. da ultimo Trib. Torino, 29 agosto 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, n. 4179

generalmente non veniva condivisa³⁶.

Fatto sta che di alcuni marchi, nel modo appena descritto, si era riusciti anche in passato a «fare commercio» come beni in sé, in quanto appunto taluni di essi sembravano aver acquisito un intrinseco valore di mercato del quale la classe imprenditoriale, che ne era ben consapevole, certo non disdegnava di trarre profitto.

Tuttavia, mentre solo da parte di qualcuno si concedeva che il marchio, quando fosse stato celebre, avrebbe potuto circolare autonomamente dal ramo d'azienda in quanto divenuto esso stesso bene immateriale³⁷, la maggior parte della dottrina³⁸ si manteneva su posizioni opposte, ammettendo tutt'al più che al mancato trasferimento d'azienda dovesse purtuttavia accompagnarsi - se non la vera e propria fissazione di determinati *standards* qualitativi³⁹, quanto meno - un'ingerenza qualificata e concreta⁴⁰, da parte del concedente, sulla realizzazione del prodotto (il quale, in caso di marchio supernotorio, sarebbe stato di regola di una tipologia merceologica completamente diversa da quella del prodotto di quest'ultimo).

(in specie quanto affermato dalla Nota redazionale alla massima n. 6, *ivi* a 1143). Cfr. altresì Cass. 6 marzo 1995, n. 2578, *ivi*, 1995, n. 3195, e Cass. 4 giugno 1983, n. 3807, *ivi*, 1983, n. 1598.

³⁶ Cfr. VANZETTI, *op. ult. cit.*, 5, ove anche ricorda che ad essa si aggiungeva un altro deplorabile filone giurisprudenziale, il quale richiedeva che la prova del mancato trasferimento del ramo d'azienda (o quanto meno di quel *know-how* di cui all'interpretazione "evolutive" da ultimo accennata) incombesse su chi volesse far valere la nullità di quel trasferimento, e cioè sul terzo, presumibilmente convenuto in contraffazione, e non - come sarebbe stato viceversa opportuno - sul cessionario del marchio, il quale viceversa era l'unico che di tale prova avrebbe potuto agevolmente disporre.

³⁷ In questo senso si era espresso GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, «merchandising»*, in *Contr. impr.*, 1987, 173 ss., spec. a 190.

³⁸ V. per tutti RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, 1991, 584 ss..

³⁹ AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi mediante merchandising*, in *Contr. impr.*, 1989, 510 ss., *ivi* a 523 ss.

⁴⁰ RICOLFI, *op. ult. cit.*, 590 ss..

La soluzione da ultimo descritta, si noti, era esattamente quella medesima che veniva data dalla dottrina che se ne era occupata anche per giudicare della liceità o meno dei c.d. contratti di «*merchandising*» o di «licenza di *merchandising*».

Contratti di questo tipo, generalmente, non sarebbero infatti stati ammissibili secondo il diritto dei marchi anteriore alla riforma del 1992, in ragione dell'assoluta impossibilità di trasferire non solo alcun elemento reale dell'azienda del concedente, ma neppure quelle conoscenze, per così dire "intangibili", costituite da uno specifico *know-how*, visto che non solo il titolare del marchio non aveva mai fabbricato i prodotti che il «licenziatario» si impegnava a produrre, ma che egli si presentava normalmente privo di cognizioni tecniche da trasferire a quest'ultimo. E questa conclusione valeva sia per i segni celebri che - se pure in settori completamente diversi - già fossero usati come marchi, sia - e a maggior ragione - per quei marchi costituiti da nomi (di personaggi dello sport, o dello spettacolo) particolarmente famosi (contratti cosiddetti di «*character merchandising*»), in relazione ai quali generalmente non sussisteva neppure la qualifica di imprenditore in capo al «titolare» del segno concesso per mezzo del contratto in discorso.

In realtà, in dottrina neppure si è mancato di sottolineare come quello del *merchandising* fosse, nella sua complessità ed eterogeneità, un problema del tutto estraneo al diritto dei marchi d'impresa⁴¹, e che si era cercato di legittimare attraverso il ricorso a questa disciplina soltanto perché il vero «oggetto» di siffatti contratti, ossia la *notorietà* e la sua capacità di produrre profitto, nel nostro ordinamento non trovava altrimenti, sotto un profilo giuridico, alcuna

⁴¹ ROVERATI, *Marchio ed imprenditorialità. La nuova formula dell'art. 22 legge marchi*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 484 ss., *ivi* a 490.

disciplina autonoma e distinta da quella dei *beni* (nomi, immagini, segni e marchi) che siffatta notorietà incorporassero⁴²: non essendo chiaro, ad esempio, su quali basi potesse legittimarsi il contratto mediante il quale una persona di successo concedeva a terzi l'utilizzo del proprio nome (cessione non contemplata né ammissibile nell'ambito dei c.d. diritti della personalità, ai quali è viceversa conferito *ex lege* espressamente carattere di indisponibilità), la via seguita era stata in sostanza quella di registrare quei nomi, segni, immagini appunto come marchi d'impresa, di talché il contratto di concessione dell'uso se ne potesse ritenere valido alla stregua di qualunque altra licenza di marchio.

Non vi è chi non veda, però, come siffatte prassi, prima ancora di sollevare questioni in ordine al rispetto (sostanziale o puramente formale) delle norme che vietavano la circolazione di quei marchi svicolata da una azienda, ponevano il preliminare problema della validità di quelle stesse registrazioni, in assenza - com'era piuttosto frequente - dei requisiti posti dall'art. 22 vecchia l.m. ai fini della legittimazione del richiedente, e in particolare di qualunque sua seria prospettiva di dare vita ad un'impresa.

In effetti, nonostante l'interesse alla tutela della notorietà di persone o personaggi o altro non fosse meno meritevole di quello al suo sfruttamento anche commerciale (non sembrando questo né contrario all'ordine pubblico né a norme imperative⁴³), quest'ultimo interesse appariva garantito in maniera fortemente diseguale, essendo la possibilità di depositare il segno come marchio collegata

⁴² E che per questo venivano definiti più propriamente «*good will bearers*»: cfr. ancora ROVERATI, *op. ult. cit.*, 491 s., il quale sul punto rinvia a GATTI, *Il «diritto» all'utilizzazione economica della propria popolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, 355 ss., e, in generale, a BATTERSBY, *The Law of Merchandising and Character Licensing*, New York, 1989.

⁴³ ROVERATI, *op. ult. cit.*, 494.

dall'ordinamento ad un elemento del tutto casuale, e cioè alla sussistenza o meno di un requisito soggettivo in capo al richiedente che, nella norma originaria, era stato inserito per una *ratio* completamente diversa: quella di tutelare esclusivamente l'affidamento dell'imprenditore che nella propria attività già usasse (o, al limite, stesse per intraprendere l'uso di) un segno in funzione di marchio, e dunque soltanto l'affidamento in un avviamento (o al limite nella prospettiva di un avviamento) procurato da un'attività che già fosse di impresa. Il legislatore del '42, invece, non aveva preso in considerazione quell'«avviamento», inteso come potere di vendita derivante appunto dalla *notorietà*, che anche altri segni, per quanto mai usati prima per contraddistinguere prodotti e servizi, pur potessero avere *ab initio* sul mercato. E poiché non era stata presa in considerazione alcuna aspettativa, in capo a coloro che di quella notorietà pur avessero il merito, di sfruttamento commerciale della stessa (non essendo questa una notorietà derivante dal lavoro dell'impresa), ove costoro non fossero anche imprenditori non restava che consentire, dietro compenso, alla registrazione altrui, salvo che non volessero intraprendere essi stessi un'attività di impresa, di regola costituendo una società (il cui oggetto sociale, si badi, avrebbe dovuto fare opportunamente anche specifico riferimento ai prodotti da contrassegnare). Ove invece al depositante potesse essere riconosciuta la qualità d'imprenditore e/o altresì fosse costituito in forma di società commerciale (per la quale, si ritiene, la natura imprenditoriale è implicita), la registrazione del marchio veniva considerata per ciò solo valida e legittima, così come, conseguentemente, l'operazione di *merchandising* realizzata per il tramite di un successivo accordo di licenza.

Va da sé che, in tal modo, anziché intervenire

sull'interpretazione del primo dei due requisiti richiesti dall'art. 22, si finiva semplicemente per elidere l'altro, e precisamente quello - visto al paragrafo precedente⁴⁴ - dell'uso, o dell'intenzione di usare, il marchio «in maniera diretta» (e cioè all'interno della *propria* industria o del *proprio* commercio). Di talché, al solo scopo di legittimare l'acquisto del diritto anche su quei marchi *originariamente* destinati al *merchandising*, la giurisprudenza in materia aveva in buona sostanza finito per svincolare ogni marchio dagli elementi propriamente reali dell'attività d'impresa (l'azienda e il suo avviamento), per viceversa attribuire importanza unicamente al fattore di natura personale di quest'ultima, ossia all'elemento soggettivo dell'imprenditore ed al rapporto di responsabilità che lega quest'ultimo al prodotto⁴⁵.

Non è escluso, del resto, che già il requisito soggettivo dell'art. 22 vecchia l.m. potesse riferirsi anche ad una nozione di «impresa» più ampia di quella a cui faceva e fa riferimento il nostro codice civile (se è vero che oggetto dell'organizzazione richiesta dall'art. 2082 c.c. è l'azienda, così come definita al successivo art. 2555 c.c., in sostanza, vi è impresa solo laddove vi sia anche un'organizzazione di mezzi reali, e cioè vi sia appunto già l'azienda); tuttavia, questo più ampio concetto presente - e verrebbe da dire, in riferimento all'attuale disciplina, "superstite" - nelle norme dettate in materia di marchi (non a caso) d'«impresa», si sarebbe potuto evincere, semmai, esclusivamente aprendo all'interpretazione che, nella contigua materia della concorrenza sleale, si andava man mano affermando per giudicare della sussistenza di un rapporto di concorrenza tra due soggetti anche in assenza di una diretta

⁴⁴ V. *retro*, par. 1.1.

⁴⁵ ROVERATI, *op. ult. cit.*, 493.

competizione sul mercato tra gli stessi⁴⁶. Come, infatti, all'interno di un rapporto di concorrenza anche meramente *potenziale* possono essere individuati dei comportamenti che in concreto siano idonei a danneggiare l'altrui azienda, primi tra tutti i comportamenti confusori, allo stesso modo può accadere che, quando un marchio già noto in un determinato settore di mercato inizia a circolare in un altro (più o meno limitrofo) con il consenso del precedente titolare, mentre è un «prezzo» (corrispettivo della cessione o canone della licenza che sia) a remunerare siffatto consenso, c'è il rischio invece che nulla intervenga a «compensare» l'affidamento del pubblico, ove questo sia il medesimo, anche nei nuovi prodotti contraddistinti da quel marchio. Ed è appunto per questo che la dottrina che per prima se ne era occupata aveva pur sempre subordinato la liceità dei contratti di *merchandising* al contemporaneo trasferimento, insieme al marchio, anche di un know-how adeguato per la fabbricazione dei nuovi prodotti: know-how, si badi, che di per sé con l'azienda di provenienza dei prodotti originari aveva già ben poco a che fare, ma che forse poteva ancora rappresentare un idoneo legame quanto meno alla figura dell'imprenditore concedente, se riferito alla «professionalità» con cui egli era stato in grado di organizzare (prima) la vecchia produzione (ed ora, di dare indicazioni per la nuova). Ove la pratica giurisprudenziale si fosse limitata a ratificare questa interpretazione, senza estenderla fino ad ammettere il libero

⁴⁶ Cfr. sul punto Trib. Venezia, 21 luglio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 566 ss., secondo cui il vecchio testo dell'art. 22 l.m. non implicava che il diritto alla registrazione fosse consentito solo in relazione a prodotti che l'impresa già produceva o rispetto ai quali avesse già predisposto le strutture di produzione, ma anche a quelli che si proponeva di commercializzare «*nell'ambito di una ragionevole prospettiva di espansione della propria attività*». Un'evoluzione di questo tipo, oltretutto, potrebbe anche essere dipesa dal fatto che, in materia di concorrenza sleale, in taluni casi si può anche arrivare a pensare che sia sufficiente l'«atto» a dare vita al «rapporto» di concorrenza: v. VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale*, cit., 11.

trasferimento (ritenendone validi i relativi contratti) del marchio senza neppure suddetto know-how, e cioè anche quei trasferimenti che non prevedessero un impegno bilaterale delle parti a rispettare lo «statuto», relativo alle modalità di utilizzazione futura del marchio, imposto dal concedente; ora, si diceva, ove la giurisprudenza non avesse svuotato, in tal modo, di ogni contenuto precettivo le norme dei vecchi art. 2573 c.c. e 15 l.m., il legislatore non avrebbe probabilmente neppure ritenuto necessario intervenire per “salvare” quella certezza del diritto che nelle Corti si andava man mano perdendo. Tanto più che la Direttiva comunitaria da ratificare entro il 1992 lasciava gli Stati membri liberi di scegliere il regime di circolazione del marchio (vincolato o meno all’azienda di provenienza) e, con ciò, rimetteva ad essi in sostanza anche la scelta circa lo strumento giuridico per mezzo del quale fosse garantito che il marchio assolvesse quella che comunque *doveva* essere (v. 10° Considerando) la sua funzione: quella distintiva.

In ultima istanza, la Direttiva postulava soltanto che il marchio continuasse ad essere sul mercato uno strumento di distinzione, e non d’inganno. *In quale modo*, la scelta spettava al singolo legislatore nazionale. Meritevoli della tutela offerta da quest’ultimo, dunque, sarebbero state solo le istanze per la circolazione del marchio provenienti da quegli imprenditori che, al momento del suo trasferimento, avessero anche saputo garantire il pubblico da qualunque tipo di inganno.

Ora, pare che sia proprio per far fronte ad esigenze di questo tipo che, come si è accennato, la riforma abbia «emancipato» la circolazione del marchio dal vincolo all’azienda dalla quale provengono i cui prodotti contrassegnati. Nel fare ciò, tuttavia, sembra che la riforma si sia limitata a reciderne il legame con gli

elementi reali, ma non già anche con l'elemento personale dell'impresa, e cioè con la figura dell'imprenditore che fino a quel momento se ne sia assunto la responsabilità agli occhi del pubblico. Tant'è che anche la «nuova» circolazione del marchio senza l'azienda è subordinata ad un tassativo divieto di inganno del pubblico che è in grado, ove non rispettato, di inficiare sia il contratto di trasferimento sia la stessa validità del titolo.

Parallelamente, si è detto, anche la formula del vecchio art. 22 l.m. è stata modificata nella parte in cui essa amplia la legittimazione a richiedere la registrazione di un marchio fino a ricomprendere chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, anche per il tramite di imprese terze «che ne facciano uso con il suo consenso»; ma è chiaro che anche a siffatto «consenso all'uso» del proprio marchio, quale che sia la forma in cui esso viene prestato, non può non applicarsi, quanto meno per analogia, il medesimo divieto di cui (già all'art. 15.4. l.m., ed oggi) all'art. 23.4. c.p.i.. Il che potrebbe voler dire che anche nella situazione prevista dalla norma, cioè anche al momento della richiesta di registrazione, ove questa avvenga sin dall'inizio con lo scopo di poi cedere il segno a terzi, debba già sussistere quanto meno l'intenzione di predisporre, all'interno del contratto di cessione o licenza, degli accorgimenti che siano in concreto idonei ad evitare che il pubblico sia ingannato da quel marchio⁴⁷.

⁴⁷ Se un marchio *ab origine* non contiene alcun messaggio, neppure meramente «attrattivo», e dunque non ha alcun valore, non si vede quale interesse potrebbe avere un soggetto a registrarlo a proprio nome (e spese), ed un altro soggetto subito dopo la registrazione ad acquistarlo (o ad ottenerlo in licenza). Se invece un marchio un messaggio, e con esso un valore, lo ha già al momento della registrazione, per ciò solo il suo trasferimento dovrebbe potersi considerare suscettibile, ove non siano contemporaneamente predisposti anche adeguati accorgimenti, di ingannare il pubblico. All'atto della registrazione del marchio, quando questa venga richiesta prima dell'uso dello stesso, dovrebbe dunque già essere presente, nel soggetto depositante, un proposito di usare il marchio in un

Viene allora il dubbio che, sul punto, in realtà la disposizione non sia stata privata dell'ulteriore requisito, pur (ancora) richiesto, dell'uso - o dell'intenzione di usare - il segno come marchio, e cioè in funzione distintiva (ossia senza che da quest'uso possa derivare un inganno del pubblico).

Del resto, anche dal fatto che la disciplina antecedente alla riforma (in questo caso, l'art. 22.1. vecchia l.m.) non solo impedisse la valida registrazione del segno come marchio in assenza una attività avente natura imprenditoriale (all'epoca, oltretutto, riconoscibile semplicemente attraverso la presenza di un'azienda), ma anche prevedesse un parallelo impedimento (all'art. 43.2. vecchia l.m.) *a mantenere in vita* il diritto sul marchio in seguito alla cessazione della qualità di imprenditore del suo titolare), nulla permetteva di negare che la titolarità su un segno, se usato in funzione di marchio, perdurasse intanto e fintantoché in capo al soggetto che l'avesse registrato, assumendosene la paternità e la responsabilità, sussistesse un requisito soggettivo preciso. Quasi che quel titolo di concessione amministrativa, per quanto valido, dovesse tuttavia considerarsi anche sottoposto ad una sorta di «condizione risolutiva» di tipo - in questo caso -soggettivo.

Ora, mentre una condizione che prima è imposta per via legislativa viene meno solo quando viene meno l'interesse, ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, che con il porre tale condizione si voleva appunto tutelare, non sembra che tutto questo

determinato modo, che non sia ingannevole sul mercato; e l'esistenza di siffatto proposito, che in sostanza dovrebbe «descrivere» il modo in cui egli intende assumersi la responsabilità del significato che il segno andrà ad assumere una volta immesso sul mercato, dovrebbe potere essere anche - eventualmente a posteriori - concretamente dimostrabile (magari attraverso una dichiarazione di intenti, un previo progetto commerciale, il preliminare della successiva licenza, ovvero almeno della parte di essa in cui siano indicate le modalità d'uso dello stesso.).

possa essersi verificato anche nel caso della disciplina, e della relativa riforma, in materia di marchi d'impresa. Lungi dall'essere venuto meno l'interesse dell'ordinamento ad un «corretto» utilizzo (dell'istituto del) marchio sul mercato, e cioè l'interesse a che il marchio - attraverso la funzione distintiva che pure istituzionalmente esso (ancora) assolve - sia sul mercato strumento di distinzione e non d'inganno del pubblico, era qui soltanto accaduto che altre istanze, probabilmente non meno meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento rispetto a questa poc'anzi accennata, fossero venute emergendo all'interno della classe degli imprenditori commerciali. E non vi erano, in contemporanea, ragioni davvero serie per cui per far fronte alla (richiesta di) tutela di questi ultimi si dovesse necessariamente sacrificare quel primo, e primario, interesse.

In altri termini, ben sarebbe stato possibile “conciliare”, nel predisporre la nuova normativa, i due (non necessariamente) contrapposti interessi, quello del pubblico a poter fare ancora affidamento su uno strumento, il marchio appunto, in grado di orientarlo nelle proprie scelte di mercato, e quello degli “speculatori” (si passi l'espressione, che in sé non intende avere connotazioni negative) a monetizzare l'eventuale *plus*-valore che un certo segno, *a causa dell'uso* che già ne fosse stato fatto (ma non necessariamente, si badi, sul mercato dei prodotti e dei servizi destinati al “consumo”), avesse in un modo o nell'altro comunque acquisito. Ben sarebbe stato possibile, insomma, conciliare l'interesse allo sfruttamento anche commerciale del valore di un segno con l'interesse a che il beneficiario, ossia colui che da tale sfruttamento tragga profitto, assuma anche una «specifica» posizione di responsabilità sul mercato in relazione al messaggio di

cui quel segno, in veste di marchio, sia portatore.

Orbene, un tentativo che probabilmente muoveva proprio in questa direzione era per vero anche stato fatto dal legislatore storico.

Si era infatti proposto, in sede di Commissione per la riforma della legge marchi, di intervenire sulla materia non già adattando la intera disciplina generale dell'istituto alle istanze di chi voleva servirsene esclusivamente per fare del *merchandising*, bensì introducendo una categoria a parte di segni distintivi registrati (e registrabili), che si sarebbero dovuti chiamare - a distinguerli da quelli, per così dire, di diritto comune - «marchi di selezione».

La norma all'uopo predisposta, un art. 22-*bis* che avrebbe dovuto seguire, nell'architettura della legge marchi dell'epoca, quella già dedicata (che sarebbe in tal caso rimasta immutata) alla legittimazione alla registrazione di un marchio, avrebbe dovuto disporre che:

“In deroga a quanto previsto al precedente art. 22 chiunque (anche chi non sia imprenditore) può registrare un marchio di selezione per tutti i prodotti e servizi o per parti di essi che non intenda utilizzare direttamente ma intenda concedere in licenza a terzi.

Fermo quanto disposto ai precedenti artt. 17 e 18 non possono costituire oggetto di valido marchio di selezione i segni eguali o simili a marchi anche esteri appartenenti ad altri e noti come distintivi di imprese, prodotti o servizi di qualsiasi genere, o i segni usati da altri anche all'estero in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, salvo il consenso dell'avente diritto.

Al marchio di selezione si applicano le norme sul

marchio d'impresa, in quanto compatibili".

Con siffatta disposizione si sarebbe esclusivamente codificato il fenomeno del *merchandising*⁴⁸: di talché essa sarebbe venuta a costituire uno «statuto differenziato» dei segni che “attragono” o che sono adottati in funzione “attrattiva” rispetto a quelli che “indicano” una provenienza imprenditoriale⁴⁹. A completamento di questa norma, poi, era stato proposto anche un art. 15-*bis* a norma del quale:

“I marchi che possiedono un intrinseco valore suggestivo capace di favorire la vendita di prodotti e servizi diversi da quelli per i quali sono stati registrati o usati possono essere concessi in licenza per tali prodotti e servizi anche se del tutto estranei all'impresa del titolare, purché ne sia chiara la provenienza dall'impresa dei licenziatari e sia evitato ogni inganno del pubblico a questo riguardo”.

Le due disposizioni, sia che fossero rimaste distinte, sia che fossero viceversa riunite in una redazione unitaria e completa, tuttavia non piacquero a chi, all'interno della Commissione, rappresentava soprattutto gli interessi della categoria degli industriali. Le riserve espresse sulla proposta del marchio c.d. di selezione nascevano soprattutto dal fatto che questa nuova tipologia

⁴⁸ Ad erigere, invece, una barriera contro possibili fenomeni di pirateria sarebbe occorso un principio generale ulteriore, quale poteva essere quello che impone di valorizzare *comunque* il ruolo della buona fede al momento della domanda di registrazione, se non addirittura una norma *ad hoc* che questo principio codificasse (che, come si vedrà, è quanto si è deciso alla fine di disporre comunque espressamente nell'attuale comma 2 della norma in materia di legittimazione «generale»).

⁴⁹ Così SPADA, *La nuova legislazione commerciale. La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto (Uso imprenditoriale e appartenenza del marchio)*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1993, 435 ss., ivi a 438, il quale, nell'ipotizzare questa disciplina differenziata, afferma che si sarebbe potuto «per esempio, immaginare un marchio «dello stilista» appropriabile limitatamente alle prerogative di disposizione (in altri termini, un marchio di un non imprenditore destinato ad essere licenziato ad imprenditori)» (corsivi aggiunti).

di marchio avrebbe potuto dare il via ad un aumento notevole di domande di brevettazione a danno degli interessi delle imprese che si sarebbero viste ridurre ampi spazi di parole e di segni disponibili e liberi per il loro uso come marchi. Alcuni membri della Commissione avevano inoltre osservato che vi sarebbero state oggettive difficoltà interpretative dell'ultimo comma del programmato art. 22-*bis* in base al quale al marchio di selezione sarebbero state applicabili le norme sul marchio d'impresa «in quanto compatibili».

Sulla base di queste perplessità, il suggerimento fu quello di mantenere invece uno «statuto unico» del marchio, intervenendo però sulla norma che indica le facoltà di cui si compone il diritto esclusivo di marchio, in modo che questa prevedesse anche la concessione di un marchio c.d. «di rinomanza» per prodotti non affini, in ragione del fatto che il titolare ha comunque il diritto di vietarne a terzi l'uso *salvo proprio consenso*. Altre perplessità relative all'introduzione della categoria dei marchi di selezione dipendevano dalla circostanza che essa, oltre a non essere prevista dalla direttiva, non esisteva in alcun altro Paese né era contemplata nel progetto (allora tale) di regolamento di marchio comunitario.

A favore del marchio di selezione fu tuttavia fatto osservare che ormai nella pratica il marchio era, ed è, svincolato dall'esercizio effettivo dell'impresa e che, d'altronde, nell'applicazione giurisprudenziale dell'art. 15 l.m. che disciplinava la cessione del marchio sulla base del principio che il marchio non potesse essere ceduto senza l'azienda, si stava accreditando un'interpretazione sempre più permissiva nel senso della cessione libera. Sarebbe stato, pertanto, opportuno disciplinare espressamente un fenomeno che si stava comunque sempre più sviluppando nella prassi, col prevedere un'adeguata regolamentazione dell'attività dei cosiddetti

“creatori di marchi”: di quei soggetti, appunto, che registrano marchi non per utilizzarli ma esclusivamente per negoziarli.

Sia pure concordando sul fatto che la specialità del fenomeno del *merchandising* esigesse per esso una disciplina particolare, da taluno si riteneva tuttavia che l'impresa nel suo complesso fosse una realtà a tal punto articolata, da potere risultare ormai imprenditore «non soltanto chi materialmente fabbrica il prodotto, ma anche chi lo concepisce: dunque ecco l'opportunità di riferire il marchio oltre che al suo fabbricante anche al suo ideatore»⁵⁰.

Poiché dunque la Commissione per la riforma rimaneva divisa sulle due contrapposte posizioni - da un lato quella che ribadiva l'esistenza di segni particolari, totalmente avulsi da ogni attività d'impresa, da tutelare con una disciplina particolare; dall'altro lato quella di coloro che, con motivazioni diverse, sostenevano l'inquadramento di tali segni nella disciplina generale -, si decise di intervenire esclusivamente sul testo dell'art. 22 l.m., curando, in particolare, che in esso si tenesse conto del concetto di buona fede come condizione di validità del marchio.

Il nuovo testo dell'art. 22 fu presentato con la seguente formulazione:

«Può essere titolare di un marchio (oppure di una registrazione per marchio) d'impresa ogni richiedente di buona fede che lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che abbia debitamente autorizzato, salvo il caso considerato nel successivo art. 42, 3° comma».

⁵⁰ FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali (dalle origini ai TRIPs fino al protocollo di Madrid)*², Milano, 2000, 158.

Con esso, si sarebbe disciplinata in generale legittimazione a qualsiasi marchio, mantenendo tuttavia l'istituto compatibile anche con il principio, parimenti emerso in sede di discussione della riforma, secondo cui l'esigenza all'uso del marchio anche da parte del licenziatario andava pur sempre conciliata con la necessità di evitare abusi (a tale scopo, appunto, ricorrendosi al principio della *buona fede*).

Naturalmente, al dubbio sollevato dalla nuova formulazione, e cioè se dovesse ancora richiedersi che il richiedente o il licenziatario fossero esercenti di attività d'impresa (e, per il caso in cui questa organizzazione anche minima di impresa fosse ancora da ritenersi necessaria, per quanto pure se ne potesse prescindere nel momento iniziale) si obiettava soprattutto che sarebbero insorte difficoltà sulla concreta accertabilità di questo requisito soggettivo. Tuttavia, e appunto in virtù della generale condivisione del riferimento alla «buona fede», al momento della redazione finale del nuovo art. 22. l.m. in Commissione si tenne a precisare che fosse proprio il concetto di buona fede a doversi intendere come "*serio proposito di utilizzare il marchio*".

Cosicché, dunque, fu approvato il testo dell'art. 22 che oggi viene riprodotto nel c.p.i. come art. 19.

Viene allora il dubbio che siffatta intenzione del richiedente di utilizzare concretamente il marchio nell'esercizio di un'attività d'impresa avesse, anche nella concezione del legislatore storico, un rilievo tutt'altro che marginale. Mentre forse è stata soltanto l'esigenza di semplificazione dal punto di vista probatorio (stante la segnalata impossibilità di accertare un elemento soggettivo che non possa verificarsi, sia pure per mezzo di una finzione, attraverso fatti oggettivi) quella che ha successivamente spinto gli interpreti a

ritenere che il non uso quinquennale costituisse l'unico limite in grado di invalidare (retroattivamente) con la sanzione della decadenza per non uso il deposito di un marchio da parte di chi non intendesse utilizzarlo concretamente nell'esercizio della sua attività d'impresa.

Dopo tutto, sembra che il nuovo testo dell'art. 22 l.m. si limitasse a svincolare la legittimazione alla domanda di registrazione soltanto dall'attuale qualità di imprenditore del richiedente, nonché dalla destinazione del marchio ad un uso «diretto» (ossia posto in essere nell'esercizio di una *propria* attività d'impresa). La disposizione non appare per il resto troppo esplicita a questo riguardo, in quanto attribuisce soltanto il diritto alla registrazione sia a chi già utilizzi (preutente) o si proponga di utilizzare il marchio nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa, sia a chi si proponga di utilizzarlo mediante imprese «di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso». In particolare, il testo definitivo dell'articolo in esame non fa alcuno specifico riferimento - come viceversa, prima della sua stesura finale, era pure stato previsto - al fatto che il richiedente, ove non intendesse sin dall'inizio fare del marchio un uso «diretto», dovesse comunque «*garantire (assicurarsi) che i prodotti fabbricati, o messi in commercio, o i servizi prestati siano corrispondenti ai livelli di qualità della propria impresa*»⁵¹.

L'innovazione legislativa nel suo complesso, in tal modo, secondo un'opinione⁵² legittimerebbe con sicurezza anche l'attività dei cosiddetti "creatori dei marchi", e cioè dei soggetti che operano professionalmente non a servizio di una determinata impresa ma,

⁵¹ Questa la formulazione del 2° comma dell'art. 22 l.m. proposta nella seduta del 30 ottobre 1990: v. FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli*, cit., 159.

⁵² FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., 114.

esclusivamente, come specialisti nell'ideazione di nuovi marchi che vengono registrati per essere trasferiti oppure dati in licenza ad imprese che li scelgano ritenendoli conformi alle proprie esigenze di *marketing*.

Occorre tuttavia tenere presente che, anche in questi casi, il limite alla validità della registrazione resta pur sempre quello della decadenza per non uso quinquennale del segno; e che anche quest'uso debba necessariamente consistere in un «uso imprenditoriale» (proprio o altrui) del segno - e cioè in un uso del segno che avvenga comunque sul mercato e appunto *in funzione di marchio* - viene sottolineato appunto dalla dottrina che è di diverso avviso. Dottrina che, in considerazione del fatto che «*ogni segno è registrabile alle medesime condizioni e soggiace alle medesime regole e sanzioni*, prime fra tutte quella dell'uso imprenditoriale e quella della decadenza»⁵³, auspica comunque di contrastare la utilizzazioni improprie dell'istituto del marchio da ultimo descritte, in quanto di queste i cosiddetti “creatori di marchi” potrebbero appunto servirsi esclusivamente «per procurarsi i mezzi giudiziari di tutela delle “probabilità di guadagno” scaturenti dal segno attrattivo o divenuto tale». Attraverso una utilizzazione del genere dell'istituto del marchio si finirebbe, a parere di quest'Autore, col porre in essere invece *un abuso del marchio*, poiché la registrazione di marchi «da tenere nel cassetto» metterebbe in buona sostanza «il diritto d'autore a servizio di interessi industriali, anziché degli interessi della creazione letteraria e artistica», senza invece tenere in alcuna considerazione il fatto che quest'ultima tecnica di protezione è del tutto sovradimensionata rispetto agli interessi della classe

⁵³ SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 438.

imprenditoriale⁵⁴.

Le medesime perplessità sono state, del resto, espresse anche da altri Autori i quali, anche dopo la riforma, hanno continuato a sottolineare la non irrilevanza del programma d'uso del marchio già al momento della domanda: questo poiché, quando di detto programma sia accertabile sin dall'inizio la mancanza (in particolare, nel caso in cui sia lo stesso depositante a manifestare l'intenzione di godere di un'esclusiva al solo scopo di impedire l'uso del segno da parte di terzi), la registrazione del segno avverrebbe in realtà per uno scopo estraneo alle finalità concorrenziali che presidono l'intera normativa in materia e sarebbe, pertanto, effettuata in violazione del precetto di cui all'art. 22 l.m. (oggi 19.1. c.p.i.).⁵⁵

La nuova formulazione della norma legittima invece sicuramente il *merchandising* dei marchi che godono di rinomanza, nonché dei marchi costituiti da segni notori in campo extramercantile (quelli, in sostanza, a cui si riferiscono gli artt. 8.3. e 14.1.c c.p.i.). L'unica differenza sussistente fra i primi ed i secondi è che, per quel che riguarda i marchi che godono di rinomanza, questi sono in titolarità di imprese che li utilizzano già, e per giunta con grande successo, come segni distintivi di quelli che potrebbero definirsi i prodotti e i servizi «originari»: questi marchi vengono pertanto semplicemente *ridepositati* dalla stessa impresa, ossia depositati nuovamente ma per prodotti e servizi diversi, ed in particolare per quelli che verranno contraddistinti dai licenziatari ai quali il marchio sarà poi ceduto nell'ambito dell'operazione - appunto - di

⁵⁴ SPADA, *op. ult. cit.*, 439.

⁵⁵ LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 470 ss., *ivi* a 475. Ancora nel vigore della disciplina anteriore, inoltre, sul punto si era già espresso in senso sostanzialmente analogo MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Padova, 1991, 236 ss..

merchandising. In questa ipotesi la registrazione del titolare deve essere considerata a tutti gli effetti come registrazione del preutente che - in questo caso particolare - godrebbe tuttavia di una protezione ultramerceologica⁵⁶, ed al quale la nuova registrazione permette appunto di «formalizzare ed ufficializzare le sue licenze di merchandising»⁵⁷.

Nel caso invece dei segni notori appartenenti a soggetti non imprenditori *tout court*, la registrazione si configura *ab origine* come derivante dall'iniziativa di un soggetto che «non vuole, non può, non sa fare l'imprenditore»⁵⁸, il quale registra il marchio comunque con il proposito di farne (fare) uso in campo mercantile, cioè appunto attraverso la successiva concessione di licenze a terzi imprenditori. Nel vigore della vecchia disciplina, l'assenza di questa qualifica imprenditoriale (nonché di alcuna sua prospettiva) direttamente in capo al soggetto interessato a sfruttare commercialmente la propria notorietà, in effetti, era apparsa alla giurisprudenza una ragione sufficiente per ravvisare in ogni caso e per ciò solo «un uso improprio della tutela riservata ai marchi»⁵⁹; quasi che l'assenza di un'impresa alla quale il marchio fosse riconducibile sin dal primo momento ne facesse presumere (si direbbe, *juris et de jure*) la destinazione a non essere affatto usato. Allorché invece con la nuova disciplina si sono apertamente legittimati quei soggetti, i cosiddetti (da altre norme, e cioè quelle degli artt. 8.3. e 118 c.p.i.) «aventi diritto» sul segno già notorio, alla registrazione del marchio

⁵⁶ Cfr. App. Milano, 24 febbraio 1984, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1984, 313, che ha ritenuto la «celebrità» di un marchio il fattore, autosufficiente, in grado da solo di ampliare merceologicamente la tutela dello stesso.

⁵⁷ FLORIDIA, *ibidem*.

⁵⁸ SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 438.

⁵⁹ Così, espressamente, Trib. Milano, 12 marzo 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, 497.

corrispondente, non va trascurato che *questa* estensione in realtà è avvenuta non già a favore di chiunque, ma appunto soltanto di quei particolari soggetti; ai quali soggetti, a quanto pare, l'ordinamento ha attribuito *ex novo* una sorta di vero e proprio «diritto della personalità», che in quanto tale consentirebbe ad essi sia di trarre propriamente profitto dai marchi della cui notorietà essi siano stati i soli artefici, sia anche soltanto di beneficiare di una tutela più «forte» (e sicuramente sovradimensionata nel senso inteso da Spada, qualora questa fosse viceversa stata concessa a chiunque) soltanto per contrastare l'approfittamento parassitario, da parte di imprenditori terzi, di un valore ormai - e sia pure in campo extramercantile - da essi creato.

Orbene, se si eccettua quest'ultimo caso della registrazione con finalità meramente «difensiva» dei segni notori in campo extramercantile, diventa forse possibile anche incominciare ad avanzare qualche considerazione di ordine più generale sul sistema che emerge dalla riforma, in specie in relazione all'impatto che questa potrebbe avere avuto sulla funzione del marchio come istituto giuridico. È da chiedersi, in particolare, se ve ne siano e quali potrebbero essere, oggi, le conseguenze della riforma nella misura in cui essa ha ampliato a dismisura la compresenza sul mercato di marchi identici o simili. Problema che sembra invero attenere esclusivamente alla moltiplicazione (eventualmente, ma non solo, realizzata tramite le già note pratiche di *merchandising*) agli occhi del pubblico dei beni e/o dei servizi recanti gli stessi segni, e tutti in funzione di marchio.

