



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

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

CICLO XIX

LA PERCEZIONE DEL PUBBLICO COME FONDAMENTO DELLA TUTELA NEL DIRITTO DEI MARCHI

Coordinatore: Chiar.mo Prof. Pietro VAGLIASINDI

Tutor: Dott. di ricerca Avv. Fabio GHIRETTI

Dottorando: Mariangela BOGNI

CAPITOLO I
La giurisprudenza comunitaria
in tema di marchi di forma e colore
e la nozione di “segno distintivo”
e “capacità distintiva”.

**L’aspetto esteriore del prodotto come elemento
centrale della comunicazione d’impresa**

1.1- L’aspetto esteriore dei prodotti rappresenta, oggi più che mai, un elemento di grande importanza nell’ambito della comunicazione di impresa e delle dinamiche concorrenziali. La nostra epoca è infatti dominata dalla cultura dell’immagine e dell’apparire: vi è dunque, da un lato, una sempre più diffusa richiesta di “estetica”; nello stesso tempo, immagini, apparenza e forma rappresentano, ormai più della parola stessa, veicolo privilegiato per comunicare informazioni, idee e suggestioni.

A questa tendenza di mercato fa riscontro, sul versante del diritto, una domanda sempre più intensa di protezione di questo importante *asset*: l’esigenza di strumenti che garantiscano un’esclusiva, alla quale gli ordinamenti, ed in particolare quello comunitario, sta rispondendo con un’evoluzione degli istituti di tutela della forma del prodotto in linea con il ruolo sempre più preponderante e diversificato che la forma stessa si trova a svolgere.

Questo fenomeno si è manifestato sostanzialmente in due direzioni: da un lato, nel senso di offrire una “copertura” sempre più completa ai diversi valori di mercato che possono inerire all’aspetto esteriore del prodotto (distintivo, suggestivo, di richiamo dell’attenzione del consumatore, estetico o tecnico); dall’altro, nel senso di adattarsi ad una realtà connotata da un’evoluzione molto rapida (in cui la forma del prodotto è spesso destinata ad avere una vita breve e ad essere rapidamente sostituita) e al contempo da una enorme varietà dei prodotti stessi (con ogni tipologia che viene infinitamente parcellizzata), e quindi delle loro presentazioni, fornendo nuovi strumenti di protezione svincolati dalla registrazione, che offrono sì una tutela più limitata e per molti versi più incerta, ma in cui formalità e costi sono eliminati.

La registrazione della forma o del colore del prodotto e della sua confezione come marchio. La giurisprudenza comunitaria in materia.

1.2- Specchio della tendenza di cui dicevamo è la prassi sempre più diffusa della registrazione della forma del prodotto, o della sua confezione, nonché dei colori degli stessi, come marchio: protezione evidentemente molto appetibile in quanto (a differenza di quella derivante dalla registrazione come disegno o modello) potenzialmente perpetua e quindi in grado di far fruttare, senza limiti predeterminati di tempo, gli

investimenti effettuati per studiare la veste con cui un articolo si presenta sul mercato e le spese pubblicitarie.

Specie nel corso dell'ultimo decennio, la giurisprudenza comunitaria (che ha un riscontro molto rapido e diretto su questo fronte, essendo il Tribunale di Primo Grado e la Corte di Giustizia investiti tra l'altro delle controversie relative alle decisioni dell'UAMI circa le domande di registrazione dei marchi comunitari) ha affrontato una casistica vastissima (dalla forma delle pasticche per i detersivi a quella delle confezioni dei succhi di frutta), giungendo a distillare un principio all'apparenza semplice ed ovvio: e cioè che, al fine di essere validamente registrati e protetti come marchi, forma e colore del prodotto o della confezione devono, "nel contesto nel quale essi sono impiegati ... presentarsi effettivamente come un segno" distintivo ed essere "idonei ... a trasmettere informazioni precise, in particolare quanto all'origine di un prodotto o di un servizio"¹.