Ora, si è detto più volte che il diritto di fare uso di un marchio può ormai, dal 1993, essere (con)ceduto liberamente e anche *senza esclusiva alcuna*, e dunque che uno stesso marchio oggi può

contraddistinguere anche *gli stessi* prodotti e/o servizi che purtuttavia provengano da imprese completamente diverse e non collegate in alcun modo tra loro, a patto che di queste «vicende» il pubblico che è destinatario dell'offerta sia quanto meno reso edotto *sin da subito* e in maniera congrua. Vero è anche che, per quanto diverse possano essere le entità che il medesimo marchio andrà a contraddistinguere, e all'occorrenza - si ripete - in maniera non più⁶⁰ univoca, tutte dovranno pur consistere in beni, o in servizi, *offerti sul mercato*. Di talché, potrebbe aggiungersi, se è vero che oggi l'uso di un medesimo marchio può venire sì concesso a terzi (sia attraverso la definitiva cessione, sia mediante licenza, e che quest'ultima sia esclusiva o meno oggi non ha importanza), è anche vero che il relativo contratto (quale che esso sia, o meglio, quale che ne sia la causa) sarà valido se e ancora una volta soltanto a condizione che l'uso concesso sia *un uso in funzione di marchio* (pena, in caso contrario, appunto la nullità del contratto medesimo per mancanza dell'oggetto).

⁶⁰ Non sembra invece ammissibile una cessione a favore di più soggetti già il diritto *al* marchio, e cioè il diritto a presentare all'amministrazione competente la domanda di registrazione (poiché una siffatta "doppia alienazione", avendo appunto ad oggetto la legittimazione a conseguire un diritto d'uso *esclusivo* su un determinato segno, non solo priverebbe di contenuto la volontà che così si manifesta, ma se comunque effettuata costringerebbe a risolvere le situazioni che originano secondo le regole di diritto comune in materia di trascrizione, e cioè con vittoria del primo depositante e, semmai, mera spettanza di un risarcimento al secondo "arrivato"). Se si pensa, inoltre, ai casi particolari in cui sia già il diritto *al* marchio ad essere esclusivo, è facile notare che questo ha nulla di diverso da un vero e proprio diritto della personalità (sono i casi del diritto all'immagine, al nome o al segno notorio, o del diritto d'autore su un'opera dell'ingegno o sulla parte di essa idonea allo sfruttamento commerciale): in questi casi, almeno fintantoché non se ne esercitino anche le prerogative di carattere patrimoniale, il diritto *al* marchio ha anche tutte le caratteristiche di inalienabilità, irrinunciabilità, etc. proprie di qualsiasi altro diritto della personalità, e il fondamento alla legittimazione esclusiva alla registrazione di quei segni come marchio d'impresa risiede appunto soltanto nella disciplina speciale introdotta agli artt. 21.3. e 18.f l.m. (oggi 8.3. e 14.1.c c.p.i.), e non in quella, che potrebbe viceversa definirsi generale, di cui all'art. 19.1. c.p.i..

Il solo uso, dunque, al quale il licenziatario può essere autorizzato anche oggi, dopo la riforma, è pur sempre quello di «un uso effettuato per contraddistinguere beni o servizi da lui offerti sul mercato rispetto a quelli offerti dai suoi concorrenti»; un uso, insomma, necessariamente *in funzione distintiva*. E ciò, si badi, non perché il licenziatario, come del resto un qualunque altro terzo, legittimato non sia a servirsi in maniera non distintiva di un (segno corrispondente ad un) marchio altrui; ché, anzi, un uso di quest'ultimo tipo, nella misura in cui sia «conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva»⁶¹, è bensì concesso dall'ordinamento a chiunque «di diritto», e cioè senza necessità di autorizzazioni di sorta. È soltanto quindi l'uso *come marchio* che può fungere da (valido) oggetto di disposizione, da parte del titolare, del proprio diritto esclusivo.

Potrebbe dunque affermarsi, in conclusione, che in quest'ambito la riforma del 1992 sia intervenuta pressoché esclusivamente nel senso di rendere ormai irrilevante il fatto che vi possa anche essere, oggi, un rapporto di concorrenza sullo stesso mercato tra «titolare-concedente» e «licenziatario» (fattispecie, in buona sostanza, in cui si esauriva il precedente divieto di trasferimento «libero» del marchio), ma non anche ad escludere la perdurante necessità che (almeno) il licenziatario si impegni ad usare il segno licenziato, pur sempre, *come marchio*, e cioè ancora una volta per contraddistinguere i beni o i servizi di una sua propria⁶²

⁶¹ Sul punto, criticamente in relazione all'espunzione immotivata di quest'inciso dal dettato normativo del nuovo Codice della proprietà industriale, si vedano tuttavia anche le considerazioni di VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il dir. ind.*, 1/2007, 8.

⁶² Non disponendosi, con la licenza, se non del diritto esclusivo *di usare*, e non certo anche di quello «di disporre a propria volta», non sembrano ulteriormente

attività economica.

2.3. Uso del marchio per il tramite dell'impresa «controllata».

Come si è visto, la riforma ha legittimato anche un'altra prassi che si era sviluppata in modo incoerente rispetto al precedente assetto normativo per i cosiddetti marchi di gruppo: la prassi cioè di concentrare la titolarità dei marchi in capo ad imprese c.d. *holding*. Queste imprese generalmente si limitano ad amministrare partecipazioni nelle società del gruppo, e registrano marchi al solo scopo di concederli in licenza alle società da esse *direttamente* controllate, c.d. società operative. Ora, a prescindere dal fatto che l'attività delle *holding* sia suscettibile o meno di essere qualificata «attività di impresa» (poiché, per quanto esse svolgano in effetti di una mera attività amministrativa, il mero fatto di essere costituite in forma di società è sufficiente a farne presumere la qualifica di imprenditore commerciale), queste imprese non esercitano direttamente l'attività all'interno della quale il marchio è o sarà utilizzato e perciò, a rigore, neppure sarebbero state legittimate ai sensi della disciplina anteriore a registrare il marchio stesso. Anche per far fronte a queste diverse esigenze, come si è visto, il legislatore della riforma è intervenuto sull'art. 22 vecchia l.m. escludendo il requisito (per il caso in esame, non già della qualifica *tout court* di imprenditore in capo al soggetto richiedente, ma soltanto quello) dell'uso, o quanto meno dell'intenzione di uso, «diretto» del marchio: ciò che è stato fatto appunto consentendo la

potersi configurare ipotesi di contratti c.d. di «sub-licenza» di marchio.

registrazione di un marchio destinato anche soltanto ad essere utilizzato per il tramite di imprese terze, a patto che di queste o (seconda parte dell'art. 19.1. c.p.i.) se ne abbia il «controllo», ovvero (ultima parte del medesimo comma) se ne sia espressamente consentito l'uso.

Cosicché, se ai fini della legittimazione al marchio si tenesse invece fermo - cioè come ancora sussistente - il requisito dell'uso o almeno dell'intenzione di uso (sia pure non più diretto, ma comunque) «imprenditoriale» del marchio di cui si chiede la registrazione, potrebbe efficacemente contrastarsi persino l'opinione che ritiene del tutto superflua l'espressione «o di imprese di cui abbia il controllo», in ragione appunto di quanto disposto nell'immediato prosieguo della norma.

In queste fattispecie, semplicemente, l'intenzione di usare imprenditorialmente il marchio può presumersi quando a chiederne la registrare sia un'impresa che già ne controlla altre, alle quali (soltanto, si badi, dunque non ad imprese terze) intende darlo in licenza. E perché la presunzione anzidetta possa operare, occorre soltanto stabilire l'esatto e concreto significato dell'espressione «impresa controllante».

Il concetto, così come espresso dalla disciplina dei marchi d'impresa, non trova in effetti specifiche corrispondenze nel restante diritto positivo⁶³. L'art. 2359 c.c. si riferisce al «controllo» in ambito societario, considerando società controllate quelle in cui sia un'altra società a disporre della maggioranza di azioni e quote necessarie

⁶³ Cfr. sul punto LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 286 ss., *ivi* a 311 s., il quale afferma che la legge marchi sembra invece «utilizzare una nozione *sostanzialistica* del presupposto, svincolata da limiti troppo formali, e più vicina alla nozione di "controllo d'impresa" di cui ad esempio alla decisione 6 maggio 1954, n. 24/54 dell'Alta Autorità CECA» (corsivo aggiunto, *ndr*).

per la valida delibera dell'assemblea ordinaria, o a disporre, comunque, di un pacchetto di azioni o quote, ovvero sussistano vincoli contrattuali tali da consentirle di esercitare un'influenza dominante sull'altra. In questo senso la nuova norma, rispetto al passato, ammette sicuramente la validità delle registrazioni dei marchi in capo alle c.d. *holding pure*, ovvero sia le società aventi ad oggetto la mera attività di acquisizione e gestione di pacchetti azionari di altre società di capitali, rientrando queste certamente nell'ampia definizione di «impresa controllante».

Tuttavia si nota che, mentre la norma codicistica menzionata esplicitamente utilizza il termine *società* anche con riferimento al soggetto controllante, nel caso particolare della disciplina in materia di marchi d'impresa, in realtà, non si parla di «società», bensì soltanto di «impresa».

Orbene, mentre con sufficiente chiarezza si può delineare il fenomeno del *gruppo* nell'ambito degli istituti di diritto societario, ed in particolare nei rapporti fra due o più soggetti, comunque, costituiti in forma societaria - o al limite nel rapporto fra persone fisiche e società di capitali - traendone le conseguenze che si è detto sotto il profilo della disciplina dei marchi, meno evidente risulta la circostanza del «controllo» nei rapporti fra imprese in quanto tali, ed in particolare qualora si tratti di imprenditori individuali e/o di società di persone.

Nel caso degli imprenditori individuali, infatti, non è facile ipotizzare una forma di «controllo» da parte di un soggetto su di un altro, posto che non è difficile concepire una scissione fra attività di gestione (attribuita nelle società di capitali all'organo amministrativo) ed attività di controllo (attribuita nelle società di capitali all'assemblea), coesistendo, di principio, il potere di amministrazione

e il rischio d'impresa in capo alla medesima persona. Non è ammissibile, dunque, l'ipotesi in cui l'imprenditore individuale «determini» o «controlli» l'attività di un altro imprenditore individuale.

È ben vero che possono sussistere situazioni in cui, in relazione a specifici rapporti contrattuali, un imprenditore sia di fatto vincolato ad un altro. Può essere questo il caso dei rapporti di sub-fornitura, di distribuzione o anche di licenza o di *franchising*, in cui un'impresa svolge la propria attività in via esclusiva a favore del dante causa. Non sembra, tuttavia, che tale situazione possa essere qualificata *anche* giuridicamente come «controllo» dell'impresa, poiché pur sempre l'imprenditore «subordinato» amministra finanziariamente ed organizza al suo interno la propria attività libero da ogni vincolo giuridico (anche se ovviamente, verso l'esterno, sarà tenuto a seguire le direttive commerciali, di *marketing* e strategiche impartite dal dante causa). Del resto ben possono sussistere anche condizioni di soggezione finanziaria dell'impresa (ad esempio, nei confronti degli istituti di credito) assai più vincolanti sul piano pratico di un contratto di licenza senza che si possa qualificare detta impresa come giuridicamente «controllata». Quest'ultima ipotesi, dunque, in relazione a quella che è la formula del 1° comma dell'art. 19 c.p.i., possiede maggior attinenza con l'ultima delle fattispecie ivi previste, ossia quella in cui il marchio registrato da un soggetto viene utilizzato da imprese «che ne facciano uso con il suo consenso». È questo, difatti, lo schema negoziale di base che accomuna la sub-fornitura, la concessione di vendita, il franchising, la distribuzione, la licenza.

Ancora diverso è il caso della società di persone, nella quali il potere di «controllo» potrebbe in effetti identificarsi con il potere di amministrazione spettante ad ogni socio a responsabilità illimitata. Ai

sensi dell'art. 2257 c.c. «salvo diversa pattuizione, l'amministrazione delle società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri», per cui può sostenersi che al singolo socio spetti un autonomo potere di «controllo» sull'attività della società.

Volendo trarre delle conseguenze dalla seconda delle tre ipotesi previste dalla norma in esame, si potrebbe concludere che in effetti anche il singolo socio amministratore, in regime di amministrazione disgiuntiva, possa essere *uti singuli* titolare del marchio utilizzato dalla società. Dubbia potrebbe invece apparire questa medesima soluzione nell'ipotesi in cui viga nella società un regime di amministrazione congiuntiva, in cui cioè sia richiesto il consenso unanime dei soci amministratori: tale circostanza può infatti escludere la rilevanza dell'atto compiuto dal singolo amministratore e, quindi, insieme al potere di «controllo» del medesimo sull'attività della società, anche la sua legittimazione alla registrazione a proprio nome del marchio⁶⁴.

3. Uso imprenditoriale e uso nell'attività economica.

In conclusione, potrebbe sembrare che della normativa in materia di marchi d'impresa antecedente alla riforma, e in specie

⁶⁴ Secondo ROVERATI, *op. ult. cit.*, 499, una ipotesi di «controllo» sull'impresa che utilizza il marchio potrebbe, al limite, individuarsi anche nel caso di socio occulto di società di persone, cui la giurisprudenza estende - ai fini dell'applicazione dell'art. 147 l. fall. - il regime della responsabilità illimitata (essendo questo regime appunto da ricondursi al presunto potere di amministrazione del socio), e dunque, anche in quest'ultima ipotesi, potrebbe ammettersi alla registrazione del marchio anche il c.d. «socio occulto» della società che faccia effettivo utilizzo del marchio. Resterebbe invece esclusa la legittimazione alla registrazione in capo al c.d. imprenditore occulto, al quale viene raramente attribuita rilevanza giuridica nel nostro ordinamento (in quest'ultimo senso, ad esempio, si era espresso GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1982, 229 ss.).

della parte in cui essa (art. 22.1. vecchia l.m.) impediva la valida registrazione del segno come marchio in assenza di una azienda, o comunque di una attività avente natura imprenditoriale, alle spalle dello stesso (tant'è che, parallelamente, l'art. 43.2. vecchia l.m. prevedeva la decadenza del marchio per cessazione della mera qualità di imprenditore), non sia rimasto poi molto. Ma qualcosa forse è rimasto.

È rimasto, come si è detto⁶⁵, sicuramente il principio che dalla circolazione del marchio non deve comunque derivare inganno nei confronti del pubblico, in quanto è ancora alla fruizione di quest'ultimo che l'adozione di un marchio sembra destinata: è ancora il marchio, cioè, quello strumento attraverso cui il pubblico riesce ad effettuare delle scelte di mercato che siano consapevoli, riponendo la propria fiducia appunto nelle «indicazioni» che dal marchio gli derivano. Tuttavia, può apparire arduo ritenere oggi che le queste «indicazioni» attengano ancora specificamente alla «qualità già sperimentata del prodotto», dal momento che essa non viene più garantita *a priori* e in maniera, per così dire, “eterodeterminata” (ossia derivante, secondo il legislatore del '42, indirettamente ma pur sempre con certezza dal vincolo aziendale imposto al marchio dalla vecchia disciplina); e dunque, per quanto quella garanzia non possa ormai ritenersi una conseguenza automatica di norme che ormai non ci sono più, una analoga garanzia dovrebbe pur potersi ancora rinvenire nel resto del sistema (eventualmente ancora in maniera indiretta, ma altrettanto certa).

Sembra infatti che la disciplina dei marchi d'impresa si limiti oggi a richiedere che il marchio non sia ingannevole, senza però più imporre il contenuto «concreto» di siffatta ingannevolezza (il quale,

⁶⁵ Cfr. *retro*, par. 1.1., spec. a 17 e 19 s..

si badi, in passato consisteva appunto ed esclusivamente nel rischio di confusione al quale fosse stato comunque esposto il pubblico). In che cosa possa invece consistere oggi l'ingannevolezza del marchio è lasciato, in sostanza, alla discrezionalità di colui che ne fa uso. Solo quando costui adoperi il marchio in funzione distintiva, in effetti, potrebbe ancora riconoscersi un uso ingannevole dello stesso nel momento in cui dalle modalità concrete di quest'uso possa appunto derivare un rischio di confusione per il pubblico. Mentre quando in marchio sia adoperato esclusivamente in funzione attrattiva, è palese che nessuna limitazione all'uso dello stesso possa essere realmente individuabile.

Del resto, a valorizzare comunque la stretta correlazione tra il marchio e la funzione - che ancora dovrebbe essergli giuridicamente propria - d'indicazione della provenienza *imprenditoriale* del prodotto, può concorrere anche una lettura congiunta del «proposito di utilizzazione» che ancora sembra richiesto dalla prima parte dell'art. 19 c.p.i. con le norme che, oggi come ieri, rendono obbligatorio l'uso del marchio al fine della conservazione del diritto⁶⁶.

Né all'indomani della riforma era mancato in dottrina chi⁶⁷, con toni piuttosto allarmati, si era affrettato a ricordare che «*se il marchio non viene effettivamente utilizzato sul prodotto, esso non svolge alcuna funzione rilevante per l'ordinamento e, conseguentemente, l'interesse sociale ad una sua tutela giuridica viene meno*». Questo stesso Autore si era per vero spinto fino al limite (probabilmente di dubbia ammissibilità) della completa identificazione tra natura e

⁶⁶ MAYR, *L'onere di utilizzazione del marchio d'impresa*, Padova, 1991, 236 ss.; SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto*, cit., ivi a 436 (ove valorizza il ruolo di quella che egli chiama «decadenza annunciata» per non uso imprenditoriale del segno» risultante dal combinato disposto degli artt. 22 e 42 vecchia l.m.).

⁶⁷ ROVERATI, *Marchio ed imprenditorialità. La nuova formula dell'art. 22 legge marchi*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 484 ss., ivi a 486.

funzione dell'istituto del marchio: «È basilare, ai fini che qui rilevano, tenere presente e chiara l'idea che il marchio non è un "bene", bensì una funzione del segno giuridicamente protetta». L'affermazione, in realtà, vorrebbe piuttosto riecheggiare quello che già altra autorevole dottrina aveva tenuto a precisare nel vigore della disciplina anteriore: oggetto della tutela del marchio, si era detto, «non è già la parola, o la figura, in quanto tale, perché questa tutela è mera tutela della sua funzione distintiva»⁶⁸. Non sembra certo, tuttavia, che al nuovo regime giuridico del marchio debba farsi necessariamente corrispondere una rinuncia integrale al marchio stesso *anche* come strumento concorrenziale, ossia come bene giuridicamente inteso ad assolvere comunque ad una funzione sul mercato. Per quanto, poi, alla anzidetta funzione non possa più farsi corrispondere esclusivamente quella di indicare «l'origine imprenditoriale» dei prodotti contrassegnati, non è da escludere che ad esso non possa assegnarsi una funzione diversa, ma parimenti concorrenziale.

Sarebbe ben possibile, ad esempio, pensare oggi il marchio come un indicatore *diretto* della qualità dei prodotti contrassegnati, in ragione del rafforzamento dei divieti d'inganno del pubblico di cui si è detto. In effetti, ad evitare le rigidità⁶⁹ che comporterebbe l'assegnazione al marchio di una vera e propria garanzia di «costanza» qualitativa, pare sia sufficiente fare riferimento, quale contenuto dell'indicazione fornita dal marchio, non già al livello qualitativo dei prodotti, quanto piuttosto alle (eventualmente diverse) caratteristiche alle quali, di volta in volta e in relazione a ciascun prodotto, il pubblico sia esclusivamente interessato. È in relazione cioè, a quei soli «caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali

⁶⁸ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 68, *ivi* alla nota 101.

⁶⁹ Sulle quali cfr. *infra*, capitolo II, par. 2.3.

nell'apprezzamento del pubblico» (cfr. art. 23.4. c.p.i.), che il segnalato divieto d'inganno opererebbe realmente, imponendo così all'operatore economico che si presenta al pubblico con un dato marchio, semplicemente, di fare in modo che detto marchio rechi una informazione veritiera su quello che in concreto al pubblico interessa.

Il sistema, pertanto, lungi dall'escludere che l'interesse del pubblico possa essere ancora rivolto *anche* alla provenienza imprenditoriale del prodotto o del servizio contraddistinto dal marchio, semplicemente ne ammette la sostituibilità, come messaggio trasmesso dal marchio, con altri differenti (ed eventualmente più espliciti) messaggi.

Anche la dottrina, sul punto, non ha del resto mancato di precisare che *«nella nuova legge perdurano elementi che si collegano alla tradizionale funzione di indicazione di origine, cosicché ci troviamo di fronte ad un sistema in cui si realizza una contaminazione fra le due funzioni accennate, quella di garanzia qualitativa e quella di indicazione di origine, che rende ardua una ricostruzione unitaria»*⁷⁰. Ma allora, si ritenga operante l'una ovvero l'altra delle due funzioni indicate, occorre rinvenire comunque un elemento di collegamento, eventualmente «a monte», tra le due funzioni che il marchio oggi appare in grado di assumere. E la soluzione sembra ancora quella di esigere che, qualunque sia «l'attività economica» entro la quale si faccia uso del marchio, di questo sia fatto pur sempre uso in relazione a beni e/o servizi, e cioè in maniera tale che il pubblico possa ancora usufruirne per distinguere gli uni dagli altri i prodotti o servizi così contrassegnati,

⁷⁰ VANZETTI, *Introduzione alla seconda edizione*, in VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, Milano, 2001, 13.

orientandosi in relazione al messaggio concreto trasmesso da (il segno apposto su) ciascuno di essi. Questo messaggio, quando non attenga direttamente a specifiche caratteristiche del prodotto, andrà riferito pur sempre alla sua provenienza imprenditoriale: la quale, se non più rappresentata da un complesso di beni produttivi in sé considerati, finisce per corrispondere ancora una volta alla persona (ovviamente, anche giuridica) che di tale complesso, organizzandone l'attività, si assume anche la relativa responsabilità sul mercato.

In conclusione, anche ad un esame empirico delle prassi commerciali, dalle origini storiche dell'istituto ad oggi, il marchio ha pur sempre rappresentato lo strumento utilizzato dagli operatori economici per consentire una *differenziazione dei prodotti* immessi sul mercato; e se neppure oggi tale differenziazione può attuarsi in relazione alla sola qualità dei prodotti, ciò dipende da quelle stesse esigenze di flessibilità produttiva delle imprese che già in passato avevano sconsigliato di assegnare al marchio come funzione giuridica anche quella di garantire la costanza qualitativa dei prodotti contrassegnati. È allora evidente che la differenziazione dell'offerta di mercato, oggi come ieri, non potrà che attuarsi, ancora una volta, in relazione alla fonte di provenienza dei medesimi. Il marchio è e rimane l'unico elemento obiettivo cui il prodotto presente sul mercato può essere riferito, ben potendo le sue caratteristiche e la sua qualità mutare nel tempo e nello spazio. Semplicemente, ove non sia più *l'azienda* (intesa come complesso di elementi oggettivi dell'impresa) il fattore determinante di queste caratteristiche e qualità, ben può e deve esserlo ancora oggi almeno l'elemento soggettivo dell'impresa, ossia *l'imprenditore*. È a costui, in ragione

della posizione di responsabilità⁷¹ che egli sceglie - appunto con l'adozione di un marchio - di assumere sul mercato, che il marchio viene, e deve dunque poter essere, ancora ricondotto da parte del pubblico.

⁷¹ Per uno spunto in questo senso cfr. GALLI, *Contraffazione e pirateria*, relazione tenuta al Convegno di Pavia del 28-29 settembre 2007 sul tema "L'IP a 50 anni dal trattato di Roma: bilancio e prospettive", di prossima pubblicazione in *AIDA*, 2007. Cfr. in generale anche la relazione di GHIDINI, *Licenza del marchio rinomato e rischi di decezione (non confusoria) del pubblico*, negli Atti del Convegno SISPI svoltosi a Milano il 16-17 giugno 2000, *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, 113 ss..

CAPITOLO II

LA FUNZIONE DEL MARCHIO

1. Le origini dell'istituto del marchio.

Rispetto a quella attuale, la funzione assegnata al marchio in epoche passate, e in particolare alle origini dell'istituto, era affatto diversa, poiché esso sorgeva come “contrassegno” posto a garanzia della conformità del prodotto dell'artigiano alle regole dell'arte o del mestiere, ed era di spettanza non già del singolo, bensì della Corporazione. Nulla di più lontano, dunque, da quello «strumento di differenziazione dei privati rispetto alla fonte di produzione» di cui si è parlato nel capitolo precedente.

In effetti, esaminando⁷² la maggior parte degli statuti delle Corporazioni medioevali e degli atti autoritativi dei Comuni, frequentemente si rinviene la previsione dell'adozione obbligatoria di uno stesso segno⁷³ da parte, appunto, di *tutti* gli appartenenti a ciascuna arte.

Quanto, poi, alle applicazioni concrete dell'istituto, queste si potevano prevalentemente distinguere secondo tre diverse tipologie.

In un primo gruppo di casi, alla apposizione del segno - come

⁷² Questa analisi è stata condotta da FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960; v. ampi riferimenti anche in ID., *Sui marchi d'impresa*, Milano, 1988, 13 ss..

⁷³ Il segno era denominato, di volta in volta, «*signum*», «*marcha*», «*marchum*», «*merca*», «*signale*», «*bulla*», «*bullum*», «*sigillum*», e, nelle fonti scritte in italiano, «*marca*», «*marco*», «*marchio*», «*merco*», «*segno*», «*segnio*», «*signale*», «*bolla*», «*bola*», «*bollo*» (tutte queste nomenclature FRANCESCHELLI, *op. ult. cit.*, 24, riproduce da LASTIG, *Markenrecht und Zeichenregister. Ein Beitrag zur Handelsrechtgeschichte*, Halle, Niemeyer, 1889, 63, dove viene anche fornita «prova» di ogni singola applicazione).

indefettibile condizione per la messa in commercio del prodotto - neppure provvedeva personalmente l'artigiano: a conferma, quasi, della totale assenza di facoltatività dell'adozione, vi provvedevano gli stessi funzionari della Corporazione, previa verifica della rispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle regole tecniche prescritte, talora nei minimi particolari, dalla corporazione stessa. Di talché, e sia pure non in tutti, questo sistema di *marchatura* veniva usato nei vari rami della produzione, a tendenziale garanzia della fama delle denominazioni d'origine cittadine dei vari prodotti nella lavorazione o produzione dei quali una data città avesse acquistato sui mercati esteri particolare rinomanza; era, dunque, un sistema ricorrente soprattutto là dove ragioni di carattere o mercantile (eccellenza dei prodotti e conseguente fama acquisita e da difendere e mantenere) o di altra natura (per esempio, nell'ambito della lavorazione della cera, la marcatura dei ceri a garanzia di qualità, composizione, peso era fatta a tutela degli interessi delle autorità ecclesiastiche, maggiori consumatrici del prodotto) ne consigliassero l'impiego.

Si trattava, pertanto, di marchi collettivi *obbligatorî*, non dissimili da quelli che testimoniavano l'assolvimento di oneri fiscali o doganali, o la conformità della materia prima impiegata a determinati gradi o canoni di purezza. Marchi apposti, quindi, nell'interesse della Corporazione nel suo complesso, quasi a difesa di una specie di "avviamento collettivo" dell'arte o del Comune o della regione.

Questa prima tipologia di marchi, dunque, non differenziava - se non soltanto impropriamente o marginalmente - il prodotto (la funzione di ciascun marchio, cioè, si riduceva a quella di distinguere quello che poteva ritenersi un prodotto «buono» da uno «falso»), e purtuttavia lo qualificavano. Il segno così apposto non individuava

invece il produttore, né tanto meno collegava il prodotto a lui.

Tant'è che, per esprimere questa ulteriore relazione sarebbe stata necessaria l'adozione di un segno in più, con funzione stavolta riconducibile entro il secondo dei gruppi ai quali sopra si è fatto riferimento.

Ed, in effetti, talune fonti normative dell'epoca addirittura imponevano che, a fianco del marchio della Corporazione, i prodotti contenessero altresì un marchio *individuale*, apposto da ciascun membro dalla cui bottega essi provenivano. Segni, in questo caso, che svolgevano una funzione "integrativa" rispetto ai marchi collettivi, in quanto rafforzavano il monopolio della Corporazione consentendo a quest'ultima di individuare, tramite un riscontro della corrispondenza del segno apposto sul prodotto a qualcuno di quelli che ciascun appartenente all'Arte doveva avere depositato presso gli uffici di questa (iscrivendolo sull'apposito libro della *matricola*, custodito dai consoli della Corporazione), gli artigiani responsabili di deviazioni dalle norme tecniche di ciascuna arte o mestiere, nonché di sanzionarli (e proprio per questo venivano anche chiamati «marchi di responsabilità»).

L'uso della tipologia di marchi da ultimo descritta risultava, pertanto, ispirato essenzialmente ad un principio di necessità: essendo - al pari di quelli collettivi - obbligatori, siffatti marchi assolvevano quella medesima funzione di tutela del buon nome dell'arte, o del Comune, cui l'artigiano o il mercante appartenevano. A differenza di quelli del primo tipo, però, essi dovevano necessariamente differire l'uno dall'altro, e una tale diversità veniva fortemente pretesa e protetta dall'Arte stessa contro l'uso di segni simili ovvero falsi, l'interesse tutelato essendo quello pubblico, e non

quello individuale dell'utente il marchio⁷⁴: riprova ne era, appunto, il fatto che costui non avesse che un'azione negativa, ossia diretta ad escludere che il prodotto falso provenisse da lui nonostante portasse il suo segno, e ciò soltanto al fine di evitare la relativa responsabilità.

A fianco delle due tipologie di marchi «obbligatori» di cui si è detto finora - in relazione alle quali si intrecciavano e si sovrapponevano momenti pubblicitici di tutela sia corporativa sia dei consumatori - emerse progressivamente la distinta figura del marchio individuale c.d. «facoltativo»: un marchio privato, cioè, che artigiani e mercanti iniziarono ad utilizzare dapprima quale semplice strumento di individuazione della proprietà delle merci e, soltanto in un secondo momento, quale *indicatore di provenienza dei prodotti*.

Era accaduto infatti che, con l'espansione del moderno capitalismo industriale degli inizi dell'Ottocento, i marchi e gli altri segni distintivi cominciarono a manifestare la propria forza di efficaci strumenti di penetrazione dei mercati. A partire da quest'epoca storica, si è osservato⁷⁵, la vendita di prodotti generici, offerti agli acquirenti in assenza di segni distintivi, avrebbe potuto sopravvivere essenzialmente in settori limitati, come quelli degli alimenti freschi o delle materie prime; ma nei restanti campi l'impiego dei marchi per indicare l'origine imprenditoriale dei prodotti prima, e poi anche dei servizi, avrebbe finito necessariamente con il generalizzarsi.

È questo, appunto, il modo in cui è iniziata ad emergere quella che oggi viene individuata come la *funzione di indicazione d'origine* dei segni distintivi dell'impresa; funzione, questa, che avrebbe poi caratterizzato *tutte* le successive vicende dell'istituto; ma per la cui

⁷⁴ FRANCESCHELLI, *Sui marchi d'impresa*, cit., 25.

⁷⁵ ABRIANI, *I segni distintivi*, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale*, II, nel *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, Padova, 2001, 21 ss..

completa affermazione, oltretutto, si sarebbe dovuto attendere la definitiva abolizione delle Corporazioni operata dalla Rivoluzione francese, nonché la conseguente proclamazione della libertà di tutti gli imprenditori - all'epoca detti ancora «commercianti», secondo la definizione napoleonica che era stata recepita dalle principali legislazioni ottocentesche - di adottare i segni distintivi da essi medesimi liberamente prescelti. Marchi, questa volta, *facoltativi ed individuali*.

2. La funzione svolta dal marchio sul mercato moderno.

Per potere tuttavia meglio comprendere come la funzione dell'istituto possa essere transitata dal servizio di un interesse per lo più collettivo a quella del soddisfacimento di interessi prettamente individuali, neppure può trascurarsi una circostanza ulteriore, e cioè che alle tendenze "individuali" affiorate di per sé quali postulati del neorecuperato liberismo economico, si era nella realtà affiancata un'altra rilevante evoluzione del sistema socio-economico nel suo complesso, e cioè l'affermazione della distribuzione commerciale (a sua volta, portato della produzione di massa e del perfezionamento della rete dei trasporti)⁷⁶.

⁷⁶ Fenomeni di questo genere, infatti, avevano contribuito ad accrescere la distanza, fisica ma anche organizzativa, fra i centri in cui si realizzava la produzione e quelli nei quali avveniva l'atto di acquisto. Mentre scompariva la bottega artigiana, nel nuovo assetto socio-economico, era proprio al marchio che veniva affidato il compito di ricreare - per il tramite del messaggio pubblicitario che esso "incorporava" - quel contatto fra produttore e acquirente la cui forma originaria, nel frattempo, era venuta meno. Di talché il marchio avrebbe in seguito potuto affermarsi quale strumento fondamentale della concorrenza sul mercato; strumento in grado di «assicurare il funzionamento allocativamente ottimale dei

Senza siffatti cambiamenti socio-economici, in effetti, forse a nessuno dei segni distintivi già presenti sul mercato sarebbe mai riuscito di assumere una funzione propriamente concorrenziale. Non a caso, perché al marchio potesse attribuirsi una specifica funzione distintiva dell'origine imprenditoriale del prodotto si è dovuto comunque attendere, almeno in una prima fase, il completamento del lungo processo di differenziazione e specializzazione⁷⁷ di ciascun segno distintivo rispetto all'altro; processo, questo, che ha appunto interessato sia la ditta rispetto al nome civile⁷⁸ dell'imprenditore, sia il marchio rispetto alla ditta⁷⁹.

È solo in seguito alla progressiva specializzazione avvenuta nell'economia del mondo reale, e dunque prima ancora che sul piano giuridico giuridico, che è risultato essere il marchio, per l'impresa, il principale mezzo attraverso il quale instaurare un

meccanismi di mercato: nella prospettiva micro dell'acquirente, agevolandolo nel reperimento dei prodotti preferiti; in quella macro del sistema economico, premiando i produttori efficienti ed emarginando quelli inefficienti»: così RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999, 5.

⁷⁷ AUTERI, *Segni distintivi dell'impresa* (voce), nell'*Enc. giur. Treccani*, 1990, 2.

⁷⁸ La ditta, che veniva originariamente e viene ancora oggi definita come «il nome con cui l'imprenditore svolge l'attività d'impresa», ha cominciato ad assumere un rilievo autonomo rispetto al nome civile dell'imprenditore appunto in parallelo con la sempre maggiore importanza che veniva assegnata anche alla sua funzione concorrenziale. Il che si è riflesso sulla disciplina giuridica di quest'istituto, che ha visto così declinare gli aspetti finalizzati ad assicurare la funzione di identificazione dell'imprenditore quale soggetto responsabile delle obbligazioni attinenti all'impresa, ed assegnare invece importanza prevalente agli aspetti finalizzati ad assicurare la funzione di identificazione dell'impresa spersonalizzata sul mercato e nella concorrenza.

⁷⁹ Il marchio, da segno di identificazione dei prodotti di un determinato fabbricante o commerciante conosciuto o conoscibile dalla clientela (anche perché era spesso formato dalla stessa ditta patronimica: si pensi che ancora l'art. 1 della legge n. 4577 del 30 agosto 1868 richiedeva che il marchio fosse formato «*in modo da constatare il nome della persona, la ditta della società e la denominazione dello stabilimento, da cui provengono i prodotti e le mercanzie*»), è divenuto il segno che contraddistingue non solo la generalità dei prodotti dell'impresa (marchio generale), ma anche particolari prodotti aventi determinate caratteristiche o varianti qualitative, e che il pubblico appunto riconosce solo attraverso il marchio che li contraddistingue, senza a volte neanche sapere quale ne sia la precisa provenienza.

collegamento diretto con il pubblico per fare conoscere in mercati sempre più vasti, anche per il tramite della pubblicità, i risultati delle proprie strategie industriali, commerciali e di *marketing*, e, per il pubblico, lo strumento per orientarsi fra i prodotti che sono il risultato di tali diverse strategie.

Ora, se fosse vero che a qualunque fenomeno verificatosi esclusivamente nell'economia del mondo reale l'ordinamento, presone semplicemente atto, si limiti a riconnettere le medesime conseguenze anche sul piano giuridico, si dovrebbe poter dedurre, semplicemente, che non appena dell'istituto del marchio fosse stata riconoscibile una ben precisa funzione «economica», questa stessa funzione avrebbe potuto essere anche quella giuridica assegnatagli dall'ordinamento.

In realtà, di funzione «economica» del marchio si potrebbe parlare soltanto in astratto, e cioè senza avere la pretesa di cogliere in una formula unitaria e costante il modo di operare dei segni distintivi, e del marchio in particolare, all'interno del mercato.

Ciò in quanto è lo stesso concetto di «mercato» che, nell'analisi economica, si rivela un'astrazione. Si dovrebbe riconoscere, in realtà, che di mercati ne esistono tanti, e tutti tra loro diversi per quegli aspetti (quali il numero di operatori, l'eventuale presenza e consistenza di barriere all'accesso, il tasso di evoluzione, il livello di asimmetria informativa tra imprese e pubblico) che, principalmente se non addirittura esclusivamente, vengono a determinare anche il ruolo svolto dal marchio in ciascuno di essi.

Può così accadere che, all'interno di ciascun diverso mercato, anche le ragioni dell'adozione di un marchio tendono a diversificarsi, assumendo una determinata funzione del marchio un ruolo più incisivo soltanto in alcuni mercati, mentre potrebbero

essere altre le funzioni verrebbero invece ad estrinsecare la propria *vis* in mercati di altro tipo. Si è pertanto affermato che potrebbero disegnarsi dei modelli di marchio diversi per ciascun mercato (sempre che si possa astrarre dai rivolgimenti provocati dal divenire della realtà), ma non mai un modello unitario di marchio, valido per ogni mercato⁸⁰.

Ciò nonostante, secondo l'approccio classico di analisi economica del diritto⁸¹, il ruolo assegnando al sistema di protezione dei segni distintivi nel suo complesso, anche nella varietà del mercato odierno, ben può essere ancora generalizzato, proprio in considerazione della funzione prettamente «economica» del marchio a cui sopra si è fatto riferimento.

Accordare infatti a ciascuna impresa la possibilità *esclusiva* di contrassegnare i beni da essa messi in commercio - sostengono gli economisti - significa innanzitutto contribuire a facilitare la ricerca del prodotto da parte del consumatore (c.d. funzione di riduzione dei costi di ricerca del prodotto); da questo effetto, ma solo come indiretta conseguenza di esso, deriverebbe poi anche l'innalzamento del livello qualitativo del prodotto stesso. Riprova ne sarebbe il fatto che, se non esistessero marchi o altri segni distintivi e chi desidera acquistare il prodotto (perché ne è rimasto soddisfatto in occasione di precedenti esperienze, o perché, più semplicemente, ne ha avuto segnalazioni positive) non avesse modo di riferirlo ad una specifica "fonte", si verificherebbe questa situazione deleteria per l'economia generale: l'operatore economico razionale avrebbe normalmente buone ragioni per immettere sul mercato beni di qualità inferiore alla media; il

⁸⁰ DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, 20.

⁸¹ V. per tutti LANDES e POSNER, *Trademark law: an Economic Perspective*, in *Journal of Law and Economics*, 1987, 265 ss.

consumatore dovrebbe muoversi a tentoni all'interno di una serie spesso numerosa di prodotti tendenzialmente omogenei, ma non identici, sopportando i costi di una ricerca complessa, incerta e "pagata" in vario modo, con spreco di tempo, con costi di spostamento, con perdite di guadagno su altri fronti dovute ai tempi lunghi della ricerca, e addirittura con pagamenti a terzi per l'acquisto di informazioni⁸².

Ciò che, pertanto, il consumatore sarebbe ben disposto a versare nelle casse del produttore, come costo di ricerca del prodotto, è proprio quel *surplus* (sul prezzo di mercato del bene) che remunera la spesa sostenuta dal produttore per la predisposizione e la difesa del marchio. Ed è ovvio che, se questo sovrapprezzo è destinato a remunerare esattamente l'informazione che il produttore si sia assunto l'onere di comunicare attraverso il marchio, detto sovrapprezzo apparirà giustificato esclusivamente nel caso in cui l'informazione comunicata sia veritiera, e cioè innanzitutto attinente all'elemento sul quale il pubblico basa le sue scelte di mercato. L'informazione comunicata dal produttore, cioè, non può non attenersi alla «qualità» del prodotto offerto; semplicemente, a questa può riferirsi - oltre che direttamente, attraverso il richiamo delle caratteristiche del medesimo - anche, sebbene indirettamente, attraverso la semplice apposizione su di esso di un marchio, a patto che tale marchio sia effettivamente idoneo a distinguere il prodotto da quelli (analoghi) concorrenti.

È evidente, poi, che un produttore *razionale* (si badi, sempre nell'accezione economica del termine) sarebbe disposto ad anticipare le spese di gestione e tutela del proprio marchio soltanto nel caso in cui egli punti parallelamente anche ad uno sviluppo

⁸² DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 30.

qualitativo del prodotto; o, quanto meno, al raggiungimento di un livello qualitativo che sia idoneo ad accontentare i consumatori ai quali il prodotto è stato reso, grazie al marchio, più facilmente accessibile. In caso contrario, la maggiore visibilità del prodotto, provocata dal marchio, avrebbe l'effetto di consentire più agevolmente al consumatore di evitare un prodotto non apprezzabile, e si tradurrebbe, dunque, in una flessione delle vendite⁸³, andando così a detrimento dello stesso interesse del produttore.

Nondimeno, potrebbe sicuramente immaginarsi anche un mercato che, pur privo (dell'incentivo fornito dall'adozione) di segni distintivi, sia del pari foriero di esperienze positive di acquisto; tuttavia, in detto mercato, la singola reazione positiva del consumatore si distribuirebbe sempre sull'insieme dei prodotti di quel genere, e non specificamente su quelli originanti dall'impresa che li ha venduti; ed altrettanto avverrebbe nel caso di reazione negativa. Cosicché anche riguardo a questo tipo di mercati è già stato notato che, in ultima analisi, tanto i benefici di una vendita che soddisfa l'acquirente quanto i costi di una vendita che lo delude sarebbero esternalizzati, «cioè spostati dall'economia singola dell'impresa che abbia effettuato la vendita all'intera industria di quel genere di bene. Ed alla singola industria indubbiamente conviene esternalizzare i costi e non i benefici che essa genera»⁸⁴.

Ragionando in questi termini, allora, anche il giurista potrebbe prendere in considerazione, facendole proprie, le teorie di

⁸³ DI CATALDO, *ibidem*.

⁸⁴ RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 22, il quale tiene a precisare tuttavia che ciò può essere vero almeno in un'ottica di breve periodo; poiché il comportamento descritto, nel lungo periodo, finisce in realtà per causare una riduzione dei livelli qualitativi di tutta la produzione di quel genere di prodotto e la contrazione del relativo mercato di sbocco.

coloro che attribuiscono all'istituto del marchio il ruolo benefico di «evitare il circolo vizioso che si è appena descritto per rimpiazzarlo con una sorta di «circolo virtuoso», (... in cui) il merito o il demerito di una relazione prezzo-qualità soddisfacente o insoddisfacente sia agevolmente riconducibile dagli acquirenti alla singola impresa che l'abbia effettivamente praticata e non al mercato di quel genere di beni nel suo complesso»⁸⁵, assegnando anche alle norme che disciplinano la materia il compito ultimo di «epurare» il mercato dagli operatori ritenuti inefficienti, e gratificare al contrario quei soli operatori che si dimostrino invece efficienti.

Naturalmente la premessa di fondo per cui questa «mano invisibile» possa dispiegare le proprie forze è che anche il legislatore (quale espressione della volontà dei consociati) accetti la condizione alla quale le imprese subordinano la propria disponibilità ad «investire in reputazione»: la possibilità, cioè, di disporre di un diritto esclusivo sul segno adottato, attraverso la predisposizione di regole giuridiche che impediscano ad altre imprese di appropriarsi del «capitale di credibilità che è stato incorporato nel segno grazie all'attività del suo titolare»⁸⁶.

Vero è anche che, all'interprete delle norme, una spiegazione di questo genere potrebbe apparire eccessivamente semplificata e stilizzata (se non addirittura semplicistica). Non sempre, infatti, il giurista è abituato a cogliere le particolarità dell'*iter* logico dell'economista. Quest'ultimo è portato, di solito, piuttosto a descrivere la realtà, che non ad enunciare regole (si suole dire che egli utilizza un linguaggio descrittivo della realtà e non prescrittivo di comportamenti⁸⁷); e ciò facendo sicuramente compie uno sforzo

⁸⁵ RICOLFI, *ibidem*.

⁸⁶ RICOLFI, *ibidem*.

⁸⁷ Cfr. anche VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 20, che,

per formulare ipotesi anche estreme, ma finalizzate all'analisi proprio di quegli inconvenienti che si manifesterebbero sui mercati quando questi fossero lasciati interamente operare nelle loro forme più semplici e primitive ed i loro «fallimenti» non venissero costantemente corretti da congegni istituzionali (quali sono, per l'appunto, anche le regole che disciplinano l'uso dei segni distintivi).

Abituati, come siamo, a ragionare dal punto di vista di un'economia occidentale di mercato, le ipotesi estreme formulate dagli economisti potrebbero a prima vista apparirci dunque troppo poco realistiche. Tant'è che alla loro plausibilità si è cercato di trovare una conferma andando a considerare quello che invece è avvenuto in «altre» economie, nelle quali i segni distintivi non fossero stati ancora usati o fossero stati per qualche ragione messi fuori legge. Situazioni diverse dalle nostre, in effetti, avrebbero potuto interessare pressoché esclusivamente gli storici dell'economia; eppure alcuni episodi particolarmente significativi, sia sotto l'uno che sotto l'altro profilo, sono stati ritenuti degni di attenta considerazione anche in recenti opere monografiche

riferendosi alla contrapposizione fra economia e diritto «quale presupposto essenziale di ogni studio giuridico», afferma che questa contrapposizione non può che comprovare l'esistenza di una divergenza tra il concetto giuridico di funzione del marchio e quello che invece «ci si limiti a mutuare dall'economia», il quale risulta «fondato su di una mera analisi della realtà economica, realtà sulla quale il concetto di funzione desunto dalle norme, in quanto relativo ad una disciplina dei rapporti, potrà incidere, in parte determinandola». Su questo tema generale, sicuramente radicato in tutta la migliore dottrina, si era già espresso anche ASCARELLI, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 167 s., in coerenza con la sua concezione che attribuisce all'attività dell'interprete ed alle sue valutazioni non già funzione meramente conoscitiva, ma in qualche misura "creativa" delle norme: «Poiché qualunque normativa concerne la realtà e una determinata realtà, le categorie giuridiche alle quali fa ricorso l'interprete non si possono ridurre (a differenza delle classificazioni dell'economista, n.d.r.) ad una mera classificazione empirica delle norme naturalisticamente considerate, ma importano una ricostruzione tipologica della realtà in funzione di orientamenti normativi, appunto perché intese a loro volta a una valutazione normativa di questa realtà».

specificamente dedicate all'istituto giuridico dei segni distintivi⁸⁸.

Resta tuttavia certo che, nonostante i risultati raggiunti in sede di analisi economica del diritto, quest'ultima non sia riuscita a condurre il legislatore storico a tutelare direttamente la cosiddetta funzione «di garanzia qualitativa» del marchio; non, quanto meno, come funzione «giuridica» in quanto tale.

Nonostante il fatto, cioè, che alla funzione c.d. economica del marchio, così come sopra descritta, si sarebbe sicuramente potuta ricondurre anche, se non essenzialmente, la funzione di garantire la qualità del prodotto (o almeno quelle, tra le qualità del prodotto, che potessero ritenersi rilevanti per il pubblico dei consumatori), e ciò appunto perché questa funzione, almeno, sembrava dare di sé l'impressione che si trattasse di funzione dalle indiscutibili valenze pubblicistiche (per l'andamento dell'economia in generale); nonostante ciò, si diceva, di questa funzione non si è potuto tenere adeguatamente conto nel momento in cui si è proceduto a «costruire» la funzione del marchio anche dal punto di vista giuridico.

⁸⁸ Racconta ad esempio RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 23 s. (ma gli esempi citati vengono tratti da CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London, 1996, 527 ss) che «in Asia chi acquista il riso - tipico bene generico colà ancor oggi in larga misura venduto «sfuso» - sui mercati itineranti, setaccia con le mani il prodotto e lo scruta attentamente con lo sguardo per evitare sassolini di colore e consistenza identica al prodotto genuino: a ben vedere così operando l'acquirente si mostra ben consapevole dei rischi derivanti dall'operare proprio del meccanismo di esternalizzazione dei costi in assenza di segni distintivi illustrato dagli economisti. A metà degli anni '70 il Pakistan ha proibito l'uso dei marchi per contraddistinguere i prodotti farmaceutici, per timore dei sovrapprofitti monopolistici che si ritenevano derivare dalla pubblicità ad essi associata. Ma al divieto è conseguita la vendita di farmaci «generici» (contraddistinti dal solo nome generico del prodotto) sospetti di essere privi del principio attivo se non adulterati e si è addirittura creato un mercato parallelo («nero») dei farmaci marchiati: un effetto che sicuramente non era stato previsto quando è stato introdotto il divieto legislativo ma che anch'esso dimostra l'esattezza dell'analisi proposta dagli economisti».

Nondimeno, la dottrina era ben consapevole che anche l'analisi dal punto di vista giuridico⁸⁹ degli interessi delle varie categorie che vengono in gioco con il riconoscimento del diritto all'uso esclusivo di un marchio (interessi dei titolari dei marchi, interessi degli imprenditori concorrenti, interesse pubblico alla libertà di concorrenza, interessi dei consumatori, interesse pubblico al livello generale degli investimenti), interessi «il cui miglior punto di equilibrio costituisce utilità e progresso sociale»⁹⁰, non si discosta poi di molto, quanto alle finalità, da quelle che sono proprie dell'analisi degli economisti.

Il fatto è che, in tutta la disciplina anteriore al 1992, non solo una funzione di garanzia qualitativa del marchio non era mai stata (o almeno, non sembra che fosse stata *direttamente*) tutelata dall'ordinamento giuridico, ma neppure da parte del legislatore si era ritenuto necessario, né opportuno, assegnare al marchio l'incarico istituzionale di garantire un livello qualitativo costante dei prodotti da esso contraddistinti. Non è parso necessario, proprio perché la medesima analisi economica mostrava come un tale risultato corrispondesse già all'interesse del titolare del segno (oltre a già tendenzialmente derivare dall'operare dei meccanismi di mercato), senza che a ciò occorresse una specifica prescrizione normativa; e non è parso opportuno perché l'imposizione per via legislativa del mantenimento di un certo livello qualitativo (o, più precisamente, di una relazione soddisfacente e costante fra il prezzo e la qualità) della produzione avrebbe potuto scoraggiare la flessibilità della produzione stessa e con essa le capacità innovative delle imprese.

⁸⁹ Cfr. per tutte quella condotta nel 1959 da VANZETTI, *Equilibrio d'interessi*, cit..

⁹⁰ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 44.

3. La funzione giuridica del marchio.

In relazione allo studio del fenomeno dal punto di vista esclusivamente giuridico, risulta che, nel corso degli anni, nessuna delle analisi (almeno tra quelle di un certo rilievo) relative al diritto generale dei segni distintivi, e segnatamente del marchio, ha mai trascurato, comunque, di fronteggiare innanzitutto il problema dell'individuazione della funzione giuridica, e cioè della *funzione giuridicamente protetta* del marchio. Questo problema, in effetti, si sarebbe potuto ritenere ai giorni nostri⁹¹ definitivamente risolto se, specie negli ultimi tre lustri, esso non avesse subito una vera e propria recrudescenza⁹², soprattutto in seguito all'intervento delle istituzioni comunitarie in materia.

Occorre ricordare, ad esempio, che la c.d. prima direttiva comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, del 12 dicembre 1988, aveva rappresentato soltanto un primo, ma sicuramente non definitivo punto d'arrivo di un lungo dibattito (prevalentemente incentrato sul temuto "antagonismo" tra la protezione di diritti esclusivi delle

⁹¹ Dato che di «funzione giuridicamente protetta» del marchio si era iniziato a parlare sin dall'inizio del secolo scorso. Cfr. ad esempio GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, 183. Al medesimo concetto sembrano essersi riferiti, in sede di teoria generale del diritto, anche CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1951, 8, e AULETTA, *Istituzioni di diritto privato. Parte generale*, Napoli, 1946, 11.

⁹² Almeno a giudicare dall'"imbarazzo" che sembra (o quanto meno sembrava) aver colpito anche la migliore dottrina all'indomani dell'intervento nel settore da parte del legislatore nazionale, in attuazione della c.d. prima direttiva comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, del 21 dicembre 1988; si vedano per tutti gli Atti del Convegno di Pavia sul tema: *I segni distintivi dell'industria culturale e dello spettacolo*, in AIDA, 1993, ed *ivi* in particolare la relazione di sintesi di Vanzetti (a 141 ss.).

imprese e quella della fisionomia filo-concorrenziale del mercato)⁹³, originatosi all'interno delle istituzioni comunitarie già dalla fine degli anni Settanta, che sullo sfondo aveva pur sempre un interrogativo circa la funzione da assegnare al marchio nel mercato moderno, in specie allo scopo di farne comunque emergere ancora il ruolo di strumento fondamentale del mercato concorrenziale.

In questa sede, perciò, si parlerà di «funzione del marchio» facendo prevalentemente riferimento alla *funzione giuridicamente protetta* del marchio, e dunque «*non già [al]la funzione economica che il marchio di fatto adempie sui mercati, bensì [al]la funzione economico-sociale tipica che gli è attribuita dalle norme di un ordinamento giuridico dato*»⁹⁴, ossia la funzione ricavabile da quella che risulta essere la *ratio* della legge. Funzione «giuridica» del marchio sarebbe, dunque, solo quella che si deve desumere, con gli strumenti dell'interpretazione (e, segnatamente, con un'indagine che abbracci sia l'*intentio* che la *littera legis*, secondo il canone dell'art. 12 delle *Disposizioni sulla legge in generale*), dal sistema delle norme di diritto positivo poste a disciplina dell'istituto.

⁹³ Dibattito al quale fornisce spunti interessanti, per una (seppur non certo moderna, ma tuttavia troppo spesso dimenticata) soluzione del conflitto, GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2002, 10, nel ricordare che «*come le diverse normative a tutela della proprietà intellettuale sviluppano nel loro stesso "monopolistico" seno (e pur in misura e modi sensibilmente differenziati) anticorpi pro-concorrenziali onde ridurre l'attrito dello jus excludendi con il regime concorrenziale del mercato di riferimento, così la disciplina posta a diretta tutela della libertà di concorrenza (ulteriormente) contiene l'esercizio negoziale dei diritti di proprietà intellettuale entro limiti compatibili con il rispetto dell'interesse generale alla salvaguardia della fisionomia concorrenziale del mercato stesso*»; e che, in fondo, «*per contrastare interpretazioni iper-protezionistiche (che, certo, il legislatore potrà consacrare con un tratto di penna: ma a ciascuno le sue responsabilità), occorrerà seguire la semplice, e pur non "facile", ricetta [di] tenere la barra ben salda - da qualunque parte il vento soffi più forte - sul primato, di rango costituzionale, del principio di libertà di concorrenza*» (ID., *ibidem*, 17).

⁹⁴ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 17.

Come è noto, l'indagine più approfondita del concetto di «funzione del marchio» sia (e resti), senza dubbio, quella condotta da Vanzetti; è quest'Autore, infatti, che ha il merito di avere portato all'attenzione della dottrina europea⁹⁵, dopo averlo elaborato già intorno al 1960, quel medesimo concetto assegnandogli la definizione di *funzione di indicazione d'origine*⁹⁶ del marchio.

Intesa in questo senso, in effetti, diviene possibile attribuire alla funzione del marchio una importanza prevalente persino rispetto diverso concetto della sua natura giuridica; il quale ultimo concetto, sempre secondo Vanzetti, sarebbe invece da relegare tra tutte quelle classificazioni dogmatiche che, se non sono puramente fini a se stesse - per il peculiare indirizzo che ognuna di esse impone all'interpretazione delle norme singole - presentano comunque un carattere nettamente strumentale nei confronti dell'utilizzazione del primo⁹⁷.

⁹⁵ In tre suoi fondamentali scritti: *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, 385 ss.; *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, *ivi*, 1960, I, 254 ss.; *Funzione e natura giuridica del marchio*, *cit.*. L'ultimo dei saggi citati era stato pubblicato anche in Germania col titolo *Funktion und Rechtsnatur der Marke*, in *GRUR Int.*, 1965, 128 ss. e 185 ss.

⁹⁶ Specificazione necessaria fin d'ora, in quanto sarà proprio l'evoluzione dottrinarina intorno a tale elemento, basilare per la costruzione della omonima teoria che l'A. proponeva, «a costituire il modello concettuale seguito dagli organi comunitari nella creazione del sistema europeo dei marchi»: l'osservazione è di MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, 71.

⁹⁷ Cfr. VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1161 s.: «il marchio costituisce, di fatto, una realtà dai molti volti, idonea a procurare utilità a chi ne faccia uso in modi fra loro diversi, a rappresentare e contenere valori economici di diversa natura, insomma a svolgere, dal punto di vista economico, una pluralità di funzioni tra loro eterogenee; (...) da un lato, infatti, esso viene a rappresentare la chiave interpretativa più importante della relativa disciplina, (...) poiché essendo la protezione di una delle funzioni del marchio talora incompatibile con quella di un'altra, lo stabilire quale di esse il legislatore abbia inteso direttamente proteggere conduce appunto a risolvere in un modo piuttosto che in un altro determinati problemi interpretativi, specie inerenti all'estensione del diritto di esclusiva; e d'altro lato quel concetto, in quanto desunto da un rigoroso vaglio della realtà economica alla luce della legge, (...) è assai più significativo e

Ciò nonostante, neppure sembra del tutto errato in questa sede tenere conto, all'occorrenza, anche della funzione svolta dal marchio dal punto di vista prettamente economico: poiché è vero che questa, anche in relazione a quanto si è visto nel paragrafo che precede, affronta il problema ad un livello per così dire «pre-giuridico»; tuttavia, è proprio grazie all'analisi della realtà economica che diventa possibile individuare il ruolo assegnato in concreto al marchio dagli operatori economici. È solo dall'esame della funzione economica del marchio che, a volte, possono emergere nuove modalità concrete di utilizzazione del segno *sul mercato*, in base alle quali, spesso, si finisce anche per ritenere (basti pensare a quanto è accaduto nel 1992 in sede di riforma) che al marchio vada assegnata, per ciò solo, una nuova funzione «giuridiche».

Del resto, la stessa giustificazione dell'intervento del legislatore *anche* su taluni profili soggettivi dell'istituto, pare richieda ancora di tenere presente il ruolo svolto dal marchio nell'attuale contesto economico-sociale, al fine di individuare comunque quali tra gli interessi in gioco risultino (ancora) meritevoli di tutela e quali non lo siano più, o quantomeno, seppure meritevoli, ne escano affievoliti a causa della successiva prevalenza di altri.

Il marchio, nella realtà fattuale, è fondamentalmente un simbolo, un dato reale (sia esso un nome o un'immagine) che opera come fattore di identificazione. Si è affermato in dottrina⁹⁸ che, proprio in quanto simbolo, esso «assicura un collegamento ideale esclusivo e costante tra se stesso e certe «cose». (...) L'ambito di estensione della classe degli oggetti identificati dal nome dipende da

convincente, e perciò utile all'interprete, di quanto non lo sia quello della natura giuridica del marchio; quest'ultimo presenta infatti le rigidità tipiche delle tradizionali categorie dogmatiche, ed il ricorso ad esso da parte dell'interprete implica fatalmente il rischio di deviazioni concettualistiche verso l'astrazione».

⁹⁸ DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., 21 ss..

un criterio di individuazione convenzionalmente fissato in coincidenza con la scelta del nome». Se, cioè, esso è un segno cui è possibile ricollegare un significato solo in virtù di un codice o regola interpretativa, accade che proprio per mezzo di questi strumenti esso, entrando in un processo di significazione, viene a rappresentare «qualcosa» per chiunque (titolari, imprenditori concorrenti, consumatori) con esso si ritrovi in un modo o nell'altro a venire in contatto. Ed è appunto grazie a questa sua capacità di significare qualcosa che, ove usato in collegamento con i prodotti o i servizi offerti, può diventare lo strumento privilegiato delle più invasive politiche aziendali, appunto, «di marca». Ma prima che ad esso sia assegnato alcun «significato», in effetti, il segno non assolve ad alcuna funzione. È dunque l'uso concreto che fa assumere al segno un significato e, insieme ad esso, una funzione.

Questa funzione iniziale, dunque, è esclusivamente quella economica; nondimeno, essa può - ove ritenuta meritevole di tutela anche da parte dell'ordinamento - venire a corrispondere, o almeno considerarsi compatibile, anche con quella giuridica.

Ora, rendere compatibile la funzione economica del marchio con quella giuridica consiste appunto nel «funzionalizzare» la disciplina dell'istituto (sia in sede di interpretazione, sia anche eventualmente nelle prospettive di politica legislativa): significa, cioè, conformare la valutazione dell'estensione del diritto sui segni distintivi a quelle che risultino essere (non solo le vecchie, quelle cioè risalenti ormai a più di sessanta anni fa, ma) le attuali richieste di tutela, che può permettere di comprendere se il sistema che ne è scaturito risulti (ancora) in piena armonia con i principi generali, anche comunitari, dell'ordinamento in cui esso si inserisce. Soltanto in questo modo, forse, potrebbe risultare più facile il

compito di chi (innanzitutto, la giurisprudenza) sia tenuto a prevedere anche quali possano essere le ripercussioni di questi mutamenti, man mano che questi occorrono, sul resto del sistema, traendone conclusioni che portino ad individuare quali interessi meritino realmente di soccombere e quali altri, invece, non ancora (o non affatto).

Viceversa, a voler mantenere l'attenzione su una ricostruzione avulsa dalla funzione economica svolta in concreto dal marchio sul mercato, si finirebbe o per «cristallizzare» la definizione di funzione giuridica del segno distintivo sulla base di quella emersa nel vigore della vecchia disciplina, o tutt'al più per «ridefinire» la sua funzione di volta in volta in ragione delle diverse ricostruzioni giuridiche proposte; provengano esse dalla dottrina, dal legislatore ovvero anche dal diritto vivente (quando, ad esempio, sia la giurisprudenza unanime, specie se sulla scia di quella di Cassazione, ad intervenire in materia).

3.1. Gli albori della teoria che voleva tutelata la c.d. funzione di suggestione. Le prime critiche.

In riferimento alla funzione giuridica attribuita in passato ai segni distintivi, la dottrina appariva fondamentalmente divisa su due distinte ed inconciliabili⁹⁹ posizioni: da un lato, la concezione

⁹⁹ Questo è, almeno a quanto nel 1961, asseriva VANZETTI, *Funzione e natura del marchio*, cit., 25, allo scopo di giustificare l'esclusione di qualsiasi *Werbefunktion* dalla tutela giuridica attribuibile all'epoca, a tutto vantaggio, invece, della sola funzione distintiva; proprio in riferimento alla suddetta «inconciliabilità», l'A. sottolineava «l'intima eterogeneità della finalità che nell'un caso e nell'altro rispettivamente si attribuisce alla tutela, e nella conseguente diversità di struttura che (in via di costruzione giuridica, in sede interpretativa ed in sede di politica legislativa) si attribuisce al sistema delle norme».

(all'analisi della quale si provvederà ampiamente *infra*) che riteneva la tutela del marchio limitata all'ambito della sua *funzione distintiva*, e più in particolare a quella, tra le due specificazioni possibili¹⁰⁰ di essa, indicata come *funzione di indicazione d'origine*.

Dall'altro lato vi era la concezione, qui in esame, di chi¹⁰¹, in considerazione dei più recenti sviluppi occorsi nella tecnica pubblicitaria, tendeva a comprendere nell'ambito della tutela del diritto al marchio l'eventuale valore intrinseco di suggestione che il segno presentasse, vuoi a causa dei suoi caratteri ideali o figurativi, vuoi a causa della pubblicità «persuasiva» di cui era stato oggetto (di talché questa funzione veniva appunto definita anche «pubblicitaria»¹⁰²), e pertanto tendeva a tutelare il marchio *in sé*, indipendentemente dal prodotto o dal servizio contraddistinti o dalle caratteristiche di questi; il marchio, secondo questa concezione, adempiva a questa (più ampia¹⁰³) funzione di suggestione,

¹⁰⁰ È soprattutto a questo modo di intendere la funzione distintiva, che VANZETTI, *op. ult. cit.*, 35, e la dottrina dominante hanno sempre attribuito una posizione privilegiata, lasciando invero in second'ordine l'altra delle due specificazioni di essa, ossia quella c.d. di garanzia qualitativa, non risultando quest'ultima giuridicamente tutelata, sebbene di fatto essa spesso rappresentasse un altrettanto innegabile portato dell'istituto.

¹⁰¹ L'unico A. a ritenere che la *sola* funzione tutelata del segno distintivo fosse esattamente quella suggestiva è stato SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in *Harvard Law Review*, 1927, 813 ss.; vi è invece una propensione per la tutela di entrambe le funzioni negli scritti di GHIRON, *La tutela dei marchi e la sensibilità dei consumatori*, in *Giur. cass. civ.*, 1951, II, 984, e soprattutto di ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, 23 ss. (il quale ultimo A., anzi, fu il primo a postulare la tutela giuridica anche per siffatta «nuova» funzione c.d. suggestiva del marchio).

¹⁰² In realtà il riferimento ad una funzione del marchio intesa come prettamente «pubblicitaria» rappresenta più esattamente un «ponte che collega il concetto del «collettore di clientela», qual è inteso da certi scrittori, al concetto di *Werbefunktion* autonoma, di funzione suggestiva del marchio»; così si esprime VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., p. 50, nota 53.

¹⁰³ Come, in tempi ancora «non sospetti», ebbe già a sottolineare lo stesso VANZETTI (*Natura e funzione del marchio*, cit., p. 1171 ss.): «La tutela *necessaria e sufficiente* per consentire al marchio di adempiere la sua funzione distintiva è *più limitata* di quella che sarebbe idonea ad assicurare al titolare di esso

attraendo la clientela in maniera immediata, e dunque a prescindere dai dati della qualità e del prezzo del prodotto su cui fosse apposto.

Una delle ricostruzioni giuridiche più risalenti nel tempo, tra quelle che assegnavano al marchio quest'ultima particolare funzione, è ad esempio quella elaborata da Isay¹⁰⁴ già alla fine degli anni Venti. Quest'A. aveva ritenuto che il marchio, giuridicamente, assolvesse a tre distinte funzioni: quella di *garanzia qualitativa*, quella di *indicazione di provenienza* (o funzione *distintiva* propriamente detta), e appunto quella c.d. *attraente*. Sull'ultima delle tre nomenclature, in particolare, si è poi pian piano accavallata una così corposa serie di sinonimi (più o meno sostituibili: funzione *di collettore di clientela*, funzione *suggestiva* ovvero *pubblicitaria*) che, quanto meno, è in grado di testimoniare la perdurante attualità del concetto.

Ora, all'impostazione secondo cui ad essere tutelata era (o almeno era anche) la funzione suggestiva, generalmente corrispondeva, sul piano della costruzione giuridica, un accostamento fra il sistema del diritto al marchio e quello dei diritti d'autore e sulle invenzioni industriali, nonché la individuazione della natura giuridica del marchio¹⁰⁵ in quella di un bene immateriale *tout*

l'integrale «proprietà» del valore suggestivo che eventualmente il segno presenti»; (...) valore al quale «il diritto di esclusiva (sul segno, n.d.r.), che compete al titolare ai fini della tutela della funzione distintiva, finisce anche fatalmente (tendendo qui VANZETTI a risolverlo in un *riflesso incondizionato e necessitato* di quella che all'epoca era la sola tutela giuridicamente accordata ad esso, n.d.r.), sia pure appunto indirettamente, per assicurare (...) protezione». Anche, dunque, nel caso di diretta rilevanza giuridica di quel valore suggestivo, «la tutela del marchio non sarebbe inferiore a quella contro la confondibilità, ma superiore, comprendendo anche gli usi altrui del marchio non confusori».

¹⁰⁴ ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929.

¹⁰⁵ E, in special modo, di quello «celebre», in quanto la configurazione in termini di diritto assoluto avrebbe permesso al marchio di godere di una tutela «reale»

court, a somiglianza appunto di quella che si attribuisce ancora oggi alle opere dell'ingegno.

Sin dai primi sostenitori di questa opinione, infatti, si argomentava che «il valore di un marchio (...) di fatto consiste spesso ormai assai più nel suo intrinseco potere di suggestione, sia originariamente proprio al segno che derivante dalla intensa pubblicità di cui è stato oggetto, a prescindere del tutto dalla qualità e dal prezzo dei prodotti contraddistinti, che possono essere identici, o spesso magari più favorevoli al consumatore, in altri prodotti, non marcati o recanti un marchio di minor valore: in tal caso il marchio «vende» il prodotto (facendo passare in seconda linea, quando non eliminando del tutto¹⁰⁶, la tradizionale concorrenza nei settori della qualità e del prezzo), ed in questo

analogo a quella relativa agli istituti proprietari. In questo senso si veda GRECO, *Corso di diritto commerciale ed industriale. I diritti su beni immateriali*, Torino, 1948, 11 ss. e ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, 31 ss..

¹⁰⁶ Sottolinea DI CATALDO, *I segni distintivi*, cit., p. 27 ss., che in questi casi il marchio viene sfruttato all'interno delle strategie concorrenziali dell'epoca attuale (caratterizzata da uno stabile eccesso di offerta) come «fattore di differenziazione del prodotto», allo scopo di realizzare «una situazione così descrivibile: non più un unico prodotto, offerto da diversi produttori, tutti in concorrenza fra loro, così che i consumatori possano spostarsi dall'uno all'altro di essi con la sicurezza di acquistare comunque un prodotto dello stesso tipo; ma, invece, due prodotti diversi, l'uno offerto da un unico produttore in condizioni praticamente di monopolio, e perciò insostituibile, ed un altro prodotto (quello da cui il primo si è differenziato) offerto da diversi produttori, in concorrenza fra loro, ma non più con il primo. Non più un unico mercato, ma due mercati diversi ed impermeabili, ed all'interno di uno di essi una posizione di monopolio; l'obiettivo sognato da ogni imprenditore».

Nel contempo non si può tacere l'intrinseca ambivalenza del ruolo così svolto dal marchio, che da vettore di effetti benefici per il mercato (in quanto vivifica la concorrenza, offrendo la possibilità di distinguere con chiarezza i prodotti effettivamente diversificati, anzitutto per mezzo dell'innovazione tecnologica), può divenire strumento «per convincere il pubblico (...) anche di differenziazioni meno sicure o al limite del tutto inesistenti; perché per tal via, fidando sull'incapacità del pubblico di controllare se la diversità esista o meno, (l'imprenditore) ottiene comunque il vantaggio di chi offre un prodotto «diverso», e cioè (quel)la situazione di monopolio» che, nel caso sia del tutto ingiustificata, trasforma il marchio in un pericoloso elemento di opacizzazione del mercato.

«potere di vendita» sta appunto il suo valore, spesso assai rilevante, che corrisponde al prezzo pagato per il marchio all'istituto specializzato che l'ha concepito, nonché alle spese pubblicitarie che in esso si sono investite. Ora questo valore del marchio va tutelato, per non defraudare il titolare degli investimenti pubblicitari che gli ha dedicato, e va tutelato appunto riconoscendo al marchio una funzione di suggestione, di attrattiva immediata del pubblico, del tutto compatibile con una sagace e moderna interpretazione anche della legge vigente»¹⁰⁷.

3.2. La tutela della funzione distintiva (purché intesa soltanto) come funzione di indicazione dell'origine imprenditoriale dei prodotti.

Si badi, tuttavia, che la «legge vigente» (in Italia; ma analoghi principi erano riscontrabili nella maggior parte delle legislazioni nazionali europee dell'epoca) all'epoca in cui Greco si esprimeva nei termini appena visti non era quella attuale, bensì appunto il testo della legge marchi del 1942, dal quale invece risultava che l'unica funzione giuridicamente protetta del segno distintivo fosse quella di *indicazione di origine*.

Tale concezione, pressoché unanime in dottrina, si fondava sia sulla configurazione che del diritto al marchio veniva (nonché viene tutt'oggi) data in termini di «diritto esclusivo», sia sull'intero

¹⁰⁷ Fra le primissime formulazioni della teoria che vede tutelata la funzione suggestiva, anche semplicemente in conseguenza di una interpretazione - all'epoca - evolutiva (sostanzialmente in quanto «necessitata» dagli sviluppi della realtà economica e sociale), la più perfezionata rimane quella di ISAY, *op. ult. cit.*, che, sia pure al fine di criticarne il fondamento, veniva, nei termini sopraesposti, riportata da VANZETTI, in *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., p. 42.

sistema normativo dell'epoca, che come si è visto¹⁰⁸ aganciava necessariamente il diritto sul marchio ad una (determinata) impresa - consentendo al solo soggetto che rivestisse la qualifica di imprenditore di conseguire il brevetto sul segno (art. 22 vecchia l.m.), e imponendone la decadenza per cessazione definitiva dell'attività d'impresa (art. 43.2. vecchia l.m.) - e soprattutto curava che tale collegamento andasse riferito all'elemento reale dell'impresa stessa, ossia all'azienda: ove questo vincolo, cioè, fosse venuto meno in caso di trasferimento del marchio senza l'azienda di riferimento, o almeno di quel suo ramo «caratterizzante» i prodotti da contrassegnare, la sanzione sarebbe stata appunto l'invalidità del trasferimento medesimo (art. 15 vecchia l.m.).

È naturale, dunque, che in presenza di siffatto scenario normativo, la maggioranza della dottrina¹⁰⁹ non potesse che contestare decisamente¹¹⁰ qualunque costruzione che, mediante

¹⁰⁸ V. *retro*, Capitolo I.

¹⁰⁹ Oltre a VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 44 ss., si vedano anche ROTONDI, *Diritto Industriale*, Padova, 1965, 107 ss.; RAVÀ, *Diritto industriale*, Torino, p. 100 ss.; CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, 340 ss. e OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, p. 187 ss..