La giurisprudenza comunitaria richiama dunque l'attenzione sul fatto che l'aspetto esteriore del prodotto, per essere tutelato a questo titolo, deve rispondere alla nozione di marchio che, in prima approssimazione, si ricava dall'art. 2 della Direttiva n. 89/104/CE, secondo cui " Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti

¹ Così, Corte Giust. CE, 24 giugno 2004, C-49/02, in *Giur. ann. dir. ind.* 2004, 1423 e ss.; analogamente, Trib. CE, 19 settembre 2001, T-129/00, *ivi*, 2002, 1169 e ss., che precisa che è "sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il prodotto o il servizio contrassegnato nei confronti di quelli che hanno un'altra origine commerciale e di concludere che tutti i prodotti o i servizi che esso designa sono stati fabbricati, commercializzati o forniti sotto il controllo del titolare di tal marchio, al quale può attribuirsi la responsabilità della loro qualità" .

graficamente ... a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese” e dal corrispondente art. 4 del Regolamento n. 40/94/CE sul marchio comunitario (nonché, per quanto riguarda il nostro diritto interno, dall'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale, che delinea l'oggetto della registrazione in termini ovviamente del tutto analoghi a quelli del Direttiva, cui l'ordinamento italiano ha da tempo dato attuazione).

L'aspetto esteriore del prodotto deve dunque costituire un vero e proprio strumento di comunicazione di un messaggio², che nella sua componente essenziale indica l'esistenza di un'esclusiva – e cioè l'idea che il prodotto recante un certo segno provenga da un'unica fonte imprenditoriale, anche se non nota al consumatore nella specifica sua identità³ - ma che può ovviamente ampliarsi a tutte le informazioni, le suggestioni ed i valori simbolici di cui normalmente il titolare carica il marchio, che diventa così l'espressione sintetica e completa dell' 'identità' del prodotto contrassegnato⁴.

² Si veda in dottrina, per tutti, GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, pp. 188-194; SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Milano, 2007, pp. 51 e ss; ID, *Brevi note sulla funzione del marchio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1989, I, 5 e ss.; FLORIDIA, *Le limitazioni all'uso esclusivo del marchio*, in *Il Dir. Ind.*, 2000, 336-342.

³ Chiarisce Trib. CE, 9 ottobre 2004, T-173/00, in www.curia.europa.eu, che non è necessario che il segno trasmetta un'informazione precisa in ordine all'identità del prestatore di servizi”, dal momento che è sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il servizio che esso designa da quelli aventi una diversa origine imprenditoriale.

⁴ Si veda in argomento SANDRI, *Il marchio personificato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, 68 e ss. e spec. a p. 74, ove si legge che il marchio è dal consumatore “percepito non in quanto tale, nella sua funzione primaria legalmente protetta di indicazione di provenienza, ma nella sua colleganza con tutti gli altri segni, indicazioni, messaggi, forme, apparenze che congiurano alla costruzione ed identificazione della *personalità* dell'oggetto”.

1.3- L'elemento di novità introdotto dalla giurisprudenza comunitaria sta nell'aver evidenziato che non sempre la forma del prodotto è segno distintivo, tutelabile dunque come marchio.

L'*iter* argomentativo che sta alla base di tale conclusione parte dalla considerazione che il legislatore comunitario avrebbe compiuto a priori un'astratta e generale valutazione di idoneità (ma sarebbe meglio dire di *non idoneità*) dell'aspetto esteriore del prodotto o della sua confezione, nonché dei suoi colori, a costituire un segno ed ad essere dunque validamente registrabile come marchio.

L'art. 4 del Reg. n. 40/94/CE prevede infatti che possano costituire marchi comunitari "la forma dei prodotti o del loro confezionamento" (del tutto corrispondenti sono la previsione dell'art. 2 della Direttiva n. 89/104/CE e quella dell'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale, che include espressamente nella lista di ciò che può essere registrato anche "le combinazioni o le tonalità cromatiche").

Il fatto tuttavia che l'aspetto esteriore del prodotto non sia escluso a priori dal novero dei segni tutelabili come marchio non significa tuttavia che la "forma" sia *sempre e per definizione* un marchio. L'idoneità generale della categoria "forma" ad essere marchio deve essere verificata in concreto, con riferimento all'oggetto della specifica registrazione, in quanto essa "non implica che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente, in relazione ad un dato prodotto, carattere distintivo"⁵; e cioè, come si diceva, siano dotati della

capacità di fornire ‘informazioni’ sul prodotto contraddistinto ed avere dunque un significato *altro* rispetto a quello che intrinsecamente la forma o colore possiedono e che normalmente è oggetto della loro percezione primaria e più intuitiva, vale a dire quella estetica o funzionale.