¹¹⁰ Mediante un analitico raffronto di quelli, tra gli interessi in gioco (i cui toni non di rado ne malcelavano le intime sfumature eticizzanti), che all'epoca potessero considerarsi meritevoli di salvaguardia. «Dal punto di vista degli interessi dell'imprenditore, la cui tutela è certo la finalità principale della relativa (attuale, n.d.r.) disciplina, la protezione del marchio nell'ambito della sua funzione distintiva è pienamente appagante: essa consente, difatti, garantendo al titolare l'uso del marchio contro ogni possibilità di usurpazione e confusione, che nel marchio si accumuli e si consolidi quel valore di clientela o di avviamento che corrisponde alla fiducia del pubblico (fondata sulla soddisfacente esperienza di precedenti acquisti che induca a ripeterli) nella bontà e nella convenienza del prodotto contrassegnato; valore che costituisce l'equa retribuzione di un'accorta politica di qualità e di prezzi seguita sul mercato dal titolare medesimo, il quale non correrà d'altra parte il rischio di vedersi sottrarre la clientela da un concorrente che produce peggio e a prezzi più alti solo perché contrassegna i propri prodotti con un marchio che «piace» e quindi «vende» di più». Né pareva che da alcun altro punto di vista potesse trovare giustificazione l'inserimento,

un'interpretazione evolutiva delle norme, si fosse proposta di assegnare rilievo giuridico anche alla c.d. funzione suggestiva del marchio. Oltre all'argomento *a)* della evidente dogmaticità di queste costruzioni, si sottolineava soprattutto *b)* il fatto che ad una tutela di entrambe le funzioni, sia distintiva sia suggestiva, si sarebbe potuti pervenire soltanto in via alternativa, poiché all'assegnare a qualunque marchio entrambe le funzioni, in effetti, ostava il fatto che la disciplina generale dell'epoca continuasse a subordinare la tutela *di tutti i marchi* alla possibilità che dal loro uso potesse derivare un rischio di confusione sul mercato.

Cosicché, paventando il rischio di concedere privilegi economici del tutto ingiustificati proprio a quegli imprenditori che meno ne risultassero meritevoli (in quanto essi sfruttavano «l'arte di irretire il prossimo propinandogli il fumo negli occhi, turbando le sue scelte con elementi irrazionali e generalmente diseducativi»¹¹¹), in effetti si coglieva soltanto l'occasione per manifestare tutta la propria diffidenza nei confronti delle nuove forme, particolarmente invasive, in cui si andavano sviluppando le tecniche di promozione

nell'ambito della tutela del marchio, dell'«elemento estraneo» della sua funzione suggestiva: non dal punto di vista degli imprenditori concorrenti, attuali e potenziali, e quindi «dell'interesse pubblico alla libertà di concorrenza, poiché un tale elemento è causa dell'affermarsi sul mercato di posizioni monopolistiche (...); non dal punto di vista dell'interesse del consumatore, che con la tutela della forza suggestiva dei segni vede avvilita la propria condizione a quella di oggetto di caccia, ridotta la propria libertà di scelta a quella che è riferita a dati irrazionali (scelte fra simboli), anziché alle qualità e ai prezzi (scelta fra prodotti), e paga infine di tasca propria, accettando di pagare un prezzo superiore per il prodotto reclamizzato rispetto al prodotto equivalente non reclamizzato, il fumo negli occhi di cui si costituisce la suggestività del segno; né (...) sotto un profilo generale di politica economica, poiché soverchie spese pubblicitarie sarebbero causa di depressione del livello generale degli investimenti; né, infine, sotto il profilo, che pure è doveroso ricordare, della tutela degli interessi culturali della società, vista l'innegabile funzione diseducativa della pubblicità moderna quale l'esperienza quotidiana ce la pone sotto gli occhi (e nelle orecchie)»: così VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 44 ss..

¹¹¹ VANZETTI, *ibidem*.

commerciale nella realtà economica. Ciò che si denunciava, in sostanza, era anzitutto il cinismo¹¹² di certe espressioni (quali «risposta del consumatore», «*selling power* di un simbolo commerciale», etc.) che stavano diventando ormai di uso frequente nel linguaggio tecnico degli ambienti pubblicitari.

Neppure può trascurarsi, del resto, che negli anni Sessanta una regolamentazione pubblicitica delle pratiche di c.d. *advertising* non era ancora stata neppure pensata, né a livello comunitario (ove i primi passi verso una disciplina uniforme sarebbero stati compiuti soltanto intorno alla metà degli anni Ottanta, con l'approvazione della direttiva 84/450/CEE), né tantomeno in Italia (ove l'attuazione

¹¹² Che, comunque, è ben poca cosa se confrontato con quel che oggi, alle soglie del nuovo Millennio, si può avere l'occasione di sfogliare tra le pagine del best-seller di N. KLEIN, *No logo*, Flamingo, UK, ed. it. Baldini&Castoldi, 2001, 32: «David Lubars, dirigente pubblicitario di Omnicom Group, enuncia con la massima franchezza il principio che guida le politiche industriali. I consumatori, dice, "sono come gli scarafaggi: dopo in po' il solito insetticida non basta più, li devi spruzzare con roba più forte" (fonte: Yumiko Ono, in *Marketers Seek the "Naked" Truth in Consumer Psyches*, *Wall Street Journal*, 30 maggio 1997, B1, n.d.r.). Pertanto, se i consumatori sono come gli scarafaggi, gli esperti di marketing devono escogitare continuamente nuove miscele per insetticidi di potenza industriale. E il marketing degli anni Novanta ha concepito nuove tecniche di vendita intelligenti e invasive per fare proprio questo. Alcune recenti trovate ne costituiscono un esempio: la Gordon's Gin ha fatto l'esperimento di diffondere nelle sale cinematografiche inglesi l'aroma delle bacche di ginepro; Calvin Klein ha applicato strisce del suo profumo «CK Be» sul retro dei concerti delle buste della Ticketmaster; e in alcuni Paesi si possono effettuare delle telefonate «gratuite», con annunci pubblicitari che si inseriscono ogni tanto nella conversazione. Le idee sono moltissime, e si estendono su superfici sempre più vaste e si insinuano nelle più piccole fessure: adesivi sulla frutta che promuovono *situation comedy* della Abc, annunci pubblicitari della Levi's nelle lavanderie pubbliche, logo aziendali sulle scatole di biscotti Girl Guide, annunci promozionali di dischi di musica pop sui contenitori di cibo da asporto e *promo* dei film di Batman proiettati sui marciapiedi o nel cielo notturno. La pubblicità ha già fatto la sua comparsa sulle panchine dei parchi nazionali e sulle tessere delle biblioteche pubbliche, e nel dicembre del 1998 la Nasa ha comunicato il progetto di ospitare annunci sulle stazioni spaziali. La minaccia della Pepsi di proiettare il suo logo sulla superficie lunare non si è ancora concretizzata, ma la Mattel ha dipinto di rosa, "un'orrenda tonalità di rosa bubblegum", un'intera strada di Salford, in Inghilterra: le case, le verande, gli alberi, le strade, i marciapiedi, i cani, le automobili erano tutti accessori delle celebrazioni televisive per il mese rosa di *Barbie*».

della medesima direttiva comunitaria di disciplina della pubblicità ingannevole si sarebbe avuta ben otto anni dopo, con il d. lgs. n. 74 del 25 gennaio 1992).

In realtà, l'opzione di fondo del sistema normativo previgente, nella misura in cui esso salvaguardasse esclusivamente la capacità del marchio di svolgere una funzione distintiva (e cioè che esso istituisse un collegamento costante tra i beni così contrassegnati e la «fonte» da cui essi provenivano), era in fondo la risposta più adeguata che l'ordinamento avesse saputo dare alle esigenze della realtà economica dell'epoca: in un mercato per così dire «statico», quale era quello italiano del periodo post-bellico, la produzione continuava ad essere sostanzialmente uguale a se stessa (almeno da un punto di vista qualitativo, se non da quello quantitativo), e pertanto le esigenze di tutela erano limitate pressoché esclusivamente contro imitazioni che avevano tipicamente finalità confusorie.

Nello scenario economico della prima ricostruzione postbellica, mentre lo sviluppo dei fenomeni concentrativi attraversava una fase ancora soltanto embrionale (assai scarso era, ad esempio, anche il numero dei grandi gruppi industriali operanti nei diversi settori), le piccole e medie imprese occupavano un ruolo centrale. L'attività della stragrande maggioranza di queste piccole imprese private era, per lo più, circoscritta ad un solo ramo di produzione; inoltre, quand'anche alcune di esse avessero operato in diversi settori, le prassi dell'epoca confermano che comunque ciascun singolo stabilimento veniva dedicato alla produzione di un solo genere di prodotto, normalmente contraddistinto da un particolare marchio speciale.

È questa, appunto, la ragione principale che permetteva di

ritenere che sia i risultati produttivi, sia le politiche commerciali dell'epoca fossero profondamente condizionati proprio dagli elementi aziendali del nucleo produttivo da cui avevano avuto origine. Solo occasionalmente, infatti, i marchi generali venivano concessi in licenza per contraddistinguere prodotti di genere differente da quelli realizzati dall'impresa del loro titolare, e rarissime erano sia la fabbricazione per conto terzi sia altre pratiche di decentramento produttivo e di c.d. *outsourcing*.

Oltretutto, le rigide barriere esistenti nel mercato dei capitali e la scarsa flessibilità degli strumenti finanziari rendevano poco frequenti anche le acquisizioni societarie, soprattutto da parte di imprese straniere; mentre, quando pure ve ne fossero, queste si limitavano prevalentemente allo sfruttamento dei complessi aziendali così come esistenti, il cui valore determinava quasi interamente il prezzo del prodotto.

Inoltre, anche per lo scarso ricorso alla pubblicità televisiva, ancora poco diffusa, l'ammontare degli investimenti pubblicitari rispetto al fatturato era per lo più modesto, così come poco studiate e praticate erano le politiche di *marketing* volte a costruire un'«immagine» del prodotto in grado di condizionare le scelte d'acquisto del pubblico.

La risposta data dal legislatore del 1942 allo scenario economico dell'epoca, dunque, poteva ritenersi più che congrua rispetto all'esigenza di assicurare, almeno tendenzialmente, una costanza delle caratteristiche qualitative dei prodotti contrassegnati nel tempo dal medesimo marchio: era, in sostanza, più che sufficiente prevederne uno stretto e costante legame con l'azienda di provenienza dei prodotti.

Ciononostante, ancora in regime di circolazione c.d.

vincolata, giunse il momento in cui anche il marchio, come istituto giuridico, incominciò in qualche modo a veder «attenuata», nell'evolversi delle pratiche commerciali, la propria capacità di identificare l'azienda di provenienza, nel senso che incominciava ad ammettersi che gli elementi di continuità della costante «origine» da questo evocati potessero, sia pure solo in momenti critici, esser diversi e fra loro alternativi¹¹³.

Non solo, cioè, il titolare del marchio poteva decidere liberamente di modificare la qualità dei prodotti, e, *a fortiori*, di variare l'organizzazione dei fattori della produzione (ipotesi, questa, ammessa da sempre pacificamente, sia dalla dottrina¹¹⁴ che dalla giurisprudenza); ma anche le prassi commerciali dell'epoca, come si è visto al capitolo precedente, avevano imparato a sfruttare taluni elementi di «imperfezione» della legislazione vigente, facendo in modo che una ideale attitudine individualizzante rispetto all'origine aziendale o imprenditoriale potesse essere assegnata, in sede di trasferimento del marchio, anche al mero *know-how* relativo alla produzione dei beni, e talvolta anche di beni notevolmente diversi rispetto a quelli per i quali il marchio era stato prima utilizzato.

Cosicché, la circostanza *a)* che in caso di cessione del marchio con l'azienda o con un ramo di essa, l'elemento di identità non avrebbe potuto identificarsi nell'impresa (intesa come insieme di elementi personali e reali), bensì solo nell'azienda o nel ramo di essa (elementi reali dell'impresa), veniva smentita dai seguenti fatti, e cioè sia *b)* che nel caso, ritenuto legittimo, di cessione dell'intera azienda da parte del titolare del marchio e di

¹¹³ VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 75.

¹¹⁴ AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Milano, 1973, 188 s..

contemporanea conservazione del marchio stesso da parte dell'alienante, l'elemento di identità avrebbe dovuto individuarsi nei soli aspetti personali dell'impresa (l'imprenditore), sia c) che nelle ipotesi di trasferimento «libero» del marchio fra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo e di uso contemporaneo del medesimo marchio da parte di imprese economicamente collegate (ipotesi a sua volta ritenuta legittima almeno ove tale collegamento economico si traducesse di fatto in una direzione unitaria dell'attività delle singole unità), l'elemento di identificazione-continuità sarebbe consistito proprio nell'impresa operante quella direzione unitaria, e sia infine d) che nell'ipotesi di licenze di marchio non accompagnate dall'azienda o dal ramo, pure ritenute legittime quando le condizioni contrattuali prevedessero che il licenziatario dovesse attenersi nella produzione a determinate norme qualitative - e che il licenziante avesse facoltà di controllo in merito -, l'elemento di identità doveva reperirsi nella stessa impresa del licenziante (cioè un'impresa diversa da quella del titolare attuale del marchio) e nell'esercizio di queste facoltà di controllo¹¹⁵.

La formula usata per descrivere questa situazione di «attenuazione» della funzione d'indicazione di origine del marchio era che tale funzione «dovesse precisarsi come la garanzia che i prodotti contrassegnati provenissero o sempre da una medesima impresa, ovvero quanto meno da un'impresa che presentasse rilevanti elementi di continuità (personali o reali) con quella originaria, ovvero ancora che avesse con essa attuali collegamenti di natura contrattuale o economica»¹¹⁶.

Di talché, il c.d. vincolo aziendale del marchio, pure ancora

¹¹⁵ Cfr. capitolo I, parr. 1.2. e 1.3.

¹¹⁶ VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 76.

contenuto nella disciplina dell'epoca, era stato sempre più spesso ridotto dalla prassi giurisprudenziale ad una pura formalità, finzione, mera enunciazione verbale, ed infine anche la Suprema Corte¹¹⁷ aveva finito, attraverso una latissima interpretazione dell'oggetto del trasferimento, per ratificare delle pratiche commerciali che in sostanza erano già di libera cessione. Poiché tuttavia mettere in discussione l'operatività *in toto* del suddetto legame tra marchio e azienda avrebbe comportato, in sostanza, la rinuncia a qualsiasi elemento di continuità, e quindi alla stessa possibilità di parlare ancora di funzione d'identificazione, almeno nelle enunciazioni della dottrina esso continuava a resistere: «fra l'esistenza di una norma giusta ed un'erronea interpretazione di essa da un lato, e l'abrogazione della norma medesima dall'altro, la prima ipotesi sembra ancora preferibile. Questa consente infatti di sperare in una modifica dell'interpretazione errata (...), comunque rappresentando una remora a troppo scoperte operazioni ingannevoli»¹¹⁸.

4. L'inconferenza dell'indagine volta a definire la natura giuridica del marchio.

In merito, invece, alla configurazione da assegnare alla natura giuridica del diritto sul marchio, occorre tenere presente innanzitutto l'idea, di spiccatissima derivazione liberale¹¹⁹, secondo

¹¹⁷ Cass., 4 giugno 1983, n. 3807, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1983, 130.

¹¹⁸ VANZETTI, *op. ult. cit.*, 77 s..

¹¹⁹ La prima affermazione di una «proprietà» sui segni distintivi, assieme a quella di un diritto di proprietà su tutto ciò che è frutto del lavoro umano (in netta contrapposizione al regime dei privilegi, in quanto conquista storico-politica dell'individualismo liberale) si può leggere nell'art. 16 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 24 giugno 1793 (anno II della Repubblica): «*Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son*

cui i segni distintivi sarebbero stati, al pari di qualunque bene “materiale”, oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà.

Questa concezione, attraverso le evoluzioni¹²⁰ subite nel corso degli anni dallo stesso modo di intendere il concetto di proprietà, aveva finito infatti per incontrarsi (e «purtroppo, del tutto irrazionalmente», è stato sottolineato¹²¹, a fondersi) con quello che era il concetto germanico di *Immaterialgüterrechte*¹²², dando vita ad

gré de ses biens et ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie».

Va da sé che, storicamente, quest'utilizzazione del termine di proprietà si risolvesse piuttosto nell'affermazione di un ideale umano e civile portato dalla Rivoluzione francese, che non in una classificazione giuridica vera e propria.

¹²⁰ Partendo da un'accezione latissima - secondo la formula con cui la ricostruisce VANZETTI, in *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 53: «*queste e queste facoltà sono proprie di un individuo, pertanto sono di sua proprietà*» - nella quale il termine proprietà veniva usato nei primi provvedimenti legislativi di disciplina dell'istituto in Francia (nel Decreto del 23 nevoso dell'anno IX; Legge del germinale dell'anno IX; fino alla Legge del 23 giugno 1857) e in Italia (nella Relazione alla Legge sarda del 1855, e poi nella Legge del 1868 all' art. 11); passando attraverso il concetto di proprietà ereditato dalla tradizione romanistica, quale signoria assoluta, insuscettibile di compressioni di qualsiasi sorta (e quindi già di per sé inconciliabile con i limiti della relatività ad un solo tipo di merci, ad un territorio determinato soltanto, ad un solo uso particolare, propri dell'istituto); fino a giungere all'elaborazione di una nuova categoria giuridica, quella della proprietà letteraria, artistica ed industriale, ossia di quella «proprietà *sui generis*» (proprio in relazione a quel suo anomalo carattere di *relatività*) che avrebbe poi rappresentato l'antecedente storico del binomio, tutt'oggi in voga, di «proprietà industriale».

Cfr., nella dottrina francese, soprattutto POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Paris, 1898, 112. Nella dottrina italiana, tra i molti che su questo indirizzo innestarono le proprie teorie, si potrebbe ricordare BOSIO, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica*, Torino, 1904, 54; VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, cit., 363; RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Torino, 1927, 7 s.; PIPIA, *Nozioni di diritto industriale*, Milano, s.d., 164.

¹²¹ In *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., p. 58.

¹²² In realtà esisterebbe un ostacolo ad una piena identificazione della categoria dell'*Immaterialgüterrecht* con la proprietà, ma peculiare del solo diritto tedesco: in questo si contrappongono infatti i concetti di *Sache* (cosa), di carattere necessariamente materiale, e di *Rechtsgegenstand* (oggetto di diritto); ma di proprietà in senso tecnico può parlarsi soltanto a proposito della *Sache*. Pertanto i tedeschi non sembra possano andare oltre l'affermazione di una sostanziale analogia fra *Immaterialgüterrecht* e proprietà, senza tuttavia poter giungere ad identificare appieno il primo con la proprietà. Era stato KOHLER, in *Deutsches Patentrecht*, Mannheim und Strassburg, 1878, 1, a spiegare che chiunque procuri un nuovo bene (*Gut*), ha il diritto allo sfruttamento economico esclusivo del

una costruzione giuridica del diritto su segni distintivi (intesi, appunto, come «beni», sia pure immateriali) analoga a quella relativa ai diritti sul brevetto d'invenzione e sulle opere letterarie e artistiche.

Per la verità, l'inserimento dei segni distintivi nella categoria dei «beni oggetto di proprietà» non era stato del tutto arbitrario, né dettato da pure contingenze storiche, quali il fatto (pure esso innegabilmente vero) che, sin dalla loro prima emersione, i diritti sul marchio, sul brevetto d'invenzione e sulle opere letterarie e artistiche hanno avuto tutti una storia parallela. Oltretutto, neppure questa la configurazione del diritto sul marchio come diritto assoluto era stata immediata, poiché in un primo tempo erano tutti i segni distintivi ad essere ricondotti alla categoria delle «*res incorporales* intese come *jura*», elaborata da Jhering¹²³ sul finire dell'800: una categoria, cioè, di «diritti» che la persona «*ha come proprietà*», e che vedeva annoverati al suo interno, oltre al nome, al

medesimo, nella misura in cui ne sia idoneo, e che questo è un principio fondamentale del *Vermögensrecht*, di cui sono conseguenze sia l'*Immaterialgüterrecht* che la proprietà (*Eigentum*); e che pertanto vi sarà «proprietà» *tout cour* allorché il nuovo bene sia una *Sache*, mentre vi sarà «*Immaterialgüterrecht*» allorché si tratti di un bene immateriale idoneo allo sfruttamento economico.

Anche su questo punto, tuttavia, è stato rilevato da VANZETTI, *Funzione e natura giuridica*, cit., 59, (ivi alla nota 74), che «una difficoltà di tal tipo non esiste nel nostro sistema, così che, accolta la categoria dei diritti su beni immateriali, e chiariti i loro caratteri, nulla vieta di qualificarli «proprietà», come generalmente si è fatto. Ciò non toglie che, specie all'inizio del "recepimento" della categoria dell'*Immaterialgüterrecht*, talora le ragioni che costringevano i tedeschi a non parlare esplicitamente di proprietà non siano state intese, ciò che a sua volta ha influenzato alcune costruzioni (inducendo a parlare di «diritti immateriali»), ed i singolari risultati delle medesime». Come, ad esempio, le costruzioni di chi (RAMELLA, *op. ult. cit.*), accostando al termine di proprietà quello di «diritto immateriale», magari prendendo le mosse da una denunciata origine comune, finiva per renderlo sinonimo di «diritto astratto»: col risultato di travisare, rendendola completamente evanescente, la stessa distinzione tra oggetto e contenuto del diritto.

¹²³ JHERING, *Actio iniuriarum. Des Lésions injurieuses en droit romain*, Paris, 1888, 146.

diritto sulle fotografie private e alle proprie lettere, appunto, la ditta, lo stemma, il marchio, l'opera artistica e letteraria e il brevetto d'invenzione.

La classificazione anzidetta, in sostanza, non aveva rappresentato null'altro che la base argomentativa di partenza, per sottrarre definitivamente alla concezione «classica» della proprietà quei diritti che pure tanto ancora ci si compiaceva di definire semplicisticamente di *propriété industrielle*.

Il merito della svolta definitiva sul punto, in realtà, va attribuito fondamentalmente al pensiero di Kohler. Quest'Autore, partendo dalla considerazione che «anche all'industriale e al commerciante spetta un diritto individuale a distinguere sé e le sue cose, che per l'appunto non è un diritto su una cosa, ma un'emanazione della personalità che deve essere contraddistinta»; e che «in particolare il marchio è un segno distintivo della persona che ha fabbricato il prodotto, un mezzo di manifestazione di essa, e come tale non già un bene indipendente, ma una caratteristica della personalità di chi l'adotta»¹²⁴; questi, si diceva, isolò due distinte categorie giuridiche, tra le quali andò a ripartire, separandole¹²⁵, le varie per così dire «componenti» dell'insieme generale dei beni oggetto di *propriété industrielle*: da un lato creò

¹²⁴ KOHLER, *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1884, 73 ss..

¹²⁵ E risulta essere stato proprio questo (ossia quello di aver capito che diritti sulle opere d'ingegno e su segni distintivi non potevano assimilarsi *sic et simpliciter*) il merito principale da tributare alla sistemazione dogmatica compiuta da questo A., per quanto non colto fino in fondo dalla dottrina successiva; la quale, anzi, facendo leva su di un difetto evidente di quella costruzione (e cioè sull'inconciliabilità col diritto sul marchio dei caratteri tipici dei diritti della personalità, quali l'inalienabilità, l'irrinunziabilità, l'imprescrittibilità), si affrettò a ricollocare il diritto sui segni distintivi là dove KOHLER l'aveva preso: tra i diritti sui beni immateriali. Cfr., fra molti, RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901, 71, ove, nell'impostare la critica verso quell'A., escogitò per il marchio un'espressione che ebbe poi anche notevole fortuna: «oggetto del diritto non è già, nel caso del marchio, la identificazione personale, bensì lo *strumento* che serve a distinguere».

ad hoc la categoria dei *Persönlichkeitsrechte* (sottoinsieme degli *Individualrechte*, che corrisponde a quella degli odierni diritti c.d. personalissimi), tra cui andava ad inserire il diritto all'integrità corporale, al nome, alla libertà, ed appunto - in quanto anch'essi privi di un «bene» di riferimento, nel senso economico del termine - ai segni distintivi. Dall'altro lato mantenne, nella categoria degli *Immaterialgüterrechte* (cioè dei diritti assoluti su di un nuovo bene economico di natura immateriale, di cui l'ordinamento giuridico garantiva all'autore il «privilegio» dello sfruttamento economico esclusivo di cui fosse stato in grado e secondo le modalità che avesse prediletto), soltanto le opere d'arte e della letteratura, le invenzioni e i modelli industriali.

Ed è evidente come la configurazione attribuita da Kohler al diritto sui segni distintivi quale «diritto della personalità» non avrebbe potuto che suscitare, soprattutto inizialmente, vastissime adesioni¹²⁶.

Quanti per vero da questa impostazione si discostarono¹²⁷,

¹²⁶ DI FRANCO, *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933, 14-32; e già ID., *Il diritto sul nome, il marchio e altri segni distintivi e la sua cessione*, in *Legge*, 1908, 238 ss.; MARGHERI-SCIALOJA, *Trattato di diritto commerciale*, Napoli, 1910, 317 ss.; CHIRONI, *Relazione al disegno di legge sui marchi di fabbrica*, in *Atti della Commissione reale per la riforma della legislazione vigente sulla proprietà industriale*, Roma, 1911, 2.

¹²⁷ Così VIDARI, *Corso di diritto commerciale*, vol. I, 263, richiamato (in termini critici) da AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio*, Torino, 1983, 26 s.. In termini analoghi si esprime anche BOSIO, *Trattato dei marchi e dei segni distintivi di fabbrica*, Torino, 1904, 54, ove scrive che «È semplicemente la manifestazione del diritto che si esplica in un modo sui generis»; RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Torino, 1927, 7 s., che definisce il marchio come «un diritto assoluto, analogamente al diritto di proprietà ordinaria, che assicura al titolare il diritto positivo sull'impiego suo e allo spaccio della merce così marcata, e quello negativo di impedire ad altri di usarlo»; e PIPIA, *Diritto industriale*, Torino, s.d., 164, dove si parla di «un diritto connesso a quello sulla merce, un diritto di proprietà», il cui oggetto è costituito non dai segni, ma dal «diritto astratto immateriale di distinguere tutti i prodotti dell'azienda e di inibire gli altri di valersi degli stessi segni». Che il marchio costituisse un diritto di proprietà sostenevano anche, fra gli altri, VIVANTE, *Trattato*

ritenendo fermamente che il marchio potesse essere oggetto di diritto di proprietà *tout court*, hanno continuato a far riferimento ad esso come ad un diritto assoluto su un bene immateriale; sia pure, naturalmente, prendendo atto dell'esistenza di una speciale limitazione merceologica nella tutela del segno, hanno preferito considerare siffatta limitazione come connaturata piuttosto al particolare bene oggetto del diritto, per poi risolvere l'incompatibilità (ritenuta apparente) che questo diritto sembrava presentare rispetto ai principi generali in materia di diritti reali, con l'affermazione che in materia di marchi si aveva a che fare con una proprietà «*sui generis*».

Su queste premesse, naturalmente, la concezione del marchio come oggetto di diritto assoluto conduceva ad un punto di non ritorno: risultando palese la contraddizione con il fatto che, dovendo farsi riferimento al segno in sé in qualità di oggetto della tutela (e non, come invece si dovrebbe ritenere considerando l'inscindibile connessione tra segno e bene contrassegnato, alla stregua di una mera qualità di esso), non si sarebbe potuto rinvenire in realtà alcun bene giuridico (inteso nel senso, sopra precisato, di bene «suscettibile di sfruttamento economico», e dunque riconducibile pienamente alla definizione di cui all'art. 810 c.c.) cui riferire il conclamato diritto assoluto.

Ora, è evidente che alla costruzione di Kohler (come pure a molte altre delle costruzioni dogmatiche dell'epoca) mancasse esclusivamente un approfondimento in più nella direzione di quella che poteva, sicuramente sin da allora, considerarsi la funzione giuridica dell'istituto: quella di distinguere sul mercato i beni e/o i

di diritto commerciale, Milano, 1924, 28 s., e FADDA e BENZA, in *Note a WINDSCHEID, Diritto delle pandette*, Torino, 1925, 627 ss.

servizi provenienti da un'impresa rispetto a quelli dei concorrenti. In effetti, è sufficiente attribuire al marchio giuridicamente una funzione distintiva, perché «la relativa disciplina v[enga] a differenziarsi qualitativamente, ed in modo radicale, da quella relativa alle invenzioni industriali ed alle opere dell'ingegno, pur presentando con essa delle analogie formali (oltre che una storia parallela)»¹²⁸. Le analogie tra i diversi beni oggetto di proprietà industriale, in effetti, si risolvono ed esauriscono tutte entro quella che è la *struttura* del diritto (poiché nell'un caso e nell'altro è un diritto esclusivo, di carattere assoluto); non ne investono viceversa né l'estensione né, conseguentemente, l'oggetto in sé. Quest'ultimo nelle invenzioni e nelle opere dell'ingegno si rivela un'entità concettualmente autonoma, in sé e per sé capace di procurare un'utilità (tecnica o culturale) e tutelata, oltreché incentivata, con l'attribuzione di un'esclusiva che copre ogni possibile utilizzazione di essa; mentre, per quanto riguarda il marchio, oggetto della tutela è sì il segno distintivo, ma inteso quale «un'entità in quanto tale priva di autonomia, concepibile solo in connessione con un'altra entità che esso contraddistingue e tutelato con un'esclusiva che copre soltanto la sua utilizzazione a questo fine»¹²⁹. Connotato essenziale del concetto di bene in senso giuridico è appunto l'autonomia dell'entità che così viene qualificata, la sua capacità intrinseca di fornire un'utilità a chi lo possiede; mentre il marchio, se è giusto assumere che sia giuridicamente protetto solo nei limiti della funzione distintiva, è del tutto privo di una simile autonomia, poiché esso non è concepibile come entità separata da ciò che contraddistingue.

¹²⁸ VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, cit., 1172 s.

¹²⁹ VANZETTI, *ibidem*.

Era stata, del resto, proprio la mancanza di autonomia giuridica del marchio a postularne, nella legge del 1942, un costante collegamento agli elementi reali dell'impresa (ossia l'azienda complessivamente intesa, o quanto meno un ramo "caratterizzante" di essa): «con un eventuale venir meno di questo collegamento, *poiché al marchio non può attribuirsi dal punto di vista giuridico una funzione di garanzia qualitativa (...)*, automaticamente non si saprebbe più cosa mai il marchio identifichi, ciò che significa che non si potrebbe più attribuirgli una funzione distintiva»¹³⁰.

Ed era perciò soprattutto la norma che garantiva l'inscindibilità del collegamento fra il marchio e l'azienda o un suo ramo nell'ipotesi della trasferimento, ad essere l'elemento indispensabile perché si potesse attribuire al marchio codesta 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»¹³¹.

¹³⁰ VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 68, *ivi* alla nota 101 (corsivi aggiunti, *n.d.r.*).

¹³¹ VANZETTI, *ibidem*.

CAPITOLO III

L'APPARTENENZA DEL MARCHIO

1. La fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto.

Se è vero che per giudicare se un marchio assolva la funzione giuridica che gli è propria non si può prescindere dal considerare anche (ma, ove questo inizialmente manchi, soltanto *a posteriori*) l'uso che di esso venga fatto; ora, se questo è vero, bisognerebbe chiedersi se vi siano, e nel caso quali siano, i reciproci rapporti tra l'uso di un marchio (non registrato) e il diritto di continuare a usarne *in esclusiva*, da un lato, e tra l'uso di un marchio e il diritto alla sua registrazione, dall'altro lato, nelle (e se diverse, in ciascuna delle) fattispecie acquisitive del diritto.

Per quel che riguarda il diritto sul marchio non registrato, generalmente, si afferma che questo diritto si acquista con l'uso. Più precisamente, il diritto *di fare uso* di un marchio di fatto si acquista e si estende fin là dove, merceologicamente e territorialmente, l'uso arriva. Ma fin qui il diritto sul marchio di fatto non si configura ancora come diritto *esclusivo*. In realtà, il diritto (non solo di usare, ma anche) di fare uso esclusivo di un marchio non registrato si acquista e si estende soltanto fin là dove (non già l'uso, bensì) *la notorietà di quell'uso* sia arrivata.

Dunque, in relazione al diritto *esclusivo* sul marchio di fatto - ove con questa locuzione si faccia specifico riferimento al diritto di

escludere i terzi (concorrenti) dall'uso del medesimo¹³² -, la fattispecie acquisitiva del diritto non può che perfezionarsi con (a) il fatto dell'uso di quel segno sul mercato, e (b) il fatto, ulteriore, che la conoscenza da parte del pubblico di quest'uso (*recte*: del fatto che quel segno viene usato come marchio; e cioè del fatto sub a) abbia superato una certa soglia.

Si noti ora che uso e notorietà sono due elementi entrambi oggettivi, due «fatti» appunto. Due, pertanto, dovrebbero essere anche i fatti oggetto di prova a carico di colui che volesse far valere in giudizio il proprio diritto esclusivo su un marchio non registrato nei confronti di un concorrente che faccia uso dello stesso segno, o di un segno simile, chiedendo con ciò che sia accertata anche l'appartenenza a sé del diritto esclusivo su quel segno. Poiché, tuttavia, il fatto *sub a)* è incluso in quello *sub b)*, a chi si affermi «titolare» di un dato segno sarà sufficiente provare che il pubblico conosce quel determinato segno come distintivo della propria attività di impresa, ricollegandolo ad essa sola e non, viceversa, anche ad altre attività economiche eventualmente pure presenti sullo stesso mercato. Ciò anche qualora, in ipotesi, chi se ne afferma titolare abbia da qualche tempo smesso di fare uso di quel segno, ma nel medesimo mercato non se ne sia ancora perso il ricordo.

Come è evidente, allora, la conoscenza dell'uso di un segno come marchio è un elemento direttamente desumibile soltanto per presunzioni (secondo, cioè, *l'id quod plerumque accidit*) dall'attività svolta dell'imprenditore che se ne affermi titolare; ma allegare

¹³² Ossia a quel diritto sul segno assistito da una tecnica di tutela del tutto analoga a quella che assiste i marchi registrati (l'esclusiva, appunto), e non a quello (che è anch'esso diritto sul marchio di fatto, ma) di portata più limitata, di poterne fare uso (o continuare a farne uso entro certe condizioni). Questa distinzione risale ad AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, Milano, 1973, spec. a 268-279 (sia pure in un contesto diverso in quanto appunto di "ancient regime").

semplicemente di essere stato il primo ad avere utilizzato sul mercato un dato segno in funzione di marchio può, in realtà, non essere sufficiente. La notorietà dell'uso del segno sul mercato dipende infatti dalla percezione attuale che ne abbia il pubblico dei consumatori, in riferimento al momento in cui di detta notorietà si faccia questione, e non al passato. Di talché, possono anche darsi ipotesi in cui il pubblico sia ancora all'oscuro di una reale compresenza (nonché dell'eventuale conflitto tra i rispettivi utenti) di più segni sul mercato, e viceversa percepire il marchio come uno solo, e cioè nella sua funzione di indicatore della provenienza dei prodotti o dei servizi contrassegnati da una sola impresa (o al più da imprese in qualche modo collegate). In questi casi, quando cioè sia soltanto uno l'uso che è (o che è ancora) noto al pubblico, è appunto la conoscenza di questo solo uso quella che rileva per giudicare circa l'appartenenza del segno non registrato ad un imprenditore piuttosto che ad un altro.

Perciò, anche nell'ipotesi in cui sul mercato vi siano più segni che si assumono confliggenti, ove un preteso "titolare" del diritto (anche) di esclusiva sul medesimo intenda impedire agli altri di usarne, è chiaro che costui potrà provare il proprio diritto esclusivo, esclusivamente, provando la (perdurante) notorietà - oltretutto l'estensione della stessa - (dell'uso) del segno per contraddistinguere i *propri* prodotti (o i *propri* servizi).

A tal fine, sembra allora riduttivo ritenere che, anche per dimostrare di essere titolare di un marchio di fatto, basti provare la priorità del proprio uso, dal momento che possono ben darsi dei casi in cui da un uso precedente non sia sorta notorietà alcuna (ovvero, tutt'al più, una notorietà inferiore rispetto a quella poi conseguita all'uso posto in essere dal «secondo arrivato» sul mercato), e a

maggior ragione anche dei casi in cui siffatta notorietà sia derivata ad un segno (in ipotesi, già preadottato) proprio dall'uso effettuato non dal primo, ma dal secondo utente.

Questo dimostra che, dunque, anche la fattispecie acquisitiva del diritto (esclusivo) sul marchio di fatto è non già il mero uso del segno, bensì la notorietà - e per di più una perdurante notorietà - di questo uso; poiché senza siffatta attuale notorietà sul mercato, il mero uso del segno non è appunto in grado di assicurare, di per sé, alcun diritto esclusivo.

La soluzione segnalata è l'unica, del resto, che possa permettere di risolvere correttamente un conflitto tra marchi di fatto eventualmente presenti entrambi sul mercato, in quanto impedisce che il semplice preadottante possa, in ragione di un "mero" preuso¹³³, sottrarre (e magari anche appropriarsene, dopo essere rimasto l'unico ad operare con quel segno sul mercato) l'avviamento eventualmente poi incorporato da altri in un segno in relazione al quale non sussistono altri mezzi di verifica della altrui «appartenenza» se non, appunto, una persistente notorietà del fatto che questo sia già (o sia già stato) usato sul mercato. E quanto è precaria questa attuale notorietà sul mercato, altrettanto precario è il diritto che l'utente può vantare sul segno cui essa viene riferita (dal mercato, appunto).

Per i marchi non registrati, in definitiva, non sembrano esserci spazi per una compresenza sul mercato di segni confondibili, poiché la funzione distintiva svolta da questo tipo di segni è "perfetta", ossia non soffre di eccezioni o sbavature che possano spingere verso la tutela di altre e diverse "funzioni" dei segni in questione.

¹³³ In assenza, dunque, di un «titolo acquisitivo» ulteriore, quale è appunto la registrazione del segno (o, come si chiamava in passato, la sua brevettazione).