Osserva a questo riguardo la giurisprudenza che forma o colore – a differenza dei marchi denominativi o figurativi che rappresentano segni “independent(i) dall’aspetto dei prodotti che contraddistinguono”⁶ – sono normalmente avvertiti come “semplici proprietà della cose” dotati di un “potere di attrazione o decorativo, senza trasmettere alcun significato”⁷. E sottolinea che sebbene tali caratteristiche esteriori “ben poss(a)no trasmettere talune associazioni di idee e suscitare sentimenti, per contro risultano poco idonei a comunicare informazioni precise, tanto più in quanto vengono abitualmente e ampiamente utilizzate dalla pubblicità e nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi per il loro potere attrattivo, al di fuori di qualsiasi messaggio preciso”⁸. O ancora, si è sottolineato, con riferimento a prodotti che devono essere venduti necessariamente in un involucro (come ad esempio i liquidi) che “dal momento che l’imballaggio di un prodotto costituisce un imperativo di commercializzazione, il

⁵ Così, Trib. CE, 19 settembre 2001, T-129/2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, pp. 1169 e ss..

⁶ Tale sottolineatura richiama alla mente il “principio dell’estraneità del marchio al prodotto”: sul punto si vedano per tutti VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2006, pp. 146-147.

⁷ Così, Corte Giust. CE, 24 giugno 2004, C-49/02, in *Giur. ann. dir. ind.* 2004, 1423 e ss..

⁸ Così. Corte Giust. CE, 6 maggio 2003, C-104/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1283 e ss..

consumatore medio gli attribuirà in primo luogo una mera funzione di confezione”⁹.

Da ciò discenderebbe che, mentre il pubblico “ha l’abitudine di percepire immediatamente marchi denominativi o figurativi ... come segni identificativi dell’origine commerciale del prodotto lo stesso non varrebbe necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto”¹⁰: “il consumatore non farebbe, di regola, un’associazione precisa tra la forma tridimensionale del prodotto ed una determinata sua origine, ma si limiterebbe a percepire tale forma come preferibile sotto il profilo tecnico ovvero per alcuni aspetti estetici, oppure non le attribuirebbe alcun significato particolare” e non sarebbe sua abitudine dunque “presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico e testuale”, con la conseguenza

⁹ Trib. CE 28 gennaio 2004, T-146/02 e T-153/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1301 e ss.

¹⁰ Così, Corte Giust. CE, 24 giugno 2004 C-49/02, in *Giur. ann. dir. ind.* 2004, 1423 e ss.; allo stesso modo, Corte Giust. 21 ottobre 2004, C-447/02 in www.curia.europa.eu, che ha affermato che la “percezione del pubblico pertinente non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore in quanto tale e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che esso contraddistingue. Se il pubblico ha l’abitudine di percepire – in modo immediato – i marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto”; sempre nello stesso senso, Trib. CE, 5 marzo 2003, T-194/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1542 e ss., che ha affermato che “I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’immagine del prodotto da essi designato non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi, ma occorre tenere conto, nell’ambito di applicazione di tali criteri, che in tal caso la percezione da parte del pubblico non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dall’immagine del prodotto poiché, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l’immagine del prodotto stesso”; e Trib. CE, 9 ottobre 2002, T-36/01, *ivi*, 2003, 1487 e ss. e spec. a p. 1494, punto 23.

che “potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo”¹¹.

Per fungere da segno distintivo, forma o colore dovrebbero essere percepiti dal pubblico come qualcosa che, pur compenetrandosi con l’aspetto del prodotto, è distinto ed ulteriore rispetto al prodotto stesso e che ha un suo autonomo significato, come accade per i marchi che si “aggiungono” a ciò che contraddistinguono: percezione questa che sarebbe ostacolata dalla prassi del mercato, che normalmente utilizzerebbe forme e colori in funzioni diverse da quelle svolte dai marchi.

Ove la percezione di questa alterità manchi, l’aspetto esteriore non sarebbe segno distintivo, ovvero mancherebbe del requisito della capacità distintiva (secondo la ricostruzione adottata dalla maggior parte delle pronunce in argomento, che con riferimento all’inidoneità a comunicare un messaggio parlano appunto della carenza del requisito previsto dall’art. 7, n 1 lett. b del Reg. n. 40/94/CE, analogamente all’ art. 3, n. 1 lett. b della Direttiva n. 89/104/CE e, come vedremo, all’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale).

I criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per stabilire ovvero negare che forma e colore del prodotto siano segni distintivi.

¹¹ Corte Giust. CE, 7 ottobre 2004, C-136-02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1235 e ss.; Corte Giust. CE, 29 aprile 2004, C-473/01 P e C-474/01, *ivi*, 2004, 1417 e ss..

1.4 – Chiarito dunque che, ai fini della valida registrazione come marchio di forme e colori del prodotto o della confezione, si richiede che gli stessi vengano percepiti dal pubblico come segni distintivi, si pone il problema di stabilire quando la presenza di questo presupposto possa essere affermata.

Tale questione è stata ampiamente affrontata dalla giurisprudenza comunitaria, seppur in una prospettiva in qualche misura parziale ed incompleta. Come giudici (anche) delle controversie nascenti dalle decisioni dell'UAMI di accoglimento ovvero rifiuto delle domande di registrazione, il Tribunale di Primo Grado e la Corte di Giustizia si occupano prevalentemente di marchi non ancora utilizzati: il che limita l'indagine al profilo dell'idoneità in sé e per sé dell'oggetto della registrazione ad essere percepito come segno, indipendentemente da ogni elemento di concreto uso, che rileva invece ai fini dell'acquisto di capacità distintiva da parte di elementi che ne siano originariamente privi, e che diventano segni vivendo come tali sul mercato, acquisendo così il diritto di essere validamente registrati e protetti come marchi¹².

¹² Ai sensi dell'art. 7 n. 3 del Reg. n. 40/94/CE l'esclusione dalla registrazione prevista dal precedente art. 7 n. 1 lett. b) ec) per i segni privi di carattere distintivo "non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto"; analogamente dispongono l'art. 3 punto 3 della Direttiva n. 89/104/CE, secondo cui " Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa", e l'art. 13 n. 3 del Codice della Proprietà Industriale, a mente del quale "Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della

Venendo dunque ai principi enunciati sul punto, Corte di Giustizia ed il Tribunale di Primo Grado affermano anzitutto che “più la forma per la quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94”¹³; e che sono dunque carenti di tale carattere i marchi che “dal punto di vista del pubblico destinatario, vengono comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti interessati”¹⁴; che “non diverg(ono) sostanzialmente da talune forme di base dei prodotti di cui trattasi, comunemente impiegate nel commercio” e che “non si distingu(ono) sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate ... non consente(ndo) al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo (i prodotti contraddistinti) da quell(i) aventi una diversa origine commerciale”¹⁵.

In prima approssimazione, la giurisprudenza sopra richiamata esclude dunque dalla registrazione come marchio le forme sostanzialmente corrispondenti a quelle con cui il prodotto o la sua confezione si presentano abitualmente sul mercato.

Essa precisa tuttavia il suo insegnamento, chiarendo che non è sufficiente ad affermare la presenza di carattere distintivo

domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”.

¹³ Corte Giust. CE, 29 aprile 2004, C-468/01 P e C-472/01 P, in www.curia.europa.eu, punto 37 della decisione.

¹⁴ Corte Giust. CE, 30 giugno 2005, C-286/04 in www.curia.europa.eu.

¹⁵ Corte Giust. CE, 22 giugno 2006, C-24/05 P, in www.curia.europa.eu, punto 44 della decisione.

il fatto che la forma oggetto della registrazione presenti comunque e genericamente delle differenze rispetto alle altre conosciute dal “consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”¹⁶, ove tali differenze vengano percepite come delle semplici “varianti”¹⁷, che rientrano dunque nell’immagine generale e ‘di massima’ con la quale il consumatore si raffigura il prodotto o la sua confezione, ed alle quali il pubblico dunque “pensa spontaneamente”¹⁸.

Ed infatti, in coerenza con questa premessa, la giurisprudenza afferma che “più la forma per la quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94”¹⁹; e che “solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo”²⁰.

¹⁶ Questo è il parametro di riferimento per il giudizio indicato in tutte le sentenze in argomento. Si vedano, per tutte, Corte Giust. CE, 7 ottobre 2004, C-136/02 in *Giur. It.*, 05, 963 e ss. (con nota di D’ANGELO) ed in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1235 e ss Trib. CE, 7 febbraio 2002, T - 88/00, in www.curia.europa.eu.

¹⁷ Si veda ancora Corte Giust. CE, 22 giugno 2006, C-24/05 P, in www.curia.europa.eu, punto 44 della decisione, che afferma che vanno escluse dalla registrazione come marchio forme che “non diverg(ono) sostanzialmente da talune forme di base dei prodotti di cui trattasi, comunemente impiegate nel commercio, bensì appa(iono) piuttosto come una variante di queste ultime”; e Trib. CE, 5 marzo 2003, T- 194/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1542 e ss. e spec. alle pp. 1558-1560.