Cosicché, per quel che riguarda i marchi di fatto - ove non vi è mai una presunzione, neppure relativa, che il diritto di colui che si afferma «titolare» del segno sussista fintantoché costui non lo abbia provato, e soprattutto non ne abbia provato la attuale persistenza -, non vi è alcuna ragione perché l'ordinamento debba negare tutela all'avviamento da altri eventualmente conseguito con l'adozione di un segno identico o anche solo simile. Quando la notorietà dell'uso del segno posto in essere dal «secondo arrivato» abbia raggiunto sul mercato una soglia più ampia e tale da invadere anche gli spazi del mercato già raggiunti dal primo utente, sarà troppo tardi per quest'ultimo provare ad affermare un proprio diritto di uso esclusivo non solo al di fuori, ma anche all'interno dei limiti (territoriali e merceologici) dell'uso fino ad allora da lui posto in essere.

Ed è appunto per questo che, al precedente utente di un marchio di fatto, non sarebbe possibile concedere, in uno stesso mercato, neppure il più limitato diritto di continuare a fare uso del medesimo segno nei limiti del proprio (pur effettivo) preuso.

2. (segue): sul marchio registrato.

Il tema del rapporto fra uso del marchio e registrazione è stato approfonditamente studiato da una dottrina purtroppo non recente¹³⁴, e che all'epoca poteva fondare gran parte della propria tesi su numerosi capisaldi del sistema che, dopo il 1992, sono venuti irrimediabilmente meno (in specie, i requisiti soggettivi per la legittimazione alla registrazione di un segno come marchio, e il trasferimento del medesimo solo in uno con l'azienda).

¹³⁴ AUTERI, *op. ult. cit.*, spec. a 268-279.

Secondo questa dottrina, il titolare del marchio - indipendentemente dall'intestazione del titolo di registrazione, ove un titolo pure ci sia - può essere individuato esclusivamente in base a criteri «sostanziali»; di talché, nel caso eventuale (ma non infrequente) di non coincidenza tra la persona che risulti titolare del marchio in base all'attestato di registrazione, e quella che successivamente rivendichi l'appartenenza a sé del segno registrato, in ragione della titolarità del diritto sul corrispondente marchio di fatto, si dovrebbe dar sempre prevalenza a quest'ultimo, in quanto titolare c.d. «sostanziale» del diritto.

E ciò, secondo una sentenza del Tribunale di Milano¹³⁵, persino quando questi avesse espressamente acconsentito alla registrazione effettuata dal terzo. Ora, ammettere che il titolare «sostanziale» possa, senza limiti di sorta¹³⁶, rivendicare a proprio nome anche la registrazione di chi l'abbia ottenuta *con il di lui consenso*, equivale a dire che ovunque vi sia un altrui preuso del segno con notorietà (ancora) generale, nonostante la registrazione sia stata ottenuta da un terzo, la fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio registrato non potrebbe mai perfezionarsi.

E questo finirebbe anche per svuotare di contenuto la previsione, pur presente nel nostro ordinamento, in base alla quale

¹³⁵ Trib. Milano, 7 novembre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, n. 3624/1-2.

¹³⁶ Come si sa, la disciplina della "registrazione del non avente diritto" (un tempo contenuta nell'art. 25 l.m., e oggi in tutt'uno con l'analoga disciplina brevettuale art. 118 c.p.i.) è frutto del trapianto, operato nella vecchia legge marchi ancora una volta con la riforma del 1992, di quanto era disposto dal vecchio art. 27-bis l.i. in materia di brevetti per invenzione. Da quest'ultima norma, tuttavia, quella differiva per non avere anche previsto un limite temporale (2 anni dal conseguimento del giudicato di accertamento della titolarità) entro il quale, viceversa, all'avente diritto al brevetto era consentito optare della facoltà di richiedere la «voltura» del titolo a proprio nome, e decorso il quale lasso di tempo l'azione di nullità del brevetto ottenuto dal non avente diritto sarebbe stata concessa a chiunque ne avesse avuto interesse. Sui problemi che il meccanico inserimento di questa disciplina crea nel sistema dei marchi registrati, v. *infra*, par. 6.

la registrazione di un segno non nuovo può, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 28 c.p.i., convalidarsi e dunque considerarsi (sia pure *a posteriori*) validamente effettuata, a meno di non voler ritenere il titolare del (diritto sul) marchio di fatto appunto come «già titolare» anche del diritto sul marchio registrato da altri, nonché il fatto della consapevole tolleranza del primo come mero fatto (concludente) abdicativo del proprio diritto.

Anche qualora il mancato perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio registrato volesse imputarsi (non al fatto oggettivo dell'assenza di novità, ma) al solo fatto (soggettivo) della consapevolezza, in capo al registrante, della presenza sul mercato di un altrui marchio di fatto confliggente, si finirebbe analogamente per svuotare di contenuto precettivo la disciplina della convalidazione del marchio. Anche in tal caso, infatti, dovrebbero considerarsi parimenti insanabili tutte le registrazioni sol che effettuate in presenza di un altrui marchio di fatto confliggente, e non potrebbe mai ipotizzarsi nella realtà uno stato di buona fede del registrante, che viceversa l'art. 28 c.p.i. ritiene espressamente possibile.

In realtà, quando si registra un marchio per il quale non è ancora sorto, nel territorio di riferimento, un diritto della medesima portata, la registrazione effettuata è, secondo il chiaro dettato legislativo, valida sin dall'inizio: «il diritto sul marchio registrato si acquista con la registrazione» (art. c.p.i.).

È ben vero, ora, che l'espressione «avente diritto», quando adoperata dalla legge in relazione al soggetto al quale spetta il diritto (esclusivo) *al* marchio registrato, potrebbe in realtà riferirsi esclusivamente a quei soli soggetti che siano già titolari anche del diritto *sul marchio di fatto*, in capo ai quali cioè la fattispecie

acquisitiva di un diritto esclusivo si sia già effettivamente perfezionata in seguito al fatto della notorietà, presso il pubblico, del precedente uso del segno in funzione di marchio da parte di questi ultimi.

Mentre, tuttavia, quando riferita al marchio di fatto siffatta notorietà deve essere effettivamente provata, in relazione al marchio registrato essa è, per legge, oggetto (non tanto di presunzione, quanto) di una *finzione*: la registrazione del segno crea appunto la finzione che esso sia notorio in tutto il territorio nazionale in relazione ai prodotti e/o servizi per i quali è la registrazione è stata richiesta.

La finzione in discorso, tuttavia, può avere una durata limitata nel tempo, ovvero essere perpetua. Nel primo caso, essa cesserà (retroattivamente) di esistere al momento del compimento di un quinquennio di non uso effettivo del segno da parte del titolare c.d. «sulla carta». Viceversa, allorché del segno sia intrapreso un uso effettivo, non importa se idoneo a rendere noto il segno nell'ambito territoriale (nazionale, ovvero anche internazionale o comunitario in relazione a quanto nella registrazione) designato, la finzione di notorietà del segno registrato non solo persiste, ma diviene anche presumibile (*iuris tantum*) in considerazione del sistema di pubblicità legale che assiste la registrazione stessa.

Ciò che dunque sembra essere conferito dalla registrazione del segno è in realtà soltanto una *finzione di notorietà*, dalla quale deriva non l'effettività, ma l'apparenza della titolarità. Di talché resta possibile «proteggere» la titolarità effettiva, conseguita da un preutente che davvero avesse utilizzato il segno con notorietà, e in particolare con una notorietà sufficientemente (*id est*: non meramente locale) idonea ad attribuire sul marchio (di fatto) preusato un diritto che già fosse *esclusivo*.

Ed è evidente come siffatta finzione venga a coincidere con la realtà effettiva solamente nei casi in cui, appunto, sia poi il medesimo preutente con notorietà generale a registrare (anche) il marchio. Altri casi, per vero, sarebbero quelli, introdotti dalla riforma del 1992, in cui sia l'espressa previsione di legge ad avere attribuito, a determinati soggetti titolari di nomi o di segni particolarmente famosi, un vero e proprio diritto, già esclusivo, che però in questi casi sembianze molto più simili a quelle di un diritto assoluto della personalità.

Pertanto, se è vero che quando si registra un marchio per il quale non sia ancora sorto - nel territorio al quale la registrazione si riferisca - un diritto già esclusivo, la registrazione effettuata (si badi: da chiunque, salvo che nel caso particolare dei segni notori in campo extramercantile) può ritenersi anch'essa una registrazione pienamente valida, ciò è possibile soltanto grazie all'operare della finzione sopra segnalata.

Di converso, il soggetto che possa vantare soltanto una mera «aspettativa» sul marchio non è (ancora, e non è detto che possa in seguito diventare) «avente diritto», proprio perché a suo favore un diritto non è ancora sorto: né la fattispecie acquisitiva del diritto esclusivo sul marchio di fatto si è ancora perfezionata, per mancanza della effettiva (e dimostrabile) notorietà di un precedente uso a lui riconducibile, né sussiste alcuna finzione di quella notorietà in mancanza della registrazione. È pur vero che, per quanto l'aspettativa (purché legittima) alla registrazione di un marchio sia una situazione soggettiva più blanda, anch'essa talvolta viene tutelata dalla legge: ma, in questi casi, ciò accade soltanto al concorrere di una ulteriore circostanza, consistente in un abuso perpetrato dal terzo registrante, che con le modalità e gli effetti

dell'uso precedente sembra avere ben poco a che fare. Senza che si verifichi un abuso *ad personam*, in sostanza, colui che pure vanta una legittima aspettativa sul segno ben difficilmente differirebbe da qualunque altro terzo, e pertanto l'azione di nullità del marchio altrui, che in casi come questo è evidentemente relativa, sarebbe preclusa a lui così come a chiunque altro non possa affermarsene titolare «sostanziale», ossia titolare del corrispondente marchio di fatto.

Oltretutto, anche al preutente che ciò può fare, non è detto che per ciò possa attribuirsi anche la qualifica di «avente diritto»: egli potrà eventualmente far valere la nullità, ma non anche rivendicare il trasferimento a proprio nome del marchio abusivamente registrato in suo danno, ove egli non sia in grado di provare che, alla data in cui il terzo ha effettuato il deposito abusivo, la fattispecie acquisitiva del diritto si fosse realmente già perfezionata in suo favore. In effetti, finché l'aspettativa resta meramente tale e dunque chi la vanta non sia ancora titolare di alcun diritto soggettivo propriamente detto, la tutela «anticipata» offerta dall'ordinamento è minima, in quanto subordinata alla precisa condizione (soggettiva) della malafede del terzo depositante. Sul punto si ritornerà nel capitolo che segue.

3. L'«avente diritto» al marchio alla luce della fattispecie costitutiva del diritto di marchio e della funzione dell'istituto.

Si è giunti dunque alla conclusione che tra il preuso in quanto tale di un marchio e il diritto alla sua registrazione non esiste alcun rapporto necessario, poiché è solo la notorietà dell'uso precedente che può attribuire, dando la misura dell'estensione del diritto del

preutente, appunto un diritto. Diritto che, poi, sarà quello - di portata più limitata - di potere semplicemente continuare a fare uso del segno nei limiti del preuso, ove la notorietà di detto preuso sia rimasta circoscritta ad un ambito puramente locale; ovvero diritto - già esclusivo al momento della altrui registrazione - di impedire, e cioè più esattamente di invalidare a posteriori, l'altrui registrazione, ove detta notorietà avesse già superato, nel mercato di riferimento, l'ambito puramente locale.

Solo quando invece il preutente possa in più vantare una *ancora attuale notorietà* del proprio preuso (e cioè una notorietà che prescindendo, eventualmente, finanche dalla attualità di quell'uso, ove di esso il mercato non ne abbia quanto meno ancora perso il ricordo), questo diritto anteriore, oltre a potere privare di validità l'altrui registrazione, potrebbe viepiù essere idoneo anche a conferire la qualifica di «avente diritto» sul marchio registrato (da altri) a colui che di quella perdurante e invalidante notorietà possa dimostrarsi sia artefice¹³⁷ e ancora titolare: solo in tal modo, costui, potrebbe aspirare legittimamente anche ad un trasferimento a proprio nome del titolo secondo quanto disposto dall'art. 118 c.p.i..

Di converso, la titolarità di una mera (per quanto legittima) aspettativa alla registrazione del marchio, non sembra potersi

¹³⁷ Sembra, del resto, proprio questo il motivo che giustifica la previsione di un diritto speciale a favore dei titolari di nomi e segni notori di cui all'art. 8.3. c.p.i. (si noti, in questo caso, che per «notorietà» deve sicuramente intendersi quella soglia di conoscenza generale, addirittura ad un livello più alto rispetto a quello che determina la «rinomanza» dei segni *già* distintivi, di cui all'art. 20 lett. c) c.p.i.): non essendo, infatti, la notorietà - seppure già conseguita - di questi nomi e segni una notorietà riferibile ad un loro uso sul mercato, in quanto essi, seppure già conosciuti dal pubblico, non lo sono certo «come distintivi di prodotti o servizi...» (art. 17 l.m.), quanto meno non prima di alcun loro uso anche come marchio; non essendo quei segni noti al pubblico (anche) come marchio, si diceva, essi da soli non avrebbero potuto impedire di affermare la novità della loro registrazione in tutti i casi in cui non fossero mai stati usati prima in una attività imprenditoriale.

ritenere sufficiente, da sola, per far sorgere il parallelo diritto in capo al soggetto che pure la vanta; ciò, almeno, fintantoché non si sia (ancora) completata in capo a quest'ultimo anche la fattispecie acquisitiva di un diritto a propria volta esclusivo (sul corrispondente marchio, in questo caso, di fatto). Per potere cioè qualificare il titolare dell'aspettativa come «avente diritto» *sul* marchio registrato (ai fini, ancora una volta, della «rivendica» di cui all'art. 118 c.p.i.), non solo la fattispecie acquisitiva del diritto in capo ad esso dovrebbe essersi già perfezionata, ma ciò dovrebbe esser avvenuto sin dal momento della altrui abusiva domanda di registrazione.

La giustificazione della presente conclusione risiede, in ultima analisi, nel fatto che l'oggetto del diritto del titolare (in sostanza: quel dato marchio) appare sensibilmente più ridotto rispetto all'estensione dell'esclusiva che a costui viene attribuita dall'ordinamento (che si spinge fino alla possibilità di vietare a terzi l'uso di segni *soltanto simili* per contraddistinguere beni o servizi *soltanto affini* a quelli per i quali egli usi effettivamente il proprio, ed eventualmente non identico, segno).

Questo aspetto, per vero, era stato affrontato dai commentatori già immediatamente dopo la riforma del 1992, e con opinioni discordanti, in seguito all'introduzione anche nella legge marchi della possibilità di «rivendicare» il marchio da altri registrato, di cui all'art. 25.3. l.m. (oggi trasfuso nell'art. 118 c.p.i.); possibilità che veniva appunto offerta dalla legge ad un non meglio precisato (nelle rimanenti norme positive) «avente diritto».

Alcuni, cogliendo l'occasione per fare il punto anche sulla questione della legittimazione a determinate azioni di nullità, che ancora non potevano ritenersi con sicurezza «relative» (tali sarebbero diventati, in effetti, soltanto in seguito alle modifiche

introdotte nella legge marchi dal d.lgs. 447/99), avevano proposto di leggere anche le questioni di preuso invalidante, e cioè di preuso con notorietà generale, come questioni di «appartenenza del marchio»¹³⁸, per poi proporre che fosse consentito almeno a siffatto preutente con notorietà generale di potere usufruire anche della tutela “rinforzata” della c.d. azione di rivendicazione del marchio¹³⁹. Altra dottrina¹⁴⁰ aveva invece negato sin da subito la legittimità di una siffatta estensione delle prerogative del (sia pure «qualificato») preutente, richiamando quelle medesime argomentazioni di cui in passato si era servita la Cassazione per negare che gli accordi di coesistenza o delimitazione tra marchi tra loro confondibili (e tali quindi che il più vecchio privava di novità il più giovane) dessero luogo anche ad una cessione parziale di marchio:

«Un marchio simile ad altro precedentemente brevettato può essere dichiarato nullo (se a sua volta registrato); di esso può il giudice inibire l'ulteriore uso: ma in nessuno dei due casi quel marchio, solo perché simile, può dirsi appartenere al titolare dell'altro. Si tratta di due piani diversi. Da un lato sta l'oggetto del diritto del titolare: quel segno distintivo e solo quel determinato e specifico segno distintivo. Dall'altro lato il contenuto del diritto di esclusiva spettante al titolare di quel determinato marchio, che si estende ad impedire ai terzi consociati (a quelli che producono o commerciano beni dello

¹³⁸ SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto*, cit., 444.

¹³⁹ SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto (Uso imprenditoriale e appartenenza del marchio)*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1993, 435 ss.

¹⁴⁰ GALLI, *Attuazione della direttiva comunitaria n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1995, 1133 ss, ivi a 1188.

stesso genere) l'uso di segni non solo identici ma anche simili, al fine di evitare pericoli di confusione, tali anche quando si tratta di somiglianza e non di identità»¹⁴¹.

Di talché, in tutti i casi diversi da quello in cui il soggetto che vanta un diritto su segno in sé a prescindere dalla sua funzione distintiva (che sarebbero, poi, i casi di notorietà del segno in campo extracommerciale, ai quali può aggiungersi forse anche quello del marchio propriamente celebre), questa dottrina aveva ammesso che «si avrebbe soltanto un diritto *incompatibile* con quello del registrante, ma distinto da esso: il che darebbe luogo ad una questione di *validità* del marchio successivo e non di appartenenza, e non consentirebbe perciò al titolare del segno anteriore di ricorrere ai rimedi apprestati dall'art. 25»¹⁴² (della nuova l.m., oggi trasfuso nell'art. 118 c.p.i.).

E una riprova che permetta ancora oggi di aderire all'interpretazione da ultimo segnalata emerge dalla circostanza, peraltro già sottolineata anche nella sentenza della Cassazione sopra citata, che a coloro che vogliano ulteriormente estendere le proprie prerogative su un determinato segno registrato fino al punto di potersi considerare «titolari» anche dei marchi semplicemente simili ad esso, l'attuale disciplina (sul punto, peraltro, rimasta immutata anche a seguito della riforma del 1992) predispone l'eccezionale strumento dei c.d. «*marchi difensivi o protettivi: marchi simili a quello principale, ma marchi distinti e diversi, tant'è che sono oggetto di distinte brevettazioni* (leggasi, oggi, registrazioni: *n.d.r.*)»¹⁴³.

¹⁴¹ Cass., 19 aprile 1991, n. 4225 (Est. Vercellone), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, n. 2599, in motivazione a 85 s.

¹⁴² Così GALLI, *op. ult. cit.*, 1188 (corsivi nel testo, *ndr*).

¹⁴³ Cass., 19 aprile 1991, n. 4225, *cit.*

4. L'incompetenza dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a verificare l'appartenenza del marchio al momento della registrazione.

Così come non sembra riscontrabile *a priori* (e, cioè, a prescindere dall'uso) alcun diritto *al* marchio registrato, a maggior ragione neppure potrebbe ammettersi, all'atto della presentazione della relativa domanda di registrazione, un sindacato sul punto da parte dell'autorità amministrativa preposta al rilascio del titolo.

Si noti che neppure in passato, ossia nel vigore del testo della legge marchi risalente al 1942, le cose stavano diversamente, sebbene profondamente diversi fossero i dati normativi (ma non, si badi, le situazioni sostanziali che il sistema dei marchi d'impresa era inteso a tutelare, in quanto la funzione giuridicamente tutelata del marchio resta la medesima). All'epoca, in sostanza, le norme (art. 22 vecchia l.m.) postulavano in particolare la sussistenza di non uno, ma addirittura due requisiti soggettivi in capo al richiedente perché questi fosse appunto «legittimato» a registrare un segno come marchio. Il primo, come noto, era la qualità di imprenditore di quest'ultimo (o, almeno, la sua seria prospettiva di poterlo diventare); il secondo era l'uso (o almeno la seria intenzione di fare uso) «diretto» del marchio, e dunque che non si avesse il proposito di utilizzare il marchio esclusivamente attraverso la successiva concessione a terzi della facoltà di farne uso.

Il primo requisito aveva un preciso *pendant* nell'art. 42 n. 3 l.m. (oggi abrogato), e cioè nella presunzione che il marchio potesse assolvere la sua funzione giuridica solo in quanto e fintantoché

connesso ad una (ed una sola) azienda. Il secondo requisito, oltre ad essere anch'esso coerente con questa medesima presunzione, nella disciplina positiva della circolazione del marchio era individuabile, più che nella norma in materia di legittimazione, nel preciso divieto di concedere licenze non esclusive e di trasferire il marchio stesso senza trasferire contemporaneamente quanto meno il ramo d'azienda a cui esso era connesso (e anche questi divieti sono, oggi, entrambi stati abrogati). A seguito delle modifiche normative, insomma, non è che venuta meno *la presunzione* che un marchio possa assolvere alla funzione distintiva che gli è propria soltanto in un determinato modo (ossia, soltanto in connessione inscindibile con una azienda, o almeno con un ramo di questa), ma non di certo è venuta meno la funzione giuridica del marchio in quanto tale. Questa continua ad essere la medesima, e cioè quella di garantire l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi presenti sul mercato; semplicemente, oggi occorre di volta in volta *accertarla in concreto*, non potendosi più presumerla dalla semplice verifica dell'esistenza, o meno, di una determinata azienda alla quale il marchio sia univocamente connesso. (cfr. p. 28).

Oggi come ieri, dunque, né l'uso anteriore del segno (nella propria industria o nel proprio commercio, fino al 1992; in una attività economica, eventualmente anche solo altrui, dopo la riforma), né tanto meno la notorietà di quest'uso, condiziona(va)no la registrabilità del segno come marchio¹⁴⁴. L'esame al quale, anche in

¹⁴⁴ Si noti, invece, che doveva essere un marchio «già usato» quello che poteva essere registrato ai sensi della vecchia legge marchi del 1868. All'epoca, dunque, in cui l'istituto della registrazione aveva il più limitato scopo di pubblicizzare - soprattutto nei confronti dei terzi concorrenti - il preuso che taluno stesse già facendo del segno, lo scopo della legge era evidentemente solo quello di salvaguardare un avviamento già acquisito dal segno stesso, nei confronti di chi ne avesse, allegando un'ignoranza scusabile (dall'assenza, appunto, di pubblicità-notizia), voluto approfittare utilizzandolo a sua volta nella propria

passato, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sottoponeva la domanda di registrazione avanzata da un privato, in effetti, non si sarebbe mai potuto estendere - al di là della verifica della intrinseca idoneità del segno ad essere usato come marchio - alla ulteriore verifica che quel segno già assolvesse in concreto, o meno, una funzione distintiva (di beni e servizi) sul mercato. Semmai, si sarebbe potuto richiedere all'Ufficio di verificare se in capo al depositante, dei due requisiti soggettivi richiesti dall'art. 22 l.m., sussistesse quanto meno il primo (quello di più facile accertamento): e cioè che costui fosse già esercente un'attività di impresa o avesse quanto meno la seria (intenzione e) prospettiva di diventarlo.

Neppure questa più modesta competenza, tuttavia, pareva rientrare tra i compiti dell'autorità amministrativa, in ragione di quanto disposto dall'art. 29 vecchia l.m.¹⁴⁵.

attività economica.

¹⁴⁵ Nonostante l'art. 29 vecchia l.m. (sul punto, peraltro, immutato anche in seguito alla riforma), non contemplasse, tra le verifiche di competenza dell'Ufficio in sede di concessione del (brevetto di) marchio, alcuna ulteriore verifica relativa alla legittimazione del richiedente, una esplicita presa di posizione nel senso di includerla era stata, nel vigore della vecchia disciplina, assunta da AUTERI, *Territorialità del marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973, 168.

Tuttavia, soltanto in un caso particolare la giurisprudenza della Commissione Ricorsi sembra aver ammesso esplicitamente che una indagine in ordine alla legittimazione del richiedente potesse spettare dell'Ufficio (il quale, in caso di esito negativo, avrebbe potuto legittimamente negare la concessione del brevetto), e cioè in quello in cui in sede di richiesta di registrazione risultasse già *ex actis* - e dunque, per lo più, a seguito delle dichiarazioni dello stesso depositante - che questi non intendeva «rivendicare le prerogative di utilizzazione imprenditoriale del segno, bensì soltanto quelle di disposizione» (Comm. ricorsi, 26 novembre 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, n. 2373), poiché in tal caso sarebbe stato «evidente» che del marchio di cui pure chiedeva la registrazione il depositante non avesse in realtà alcuna intenzione di fare uso «diretto». Poiché, tuttavia, nel caso di specie il diniego dell'Ufficio era stato determinato proprio dalla mancanza (non del primo, bensì) del secondo dei requisiti - l'intenzione (almeno) di fare «uso diretto» del marchio - previsti dal vecchio art. 22 l.m., non sembra di potere affermare con certezza, sulla base di questa sola pronuncia della Commissione Ricorsi, una competenza generale dell'autorità amministrativa a verificare la sussistenza, in capo al richiedente, anche del requisito soggettivo dell'essere già (o almeno di prepararsi seriamente ad essere) imprenditore.

Probabilmente, la semplice predisposizione (apparentemente sprovvista di sanzione, quanto meno in sede amministrativa) di questo requisito soggettivo era apparsa sufficiente, nel sistema della legge marchi (quello, naturalmente, anteriore alla riforma del 1992), anche a fare presumere che alla base dell'esclusiva che veniva richiesta vi fosse già un interesse «concorrenziale», ossia l'interesse a farne un uso (eventualmente ancora non attuale) in funzione distintiva di beni e/o servizi sul mercato. Poiché è questa, appunto, l'unica modalità di uso da cui sarebbero potuti derivare anche degli effetti pro-concorrenziali tali da giustificare da parte dell'ordinamento l'attribuzione di un monopolio sul segno. Ma che la richiesta di registrazione del segno dovesse essere comunque una richiesta «meritevole», e che cioè ad essa sottostesse pur sempre un interesse (meritevole di tutela) alla utilizzazione del segno sul mercato, appunto, non era affatto un dato irrilevante; la sussistenza di questa condizione poteva semplicemente "darsi per scontata", secondo il legislatore del 1942, poiché insita nella particolare condizione soggettiva - l'esercizio dell'impresa - che l'art. 22 della vecchia l.m. pure esigeva sussistesse in capo al richiedente .

Di conseguenza, non era semplicemente sembrato opportuno "oberare" l'Ufficio di un vero e proprio sindacato «di merito», e in specie di quello attinente alla meritevolezza, o meno, dell'interesse del privato che avesse manifestato l'intenzione di ottenere un monopolio d'uso su un certo segno nella attività economica, e contemporaneamente di sottrarre il medesimo - nonché tutti i segni ad esso simili - alla collettività (quanto meno, a quella dei concorrenti¹⁴⁶). Di talché, l'unico elemento su cui si sarebbe fondata

¹⁴⁶ A coloro, cioè, che del pari potrebbero volerne fare uso nell'attività economica per contraddistinguere beni o servizi quanto meno affini.

(e si fonderebbe) il diritto sul marchio registrato, qualora e fintantoché questo non sia ancora stato usato, si sarebbe potuta ritenere, appunto, la mera manifestazione di volontà del richiedente di appropriarsi del segno¹⁴⁷.

Si noti che, con il nuovo Codice della proprietà industriale, il sollevamento dell'Ufficio da questa responsabilità è stato messo «nero su bianco», in relazione al rilascio di tutti i titoli di proprietà industriale, dall'art. 119, a norma del quale:

«L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo» [comma 1°].

Dall'analisi dei commi successivi della norma, però, emerge chiaramente che tutte le condizioni richieste dalla legge sono in realtà semplicemente presunte come esistenti da questa norma, ivi inclusa quella della appartenenza del marchio al richiedente,; e poiché sono evidentemente presunzioni *iuris tantum*, esse restano sempre suscettibili di un successivo diverso accertamento¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Ovvero, quella della pubblica amministrazione di concedere l'esclusiva. Questa differenza di prospettive è messa in luce da AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Milano, 1973, 159, ma con l'avvertimento che essa ai fini di un'indagine circa la fattispecie costitutiva del (diritto sul) marchio registrato non rileva affatto, poiché in entrambe le ipotesi quest'ultima si presenterebbe «con caratteri negoziali», non dipendendo da alcun dato viceversa sostanziale (quale è invece l'«elemento oggettivo» dell'uso, che fa sorgere il diritto sul marchio *già usato*, sia questo un marchio di fatto ovvero - secondo l'Autore - *anche* uno registrato).

¹⁴⁸ I commi 2 e 3 dell'art. 119 c.p.i. dispongono:

«2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto

Neppure di scarso rilievo è, oltretutto, il fatto che di una condizione soggettiva per l'esercizio del diritto (alla registrazione del segno), e cioè quella in punto di «legittimazione a registrare il segno», il legislatore si sia determinato a fare esplicitamente menzione (sia pure dichiarandola «presunta» all'atto dell'esercizio del diritto stesso); questo dato normativo, infatti, lungi dallo smentire che una situazione «qualificata» debba sussistere in capo a colui che richiede l'esclusiva sul segno, viceversa lo conferma. Che poi esclusivamente la Pubblica Amministrazione sia stata esonerata da siffatta verifica - per ragioni evidentemente connesse al contenimento sia dei costi sia dell'«incertezza» del suo agire - non appare certo in contrasto con l'ordinamento giuridico nel suo complesso, sol che si pensi a tutta l'evoluzione intervenuta fino ad oggi nella disciplina dell'azione amministrativa in ossequio al principio (tra gli altri) della sempre maggiore «semplificazione» di quest'ultima.

In conclusione, non restano giuridicamente irrilevanti - ai fini di un giudizio sulla validità della privativa - anche questioni diverse da quelle espressamente rimesse dall'art. 29 l.m. alla cognizione dell'autorità amministrativa (l'UIBM), per quanto non sia quest'ultima a potersene occupare già in sede di rilascio della privativa stessa. Semplicemente, le verifiche in punto - tra l'altro - di legittimazione al marchio, appaiono rimesse ad altra autorità dello Stato e ad un momento per lo più successivo a quello della sua registrazione.

su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia stata presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

«3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale».

5. Gli accertamenti richiesti al giudice ordinario.

Non essendo dunque oggetto di sindacato da parte della autorità amministrativa la meritevolezza dell'interesse a beneficiare, col rilascio di una privativa industriale, di una (eccezionale) deroga al principio (di rango costituzionale) di libertà di iniziativa economica, ci si dovrebbe logicamente aspettare che siffatta valutazione sia rimessa - fosse pure *a posteriori* e in via del tutto eventuale - all'autorità giudiziaria ordinaria. Il che sarebbe tra l'altro da accogliersi con favore, vuoi per via della attuale specializzazione (dopo l'istituzione delle apposite Sezioni ad opera del d.lgs. 168/2003) dell'organo giudicante, vuoi anche per le maggiori garanzie di rispondenza tra verità asserita e verità storica che una decisione giurisdizionale comunque offre.

A ben vedere, tuttavia, sullo specifico tema dell'accertamento della «appartenenza» del marchio non è facilmente rinvenibile, nelle pieghe del c.p.i. (come già in passato non lo era quelle della legge marchi, anche nel testo successivo alla riforma), una disciplina specifica, né vi è una norma che permetta di esercitare in ogni caso quest'azione avanti al Giudice ordinario.

In particolare, quest'accertamento non sempre è consentito neppure a quel Giudice che, successivamente, sia chiamato eventualmente a pronunciarsi sulla validità della privativa: ciò in quanto, come si sa, in tutte le ipotesi (che sono anche, del resto, quelle più frequenti) in cui la nullità della registrazione si fondi su un impedimento c.d. relativo, l'azione intesa a farla valere non può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, bensì soltanto da

soggetti pre-determinati.

Per capire se davvero il legislatore del 1992 abbia inteso, con il prospettare come apparentemente «generalizzata» la titolarità del diritto *al* marchio, anche definitivamente privare di rilevanza l'interesse della collettività alla registrazione «non abusiva» del medesimo, può essere allora utile chiedersi preliminarmente se, almeno prima della riforma, alla mancanza di legittimazione alla registrazione fosse riconnessa davvero una sanzione (e, in caso affermativo, quale poi questa fosse¹⁴⁹): poiché è evidente come la presenza di una sanzione possa essere un elemento determinante per il riconoscimento di un diritto.

Un dubbio sorgeva, in effetti, proprio dal fatto che tra le verifiche demandate dall'art. 29 l.m. all'autorità amministrativa in sede di concessione del titolo non rientrasse anche quella dei requisiti di cui all'art. 22 l.m. (così come, del resto, l'art. 170.1.a dell'odierno c.p.i. non fa alcun rinvio al precedente art. 19). Nonostante ciò, tuttavia, questa «lacuna» era di regola stata colmata con una lettura sistematica del dettato legislativo (basata essenzialmente sul criterio della non ridondanza del medesimo¹⁵⁰), che aveva permesso in buona sostanza agli interpreti di affermare che, se la decadenza sanziona l'inerzia del titolare, a fortiori deve sanzionarsene l'inerzia programmata¹⁵¹. Cosicché quel dubbio

¹⁴⁹ Ovvero, se questa fosse rappresentata dalla nullità o piuttosto dalla decadenza del marchio: v subito *infra*.

¹⁵⁰ SPADA, *La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto (Uso imprenditoriale e appartenenza del marchio)*, cit., 436.

¹⁵¹ Cfr. il parere della Comm. Ricorsi, 27 ottobre 1981, in *Giust. civ.*, 1982, I, 1133, nonché la successiva decisione Comm. Ricorsi, 14 giugno 1986, n. 32 (caso «Perfetti»), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, n. 2373. In dottrina, oltre a SPADA, *op. ult. cit.*, 437, v. AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi mediante merchandising*, in *Contr. impr.*, 1989, 510 ss., *ivi* a 525 s., e AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, 1984, 201 ss. e 207.

poteva rimanere circoscritto soltanto al «tipo» di sanzione da infliggere in concreto al marchio registrato in carenza di legittimazione, e cioè se a questa dovesse conseguire la dichiarazione di nullità ovvero di decadenza dello stesso.

Ove si fosse optato per la prima soluzione, poi, si sarebbe dovuta comunque superare l'impressione che le cause di nullità (della registrazione) del marchio fossero tassative, poiché anche in quest'ipotesi (e già prima della riforma del 1992) la norma *ad hoc* non includeva tra di esse alcuna violazione dell'art. 22 l.m.¹⁵².

Nonostante un sforzo in questo senso fosse pure stato fatto, e con successo, dalla dottrina¹⁵³, la giurisprudenza che ha dovuto applicare la disciplina previgente è rimasta divisa in relazione alla sanzione da infliggere al marchio registrato da un soggetto privo dei requisiti di cui all'art. 22 vecchia l.m.. A talune decisioni che affermano comunque la nullità della registrazione effettuata¹⁵⁴, se ne

¹⁵² Analogamente alle cause di nullità, poi, anche per quelle che comportano la decadenza del marchio il legislatore sembra avere fornito un elenco tassativo. Le norme della legge marchi corrispondenti a quelle cui fa rinvio l'odierno art. 26 c.p.i. non contemplavano infatti alcuna causa di decadenza che si potesse direttamente riconnettere ad un requisito soggettivo del titolare del segno (al di là di quella, già ricordata, consistente nella successiva cessazione dell'attività d'impresa ai sensi dell'art. 43, n. 2 vecchia l.m.).

¹⁵³ Cfr. ampiamente LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Milano, 1991, 248 ss., nonché AULETTA, in AULETTA-MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Art. 2569-2583²*, nel *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1977, 57 s., secondo il quale appunto la norma dell'art. 47 vecchia l.m. non avrebbe dovuto considerarsi tassativa, in quanto, richiamando essa solo alcuni requisiti di validità ed in assenza di una espressa disposizione eccezionale, «deve seguirsi il principio generale per cui, in mancanza di un requisito essenziale, il diritto non può essere valido». Il che sarebbe stato, sempre secondo quest'ultimo A., confermato dal fatto che il diritto di marchio avrebbe dovuto parimenti considerarsi con sicurezza nullo quando esso avesse violato un «diritto alla altrui ditta, sigla insegna», cioè quando la registrazione fosse stata effettuata in contrasto con l'art. 13 vecchia l.m., che pure non era richiamato dall'art. 47 l.m..

¹⁵⁴ Cfr. Trib. Milano, 9 luglio 1992, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1992, n. 2845; Trib. Milano, 12 marzo 1992, *ibidem*, n. 2810; Trib. Bologna, 21 gennaio 1992, *ibidem*, n. 2789; Trib. Milano, 11 luglio 1991, *ivi*, 1991, n. 2691; App. Milano, 22 maggio 1990, *ivi*, 1990, n. 2542; App. Milano, 13 ottobre 1989, *ivi*, 1989, n. 2453; Trib.

contrappongono altre che hanno considerato il marchio semplicemente decaduto¹⁵⁵ (se pure decaduto, si badi, con effetti eccezionalmente *retroattivi*), fino a talune decisioni¹⁵⁶ giunte a declinare del tutto la propria competenza, col risultato che l'assenza di legittimazione al marchio, non rilevata dall'Ufficio in sede di registrazione del medesimo, non avrebbe più potuto inficiarne la validità *a posteriori*.

È stato tuttavia fatto osservare, soprattutto in commento alle decisioni a cui da ultimo si è fatto riferimento, che in queste prese di posizione dovessero in realtà individuarsi essenzialmente altrettanti espedienti adottati dalla giurisprudenza più recente per dare una soluzione «equitativa» ad un diverso problema di natura sostanziale, creato dalla riforma. Era accaduto infatti che, poiché la norma transitoria (art. 89 d.lgs. 480/92) non aveva esteso la disciplina più favorevole del nuovo art. 22 l.m. anche ai (titolari di) marchi concessi anteriormente, ma non ridepositati dopo il 1° gennaio 1993, a questi ultimi (e con una evidente disparità di trattamento dal punto di vista sostanziale¹⁵⁷) neppure dopo tale data avrebbero potuto applicarsi le

Milano, 15 ottobre 1987, *ivi*, 1987, 2204; Trib. Milano, 2 ottobre 1986, *ibidem*, n. 2138; App. Milano, 5 settembre 1986, *ibidem*, n. 2066.

¹⁵⁵ Cfr. Trib. Torino, 29 agosto 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, n. 4179, secondo cui «la sanzione dell'inosservanza della disposizione dell'art. 22 l.m. (nel testo anteriore alla riforma 1992) non è la nullità, bensì la decadenza ex art. 42 l.m. (nella specie, vecchio testo) se il marchio non è stato usato entro un triennio dalla registrazione»; in senso conforme, ancora Trib. Torino, 30 luglio 1991, *ivi*, 1993, n. 2968, e Trib. Torino, 15 aprile 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1990, II, 65 ss..

¹⁵⁶ App. Milano, 10 gennaio 1997, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, n. 3638, secondo cui «il difetto di qualifica di imprenditore in capo alla persona cui il brevetto per marchio d'impresa è stato concesso non comporta, alla stregua di dettato normativo di cui all'art. 47 r.d. n. 929/42, la sanzione della nullità. Ne deriva che l'esame del possesso del menzionato requisito, necessario per ottenere un brevetto per marchio d'impresa, esula dall'ambito delle competenze del giudice, essendo rimesso all'autorità amministrativa al momento della presentazione della domanda del brevetto», *ivi* a 526.

¹⁵⁷ Cfr. GALLI, *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, 105 s., il quale sul punto individua un profilo di incostituzionalità della norma stessa, ripresa peraltro tal quale anche dalle disposizioni transitorie del nuovo codice della proprietà

condizioni «più permissive» di legittimazione alla registrazione di cui invece beneficiava chi avesse depositato il marchio dopo l'entrata in vigore del decreto. Di talché la giurisprudenza che si era trovata a dover applicare la disciplina previgente «col senno di poi», per raggiungere delle soluzioni equitative che, per quanto a rigore errate, in buona sostanza avessero l'effetto di sopperire alla «dimenticanza» del legislatore della riforma, aveva di volta in volta dato ai casi concreti delle soluzioni totalmente in contrasto con la legge da applicare.

Non è, purtroppo, dato rinvenire decisioni in cui sia invece stata sollevata questione esclusivamente circa la destinazione del marchio ad uso imprenditoriale in quanto tale.

Cosicché, quando solo si eccettuino le decisioni alla quali da ultimo si è fatto riferimento, sembra tuttavia di poter concludere con certezza che al difetto dei requisiti di cui all'art. 22 vecchia l.m. dovesse corrispondere sempre, in un modo o nell'altro, l'invalidità *originaria* della registrazione. Ma questo, allora, significa anche che, ove ancora oggi nell'art. 19.1. c.p.i. dovesse ritenersi essere, per così dire, "sopravvissuto" un qualche requisito tra quelli richiesti dalla vecchia disciplina ai fini della legittimazione, ebbene ancora oggi alla sua mancanza - se non più l'Ufficio, almeno - il Giudice richiesto del controllo successivo, ben dovrebbe ancora poter far conseguire la dichiarazione di nullità della relativa registrazione.

In tal modo, anche il fatto che dopo la riforma l'art. 47 (nell'odierno c.p.i., art. 25), comma 1, lett. *b*) l.m. *continui a* non sanzionare con la nullità assoluta la mancanza, in capo al richiedente, di legittimazione ai sensi dall'art. 22 (nell'odierno c.p.i., art. 19), comma 1, l.m., non sembrerebbe essere un argomento

industriale (art. 233.1.).

sufficiente per confermare in qualche modo che l'ordinamento non ponga comunque delle «condizioni» per il valido acquisto del diritto¹⁵⁸. Vi è invero dottrina che, ponendo l'accento sulla parte finale dell'art. 16 l.m. (oggi art. 7 c.p.i.), ha sostenuto che ancora oggi il marchio di cui si chiede la registrazione debba essere innanzitutto «atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»; da ciò facendo appunto conseguire la nullità ai sensi dell'art. 47.1.a l.m. (ieri, e oggi art. 25.1.b c.p.i.), della registrazione effettuata senza alcun proposito di destinare il marchio ad un uso imprenditoriale¹⁵⁹.

6. La registrazione del non avente diritto.

Resta allora da verificare se e come possa ripercuotersi l'assenza di un uso (o almeno del proposito di uso) imprenditoriale del marchio anche sulla qualifica di «avente diritto» del richiedente, o meglio sulla presunzione (vista al paragrafo precedente) che il richiedente sia anche già titolare del diritto *al* marchio al momento del deposito della domanda di registrazione.

Si è già notato che il concetto di «avente diritto», nella disciplina dei marchi, non può che avere contorni per molti versi incerti, dal momento che, mentre il diritto esclusivo sul segno si consegue, almeno stando alla lettera dell'art. 15.1. c.p.i.¹⁶⁰,

¹⁵⁸ In questo senso si era espresso invece VANZETTI, *La nuova legge marchi*, cit., 105.

¹⁵⁹ SPADA, *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, in *AIDA*, 1993, 87 ss., *ivi* a 94.

¹⁶⁰ Si noti che qualcosa di molto simile, inoltre, viene affermato anche all'art. 2.1. c.p.i. per tutti i diritti di proprietà industriale, e dunque anche per i c.d. diritti «non titolati» (marchio di fatto, ditta, insegna, ragione o denominazione sociale, *domain name* aziendale, segreti industriali, etc.); le perplessità suscitate in

esclusivamente con la registrazione, la possibilità di divenire «titolare», e cioè il diritto *al* marchio, a norma dell'interpretazione più diffusa dell'art. 19.1. c.p.i., apparirebbe conferita dal legislatore a *chiunque* (salve solo le ipotesi *eccezionali* di legittimazione "riservata" previste dagli artt. 8.3. e 14.1.c c.p.i. a favore di determinati soggetti).

Ora, a chi legga quest'ultima norma in senso estremamente ampio, come sembra appunto fare chi ammette che, grazie ad essa, si possano oggi finanche tutelare anche le aspettative dei c.d. "creatori di marchi" (di quei soggetti, cioè, che della registrazione di segni fanno una vera e propria attività professionale, tesa a lucrare dalla successiva vendita di quei marchi il prezzo di un avviamento che in realtà è ancora del tutto inesistente al momento del trasferimento); se davvero si accettasse, si diceva, una lettura così ampia dell'art. 19.1. c.p.i., potrebbe persino aversi l'impressione che *quivis de populo* possa vantare, insieme ad un non meglio precisato «diritto» *al* marchio, anche una «appartenenza a sé» dello stesso che in realtà non sarebbe supportata da alcun elemento obiettivo (quale viceversa può essere, in materia brevettuale, il fatto storico dell'invenzione¹⁶¹).

dottrina da questa singolare disposizione, tuttavia, spingono a non occuparsene in questa sede.

¹⁶¹ E magari, se fosse stato un "titolo" a conferire il relativo diritto, lo stesso sarebbe potuto dirsi del creatore rispetto al diritto d'autore su un'opera, poiché anche in quel caso interviene un «fatto storico» a far sorgere (qui addirittura direttamente a completamento della fattispecie acquisitiva) il diritto. Mentre il fatto storico della "creazione" di un marchio giammai mi pare possa conferire un diritto (potestativo) al marchio, perché il diritto *al* marchio consiste comunque nel diritto a (chiedere di) poter usare in esclusiva un dato segno in un'attività economica (propria o altrui, oggi non conta). E non è affatto chiaro cosa potrebbe discriminare l'aspettativa di un soggetto che opera sul mercato rispetto a quella di un suo qualunque concorrente, ove non vi siano altri elementi - per così dire "deleggittimanti" - della fattispecie (quali, ad esempio, potrebbero essere la malafede del depositante, ovvero l'esistenza di un altrui preuso con notorietà generale, eventualmente soltanto all'estero).

In particolare, i c.d. creatori di marchi potrebbero, per il solo fatto dell'ideazione di un segno, affermare l'appartenenza a sé del medesimo anche come marchio, e ciò prima ancora ed *a prescindere* dal fatto che di questo avessero fatto (cosa sicuramente da escludersi), o almeno inteso fare, appunto, un uso in funzione di marchio. Si finirebbe - volendo utilizzare una felice espressione di Spada - per tutelare anche i meri «embrioni» di marchi, i quali con il marchio «giuridicamente inteso» dovrebbero viceversa non avere nulla a che fare in ragione del fatto di non svolgere alcuna (né attuale, né potenziale) funzione distintiva sul mercato.

Eppure, ove non si ritenga (come certo non sembra di poter fare basandosi esclusivamente su quello che è l'attuale dettato dell'art. 19 c.p.i.) che il legislatore sia stato esplicito in punto di «avente diritto» al marchio, la difficoltà di reperire almeno un criterio di attribuzione alternativo per questo cosiddetto «diritto al marchio» appare sconcertante. Sembra persino più facile che un contraffattore possa pretendersi «avente diritto» sul segno, facendo leva sul fatto di avere, nel proprio passato, avuto un qualche rapporto (ad esempio affermandosi ideatore, magari in veste di ex dipendente o di ex socio e/o amministratore della società che ne facesse uso) con il marchio altrui, che non che ad un preutente effettivo, ma il cui uso non abbia raggiunto una soglia di notorietà sufficiente, sia consentito di far valere l'abuso in proprio danno operato da chi di quel marchio - come di tanti altri, attraverso una serie di registrazioni non giustificate da reali propositi imprenditoriali - abbia fatto comunque incetta.

In effetti, anche le novità introdotte in materia di diritto al marchio, già all'indomani della riforma avevano indotto parte della dottrina a diffidare, o quanto meno ad interrogarsi, circa

l'applicazione giurisprudenziale che in futuro ne sarebbe stata fatta; e queste nuove regole, si badi, ad oggi dovrebbero aver avuto a disposizione circa 15 anni per dare prova di sé¹⁶². Ed invece, a scorrere i repertori degli ultimi tre lustri delle principali Riviste di settore, di sentenze che abbiano affrontato il tema dell'«appartenenza del marchio», anche in relazione all'applicazione del «nuovo» art. 25 l.m., se ne trovano a stento una o due (e neppure in tutti i casi l'«appartenenza del segno» viene riconosciuta dal Giudice)¹⁶³.

Ma come è possibile? Forse che non avrebbero dovuto essere, le nuove (per vero, riconosciute già in molte delle fattispecie di cui alla legge anteriore) prerogative esclusive di codesto «avente diritto», una novità rivoluzionaria, anche in relazione alla ripercussioni che queste avrebbero avuto sul tema della legittimazione all'azione di nullità? Il generale favore con cui gli interpreti avevano accolto (anche) la nuova disciplina della «registrazione del non avente diritto», in effetti, era stato dovuto soprattutto al fatto che il nuovo sistema (oltre a permettere a chi di un segno anteriore fosse anche riuscito a dimostrarsi, in un modo o nell'altro, legittimo «titolare», di beneficiare dell'ulteriore opzione di rivendicazione del titolo) avrebbe consentito di arginare una volta e per sempre le difese «pretestuose» di quei contraffattori che tiravano fuori dai «cimiteri» i c.d. «fantasmi di marchi»¹⁶⁴, ossia dei marchi

¹⁶² Ad onor del vero, un computo del tempo così come appena fatto sarebbe comunque tutt'altro che realistico, poiché dalle sentenze degli ultimi 15 anni vanno sicuramente scorporate tutte quelle, pur successive alla riforma, che però abbiano dovuto applicare la disciplina previgente.

¹⁶³ Cfr. Trib. Milano, 7 novembre 1996, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, n. 3624; nonché App. Milano, 17 febbraio 1998, *ivi*, 1999, n. 3904, e Cass., 17 marzo 2000, *ivi*, 2000, n. 4059 (che in realtà defisse in sede di legittimità il medesimo giudizio di cui alla sentenza citata in precedenza).

¹⁶⁴ FRANCESCHELLI, *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, I, 5 ss..

anteriori sui quali essi non vantassero, in proprio, alcun diritto.

A ben vedere, però, la riforma ha posto anche un nuovo problema, di risoluzione tutt'altro che semplice, nell'aver voluto fare questo espresso riferimento all'«avente diritto». La questione, se pure a prima vista potrebbe sembrare soltanto di forma, in realtà attiene anche alla sostanza del diritto in discorso: basta oggi infatti interrogarsi circa l'opposto concetto di titolare «solo apparente» del marchio registrato, per giungere alla conclusione che nella legge non sono reperibili dati sufficienti, che permettano di differenziare in concreto costui dal titolare «sostanziale» o, se si preferisce, legittimo, del marchio medesimo. Non è detto, in sostanza, se sia esattamente quest'ultimo a coincidere, o meno, con l'«avente diritto» di cui parla l'art. (oggi) 118, comma 3, c.p.i. (già art. 25.3. l.m.) e che, anche prima del 1992, veniva già evocato dal riferimento che la legge marchi (all'art. 34, oggi trasfuso nell'art. 117 c.p.i.) faceva alle azioni giudiziarie circa (la validità e) «l'appartenenza» del marchio.

Potrebbe essere utile, a questo punto, verificare come a suo tempo sia nata la norma che ha introdotto per la prima volta nella legge marchi l'azione di rivendicazione.

Orbene, della genesi di questa norma da conto il suo stesso autore che, tra i componenti della Commissione ministeriale incaricata della riforma del 1992, era stato incaricato anche del più modesto compito di riformulare, secondo la tecnica dell'interpolazione del testo originario, tutte le norme della legge marchi. Tra queste vi era, Egli narra¹⁶⁵, anche quella di cui all'art. 34 l.m.; norma che già prevedeva che «la concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e

¹⁶⁵ FLORIDIA, *L'appartenenza e la rivendicazione del marchio*, in GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995, 137 ss.

l'appartenenza del marchio», anche se poi, nel restante testo normativo, di queste azioni sull'appartenenza del marchio non era affatto regolato l'esercizio, tanto da poter fare supporre all'interprete che la locuzione in realtà fosse priva di contenuto.

Sulla base del confronto fra la norma in discorso e quella che, in materia invenzioni industriali, già prima della riforma del 1979 disponeva parallelamente che «la concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e *i diritti derivanti dall'invenzione*» (art. 37 l.i.) senza che di queste ultime fosse poi più fatta menzione, nulla sembrava ostare all'inserimento anche nella disciplina dei marchi d'impresa di una apposita «azione di rivendicazione», così come in materia di invenzioni si era poi fatto introducendo nella legge speciale (con la riforma, appunto, operata dal D.P.R. n. 338/79) l'art. 27-*bis*.

In particolare, secondo l'Autore non vi ostava «la contrapposizione lessicale fra “appartenenza del marchio” e “diritti derivanti dall'invenzione” [...] dato che la prima è tale da non pregiudicare minimamente il problema del titolo da cui far discendere l'appartenenza del marchio, mentre la seconda è esplicita nel porre l'invenzione come fatto di creazione intellettuale all'origine del diritto di brevetto e quindi all'origine del problema dell'appartenenza»¹⁶⁶.

In realtà, lungi dal «non pregiudicare» l'eventuale successivo accertamento giudiziale della titolarità, occorre piuttosto notare che un siffatto «*titolo da cui far discendere l'appartenenza del marchio*», ossia un fatto storico che permetta di qualificare con sicurezza come «avente diritto» un ben determinato soggetto piuttosto che un altro, nella materia dei marchi, semplicemente non esiste. Quanto meno, non esiste una nozione di titolarità su di un segno affermata dalla

¹⁶⁶ FLORIDIA, *L'appartenenza e la rivendicazione del marchio*, cit., *ivi* a 138.

legge *a priori* e in via generale, e dunque siffatta titolarità del marchio non è accertabile (se non, come si vedrà, in casi del tutto eccezionali¹⁶⁷) *a prescindere* dalla (richiesta di) registrazione del segno stesso come marchio.

In realtà, andando oltre nella lettura delle ragioni esposte dall'Autore della norma, si scopre che l'idea del suo «trapianto» dalla disciplina dei brevetti per invenzione industriale a quella dei marchi d'impresa potrebbe avere avuto alla base anche, forse, un equivoco. Quando, infatti, Floridia prosegue spiegando che «come nella materia delle invenzioni, anche in quella dei marchi la contrapposizione fra la fattispecie costitutiva del diritto *alla* registrazione e quella del diritto *di* registrazione è ben chiara: nella materia dell'invenzione il diritto al brevetto spetta all'inventore, al suo dante causa, oppure al datore di lavoro dell'inventore; nella materia dei marchi la chiave di volta per la soluzione del problema ci è data dall'art. 22 L.M. che - com'è noto - attribuisce la facoltà di registrazione a chi utilizza o si propone di utilizzare il marchio nella sua industria o nel suo commercio»¹⁶⁸; ebbene, nel fare questa affermazione *a riforma già avvenuta*, Floridia pare avere avuto in mente una sola e ben precisa situazione, alla quale (aveva pensato di) porre rimedio attraverso l'inserimento anche nella legge marchi di apposita «azione di rivendicazione»: la fattispecie, appunto, nella quale fosse stato il distributore infedele a registrare a proprio nome il marchio (di fatto) del suo fornitore. Riprova ne è il fatto che l'argomentazione di quest'Autore sembra sviluppata ripercorrendo punto per punto esclusivamente le considerazioni di quella diversa

¹⁶⁷ Come quello del marchio costituito da segni divenuti noti in campo extramercantile (art. 8.3. c.p.i.) o dai segni sui quali esiste già un diritto esclusivo d'altro genere, in particolare un diritto d'autore (art. 14.1.c c.p.i.).

¹⁶⁸ FLORIDIA, *L'appartenenza e la rivendicazione del marchio*, cit., *ivi* a 140 (corsivi nel testo).

dottrina che, in maniera estremamente approfondita, si era riproposta di dimostrare che in realtà la titolarità «sostanziale» (anche) del diritto sul marchio registrato si acquista comunque soltanto con l'uso, mentre prima che quest'uso sia posto effettivamente in essere, l'apparenza del diritto (conferita dalla intestazione a proprio nome del certificato di registrazione) non è comunque sufficiente, da sola, a risolvere il conflitto di attribuzione di titolarità, e segnatamente non permette di risolvere in favore di colui che abbia registrato un certo marchio l'eventuale contestazione mossagli contro da colui che, invece, abbia il merito della notorietà del segno, specie se siffatta notorietà sia stata acquisita tramite un precedente uso del segno in funzione di marchio (di fatto).

Col ricordare questa dottrina, perciò, non vi è il rischio di assumere come spettante a *qualsiasi* preutente la titolarità del marchio poi eventualmente registrato da altri. Questa soluzione può ammettersi soltanto quando, appunto, il diritto acquisito sul segno (o attraverso l'uso nel territorio dello Stato, o quanto meno con una persistente notorietà all'interno di esso ai sensi dell'art. 6-*bis* CUP) sia già anche un diritto di uso *esclusivo* del marchio (sia pure) di fatto. E dunque è sicuro che la appartenenza del diritto sul marchio può essere vantata da quei soli preutenti che siano artefici della notorietà del segno *come marchio*.

Sembra arduo viceversa pervenire alla medesima soluzione quando la fattispecie acquisitiva di un *diritto di marchio* (anche solo di fatto) non si sia, nel territorio di riferimento, ancora perfezionata, e cioè quando il preutente del segno non vanti ancora un vero e proprio diritto al suo uso esclusivo per contraddistinguere prodotti e servizi, ma soltanto una semplice «aspettativa» di tutela anche in tal senso.

E questo dovrebbe essere sufficiente ad escludere anche che il difetto di novità del segno possa, se non in casi particolari, riflettersi sempre - al di là che sulla validità del marchio registrato - anche sulla «appartenenza» dello stesso¹⁶⁹. Poiché è solo l'esistenza, in casi appunto particolari, anche della titolarità «sostanziale» del marchio (di fatto) che sembra permettere di riqualificare la fattispecie stessa in maniera diversa, e attribuire dunque all'avente diritto «sostanziale» anche la facoltà (oltre che di far dichiarare la nullità della registrazione successivamente effettuata, anche) di rivendicare a sé questa prima registrazione, con retroazione a proprio favore di tutti gli effetti di questa.

Si tratterebbe, in sostanza, di una sorta di principio di conservazione della validità della registrazione, il quale consente al marchio registrato «in cerca di titolare» di sopravvivere soltanto quando un legittimo titolare del diritto (già) *sul* marchio si faccia avanti, al quale solo spetterà la scelta tra il far invalidare e/o far dichiarare contraffattorie tutte le successive registrazioni e/o utilizzazioni di coloro che nel periodo intermedio si fossero serviti di quel segno maniera comunque confusoria. Ma questo significa ammettere anche che «avente diritto» al marchio può essere ancora e soltanto il titolare «sostanziale» nel senso inteso da Auteri, ossia colui che al momento della richiesta di registrazione del segno ne stesse già facendo uso, in funzione di marchio e per di più con notorietà generale; mentre, ove il segno non fosse stato precedentemente usato in funzione distintiva di beni e/o servizi,

¹⁶⁹ Questa, pare, fosse già l'opinione di SPADA, nella sua relazione al Convegno organizzato da Paradigma e svoltosi a Milano nei giorni 3 e 4 dicembre 1992, secondo quanto riferisce lo stesso FLORIDIA, *op. ult. cit.*, 142. Cfr. altresì GALLI, *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1133 ss., *ivi* a 1188.

ovvero la notorietà di quest'uso fosse puramente locale, il marchio - o meglio il segno ad esso corrispondente - sarebbe ancora, e proprio in relazione a quel tipo di uso, *res nullius*, ossia appropriabile da chiunque (purché, oltretutto, si agisca «in buona fede»); ma di questa ulteriore condizione si tratterà nel prossimo capitolo).

La registrazione, in sostanza, si limita a far sorgere una mera presunzione *juris tantum* di appartenenza (dando vita ad una finzione, eventualmente provvisoria, di notorietà generale di un precedente uso già avvenuto in funzione marchio) che sopperisce, ma solo provvisoriamente, alla mancanza di reale e attuale notorietà di quell'uso al momento della registrazione. Tant'è che essa vi può sopperire soltanto a condizione che del marchio poi si faccia uso effettivo, in funzione distintiva, almeno entro i successivi 5 anni. Prima di allora, e dunque finché non si sia perfezionata anche la fattispecie acquisitiva del diritto *sul* marchio, il titolare c.d. «sulla carta» sembra potere ancora vantare, esclusivamente, di essere (stato, al momento della registrazione) in possesso della mera legittimazione al marchio, intesa appunto quale «astratta idoneità di un soggetto ad essere titolare del marchio»; mentre alla qualifica di «avente diritto», ove intesa - come qui si vorrebbe - quale «titolarità sostanziale», dovrebbe ricondursi non già la semplice spettanza del diritto *al* marchio¹⁷⁰, bensì la completa acquisizione anche del diritto «*sul* marchio».

¹⁷⁰ Come invece sembra ritenere LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*², Torino, 1996, 32.

CAPITOLO IV

LA RILEVANZA DEGLI STATI SOGGETTIVI

1. Malafede e buona fede al momento della registrazione.

Tutti coloro che hanno letto la nuova disciplina in materia di legittimazione alla registrazione del marchio nel senso della «liberalizzazione totale» della stessa - nel senso, cioè, che la possibilità di appropriarsi di un segno in esclusiva sia offerta ormai a *chiunque* a prescindere da qualsiasi destinazione d'uso imprenditoriale dello stesso -, tuttavia, non hanno parimenti mancato di sottolineare che a siffatta liberalizzazione il legislatore della riforma abbia in realtà anche apportato un correttivo, e che detto correttivo sarebbe rappresentato proprio dalla disposizione di cui al secondo comma della medesima norma.

Dispone infatti l'art. 19.2. c.p.i. che «[n]on può ottenere la registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto domanda in malafede»; e che, in tal caso, la sanzione sia esattamente quella della nullità del marchio così registrato, viene detto esplicitamente all'art. 25.1.b c.p.i. (già 47.1.b l.m.).

Per quanto, dunque, si presuma che la registrazione del marchio sia stata richiesta dall'avente diritto, il legislatore ha disposto anche che questa possa essere invalidata, con effetto retroattivo, da una circostanza che egli individua nello condizione soggettiva di «malafede» del richiedente al momento della domanda.

È evidente che, in considerazione dell'estrema problematicità -

se non dell'impossibilità - di provare siffatta malafede, ove questa fosse da intendersi in senso puramente soggettivo (ossia come consapevolezza, o inescusabile ignoranza, di ledere una altrui legittima situazione soggettiva), l'interprete che avesse voluto assegnare un contenuto autonomo a questa fattispecie avrebbe incontrato non poche difficoltà.

Ed infatti, il risultato a cui è pervenuta gran parte della dottrina che si è trovata ad occuparsi dell'argomento, per lo più, è stato quello di ridurre al minimo la portata della disposizione, considerandola come una fattispecie generale destinata ad essere applicata ad ipotesi del tutto residuali¹⁷¹.

La malafede al momento della registrazione, si è prevalentemente osservato, non potrebbe consistere nella consapevolezza di violare un altrui diritto, poiché altrimenti la fattispecie non avrebbe alcuna autonomia rispetto a quelle, già disciplinate da altre norme, in cui la registrazione del marchio sia nulla per difetto di «titolarità» del richiedente sullo stesso¹⁷².

In particolare, e proprio facendo leva sulla considerazione che le diverse ipotesi di nullità previste dalle altre norme dell'ordinamento si applicano «su basi oggettive, indipendentemente dalla buona o mala fede del richiedente», parte della dottrina¹⁷³ è giunta alla

¹⁷¹ V. per tutti AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in malafede*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 231 ss., spec. a 256 s.

¹⁷² Oltre ad AMMENDOLA, *op. ult. cit.*, spec. a 235 ss., v. LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 470 ss., *ivi* a 497.

¹⁷³ Secondo LIBERTINI, *ibidem*, pertanto, chi pure possa ritenersi direttamente leso da una altrui registrazione, ove questa sia stata effettuata in malafede, non potrebbe per ciò solo usufruire delle speciali prerogative offerte dall'attuale art. 118 c.p.i., e perciò non potrebbe essere assimilato al c.d. «avente diritto» di cui parlano le norme. *Contra*, a quanto sembra, ABRIANI, *Il marchio*, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale*, nel *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. II, Padova, 2001, e CAVANI, *Commento generale*, in GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995, 5 ss., *ivi* a 55 (il quale

conclusione che la norma di cui all'attuale art. 19.2. c.p.i. non potrebbe pertanto sicuramente riguardare il caso di registrazione del non avente diritto. Non sono mancate, tuttavia, opinioni di segno anche diametralmente opposto, in base alle quali la fattispecie della domanda effettuata in malafede, e quindi correlativamente il principio della buona fede nella registrazione dei marchi, *si aggiunge* «in funzione integratrice o correttiva ai principi tradizionali della collisione tra marchi successivi»¹⁷⁴, ma non vi si riduce. Secondo questa dottrina, anzi, proprio «[p]er avere un autonomo senso la norma deve riguardare in primo luogo *ipotesi in cui, se non si facesse questione di buona o mala fede, la registrazione avrebbe il suo corso regolare e il diritto di marchio nascerebbe in capo al richiedente*»¹⁷⁵.

Una così ampia divergenza di opinioni non può che lasciare perplessi, ove davvero si fossero affidate a questa sola norma tutte le speranze di poter individuare il suddetto correttivo che, come si è visto all'inizio, il legislatore della riforma pure avrebbe apportato all'allargamento indiscriminato della legittimazione alla registrazione del marchio.

Ciò che non può negarsi, di certo, è che la malafede del depositante rappresenti, per l'espressa disposizione legislativa di cui all'art. 25.1.b c.p.i., un impedimento *ulteriore* alla registrazione. Oltretutto, e a differenza dei casi in cui il segno di cui si chiede la registrazione già «appartenga» ad altri (o come marchio, o in ragione della sua notorietà in campo extramercantile), l'impedimento

tuttavia sembra partire da un presupposto diverso, in quanto ritiene che la norma possa applicarsi a - sia pure «non se ne possa far coincidere il contenuto con le (sole) ipotesi in cui la registrazione in malafede abbia ad oggetto un segno sul quale già esista un diritto esclusivo anteriore incompatibile con una sua registrazione da parte di altri».

¹⁷⁴ LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*², Torino, 1996, 33 s..

¹⁷⁵ LA VILLA, *op. ult. cit.*, 34 (corsivi nel testo, *n.d.r.*).

in questo caso è stato volutamente inserito tra quelli c.d. assoluti, e dunque tra quelli che possono essere fatti valere, oltre che dall'«avente diritto» (quando uno ve ne sia), da qualunque altro soggetto che vi abbia interesse.

Anche questo punto, tuttavia, non è stato trascurato dalla dottrina più «tradizionalista». Si è osservato, infatti, che la collocazione nel nostro ordinamento di questa causa di nullità tra quelle assolute proviene, in realtà, direttamente dalla Direttiva; in quest'ultima, però, la previsione sarebbe stata imposta da una ragione diversa, e cioè dal fatto che, essendovi nel panorama europeo anche ordinamenti (come quello britannico) che, al contrario del nostro, legittimano alla registrazione del segno unicamente chi faccia o intenda fare uso diretto del marchio, si sarebbe dovuta appunto prevedere, sebbene soltanto ad uso e consumo degli ordinamenti anzidetti, la possibilità di considerare in malafede (in questo caso, in senso oggettivo) anche colui che semplicemente depositi il segno senza alcuna intenzione di farne un uso imprenditoriale¹⁷⁶. E che questa ulteriore valenza non possa essere viceversa attribuita anche alla fattispecie di «registrazione in malafede» prevista dal nostro ordinamento, discenderebbe pianamente dal fatto che, da noi, il requisito dell'uso o dell'intenzione di usare il segno come marchio non sarebbe, dal 1° gennaio 1993, più richiesto ai fini di una valida registrazione¹⁷⁷.

¹⁷⁶ AMMENDOLA, *op. ult. cit.*, 260.

¹⁷⁷ Così ancora AMMENDOLA, *op. ult. cit.*, 261 ss.; il quale A., tuttavia, neppure manca di sottolineare che, nel nostro ordinamento, quella medesima interpretazione potrebbe anche accogliersi, ove si leggesse diversamente la norma dettata in tema di legittimazione alla registrazione del marchio; in particolare, una interpretazione «oggettiva» della malafede del registrante potrebbe ammettersi da parte di quella diversa dottrina che rinviene ancora, nel primo comma dell'attuale art. 19 c.p.i., quel requisito soggettivo costituito ancora dal serio «proposito di fare un uso imprenditoriale (proprio o altrui, oggi non conta)» del segno: così, ad esempio, SPADA, *La registrazione del marchio: i*

Di talché l'ipotesi prevista dal nostro art. 19.2. c.p.i. potrebbe avere soltanto una applicazione limitata ai casi di malafede intesa «in senso soggettivo»: in particolare, la norma riguarderebbe esclusivamente le situazioni in cui un soggetto leda, consapevolmente, (neppure un diritto, bensì soltanto) la legittima «aspettativa» di un altro, nella misura in cui a questa appunto non corrisponda ancora un vero e proprio diritto. Ai sensi della disposizione in esame, peraltro, «legittime» potrebbero dirsi soltanto le aspettative dei soggetti per i quali la fattispecie acquisitiva del diritto, così come prevista dalle altre norme positive, non si sia ancora perfezionata ma sia ciononostante (e questo possa dimostrarsi attraverso elementi concreti) *in via di formazione*. Sarebbero così tutelate soltanto le aspettative del personaggio non ancora famoso, del preutente (anche solo all'estero) il cui uso non abbia ancora conseguito una notorietà generale nello Stato, e (forse) di colui che non abbia neppure mai usato il segno, ma ciò nondimeno abbia ormai effettuato investimenti per la sua registrazione come marchio pur senza avervi ancora provveduto. Non vi è però chi non veda come, in questo caso, per invalidare l'altrui più tempestiva registrazione, costoro dovrebbero in buona sostanza disporre della *prova* che il richiedente, al momento del deposito, fosse a conoscenza (o ignorasse colpevolmente) delle loro mere *prospettive* di successo. Inutile aggiungere che, per quanto si possa cercare nelle principali Riviste di settore, non si rinviene una sola pronuncia in cui, al di là della affermazione di principio, sia stata anche effettivamente accertata siffatta consapevolezza, in capo ad

«requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto (*Uso imprenditoriale e appartenenza del marchio*), cit., 439, e soprattutto ROVERATI, *op. ult. cit.*, 504, che ha affermato esplicitamente che «la malafede potrebbe riferirsi [...] anche alla consapevole assenza di ogni intenzione d'uso [...] del marchio».

un terzo *qualunque*, di una altrui situazione *in fieri* (in specie, dell'altrui probabilità di acquisire un diritto che ancora non sia sorto), in ragione della quale al terzo depositante potesse così ascrivere con certezza quello stato puramente soggettivo di «malafede» idoneo, da solo, ad annullarne la successiva registrazione *ex art. 19.2. c.p.i.*

In realtà, per consentire l'accertamento (o quanto meno il raggiungimento di una presunzione soddisfacente) del fatto che il registrante fosse, al momento della domanda, effettivamente consapevole della «legittimità» dell'aspettativa di un altro soggetto, la fattispecie di cui all'art. 19.2. c.p.i. non sembra offrire alcun ulteriore elemento. Va da sé che, qualora non si fosse voluto considerare quest'ultima come norma del tutto «in bianco», non restava alla dottrina (in attesa che la giurisprudenza incominciasse ad occuparsene) che riempirla di contenuti ulteriori, spesso (se non esclusivamente¹⁷⁸) «mutuati» da disposizioni diverse ed estranee alla stessa legge marchi. E l'elemento ulteriore, al quale più comunemente gli interpreti hanno fatto ricorso per dare un contenuto all'elemento soggettivo del registrante, è stato quello - ricavato dalla diversa fattispecie di cui all'art. 6-*septies* della Convenzione d'Unione di Parigi - della esistenza di un particolare rapporto di fiducia o di collaborazione, tra quest'ultimo e il titolare dell'aspettativa sul segno: rapporto del quale, appunto, il registrante, specie se in veste di agente o distributore del primo, avrebbe abusato¹⁷⁹.

¹⁷⁸ Quando appunto (cfr. la dottrina citata sopra alle note 172 e 173) non si fosse stati disposti ad ammettere l'applicabilità della fattispecie di deposito effettuato in malafede anche la registrazione ottenuta in consapevole violazione non già semplici aspettative, ma attuali e veri e propri diritti di terzi.

¹⁷⁹ Nel senso che la disciplina di cui all'art. 19.2. c.p.i. si riferisca alla fattispecie del cosiddetto *Agentenmarke* già prevista dall'art. 6-*septies* CUP, oltre alla

Per vero, quando ci si soffermi a pensare a quelle situazioni *in fieri* «pure» di cui si è detto sopra (quelle, cioè, nelle quali si potrebbe, da sola, individuare una «legittima» aspettativa di tutela a cui successivamente ricondurre - ove se ne provi la conoscenza - anche lo stato di malafede del terzo registrante), emerge che queste sembrano tutte corrispondere in certo senso ad una fattispecie diversa, ma nondimeno ben nota al nostro ordinamento: quella dell'*uso anteriore* di un segno che tuttavia non ne abbia importato alcuna notorietà (o, tutt'al più, una notorietà puramente locale).

Non si capisce, allora, quale potrebbe essere il reale elemento in grado di discriminare tra questo *preuso senza notorietà*, per così dire, di tipo «ordinario», e quello che invece, secondo la maggioranza degli interpreti, farebbe sorgere un'aspettativa «più qualificata» di tutela: l'aspettativa, cioè, che possa consentire a chi la nutre di ottenere l'annullamento (o, secondo alcuni¹⁸⁰, persino

dottrina a cui si è rinviato alla nota precedente, si sono espressi, sia pure in senso apparentemente dubitativo, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, cit., 200. In senso contrario, cfr. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.*, 1992, V, 15 ss., *ivi* a 17 s., e MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1993, 63 ss., *ivi* a 79. Opera una distinzione tra i casi, ai quali l'art. 22.2. potrebbe applicarsi, del mandatario o fiduciario infedele, ovvero del licenziatario che abusi (estendendosi territorialmente oltre) della licenza ottenuta dal concedente, rispetto a quelli del tutto particolari dell'agente o del rappresentante di cui all'art. 6-*septies* CUP, a cui dunque la prima norma non sia applicherebbe, LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*², Torino, 1996, 34.

Prevalentemente in base alla prima delle due interpretazioni, invece, sembra essersi limitata a dare un contenuto a siffatto concetto di «malafede» la (poca) giurisprudenza fino ad oggi chiamata a pronunciarsi sul punto: cfr. Trib. Alba, 29 aprile 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 988; App. Bologna, 28 giugno 2002, *ibidem*, 347., e Trib. Milano, 23 dicembre 1999, *ivi*, 2000, 574.