¹⁸ Trib. CE, 19 settembre 2001, T-118/00, in www.curia.europa.eu, punto 66 della decisione.

¹⁹ Corte Giust. CE, 7 ottobre 2004, C-136/02 in *Giur. It.*, 05, 963 e ss. (con nota di D’ANGELO) ed in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1235 e ss..

²⁰ Si veda la nota precedente ed altresì Corte Giust. CE, 22 giugno 2006, C- 25/05 P, in www.curia.europa.eu, punto 28 della decisione.

1.5 - Da quanto abbiamo sin qui riferito emerge che, ai fini della sussistenza di carattere distintivo in capo alla caratteristica dell'aspetto esteriore del prodotto o della sua confezione che si vorrebbe tutelare come marchio, sarebbe necessaria una differenza 'qualificata' rispetto al panorama preesistente.

Un differenza "significativa", che non solo dunque esista oggettivamente, ma sia tale da poter essere percepita come deviazione dall'aspetto che il consumatore, sulla base dei precedenti contatti con prodotti dello stesso tipo, potrebbe ragionevolmente attendersi che il prodotto stesso assuma. Immagine che, ovviamente, non si identifica con quella di ciascuno specifico articolo già incontrato in precedenza – rispetto al quale il preteso nuovo marchio di forma venga colto anche nelle differenze di dettaglio – ma con una sintesi del già visto, che è necessariamente anche una rielaborazione, che associa e ricomprende anche tutto ciò che è comunque simile ed analogo.

Nelle sentenze in materia si afferma che, al fine di accertare la sussistenza del carattere distintivo in capo all'aspetto esteriore del prodotto o della sua confezione, si deve procedere ad un confronto di "impressione complessiva"²¹: e ciò

²¹ Si vedano per tutte Corte Giust. CE., 29 aprile 2004, C-473/01P e C-474/01P, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1417 e ss., e spec. a p. 1421, ove si legge (punto 44 della decisione) che "come la Corte ha constatato a più riprese, normalmente il consumatore medio percepisce un marchio come un *unicum* e non si preoccupa di esaminarne i vari dettagli. Così per verificare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo occorre prendere in considerazione l'impressione complessiva ch'esso genera"; e Corte Giust. CE, 7 ottobre 2004, C-136/02 in *Giur. It.*, 05, 963 e ss. (con nota di D'ANGELO) ed in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1235 e ss., spec. a p.

in quanto differenze di dettaglio che non incidano sull'immagine globale del prodotto non sarebbero immediatamente percepibili e "memorizzabili", e quindi successivamente "riconoscibili": fatto questo che rappresenterebbe la negazione della sussistenza del carattere distintivo, in quanto incompatibile con la possibilità per il pubblico di "ripetere, in occasione di un successivo acquisto, la medesima scelta se essa si rivela positiva o di evitarla se essa si rivela negativa"²².

In sostanza, per essere segno distintivo in sé e per sé (ed indipendentemente da ogni uso sul mercato), forma e colore dovrebbero discostarsi da quelli con cui il prodotto si presenta normalmente sul mercato in misura tale da essere notati e da rendere i prodotti sui quali vengono apposti riconoscibili rispetto agli altri a disposizione.

1245, ove si spiega che "occorre verificare se (il) marchio consenta al consumatore medio di tale prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di distinguere il prodotto interessato da quelli di altre imprese, senza procedere ad un'analisi e senza dar prova di un'attenzione particolare".