¹⁸⁰ Ancora in senso dubitativo, sul punto, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, 200. Certezza circa l'applicabilità anche alle fattispecie di registrazione in malafede della particolare disciplina della rivendicazione del marchio manifesta invece ABRIANI, *I segni distintivi*, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale*, nel *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. II, Padova, 2001, 62, il quale però anche, contraddittoriamente, nega che i soggetti che vantino siffatte «legittime aspettative» sul segno registrato da altri «tuttavia si po[ssano] (ancora) configurare propriamente come esclusivi "aventi diritto" alla

l'accertamento della appartenenza a sé del marchio in funzione di una sua successiva rivendicazione ai sensi dell'art. 118 c.p.i.) della altrui registrazione; poiché la consapevolezza sia della soglia della notorietà raggiunta e sia delle prospettive del suo futuro «innalzamento», nell'uno o nell'altro caso, andrebbe pur sempre valutata in relazione al momento del deposito della domanda da parte del «terzo»: momento nel quale, come è evidente, una condizione di «malafede» intesa in senso esclusivamente «soggettivo», ossia quale consapevolezza di una altrui situazione giuridica che in realtà non è ancora venuta ad esistenza, sarebbe pressoché impossibile da accertare, non essendo ravvisabile in quel momento alcun fatto che possa ritenersi in concreto idoneo neppure a farla presumere.

Altro sarebbe, si è anche detto, leggere i concetti di «buona fede» e «malafede» in senso sì soggettivo, ma tale da ricomprendere anche la conoscenza di vere e proprie «anteriorità opponibili» al marchio di cui si chiede la registrazione, e dunque di situazioni di diritto già perfezionate. In questo caso, in effetti, la malafede che l'art. 19.2. c.p.i. esige al momento della registrazione verrebbe a coincidere con il medesimo concetto richiesto dall'art. 28 c.p.i. al fine di escludere convalidazione di un marchio registrato successivamente, e dunque questa lettura del concetto di malafede permetterebbe sia di estendere il novero delle anteriorità rilevanti nel caso concreto, anche quando queste fossero rappresentate da segni di fatto (marchio preusato con notorietà generale, ditta, insegna, altri diritti di monopolio spettanti a terzi, ecc.) comunque conoscibili, e

sua registrazione» come marchio. Sembra capovolgere invece i termini della questione, ritenendo che «[a]nche la domanda del non avente diritto, di cui all'art. 25, dovrebbe almeno in linea di principio considerarsi fatta in malafede» FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 159 ss., *ivi* a 179.

sia, «impiegando a contrario il precetto dell'art. 22 l.m., per negare efficacia anteriorizzante di segni distintivi non conoscibili, per difetto di notorietà o pubblicità, dal registrante successivo»¹⁸¹. Di talché anche il generale divieto di registrazione in malafede di cui all'art. 19.2. c.p.i. potrebbe svolgere nel sistema «un'utile *funzione integratrice della disciplina in materia di anteriorità*, operando in senso diretto o a contrario»¹⁸².

1.1. L'origine della norma e il caso particolare dei marchi che godono di rinomanza o dei segni “notori” in campo extramercantile: una questione di approfittamento.

Uno sguardo alla genesi del secondo comma dell'art. 19 c.p.i., quale è riscontrabile dai lavori preparatori svolti in sede di riforma del vecchio art. 22. l.m., mostra che, proprio in occasione della nuova configurazione che si *ivi* era voluta dare al diritto *alla* registrazione, ossia alla scelta di svincolare la legittimazione da qualunque requisito propriamente «soggettivo» del richiedente, forte è stata la spinta ad attribuire contemporaneamente rilevanza invalidante a questa c.d. «malafede del richiedente».

Per comprendere tuttavia quali fossero le esigenze concrete su cui si è basata la scelta del legislatore del 1992 di accogliere il suggerimento offerto all'art. 3.2.d della Direttiva, occorre invero tenere presente che, per tutto il tempo in cui il *merchandising* dei segni «supernotori» (oggi da intendersi come marchi che godono di rinomanza, ovvero come altri nomi o segni famosi in campo

¹⁸¹ L'opinione è di LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*², cit. 36.

¹⁸² LA VILLA, *ibidem* (corsivi nel testo).

extramercantile) non aveva avuto adeguata collocazione nella disciplina dei marchi, si era assistito soprattutto a delle registrazioni compiute da soggetti che intendevano appropriarsi parassitariamente del potere di vendita *già creato* da qualcun altro (che eventualmente cioè, ma non necessariamente, di quel segno stesse anche facendo uso già in funzione di marchio), approfittando, da un lato, del principio di specialità - che consentiva di considerare nuovi i marchi che venivano registrati per prodotti o servizi non affini a quelli per i quali erano stati già registrati e usati - e, dall'altro lato, del fatto che i titolari dei nomi o dei segni notori in campo extramercantile, non essendo imprenditori e non intendendo esercitare attività d'impresa, non erano legittimati - in base alla disciplina precedente - a registrare quei nomi e segni *anche* come marchi, e dunque neppure avevano a disposizione, per difenderli, la tutela rinforzata che veniva invece offerta ai titolari di marchi d'impresa veri e propri¹⁸³.

Appare evidente, allora, che una - se non la principale - delle ragioni che hanno indotto il legislatore del 1992 a tenere conto anche dello stato soggettivo del richiedente poggiasse, in effetti, soprattutto sulla questione dell'«approfittamento» perpetrato da terzi¹⁸⁴. Come tuttavia si è già segnalato all'inizio, non a tutte le

¹⁸³ La circostanza appare confermata, del resto, dall'opinione espressa da un Autore che già fu membro della Commissione incaricata, nel 1992, di riformare la legge marchi dell'epoca, allorché Egli, nel commentare la corrispondente norma dell'odierno c.p.i., scrive che «[n]on c'è dubbio dunque che la norma del secondo comma dell'art. 19 del Codice si riferisce a questa fenomenologia di registrazioni che ora possono essere considerate in perfetta malafede proprio in quanto sono dirette a realizzare una appropriazione abusiva di un potere di vendita che spetta ad altri»: FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., sub art. 19, *ivi* a 115.

¹⁸⁴ Sarebbe, pertanto, proprio la «terzietà» di costoro a privare di qualunque giustificazione il loro comportamento, e dunque la registrazione da essi effettuata. Sennonché, non sarebbe certo questa la prima occasione in cui sembra di potere comunque rispondere che, in realtà, «nono è affatto agevole,

norme concretamente predisposte dal legislatore storico sembra potersi assegnare la medesima efficacia di combattere, nello specifico, anche queste pratiche parassitarie. L'ordinamento, infatti, pur avendo posto il requisito soggettivo della «buona fede» a condizionare il valido sorgere del diritto in capo al richiedente, in sostanza se ne «lava le mani» quando giunge il momento della verifica della sua concreta esistenza. In relazione alle pratiche parassitarie, cioè, questa verifica viene rimessa al «se» e al «quando» un contro-interessato realmente identificabile, e precisamente il titolare di un vero e proprio «diritto» anteriore, decida di opporvisi. Naturalmente questo implica anche sottrarre a tutti i marchi (anziché soltanto a taluni di essi) la funzione «pubblicistica» che pure ancora è propria all'istituto¹⁸⁵, ossia quella di strumento concorrenziale nella misura in cui esso consenta al pubblico di effettuare delle scelte consapevoli sul mercato.

La creazione, in definitiva, di «nuovi» diritti di sfruttamento economico, in particolare quelli relativi ai marchi che godono di rinomanza e ai c.d. nomi o segni «notori» in campo extramercantile, poteva bastare da sola a difendere dall'approfittamento parassitario di terzi anche il corretto svolgimento del mercato concorrenziale in generale; dotare, in sostanza, la tutela del nome o del segno usato in campo extramercantile, quando questo fosse stato particolarmente famoso, di strumenti di reazione del tutto analoghi a quelli offerti al titolare di un diritto sul marchio d'impresa, nonché gli

salvo che in casi-limite, distinguere tra la volontà di danneggiare il concorrente e quella di giovare a se stessi»: questo è, ad esempio, quanto già affermato da VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale*, cit., 113, in relazione all'impossibilità di dedurre da dati puramente oggettivi il c.d. *animus nocendi*, pure richiesto ancora dalla giurisprudenza per poter considerare illecita una fattispecie di concorrenza sleale (quella del c.d. storno di dipendenti).

¹⁸⁵ Sulla quale a lungo ci si è intrattenuti nel capitolo II, appunto allo scopo di ricordarne la perdurante esistenza.

stessi di uno speciale statuto relativo all'eventualità della loro «concessione» a fini commerciali, senza necessariamente aggiungervi il diritto di poterne ottenere una registrazione anche come marchio, avrebbe potuto essere una soluzione più che sufficiente per arginare le pratiche parassitarie di cui si è detto. Mentre può ritenersi superfluo l'aver anche voluto attribuire a chiunque il diritto di «ingombrare» il registro dei marchi con segni destinati a non essere mai utilizzati per contraddistinguere alcun prodotto o servizio, e ciononostante suscettibili di essere azionati contro l'ignaro preutente che non si fosse reso conto di stare, al primo tentativo di espansione della propria attività, «attendendo» alle probabilità di guadagno di chi, per professione, dei nomi e segni in quanto tali si limiti a «fare incetta» come marchi.

Per la verità, un tentativo per «correggere» anche le situazioni da ultimo segnalate in dottrina è pure stato fatto, allorquando si è sostenuto, proprio ponendo l'accento sul ruolo svolto dalla malafede al momento della registrazione, che quest'ultimo stato soggettivo non possa anche ascrivere al preutente di buona fede che, soltanto nell'imminenza della richiesta di registrazione avesse appreso (immaginiamo, in seguito alla ricezione di una diffida) dell'esistenza di una altrui registrazione confliggente, e ciononostante non si sia astenuto dal portare a termine gli adempimenti per ottenere la propria.

Senonché, tenere conto dell'uso fatto in precedenza dal depositante¹⁸⁶ al fine di poter considerare anche lo stato di malafede al momento del deposito come *malafide superveniens* (che pertanto, secondo il principio generale di diritto civile, *non nocet*), finisce per contrastare palesemente con lo stesso tenore letterale dell'art. 19.2.

¹⁸⁶ Così AMMENDOLA, *op. ult. cit.*, 258.

c.p.i., e rende pertanto anche questa soluzione del problema troppo difficile da sostenere.

2. Abuso del diritto e approfittamento.

Può valere la pena, allora, di interrogarsi ulteriormente circa la possibilità di assegnare un significato anche diverso alla norma con cui il nostro ordinamento dispone *comunque* la nullità della registrazione di un marchio quando la relativa richiesta sia stata effettuata «in malafede».

Se davvero, cioè, viene prevista dall'ordinamento anche la possibilità che un siffatto stato soggettivo possa ritenersi attuale sin dal momento della domanda, dovrebbero del pari potersi individuare degli elementi che, nelle fattispecie concrete, si dimostrino idonei quanto meno a farne presumere l'esistenza.

Intesa in senso puramente «soggettivo», in effetti, la condizione soggettiva del richiedente al momento della domanda non potrebbe che presumersi essere quella di «buona fede»¹⁸⁷, e ciò in ossequio essenzialmente al principio generale di diritto civile di cui all'art. 1147 c.c. (secondo cui la malafede, quale consapevolezza di ledere l'altrui diritto, non può mai presumersi¹⁸⁸).

Quando invece si volesse assegnare allo stato di malafede all'atto della registrazione anche una rilevanza «oggettiva», e cioè tale da poter essere riferita anche a comportamenti in sé scorretti e/o di esecuzione in malafede di un rapporto giuridico (artt. 1175 e 1375

¹⁸⁷ MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit., *ivi* a 69, e LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*², cit., 35.

¹⁸⁸ Questo è quanto, ad esempio, è stato ritenuto da Trib. Torino, 22 aprile 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1108.

c.c.), naturalmente accertabili soprattutto *a posteriori* attraverso la verifica del comportamento successivamente tenuto dal registrante, potrebbero essere sanzionati *anche attraverso l'art. 19.2. c.p.i.* tutti quei comportamenti genericamente contrari all'art. 2598 c.c., con conseguente possibilità di annullare la registrazione anche di un marchio depositato «al fine di prevalersi dell'avviamento commerciale che un terzo ha anteriormente realizzato mediante preuso locale - ovviamente non costituente anteriorità -, o per impedire con atto emulativo la espansione della iniziativa locale sull'intero territorio o aree limitrofe, quando ad esempio il depositante successivo non sia attualmente operante nel settore del preutente»¹⁸⁹.

In breve, alla disciplina della registrazione in malafede potrebbe utilmente farsi ricorso, ad esempio, allo scopo di far assumere rilievo, quando occorra, anche al diritto del (mero) preutente che non possa vantare una esclusiva, ma che ciò nondimeno sia leso dal comportamento con cui il depositante in sostanza abbia acquisito il monopolio sul segno non al fine di farne uso come marchio, ma soltanto a quello di ostacolare l'espansione dell'attività del primo, frapponendo ad essa un ostacolo che sia in realtà «privo di giustificazione economica»¹⁹⁰. Questa potrebbe

¹⁸⁹ Così, espressamente, LA VILLA, *ibidem*, il quale ritiene anzi che «la fattispecie concern[a] innanzitutto ipotesi di malafede oggettiva, cioè di comportamenti scorretti e di esecuzione in malafede di rapporti giuridici» (*ivi* a 34). *Contra*, sul punto, AMMENDOLA, il quale tuttavia si limita ad affermare che «ad intendere la malafede in senso oggettivo, ossia come scorrettezza di comportamento valutabile tenendo conto non del solo momento di presentazione della domanda di registrazione, ma (soprattutto) della modalità di gestione effettiva del marchio a registrazione ottenuta» osterebbe la (per vero, sul punto tutt'altro che) «chiara lettera dell'art. 22.2 l.m.» (oggi, naturalmente, il riferimento va fatto all'art. 19.2. c.p.i.).

¹⁹⁰ Per uno spunto nel senso che anche il deposito di un marchio possa, dal punto di vista concorrenziale, esser considerato «emulativo», quando esso si risolva in una ingiustificata aggressione di altri interessi, e che l'interesse del

ritenersi, oltretutto, una scelta coerente con quella, già effettuata dal nostro ordinamento (prima della riforma del 1992, nonché mantenuta anche successivamente ad essa, stante la libertà che la Direttiva, al suo 4° *Considerando*, lasciava sul punto ai legislatori nazionali), di concedere una specifica tutela anche al *preuso senza notorietà*, il quale - lungi dall'essere sacrificato *in toto* da una altrui successiva registrazione - rappresenta un fatto idoneo, anch'esso, a costituire un «diritto» sul marchio (di fatto); con l'unica differenza che, questo c.d. «diritto di preuso», assumendo una portata più limitata (poiché può estendersi fino ai confini dell'ambito locale concretamente raggiunto in precedenza, ma non al di là degli stessi), non sarebbe sufficiente a garantire al preutente anche una corrispondente esclusiva nella c.d. area del preuso. Una conferma della rilevanza che viene assegnata in concreto anche all'esistenza di diritti di (mero) preuso rispetto alla registrazione successivamente effettuata da un terzo, del resto, sembra emerge dall'opinione dottrina che ritiene gravato di un onere di differenziazione (necessario al fine di scongiurare l'uso ingannevole del marchio all'interno dell'area territoriale di coesistenza dei due segni) non già il preutente, bensì colui che abbia registrato successivamente il marchio e che, nell'area del preuso, sarebbe appunto il «secondo arrivato»¹⁹¹.

titolare ad ottenere l'esclusiva potrebbe in tal caso valutarsi applicando i medesimi criteri di «economicità» da tempo utilizzati per valutare il carattere emulativo di un atto (ossia, «valutando l'interesse del proprietario alla realizzazione di un determinata opera in termini economici), v. MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit., *ivi* a 78. Di «comportamento *emulativo* come ipotesi di registrazione in *malafede*, [come] sembra emergere dalla collocazione della norma considerata (art. 19.2 c.p.i.) nello stesso art. 19 che disciplina al primo comma la legittimazione alla registrazione del marchio solo da parte di chi si propone di utilizzarlo direttamente o indirettamente [corsivi nel testo, n.d.r.]» parla, da ultimo, anche SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Milano, 2007, 74 s.

¹⁹¹ VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, 168.

Ove dunque sia anche in ragione dell'effettiva esistenza di un semplice preuso altrui che possa ritenersi, in relazione ai principi di correttezza professionale, che la registrazione successiva non sia stata in realtà effettuata in conformità con i medesimi, è evidente che si comincia ad assegnare davvero un ruolo di «clausola generale», come del resto già auspicato dalla dottrina più attenta all'indomani della sua introduzione nel sistema¹⁹², alla norma in materia di malafede del registrante. In questi casi, in sostanza, la scorrettezza di una registrazione da chiunque effettuata potrebbe essere fatta valere, ai sensi dell'art. 25 c.p.i., davvero da chiunque vi abbia interesse, e perciò soprattutto da altri e diversi concorrenti (rispetto all'anzidetto preutente *privo di notorietà*, il quale spesso concorrente non può ritenersi, neppure da un punto di vista «potenziale») del registrante.

Va da sé, poi, che quando la norma dell'art. 19.2. c.p.i. si ritenga espressione di un principio di portata assai più vasta di quella

¹⁹² RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 1993, 115 ss., *ivi* a 121 s., il quale ha letto nel «nuovo» art. 22.2. l.m. una sorta di «*exceptio dolis generalis*», alla quale potrebbe essere assegnato un ruolo analogo a quello svolto dagli altri «meccanismi di “riserva” - e quindi di chiusura soggettiva *per negationem*» (quelli, appunto, di cui agli attuali artt. 8 e 14 c.p.i.) introdotti dal legislatore come correttivi in concomitanza con l'«apertura» del sistema di legittimazione di cui al comma primo della stessa norma. Hanno assegnato alla disposizione in esame il medesimo ruolo di «norma di chiusura» del sistema anche ROVERATI, *Marchio ed imprenditorialità. La nuova formula dell'art. 22 legge marchi*, cit., 504, e MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit., 79; quest'ultimo A, in particolare, dopo aver messo in rilievo che proprio «l'estensione, in pratica a chiunque, della possibilità di depositare un marchio, così come la recisione del cordone ombelicale che lo legava alla azienda in ordine alla circolazione comportano certo un aumento del rischio di un suo impiego al di fuori delle finalità socio-economiche di ordinato svolgimento dell'attività sul mercato proprie della disciplina dei segni distintivi», sembra ricondurre all'ipotesi di registrazione in malafede del marchio esattamente qualunque caso di uso del segno che sia in contrasto con quella che è la funzione dell'istituto; ciò che permetterebbe di prescindere persino dall'evidenza o meno, al momento della registrazione, delle modalità con cui il richiedente intenda concretamente utilizzare il segno, e alle quali sembra invece attribuire rilievo determinate ROVERATI, *op. ult. cit.*, 502 (sul punto, pertanto, criticato da MAYR, *op. ult. cit.*, 78, *ivi* alla nota 51).

che lascerebbe supporre la sua collocazione sistematica, si finisce per ammettere che alla necessità, in essa prevista, di registrare il marchio «non fraudolentemente» corrisponda esattamente quel contenuto che viene tradizionalmente assegnato alle regole generali di correttezza professionale; in tal modo, considerare l'ipotesi di registrazione in malafede (anche) come atto di concorrenza sleale, consentirebbe di «riconduurre la concessione e la tutela di un diritto, qui un diritto di esclusiva, a una valutazione di legittimità e correttezza cui i sistemi troppo astratti come il nostro non sono ancora abituati, ma che in più di un settore ed anche di grande importanza ha consentito alla giurisprudenza di neutralizzare posizioni di diritto che altrimenti sarebbero incontestabili»¹⁹³.

3. Il rilievo assegnato ai concetti di «buona fede» e «malafede» al di fuori dai confini nazionali.

Può valere la pena, adesso, di esaminare quale rilievo sia stato e/o venga tuttora assegnato ai medesimi concetti, di «buona-» e «malafede» al momento della registrazione, da parte di altre giurisdizioni, sia all'interno e sia anche al di fuori del panorama europeo.

¹⁹³ Così ancora LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*², cit., 36, ove palesemente si riferisce a quegli esempi, tratti dalla giurisprudenza comunitaria in materia *antitrust*, in cui si è ritenuto abuso di posizione dominante il comportamento dell'impresa tedesca, appunto in posizione dominante, che aveva registrato il marchio utilizzato dal concorrente estero (una piccola società finlandese) al solo fine di impedirgli lo sbocco su altri mercati nazionali, e in specie su quello tedesco (Comm. CE, caso Osram/Airam, nel *XI° Report of Competition Policy*, 1981, par. 97).

3.1. (*segue*): l'orientamento dello UAMI.

In ragione del rilievo determinate che tali concetti assumono soprattutto in sede di registrazione, il primo pensiero corre naturalmente all'interpretazione del concetto di «malafede», così come di quello speculare di «buona fede», sul cui debba ritenersi assestato l'Ufficio di armonizzazione di Alicante, e in particolare la giurisprudenza delle sue Divisioni di annullamento¹⁹⁴.

Dal momento che le norme applicabili nelle azioni di invalidazione del marchio comunitario hanno la loro fonte primaria nel Regolamento 40/94, la norma da prendere in considerazione è in questo caso quella dell'art. 51.1. r.m.c., la quale - in maniera del tutto speculare rispetto a quanto previsto dal nostro art. 19.2. c.p.i. - dispone che il marchio comunitario sia dichiarato nullo:

« [...] b) *allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede*».

Analogamente alla disciplina nazionale, però, neppure il Regolamento sul marchio comunitario propone alcuna definizione del concetto di «malafede». Al fine di potere ugualmente procedere alla sua individuazione, tuttavia, in sede comunitaria si ritiene che possa soccorre (analogicamente) il rinvio ai principi generali di diritto degli Stati membri disposto, sia pure con riguardo alla sola materia processuale, dall'art. 79 dello stesso r.m.c.: «*in assenza di una disposizione di procedura nel presente Regolamento [...] l'Ufficio*

¹⁹⁴ È stato infatti già osservato anche da PHILLIPS, *Trademark law. A practical anatomy*, Oxford, 2003, 446, che «*if there is a dichotomy between the standards employed by national or regional trademark registries on the one hand and the standards employed by the OHIM on the other, there may be substantial implications for the degree of attractiveness or utility of the pan-European registration system*».

prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri».

In primissima approssimazione, la malafede di cui alla norma regolamentare sembra essere considerata dalle Divisioni di annullamento dell'UAMI direttamente connessa alla illiceità dell'agire del richiedente:

«the concept of bad faith in the Regulation is narrow, implying or involving, but not limited to, actual or constructed fraud, or a design to mislead or deceive another, or any other sinister motive. It is to be understood as including a dishonest intention»¹⁹⁵.

Si tratterebbe, in sostanza, dello stato soggettivo che qualifica negativamente l'atto od il comportamento di chi agisce consapevolmente in violazione del principio di diritto comune del *naeminem ledere*. Anche a livello comunitario, cioè, viene negata tutela agli interessi che non siano meritevoli di protezione, poiché sarebbe questo per l'appunto la condizione anche di chi agisce in malafede.

Può essere peraltro interessante notare che la giurisprudenza della Divisione di annullamento dell'UAMI ha confermato di recente la propria posizione in proposito in questi termini:

«Bad faith can be considered to mean dealings which would fall short of the standards of acceptable commercial behaviour».

La soglia di rilevanza proposta dall'Ufficio di Alicante sembrerebbe quindi più bassa di quella alla quale la nostra giurisprudenza nazionale si riferisce per verificare se siano integrati

¹⁹⁵ Caso *Decon Laboratories Ltd. vs. Fred Baker Scientific Ltd. e Veltek Associates Ltd.*, in *ETMR*, 2001, 486 (par. 32).

gli estremi della malafede o meno, essendo sufficiente per l'UAMI riscontrare la violazione di standard commerciali accettabili. Il che sembra avvicina il concetto di malafede a quello «più *soft*» di *correttezza commerciale* al quale fanno riferimento le norme repressive della concorrenza sleale. In questo senso, i Giudici di Alicante hanno precisato che:

«[b]ad faith is to be interpreted as unfair practices involving lack of honest intention on the part of the CTM applicant at the time of filing. Inter alia there is bad faith in circumstances where the CTM applicant intends, through registration, to 'lay his hands' on ["mettere le mani sopra", n.d.r.] the trade mark of a third party with whom he has had contractual or pre-contractual relations»¹⁹⁶.

Tant'è che nella decisione di conferma di quella appena citata, anche la Seconda Commissione di ricorso¹⁹⁷ tiene a ribadire specificamente che:

«[t]he bad faith clause has, as all unfair competition rules, a wide scope of application in as much as it covers a wide variety of different trade practices and in as much as the concept develops in time with the changeable perception of the relevant trade of what is to be considered an 'unfair

¹⁹⁶ Comm. Ric. UAMI, 1 agosto 2003, 232C, (*EAST SIDE MARIO'S*).

¹⁹⁷ Comm. Ric. UAMI, 13 dicembre 2004, R 582/2003-4 (*EAST SIDE MARIO'S*).

A quest'ultimo riguardo sembra il caso di far notare anche che, secondo la prassi dell'Ufficio di Alicante, la considerazione dello stato di malafede si estenderebbe dal momento del deposito (nonostante il testo letterale della disposizione faccia riferimento solo al momento cronologico della domanda) anche a tutta la successiva istruttoria davanti all'esaminatore, in specie nel caso in cui il richiedente abbia dolosamente sottaciuto circostanze od informazioni determinanti ai fini dell'accertamento del fatto che abbia voluto intenzionalmente "mettere le mani" sopra l'*identico* marchio usato in buona fede (e dunque legittimamente) dal terzo con cui il richiedente abbia avuto significative relazioni contrattuali o pre-contrattuali: cfr. in tal senso la decisione dell'Ufficio, 25 ottobre 2000, parr.10 e 11 (*BE NATURAL*).

practice».

Si noti, infine, che è proprio il fatto che la «malafede» rappresenti una causa di nullità autonoma del marchio, che imporrebbe di interpretare questo concetto in maniera particolarmente rigorosa. Anche all'atto del deposito in sede comunitaria, infatti, non è la malafede, bensì la buona fede che si presume: pertanto, ove questo fattore distruttivo della validità di un marchio già registrato emerga (e sia provato) soltanto successivamente, esso travolge anche la registrazione effettuata a livello comunitario con efficacia *ex tunc*, con tutte le conseguenze che questo potrebbe comportare nei confronti dei terzi nel caso, ad esempio, che il marchio comunitario sia stato oggetto di atti di disposizione¹⁹⁸. Ora, l'elemento sul quale maggiormente sembra riflettersi l'anzidetta interpretazione restrittiva delle divisioni di annullamento UAMI è, sicuramente, una valutazione particolarmente esigente della prova della malafede.

In primo luogo, naturalmente, anche la prova della malafede è posta a carico di chi la oppone. Questo onere della prova, poi, viene inteso dalle Divisioni di annullamento non solo nel senso proprio di una allegazione di fatti, ma sembra anche esteso alle deduzioni argomentative:

*«Bad faith cannot be presumed but must be (a) properly argued and (b) sufficiently supported by evidence by the applicant»*¹⁹⁹.

Nel caso citato, in sostanza, non era stato considerato sufficiente a provare la malafede il mero argomento che il marchio

¹⁹⁸ Il che comporta sicuramente che ad Alicante l'esigenza di una interpretazione di stretto diritto sia meno avvertita, invece, all'interno dei procedimenti di opposizione, in quanto il diritto *ivi* fatto valere inciderebbe ancora e soltanto sul procedimento di formazione del titolo.

¹⁹⁹ Decisione 685C 000397117 del 21 ottobre 2005 (*LA MARTINA*).

fosse pressoché identico a quello del ricorrente (il quale tra l'altro era stato co-creatore del marchio, sia pure in un altro paese extracomunitario). Del pari, la semplice *notorietà* di un marchio anteriore eguale a quello comunitario non è stata reputata idonea a concretizzare un deposito in mala fede; così, ad esempio, l'Ufficio ha ritenuto che anche la presenza del marchio in siti Internet, non può implicare di per sé malafede del depositante, poiché questi non sarebbe tenuto ad effettuare apposite ricerche in quei siti²⁰⁰.

Né le intenzioni del depositante relative all'uso al quale il marchio è destinato del marchio avrebbero rilievo, come dimostrerebbe anche l'orientamento consolidato del Tribunale Comunitario di Prima Istanza che nega la rilevanza di tale elemento in sede di registrazione del marchio comunitario²⁰¹.

Maggiore attenzione sembrano invece manifestare i Giudici di Alicante in relazione all'argomento della *rinomanza* del marchio anteriore. Per quanto, infatti, non si tratti sicuramente di un pre-requisito necessario all'accertamento della malafede, questa sempre che venga dedotta e provata, si è affermato che possa costituire un indice di un comportamento disonesto da parte del depositante²⁰². Ed infatti, un deposito di marchio comunitario avente ad oggetto il segno «TIVOLI», anche in questo caso per servizi di intrattenimento, e sia pure nel concorso di diverse altre circostanze, è stato annullato proprio in considerazione della diffusa rinomanza del marchio danese, ritenuta comprovata nel procedimento di cancellazione²⁰³.

Si noti comunque che molte delle decisioni sopra riferite non sono state basate esclusivamente sul motivo della malafede del

²⁰⁰ Decisione 881C, del 5 settembre 2005 (*OMNISOM*).

²⁰¹ Decisione 813C, del 14 dicembre 2004 (*NAKED*).

²⁰² Cfr. ancora la decisione sul marchio comunitario "LA MARTINA", (*ivi* al par. 33), cit. alla nota 199 *supra*.

²⁰³ Decisione 719C, del 9 settembre 2005 (*TIVOLI*).

registrante, il quale è semplicemente stato in esse esaminato per completezza di motivazione, ma congiuntamente altri motivi assoluti o relativi di nullità che hanno in realtà avuto la netta prevalenza nelle decisioni dell'Ufficio.

La decisione nel caso “*EAST SIDE MARIO'S*”, citata all'inizio, è invece uno dei pochi precedenti in cui l'interpretazione e l'applicazione del concetto di malafede del registrante sono state affrontate *ex professo*. Secondo la Commissione, la *ratio* della norma - come già accennato - sarebbe quella di contrastare comportamenti concorrenzialmente sleali, per cui la questione preliminare che si porrebbe (e che andrebbe decisa caso per caso), involgerebbe invece il «se» le relazioni tra le parti siano state di natura tale da suggerire che sia corretto attendersi che il richiedente non presenti una domanda per un *identico* marchio senza almeno informarne il concorrente²⁰⁴. Di talché, anche nel caso da ultimo esaminato, il presupposto applicativo della disposizione - a prescindere dalla questione circa un fondamento pro-concorrenziale della norma - è stato rinvenuto nella *identità* tra il segno oggetto della domanda comunitaria e quello del terzo con il quale il richiedente ha intrattenuto stretti rapporti economici o giuridici.

3.2. (segue): l'orientamento di altre giurisdizioni nazionali.

Quella che si è vista essere la situazione in cui più di frequente gli interpreti italiani ravvisano una fattispecie di registrazione in «malafede», ossia il caso - già disciplinato a livello

²⁰⁴ Cfr. ancora la decisione della Comm. Ric. UAMI, 13 dicembre 2004 (*ivi* al par. 23), cit. *supra* alla nota 197.

internazionale dall'art. 6-*septies* CUP - della registrazione effettuata dall'agente o dal rappresentante del titolare estero del marchio senza il consenso di quest'ultimo, è venuta di recente all'esame anche della divisione di appello dell'Ufficio Brevetti polacco. La particolarità del caso polacco, tuttavia, risiede nel fatto che l'organo giudicante, dopo avere accertato che, a rigor di legge, non esisteva tra il registrante (una impresa locale) e il titolare del marchio all'estero (una società Canadese) alcun rapporto di agenzia né in generale di rappresentanza, ha nondimeno ritenuto che comunque il marchio fosse stato registrato in malafede per il semplice fatto che in Polonia fosse già la società canadese a (meramente) usarlo²⁰⁵.

La circostanza che invece in Italia comunemente si nega rientri nella fattispecie della registrazione in malafede, e cioè la consapevolezza di un preesistente vero e proprio diritto altrui, per gli interpreti Svedesi²⁰⁶ e Norvegesi²⁰⁷ è viceversa la condizione essenziale da provare ai fini del riconoscimento della malafede del depositante: in quegli ordinamenti, pertanto, è necessario accertare la condizione soggettiva del registrante e, per poterla presumere, occorre che egli sia stato ex dipendente o quanto meno «vicino di azienda»²⁰⁸ del titolare del marchio anteriore.

È poi frequente, nel panorama europeo, anche il caso in cui la registrazione di un marchio altrui viene ritenuta, quando il marchio sia famoso, necessariamente in malafede. In queste ipotesi, cioè, si tende a presumere la malafede del depositante *iuris et de iure*,

²⁰⁵ Divisione d'appello dell'*Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej* (Ufficio Brevetti polacco), caso *Tajer Firma Handlowa Sciwiarski Tadeusz's vs. Multibond Inc's*, in *ETMR*, 2002, 491.

²⁰⁶ Cfr. i lavori preparatori della legge marchi svedese, in *SOU*, 1958, 10, 288 s.

²⁰⁷ Cfr. DAVIES (a cura di), *Sweet&Maxwell European Trade Mark Litigation Handbook*, 1998, 11-14.

²⁰⁸ Administrative Court of Appeal of Sweden, *RÅ*, 1988, 296 (*HAMMARBY MARINCENTER*).

dunque a prescindere da qualunque indagine circa la conoscenza, o la conoscibilità, dell'altruità del marchio. Si tratta dei casi nei quali la Davide Campari Milano s.p.a. è riuscita a far cancellare, in Turchia²⁰⁹, la registrazione di un marchio complesso che includeva il proprio, e del diniego in Inghilterra della registrazione del marchio VISA per qualunque classe merceologica, anche lontanissima (nel caso di specie: contraccettivi) da quella del titolare del marchio²¹⁰.

Della posizione dei Giudici tedeschi che ai casi di registrazione in malafede riconducevano specificamente le fattispecie di abuso del diritto di marchio, specie se rilevanti anche sotto il profilo della concorrenza sleale²¹¹, ha già avuto modo di occuparsi anche la dottrina nostrana²¹²: qualche anno fa il *Bundesgerichtshof* ha dichiarato nulla la registrazione di un marchio («E-Klasse») di colui che (nel caso di specie, un cittadino francese) non avesse alcun proposito di farne uso, né diretto né indiretto, sul mercato, ma si limitasse ad azionare il marchio per impedire ad altri (nella specie: alla *Daimler Chrysler AG*) di usarne, cercando, nel contempo, di ottenere il risarcimento di ipotetici danni²¹³.

²⁰⁹ Corte di prima istanza di Istanbul, *Davide Campari Milano SpA vs. Özal/Finkol Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti*, in *ETMR*, 2002, 856.

²¹⁰ *LCAP*, caso *C A Sheimer (M) Sdn Bhd's application*, in *RPC*, 2000, 484.

²¹¹ *Olg Karlsruhe*, in *GRUR*, 1997, 373 ss., *ivi* a 374 (*NEUTRALRED*).

²¹² La meno recente casistica tedesca circa l'applicazione in ottica concorrenziale della nozione di abuso del diritto di marchio quando il deposito avesse avuto l'effetto di recare ai concorrenti un ostacolo non giustificato dalle finalità distintive per cui è concessa la privativa, può leggersi in MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit., 72 s., secondo il quale A. la *fiction* della *Benutzungswille* (volontà di utilizzazione) alla quale ricorrevano i giudici tedeschi avrebbe in sostanza consentito a questi ultimi di annullare una *Markenanmeldung* avvenuta *bösgläubige* anche ai tempi in cui la *Markengesetz* ancora non disponeva che «*Die Eintragung einer Mark wird auf Antrag gelöscht, [...] wenn der Anmeldung bei der Anmelden bösgläubig war*» (attuale § 50 Abs. 4 *MarkenG*).

²¹³ *BGH*, 23 novembre 2000, in *GRUR*, 2001, 242 ss. (*CLASSE E*), già esaminato da AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in malafede*, cit., 260, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti. Già *BGH*, 10 agosto 2000, in *GRUR*, 2000, 1032 ss., *ivi* a 1034, aveva ritenuto concorrenzialmente sleale la registrazione del

3.3. (segue): il particolare requisito della “bona fide intention to use the mark” negli ordinamenti di *common law*.

Ad una *fictio* non troppo dissimile da quella, appena esaminata, di cui si servivano i giudici tedeschi prima di poter disporre di una apposita norma che vietasse la registrazione in malafede, sembra che ancora oggi ricorra il diritto dei marchi britannico nell'interpretazione del medesimo concetto.

In Inghilterra, generalmente, la “malafede” viene intesa soprattutto, se pure non esclusivamente, in senso soggettivo, e come da noi costituisce una autonoma causa di invalidità della registrazione. In malafede, in particolare, sarebbe colui che, al momento della registrazione, non avesse avuto alcuna intenzione di usare il marchio: poiché requisito soggettivo necessario per la registrazione, secondo la legge marchi britannica, è appunto una «*definite and present intention to use*» del depositante²¹⁴.

In realtà, il *Trade Mark Act* del 1994 adopera entrambi i termini, «*good faith*» e «*bad faith*», fondamentalmente per affermare la stessa cosa, e cioè che:

«[t]he application shall state that the trade mark has been used, by the applicant or with his consent, in relation to those goods or services, or that he has a bona fide intention

segno «EQUI» da parte di un terzo che avesse avuto il solo scopo di ostacolare la registrazione della legittima titolare *EQUI 2000 GmbH*.

²¹⁴ La definizione deriva dalla giurisprudenza consolidata (che si era espressa però in relazione alle versioni del 1938 e del 1905 del *Trade Mark Act* britannico), per una rassegna della quale cfr. MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, cit., 71 s.

that it should be so used»²¹⁵,

in quanto un marchio non può essere registrato «*if or to the extent that the application is made in bad faith»²¹⁶.*

Ora, sebbene anche la legge inglese non definisca ulteriormente alcuno dei due concetti, per la dottrina è ben chiaro che, «*[w]hen a trademark is registered in bad faith, it's fate is that it will not enjoy everlasting peace and security»²¹⁷.*

E così, alla riconosciuta impossibilità di dare una definizione generale del concetto di «*bad faith»²¹⁸ gli interpreti inglesi - facendo leva soprattutto sulla necessarietà dell'intenzione di usare il marchio - sono riusciti ad enucleare una casistica che, al di là della generica disonestà o negligenza, avrebbe come comune denominatore appunto la mancanza di «buona fede» al momento della registrazione. Questi sono specialmente i casi c.d. di «*blocking»²¹⁹ o**

²¹⁵ Art. 32(3) TMA 1994. Si noti che questa previsione non ha omologhi, né nella direttiva 89/104/CE, né nel Regolamento 40/94/CE.

²¹⁶ Art. 3(6) TMA 1994.

²¹⁷ PHILLIPS, *Trademark law. A practical anatomy*, cit., 451.

²¹⁸ Cfr. le considerazioni del Giudice Lindsay, nel caso *Gromax Plasticulture Ltd. vs. Don & Low Nonwovens Ltd.*, in *RPC*, 1999, 367 ss., ivi a 379: «*I shall not attempt to define bad faith [...] Plainly it includes dishonestly and, as I would hold, includes also some dealings which fall short of the standards of acceptable commercial behaviour observed by reasonable and experienced men in the particular area being examined. Parliament had wisely not attempted to explain in detail what is or is not bad faith in this context; how far a dealing must so fall short in order to amount to bad faith is a matter best left to be adjudged not by some paraphrase by the Courts (which leads to the danger of the Courts then constructing not the Act but the paraphrase) but by reference to the words of the Act and upon a regard to all material surrounding circumstances».*

²¹⁹ *UK Trade Mark Registry*, 25 marzo 1999 caso *OXYFRESH* (in cui la prova della malafede è stata ravvisata nel fatto che subito dopo la registrazione, il registrante avesse proposto alla "vera" *Oxyfresh* di acquistare il «proprio» marchio per ben 19.250 dollari. È stato curiosamente ritenuto un caso di «*blocking»* anziché di vera e propria malafede soggettiva, quello in cui dall'aver richiesto la registrazione del marchio altrui *DEMON ALE*, per gli stessi prodotti (bevande), il depositante si era difeso adducendo l'argomento del tutto illogico che il segno rappresentava l'anagramma della parola "lemonade" e pertanto non avrebbe violato la registrazione anteriore del concorrente (titolare del marchio *BIER DU DEMON*): cfr. *UK Trade Mark Registry DEMON ALE trade mark*, in *RPC*, 2000, 345 ss.

di «*stockpiling*»²²⁰, in cui il richiedente sia in realtà animato dal solo scopo di impedire *al* concorrente, o rispettivamente *ai* concorrenti²²¹, di potere utilizzare quel segno.

Vi è poi un'altra ipotesi in cui, dal mancato proposito di utilizzazione, i giudici desumono la malafede dell'agire del depositante. Il caso è quello in cui, in realtà, dal comportamento successivo del titolare renda evidente che questi non aveva avuto sin dall'inizio l'intenzione di utilizzare il marchio *nella forma in cui esso era stato registrato*. Il marchio oggetto della controversia, *BETTY'S KITCHEN CORONATION STREET*, conteneva infatti al suo interno un'espressione ("*Coronation Street*") corrispondente al titolo di una nota *soap opera* inglese che, da sola, non sarebbe stata sicuramente suscettibile di registrazione. L'espedito dell'inserimento dell'altrui segno famoso all'interno di un marchio complesso era venuto alla luce (soltanto: *sic!*) al momento della verifica delle modalità di utilizzazione concreta del marchio sul

²²⁰ «*Stockpiling*» è, in sostanza, sinonimo del concetto di «*trafficking in marks*»; pratica, quest'ultima, che era espressamente vietata dalla § 28(6) del TMA del 1938, e che poi si è omesso di reinserire nel 1994: cfr. COLSTON-MIDDLETON, *Modern Intellectual Property Law*², London, 2005, 553 s. Si noti che le legislazioni canadese e americana, al fine di scongiurare casi di «*stockpiling*», richiedono la prova di un uso effettivo del marchio all'atto del suo rinnovo; la medesima misura era stata proposta anche per il sistema del Marchio Comunitario, ma poi è stata abbandonata: cfr. CORNISH-LLEWELYN, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Mark and Allied Rights*, London, 2003, 689 ss..

²²¹ Nei casi di c.d. *stockpiling*, infatti, l'abuso più che nei confronti di un concorrente determinato, sembra posto in essere *in incertam personam*, e dunque a detrimento del mercato concorrenziale in generale. Si noti che a questa fattispecie di abuso potrebbero oggi ricondursi persino le registrazioni aventi ad oggetto quei marchi, ben noti a noi italiani (come pure ai tedeschi: cfr. FEZER, *Markenrecht*, München, 2001, 1506 ss.), destinati *ab origine* a non essere usati, ma vieppiù registrati al solo scopo di estendere la protezione di un segno diverso, stante le recenti prese di posizione della giurisprudenza comunitaria in ordine al fatto che «è giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati». Ne consegue che le registrazioni cosiddette «difensive» non sono compatibili con il sistema di tutela del marchio comunitario voluto dal regolamento n. 40/94»: cfr. Trib. CE, 23 febbraio 2006 (T-194/03), punti 44 e 45.

mercato, ossia mantenendo separate le due espressioni e ponendo graficamente in evidenza soprattutto la seconda²²².

È del tutto chiaro, invece, che il comportamento di questo registrante, nel caso di specie, non integrasse altro che una fattispecie di approfittamento del segno altrui, determinato esclusivamente dalla notorietà dello stesso; e che dunque, ancora una volta, la questione di malafede del depositante è stata sollevata nella Corte inglese del tutto a sproposito, in un caso viceversa di pura e semplice difetto di (validità derivante dalla mancanza di) novità del segno²²³.

Un'ultima questione che pure si è posta ai Giudici britannici è quella relativa alla possibilità di ritenere in malafede colui che tenti di depositare come marchio (la forma di) un prodotto il cui brevetto sia ormai scaduto, al solo scopo di prolungare in perpetuo il monopolio su di esso. L'ipotesi è stata vigorosamente respinta dal Giudice *a quo* nei termini che seguono:

«I need to say little about this allegation - it was based on a suggestion that somehow a patent monopoly was being extended. That is miles from bad faith. An allegation of bad faith should only be made when dishonesty or something approaching it

²²² Caso *BETTY'S KITCHEN CORONATION STREET*, in *RPC*, 2001, 825.

²²³ Vale la pena di ricordare che, per i segni non registrati nel territorio di riferimento, è soltanto la notorietà che permette di difenderli dall'altrui approfittamento, e che l'esistenza di siffatta notorietà vada naturalmente «misurata» al momento in cui il «terzo» abbia effettuato il deposito. In questo senso è stato, ad esempio, impossibile per la Microsoft far invalidare nel Regno Unito le registrazioni «*WINDOWPRO*» «*WINDOWBASE*» e «*WINDOWSHEET*» per prodotti software di cui alla classe 9: le rispettive domande erano state depositate nel 1991 e dunque alcuni anni prima della diffusione del noto sistema operativo, oltre che uno o due anni prima che la stessa Microsoft riuscisse a convincere l'Ufficio Brevetti americano che lo stesso termine «*Windows*» avesse acquistato carattere distintivo: cfr. *UK Trade Mark Registry, Software Products International Inc's vs. Microsoft Corporation*, decisione n. O/256/97 del 30 dicembre 1997 (inedita, ma della quale riferisce PHILLIPS, *Trademark law. A practical anatomy*, cit., 452).

(such as conduct falling short of acceptable commercial behaviour) can properly be alleged with full particulars. It is a serious allegation, not one to be thrown in the pot along with other, more conventional point [...] Not surprisingly it failed in this case»²²⁴.

Se è vero, però, che nella concezione anglosassone sono comunque le intenzioni d'uso del depositante a fare la differenza, ossia a permettere di discriminare tra stati soggettivi di buona o mala fede del medesimo, il difetto di coerenza che sembra emergere da un'opinione come quella appena riportata lascia perplessi. Depositare un segno che fino ad allora non sia stato utilizzato come strumento per differenziare il proprio prodotto da quelli dei concorrenti, per quanto non vanifichi *a priori* gli scopi per i quali la tutela del segno distintivo viene concessa, sembra costituire tuttavia un abuso della «dote» (e cioè di una notorietà utile *anche a fini distintivi*) che il precedente uso ventennale esclusivo, in ragione del monopolio brevettuale, ben potrebbe avere lasciato al segno in quanto tale. Ragionando come fanno gli inglesi, in sostanza, non sembra legittimo lasciare irrilevante anche il disinteresse originario del titolare a che il pubblico si serva o meno del marchio per ricollegare il prodotto a sé e non ai propri concorrenti. Le intenzioni del depositante, pur prese in considerazione dalla legge, finiscono per rilevare soltanto rispetto al fatto dell'uso in quanto tale, ma non rispetto alle modalità, concorrenziali o meno, con cui sia posto in essere l'uso in questione. Ma questo lascia quanto meno dubbia la sorte del marchio di cui il depositante non avesse avuto, sin dall'inizio, intenzione di farne uso in funzione distintiva, in specie quando costui avesse agito nella consapevolezza del fatto che il

²²⁴ *Société des Produits Nestlé SA vs. Unilever plc. (High Court, 18 dicembre 2002, par. 7).*

pubblico stesso non si servirà mai del segno recato dal prodotto per sceglierlo in ragione della sua provenienza, ma semmai potrà trarre da quel medesimo segno indicazioni essenzialmente, e al limite totalmente, di altro tipo.

3.4. (segue): uno sguardo conclusivo un po' più ad est.

Il principio generale di buona fede (anche) all'atto della registrazione di un marchio, nonché quelli (il principio «*pacta sunt servanda*», quello della tutela delle aspettative legittime, quello della consolidazione dei diritti acquisiti in buona fede, nonché il divieto di abuso del diritto)²²⁵ che sono comunemente riconosciuti come i suoi diretti corollari²²⁶, sembra possano assumere un ruolo di fondamentale importanza negli ordinamenti dove, invece, non è prevista la tutela del preutente che non abbia registrato il marchio.

In questi ordinamenti, ove la protezione dei segni distintivi si basa su un rigido sistema di «*first to file*»²²⁷, viene comunemente

²²⁵ L'aver messo espressamente in evidenza questi quattro principi può, forse, contribuire a guardare sotto una luce diversa, e cioè in relazione a ciascuno di essi, anche le fattispecie, rispettivamente, dell'art. 6-*septies* CUP, della registrazione di un segno la cui notorietà sia *in fieri*, della preclusione per tolleranza, nonché della registrazione del segno nella consapevolezza dell'esistenza di un impedimento ad essa o comunque in carenza di «reale» legittimazione.

²²⁶ La classificazione è di KOLB, *La bonne foi en droit international public*, in *RBDI (Revue Belge de Droit International)*, vol. 31, 1998, 661 ss., *ivi* a 662. Per approfondimenti cfr. PANIZZON, *Good Faith in the Jurisprudence of the WTO. The protection of Legitimate Expectations, Good Faith Interpretation and Fair Dispute Settlement*, Oxford and Portland, 2006, spec. a 4 s..

²²⁷ Prima di "arrivare" fino in Cina, occorre tenere presente che adotta ancora un sistema dei marchi d'impresa rigidamente «*firs-to-file*» la maggior parte dei Paesi di recente ingresso nell'area Comunitaria (Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Polonia e – ad eccezione del diritto sulla ditta e/o sulla ragione o denominazione sociale preesistente - anche la Spagna), e che anche i diritti dei preutenti portoghesi, francesi e del Benelux sono piuttosto limitati. Per approfondimenti cfr. TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London,

avvertita l'esigenza di un temperamento, che consenta di condurre l'attività economica nel rispetto comunque di principi, quali quelli di onestà e credibilità, che ne innalzino al massimo gli *standard*²²⁸.

In particolare, un obiettivo come quello sopra indicato viene solitamente raggiunto attraverso la previsione, all'interno della legge, della possibilità di revocare le c.d. *improper registrations*, ossia le registrazioni di marchi che, in prima approssimazione, possano ritenersi «abusive» in quanto effettuate in sostanziale carenza di legittimazione (vuoi per la presenza di un impedimento soggettivo, vuoi anche di uno oggettivo, alla registrazione stessa).

Nel diritto cinese, ad esempio, questo tipo di possibilità era offerta sin dalla prima riforma, risalente al 1988, apportata all'originario sistema della legge marchi del 1983. L'art. 25 delle relative disposizioni di attuazione, infatti, aveva offerto a chiunque («*any party*») la possibilità di indirizzare una «*Application for the Revocation of Improperly Registered Trademark to the Trademark Review and Adjudication Board*» per rivendicare un marchio «*registered by unfair means*». Da quando, poi, questa norma è stata incorporata nella *Trademark Law of The People's Republic of China* del 1993, l'attuale art. 27(1) della legge dispone che:

«*where a registered trademark stands in violation of the*

2002, 290 ss.

²²⁸ Cfr. FAN HANYUN, *Laws and Regulations Governing Revocations of Improperly Registered Trademarks and Their Enforcement in China*, in *China Patents & Trademarks*, 3/1999, 42 ss., ivi a 43: «*The principle of honesty and credibility represents the highest standard of business activities, and revocation of improperly registered trademark is an important embodiment thereof. The First-to-File we stand for is bona fide and appropriate First-to-File that neither violates the principles of honesty and credibility, nor prejudices others' interests, but it is not the case of pre-emptive registrations*». Si noti che l'Autore, per quanto non se ne dichiara nell'articolo espressamente portavoce, è il direttore generale del *Trademark Review Adjudication Board* presso il SAIC - ossia il Ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica cinese -, e dunque dell'organo al quale in quell'ordinamento è assegnato istituzionalmente il compito di revocare le registrazioni in questione.

provision of Article 8 of this Law, or the registration of a trademark was acquired by fraud or any other unfair means, the Trademark Office shall revoke the registered trademark in question; and any other organization or individual may request the Trademark Review and Adjudication Board to make an adjudication to revoke such a registered trademark».

Il testo riformato, secondo gli interpreti locali, non sovrapporrebbe più le cause di nullità basate su veri e propri diritti anteriori con quelle riconosciute, più genericamente, alla «*acquisition of a trademark by fraud or any other unfair means*», e dunque permetterebbe adesso di distinguere, ai fini dell'annullamento e dell'eventuale riassegnazione, le registrazioni c.d. «*pre-emptive*» tra tutte quelle effettuate generalmente «*improperly*». In relazione a quest'ultima categoria, infatti, l'art. 25 delle disposizioni di attuazione della legge marchi cinese, oggi, elenca ben cinque fattispecie di comportamenti che rendono la registrazione suscettibile di revoca, la quinta delle quali coincide in realtà con la seguente norma di chiusura:

«[...] 5. *to use any other unfair means to acquire a registration*»²²⁹.

²²⁹ Le altre fattispecie di registrazione conseguita «*by fraud or any other unfair means*» consistono nel: «(1) *to fabricate or withhold the truth or forge an application on the related documents in the registration; (2) to violate the principle of honesty and credibility and plagiarize, or counterfeit or translate any trademarks known to the public of another party in the registration; (3) to acquire a trademark registration in the name of a trademark agent but without the authorization of the trademark proprietor who entrusts him with the registration; (4) to infringe any legal prior rights of another party in the registration*». Si noti che, al di là della prima (relativamente infrequente) fattispecie di falso, la rassegna ripropone al secondo punto la fattispecie dei marchi notoriamente conosciuti di cui all'art. 6-bis CUP, al terzo quella dell'*agentenmarke* di cui all'art. 6-septies CUP, ed al quarto, col parlare di «*prior rights of others*», viene generalmente riferita a qualunque altro diritto civile confliggente (nome, immagine, ditta, brevetto, diritto d'autore, etc.), dunque, anche non «titolato»: cfr. sul punto ancora FAN HANYUN, *op. ult. cit.*, 45 s.

In tal modo, e cioè accompagnando alla elencazione dettagliata delle cause di nullità della registrazione la previsione di una clausola generale «aperta», si raggiunge una elasticità del sistema che permette di epurare il mercato, all'occorrenza, anche (sebbene non soltanto) dalle cosiddette «*pre-emptive registrations*», ossia da quelle registrazioni che sono rese invalide dallo specifico fatto di essere state animate da un intento «fraudolento» o «disonesto».

Come si vede, persino nei sistemi del tipo «*first-to-file*» non sembra impossibile raggiungere, quando ve ne sia la necessità, un bilanciamento tra l'interesse alla salvaguardia dei diritti di monopolio e quello al corretto svolgimento delle attività economiche sul mercato (sia esso più o meno concorrenziale). Ciò che può valere la pena di sottolineare, in conclusione, è che la «correttezza» del comportamento tenuto (anche) sul mercato è qualcosa in grado di travalicare, proprio perché in certa misura ne prescinde, anche la configurazione concorrenziale o meno del mercato; ciò, naturalmente, a patto che un obbligo di correttezza sia espresso attraverso un principio generale. E la clausola che impone di agire secondo buona fede (anche) nella registrazione di un marchio è, di un principio siffatto, semplicemente una delle tante espressioni. Anche facendo un passo indietro e ripensando a quanto si è detto a proposito delle nostre norme nazionali, inoltre, non sembra di potere escludere questa valenza neppure in quelle altre disposizioni che, nel vietare qualunque forma di inganno che dall'uso di un segno distintivo sul mercato possa *comunque*²³⁰ derivare per il pubblico, «chiudono» il sistema dei marchi nel suo complesso,

²³⁰ L'art. 21.2. c.p.i. dispone infatti espressamente che «[n]on è consentito usare il marchio in modo [...] da indurre *comunque* in inganno il pubblico, in particolare...» (corsivo aggiunto).

armonizzandone la struttura con quella che è (ancora) la funzione principale dell'istituto. Non a caso vi è dottrina che riconduce queste²³¹ come quella²³², con argomentazioni diverse se non talvolta addirittura con affermazioni di principio, all'obbligo generale di correttezza professionale così come espresso dall'art. 2598 c.c. (o, per chi preferisca guardare alla norma sovraordinata²³³, dall'art. 10-bis CUP²³⁴).

Cosicché potrebbe, al limite, ritenersi avvenuta in malafede anche la registrazione effettuata da colui che, consapevolmente, in relazione a *quel dato marchio* rifiuti sin dall'inizio di assumere una corrispondente posizione di responsabilità sul mercato, nei confronti dei consumatori; *id est*, colui che quel segno, sul quale pure pretende di acquistare una esclusiva d'uso nell'attività economica, non abbia in realtà, e sin dall'inizio, neppure destinato ad essere usato come marchio, ossia a distinguere in concreto beni o servizi (dei quali, si badi, comunque deve esser fatta apposita indicazione nella domanda di registrazione) rispetto alla loro provenienza, e dunque in relazione all'indiretta garanzia che da quest'ultima il pubblico destinatario dovrebbe poter trarre.

Ora, è anche vero che, interpretato in tal modo, il nostro art. 19.2. c.p.i. finirebbe per disporre qualcosa ch'è già previsto altrove, e che il linguaggio legislativo non può essere e dunque non deve interpretarsi in maniera ridondante; se tuttavia accettassimo questo, al limite, anche "errore sistematico" del legislatore - ossia appunto

²³¹ Così ancora LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*², cit., 36, nonché, in generale, quanto si è detto in chiusura del par. 2 del presente capitolo.

²³² Cfr. sul punto GUGLIEMMETTI Gian., *L'elemento soggettivo nell'atto di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, I, 5 ss..

²³³ Sembrano sufficienti sul punto le considerazioni di UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.*, 1992, V, 15 ss., *ivi* a 17 s..

²³⁴ Il riferimento consente utilmente di non trascurare che questa norma, ad esempio, si applica anche in Cina.

questo difetto di coordinamento che la norma finirebbe per presentare con il resto del sistema -, ma ne ritenessimo l'effetto, piuttosto che mera di ridondanza, quello di aver posto per davvero una nuova di *clausola generale*, e cioè una disposizione tale da potere in sé ricomprendere *anche*, sebbene non solo, le registrazioni più propriamente «abusive»²³⁵ di segni già usati/registrati/noti, anche solo all'estero (dunque registrazioni sicuramente già sanzionate dalla nullità in virtù di altre norme), così come delle altre fattispecie in cui l'elemento caratterizzante sia prevalentemente, se non talvolta esclusivamente, quello soggettivo, riconoscibile in uno stato di malafede che generalmente può corrispondere al dolo, o quanto meno all'ignoranza inescusabile dell'esistenza di un impedimento (relativo o assoluto che sia) alla registrazione²³⁶. Che poi l'impedimento in questione possa essere rappresentato anche dalla mancanza di qualunque intenzione di uso commerciale, o dalla esistenza di altrui diritti già perfetti sul segno (anche, ma non solo, come marchio), ovvero possa più semplicemente dipendere dalla mera consapevolezza di stare violando una obbligazione particolare assunta nei confronti del proprio *mandante* (quale vi è nel caso del mandatario o dell'agente infedele previsto all'art. 6-*septies* CUP), dipende appunto ed esclusivamente dalla lettura sistematica che si scelga di dare anche alla disposizione del comma 1° dell'art. 19

²³⁵ Quelle alle quali, per intenderci, si riferisce FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale*, cit., *sub* art. 19, *ivi* a 115: v. *retro*, nota 183.

²³⁶ Circa la possibilità, del pari prospettata da un Autore (tedesco: HELM, *Die bösgläubige Markenmeldung*, in *GRUR*, 1996, 593 ss., *ivi* a 595), di considerare in malafede anche il richiedente che sia consapevole della esistenza di (altri) impedimenti assoluti già previsti dalla disciplina come autonome cause di nullità (depositando, ad esempio, «marchi costituiti da forme utili o ornamentali, caratterizzati dalla mancanza di capacità distintiva, decettivi o divenuti di uso comune»), v. tuttavia le considerazioni di AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in malafede*, cit., 241 ss., nonché della dottrina tedesca di opinione contraria citata da quest'ultimo A., *ibidem* (spec. in nota 24).

c.p.i..

Ciò che conta, in sostanza, è “salvare” la funzione di «clausola generale» che qualche voce in dottrina²³⁷ aveva proposto sin da subito di assegnare alla norma che sanziona la fattispecie di registrazione in malafede, emancipandola da quel ruolo tutto sommato marginale che fino ad oggi la giurisprudenza italiana sembra averle voluto riservare.

4. Una storia di *fair use of a fairy tale*.

Di recente²³⁸, l'editore inglese *Frederick Warne & Co, Inc.* (d'ora in poi, *FW*) ha lamentato, ottenendone l'inibitoria provvisoria, che la pubblicazione da parte della *China Social Science Press* (d'ora in poi *SSCP*) di una serie di favole per bambini, *Peter Rabbit's Tales*, costituisse contraffazione dei marchi di cui esso era titolare.

Era accaduto che la famosa scrittrice Beatrix Potter, autrice del coniglietto e delle sue storie, quando ella era ancora in vita e dunque il copyright sull'opera ancora efficace, avesse ceduto alla

²³⁷ In aggiunta quanto già detto in nota 192 (*retro*, p. 156), cfr. la lucida impostazione di RICOLFI, *I segni distintivi dell'impresa*, da ultimo in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*², Torino, 2005, 108, il quale A., in relazione alle norme positive così come sono state introdotte dalla riforma, ammette sia che la nullità di cui all'art. 19.2 c.p.i. possa essere fatta valere in esclusiva dal titolare del diritto anteriore (che, ove disponga anche di un giudicato che ciò accerti, beneficerebbe della ulteriore possibilità di chiedere il trasferimento del marchio a proprio nome in base all'art. 118 c.p.i.), ma anche da qualunque altro interessato, e ciò tutte le volte che la fattispecie concerna il piano degli usi distorti ed anticoncorrenziali del marchio, risolvendosi in un «abuso» tale da giustificare una reazione “pubblica”, e non meramente privata (ciò che invece ne consentirebbe la perpetua rinunciabilità e transigibilità), a siffatta modalità di esercizio del diritto *al* marchio.

²³⁸ Per i dettagli sulla vicenda giudiziaria v. REN YAN, *Fair Use or Trademark Infringement. Comment on the Case of Dispute over the “Peter Rabbit” Trademark*, in *China Patents & Trademarks*, 1/2004, 54 ss

FW tutti i diritti su *Peter Rabbitt* e le sue storie. La Potter è morta nel 1943 e, secondo la legge cinese, la sua opera sarebbe entrata in pubblico dominio a far data dal 1° gennaio 1994. Quando, nel 1993, i diritti d'autore sul coniglietto erano lì lì per scadere, l'editore inglese pensò bene di registrare come marchi sia il nome della Potter, sia il nome e l'immagine di *Peter Rabbitt* e degli altri animali personaggi di quelle storie. Nell'amplessima serie di prodotti per cui la registrazione era richiesta, neanche a dirlo, era ricompresa tutta la classe 16, la quale include libri, opere illustrate, riviste, album, cartoline, etc.

Da qui le perplessità che questa vicenda potrebbe suscitare.

In effetti, riconoscere al contenuto dell'opera d'arte (o parte di esso) una capacità distintiva persino del supporto che lo incorpora, inteso come bene proveniente da un operatore di mercato, rischia di vanificare pericolosamente la *ratio* per cui la stessa tutela del diritto d'autore è stata predisposta dall'ordinamento. La tutela offerta al marchio (anche) registrato, nella sua configurazione di diritto esclusivo potenzialmente perpetuo, sembra ancora giustificabile soltanto in ragione della funzione distintiva che l'ordinamento assegna a questo istituto; e il parlare, come sembra si stia facendo sempre più di frequente, di prevalente (o addirittura esclusiva) funzione «attrattiva» del marchio, a parere di chi scrive, non fa che infliggere un *vulnus*, via via sempre più profondo, a quell'altro principio, quello della c.d. «estraneità del marchio al prodotto»²³⁹, al quale pure ancora nessuno sembra avere provato negare un ruolo di cardine del sistema.

Ora, non può certo negarsi che l'operatore economico, con un principio di natura squisitamente giuridica, abbia sicuramente ben

²³⁹ Sul quale sembra sufficiente rinviare, ancora una volta, a VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, cit., 146.

poca dimestichezza; ciò nondimeno, sembra altrettanto difficile affermare che quest'ultimo non abbia affatto percezione degli strumenti giuridici di cui pure si serve, specie in relazione alla funzione che essi assolvono, quando se ne serve per raggiungere degli scopi di cui egli ha chiara consapevolezza.

Tornando alla vicenda del coniglietto, adesso, resta da segnalare che la *CSSP* si è limitata a proporre, contro la *FW*, un'azione di accertamento negativo davanti alla *Intermediate People's Court No. 1* di Pechino, per ottenere una dichiarazione giudiziale del fatto che l'utilizzazione da essa posta in essere del marchio altrui, poiché effettuata a fini meramente descrittivi (del contenuto del libro), non ne costituisce affatto contraffazione. Ma potrebbe essere davvero così difficile provare anche la piena consapevolezza, in capo alla *FW* sin dal momento della richiesta di quelle registrazioni, del fatto che il pubblico non si sarebbe comunque mai servito del nome e/o dell'immagine del coniglietto per preferire l'una casa editrice rispetto l'altra?

APPENDICE BIBLIOGRAFICA

- ABRIANI, *I segni distintivi*, in ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Diritto industriale*, nel *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. II, Padova, 2001.
- AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni distintivi e della concorrenza nell'industria e nel commercio*; Torino, 1893
- AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004
- AMMENDOLA, *Il deposito del marchio in malafede*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 231 ss.
- AMMENDOLA, *Licenza di marchio e tutela dell'avviamento*, Padova, 1984
- ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960
- AULETTA, in AULETTA-MANGINI, *Del marchio. Del diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche. Art. 2569-2583²*, nel *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1977
- AUTERI, *Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi mediante merchandising*, in *Contr. impr.*, 1989, 510 ss.
- AUTERI, *Territorialità del marchio e circolazione di prodotti originali*, Milano, 1973
- AUTERI, *Segni distintivi dell'impresa* (voce), nell'*Enc. giur. Treccani*, 1990
- AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza²*, Torino, 2005
- BAINBRIDGE, *Intellectual Property⁵*, Harlow, 2002
- BOSIO, *Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la Legge italiana e il diritto internazionale. Della contraffazione e della concorrenza sleale*, Torino, 1904
- CARNELUTTI, *Studi di diritto industriale*, Roma, 1916
- CARNELUTTI, *Diritto al marchio e registrazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, p. 340 ss.
- CASANOVA, *Impresa e azienda (Le imprese commerciali)*, nel *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, vol. X, I, Torino, 1973
- CAVANI, *Commento generale*, in GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge*

marchi, Padova, 1995, 5 ss.

COLSTON-MIDDLETON, *Modern Intellectual Property Law*², London, 2005

CORNISH-LLEWELYN, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Mark and Allied Rights*, London, 2003

CORRADO, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, Torino, 1972

DAVIES (a cura di), *Sweet&Maxwell European Trade Mark Litigation Handbook*, 1998

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993

DI FRANCO, *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933

FADDA e BENZA, in *Note a WINDSCHEID, Diritto delle pandette*, Torino, 1925

FAN HANYUN, *Laws and Regulations Governing Revocations of Improperly Registered Trademarks and Their Enforcement in China*, in *China Patents & Trademarks*, 3/1999, 42 ss.

FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 159 ss.

FERRARA JR., *La teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1948

FEZER, *Markenrecht*, München, 2001

FLORIDIA, *Il riassetto della proprietà industriale. Commento al D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 coordinato con le modifiche apportate dal D.lgs. 16 marzo 2006, n. 140 di attuazione della direttiva 2004/48/CE, nonché alla Legge 22 febbraio 2006, n. 78 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, Milano, 2006

FLORIDIA, *Marchi invenzioni e modelli. Codice e commento delle riforme nazionali (dalle origini ai TRIPs fino al protocollo di Madrid)*², Milano, 2000

FLORIDIA, *L'appartenenza e la rivendicazione del marchio*, in GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995, 137 ss.

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

FRANCESCHELLI, *Studi e capitoli sul diritto della concorrenza*, Milano, 1974

FRANCESCHELLI, *Cimiteri e fantasmi di marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, I, 5 ss.

FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano, 1960

FRANCESCHELLI, *Beni immateriali. Saggio di una critica del concetto*, in

Riv. dir. ind., 1956, I, 381 ss.

FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 164 ss.

GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1982

GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, «merchandising»*, in *Contr. impr.*, 1987, 173 ss.

GALLI, *Contraffazione e pirateria*, relazione tenuta al Convegno di Pavia del 28-29 settembre 2007 sul tema "L'IP a 50 anni dal trattato di Roma: bilancio e prospettive", di prossima pubblicazione in *AIDA*, 2007 (s.p.)

GALLI, *Attuazione della direttiva comunitaria n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1995, 1133 ss.

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

GATTI, *Il «diritto» all'utilizzazione economica della propria popolarità*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, 355 ss.

GHIDINI, *Licenza del marchio rinomato e rischi di decezione (non confusoria) del pubblico*, negli *Atti del Convegno SISPI* svoltosi a Milano il 16-17 giugno 2000, *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, 113 ss..

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2002

GHIDINI, *La Concorrenza sleale*, Torino, 2001

GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Padova, 1995

GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, I, 150 ss.

GHIRON, *La concorrenza e i consorzi*, nel *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. Vassalli, X, tomo primo, fasc. 2°, Torino, 1954

GHIRON, *Studi per la riforma delle leggi sulla proprietà industriale*, Città di Castello, 1930

GHIRON, *La riforma della legislazione sulle privative industriali e sui marchi. Il R. Decreto 13 settembre 1934, n. 1602*, Città di Castello, 1934

GIUDICI, *Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, I, 330 ss.

GRECO, *Corso di diritto commerciale ed industriale. I diritti su beni*

immateriali, Torino, 1948

GUGLIELMETTI Gian., *L'elemento soggettivo nell'atto di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1957, I, 5 ss.

ISAY, *Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1929, 23 ss.

JANNONI SEBASTIANINI, *La tutela delle privative industriali e dei marchi di fabbrica e di commercio. In relazione al R. Decreto 13 settembre 1934 n. 1602*, Padova, 1936

JHERING, *Actio iniuriarum. Des Lésions injurieuses en droit romain*, Paris, 1888

KLEIN, *No logo*, Flamingo, UK, ed. it. Baldini&Castoldi, 2001

KOHLER, *Warenzeichenrecht*, Mannheim und Leipzig, 1910

KOLB, *La bonne foi en droit international public*, in *RBDI (Revue Belge de Droit International)*, vol. 31, 1998, 661 ss.

LANDES e POSNER, *Trademark law: an Economic Perspective*, in *Journal of Law and Economics*, 1987, 265 ss.

LASTIG, *Markenrecht und Zeichenregister. Ein Beitrag zur Handelsrechtgeschichte*, Halle, Niemeyer, 1889

LA VILLA, *Commento alla nuova legge sui marchi d'impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 286 ss.

LA VILLA, *Introduzione al diritto dei marchi d'impresa*², Torino, 1996

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

LIBERTINI, *La legittimazione a registrare il marchio e il procedimento di registrazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 470 ss.

MANGINI, *Il marchio e gli altri segni distintivi*, nel *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, Padova, V, 1982, 1 ss.

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

MARGHIERI-SCIALOJA, *Trattato di diritto commerciale*, Napoli, 1910

MAYR, *La malafede nella registrazione come marchi delle opere dell'ingegno*, in *AIDA*, 1993, 63 ss.

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

OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. comm.*,

- 1964, I, p. 187 ss.
- PANIZZON, *Good Faith in the Jurisprudence of the WTO. The protection of Legitimate Expectations, Good Faith Interpretation and Fair Dispute Settlement*, Oxford and Portland, 2006
- PASTERIS, *La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale*, Milano, 1962
- PENNISI, *La convalida del marchio*, Milano, 1991
- PHILLIPS, *Trademark law. A practical anatomy*, Oxford, 2003
- PHILLIPS-SIMON (edited by), *Trade mark use*, Oxford, 2005
- PINNARÒ, *Profili soggettivi della concorrenza sleale*, Milano, 1976
- POUILLET, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Paris, 1898
- RAMELLA, *Trattato della proprietà industriale*, Torino, 1927
- RAUSSE, *Titolarità del diritto di marchio e rapporto funzionale con la qualità di imprenditore*, in *Riv. dir. ind.*, 1974, II, 93 ss.
- RAVÀ, *Diritto industriale, Azienda - segni distintivi - Concorrenza²*, volume primo, Torino, 1981
- RAVÀ, *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Torino, 1901
- REN YAN, *Fair Use or Trademark Infringement. Comment on the Case of Dispute over the "Peter Rabbit" Trademark*, in *China Patents & Trademarks*, 1/2004, 54 ss.
- RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, I, 203 ss.
- RICOLFI, *Relazione tenuta al Convegno SISPI di Milano del 9-10 novembre 2007, sul tema "Le innovazioni nel Codice della Proprietà Industriale e le altre più recenti"* (inedita).
- RICOLFI, *I segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino, 1999
- RICOLFI, *I segni distintivi dello sport*, in *AIDA*, 1993, 115 ss.
- RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991
- ROTONDI, *Diritto Industriale*, Padova, 1965
- ROTONDI, *Studi di diritto industriale*, Padova, 1957
- ROVERATI, *Marchio ed imprenditorialità. La nuova formula dell'art. 22 legge marchi*, in *Giur. comm.*, 1993, I, 484 ss.

SANTINI, *Marchi e concorrenza sleale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, 404 ss.

SCHECHTER, *The Rational Basis of Trademark Protection*, in *Harvard Law Review*, 1927

SCHRICKER, *La repressione della concorrenza sleale negli Stati membri della Comunità Economica Europea* (trad. italiana di P. Auteri), Milano, 1968

SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005

SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Milano, 2007

SENA, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, 5 ss.

SMITH, *Intent-to-Use Trademark Practice*, Washington D.C., 1992

SORDELLI, *La concorrenza sleale*, Milano, 1955

SPADA, *Il "vendicatore del pubblico" ovvero la legittimità costituzionale della protezione dei marchi*, in *Il dir. ind.*, 2007/2, 143 ss.

SPADA, *La nuova legislazione commerciale. La registrazione del marchio: i «requisiti soggettivi» tra vecchio e nuovo diritto (Uso imprenditoriale e appartenenza del marchio)*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, II, 435 ss.

SPADA, *Attività artistiche e sportive e diritto dell'impresa*, in *AIDA*, 1993, 87 ss.

SPADA, voce «*Impresa*», nel *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, Torino, 1992, 32 ss.

TRITTON, *Intellectual Property in Europe*, London, 2002

UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Foro it.*, 1992, V, 15 ss.

UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Milano, 1985

VANZETTI, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati*, in *Il dir. ind.*, 1/2007, 8 ss.

VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 71 ss.

VANZETTI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, Milano, 1993

VANZETTI, *Relazione di sintesi al Convegno sui segni distintivi dell'industria e dello spettacolo*, in *AIDA*, 1993, 141 ss.

VANZETTI, *Consiglio delle Comunità Europee. Prima direttiva del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1989, 1428 ss.

VANZETTI, *Natura e funzioni giuridiche del marchio*, in AA. VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1161 ss.

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 16 ss.

VANZETTI, *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, I, 254 ss.

VANZETTI, *Cessione del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, 385 ss.

VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005

VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi. Commento articolo per articolo della legge marchi e delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 480/92*, Milano, 2001