²² Cfr., Trib. Primo Grado CE, 5 marzo 2003, T-194/01, in *Giur. ann.dir. ind.*, 2003, 1542 e ss., e spec. a p. 1558, punto 57 della decisione ove si richiama con approvazione la motivazione dell'Ufficio per il rigetto della registrazione, nella parte in cui questo rilevava che "le differenze presentate dalla forma richiesta non (erano) facilmente percepibili", affermando a sua volta che "la forma richiesta è una variante delle forme di base comunemente impiegate e non se ne distingue sufficientemente per consentire al pubblico rilevante di riconoscerla e di ripetere, in occasione del successivo acquisto, la medesima scelta se essa si rivela positiva, o di evitarla se essa si rivela negativa"; si veda nello stesso senso Trib. CE 28 gennaio 2004, T -146/02 e T-153/02, in *Giur. ann.dir. ind.*, 2005, 1301 e ss. e spec. 1311-1313, ove si giustifica l'esclusione dalla registrazione di un marchio (si trattava nel caso di specie di sacchetti in grado di stare in piedi destinati ad essere impiegati come contenitori di bevande) con riferimento al fatto che lo stesso si differenziava dal panorama delle forme preesistenti per elementi di "importanza troppo limitata per poter essere memorizzati dal pubblico destinatario"; e si afferma che "la somma delle differenze non conferir(ebbe) all'aspetto globale di ciascuno dei sacchetti di cui trattasi una marcata differenza rispetto all'apparenza generica di un sacchetto che sta in piedi" in quanto "l'associazione dei diversi elementi minori di *design* o l'aspetto globale dei diversi sacchetti non possono essere memorizzati dal consumatore medio, la cui attenzione in proposito è l'imitata, quali strumenti di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi".

“Carattere distintivo” e “carattere individuale”: due requisiti sovrapponibili ?

1.6- Questa è dunque in prima battuta la definizione di capacità distintiva (o carattere distintivo che dir si voglia) che emerge dalle pronunce sopra richiamate.

Dico subito che mi pare una definizione insufficiente.

Un forte argomento milita, a mio avviso, nel senso dell'inadeguatezza della 'descrizione' di cui sopra a cogliere esattamente il fenomeno del carattere distintivo: e cioè il fatto che tale nozione verrebbe a sovrapporsi a quella di “carattere individuale”, e cioè al requisito di tutela dei disegni e modelli sia nazionali sia comunitari.

L'art. 33 del Codice della Proprietà Industriale (in conformità con l'art. 5 della Direttiva n. 98/71/CE su Disegni e Modelli e analogamente all'art. 6 del Regolamento n. 6/2002/CE sui Disegni e Modelli comunitari) prevede infatti che “Un disegno o modello abbia carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima”.

Anche in questo caso ci troviamo dunque di fronte a differenze di impressione generale²³, rilevabili e quindi potenzialmente memorizzabili e riconoscibili se riviste.

Chiaro in questo senso appare il testo della disposizione; e del resto, sembra esservi in giurisprudenza ed in dottrina un largo consenso circa il fatto che il contenuto minimale del requisito del carattere individuale sia quello sopra delineato: e cioè la capacità della forma di “colpire gli occhi del consumatore e suscitargli l’attenzione ... sulla base del colpo d’occhio, in ossequio a quello che è il comune approccio del consumatore all’aspetto del prodotto”²⁴; di “istituire un contatto privilegiato”²⁵

²³ In questo senso si vedano, ad esempio, Trib. Bari, 1° dicembre 2004, (ord.), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 592 e ss. secondo cui “la verifica della sussistenza del carattere individuale in un modello ... si finalizza nell’individuazione dell’utilizzatore informato sul mercato e la conseguente comparazione dell’impressione generale suscitata dal *design* registrato e dalle anteriorità ammesse”; Trib. Torino, 17 dicembre 2004, in *SPI*, 2004, 489, ove si è ritenuto sussistere il requisito del carattere individuale poiché dall’esame del modello emergeva “con evidenza una impressione generale di dissomiglianza rispetto alle precedenti forme”; Trib. Roma, 3 giugno 2004, *ivi*, 2004, 324; e Trib. Napoli, 11 dicembre 2003, ord., *ivi*, 96; in dottrina e giurisprudenza si è peraltro precisato che si deve attribuire all’utilizzatore informato un grado di attenzione variabile a seconda del tipo di prodotto e del settore cui il disegno o modello si riferisce: grado che sarebbe più elevato nel caso di prodotti in genere fortemente standardizzati o per beni durevoli, per i quali il *design* ed i particolari avrebbero maggiore rilievo.

²⁴ Così, MONDINI, *La Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, ne *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1999, 947 e ss. e spec. alle p. 973-974, ove si legge anche che “la norma (e cioè l’art. 5 della Direttiva n. 98/71/CE che prevede il requisito del carattere individuale: n.d.r.) mira ad escludere dall’accesso alla protezione tutti i disegni ed i modelli che, pur differenziandosi rispetto ai disegni ed ai modelli già noti, suscitino comunque, nell’utilizzatore informato, per le somiglianze con questi, una sensazione di *dejà vu*”; e che il giudizio sulla sussistenza del carattere individuale non deve essere effettuato “mediante un esame minuzioso ed analitico delle singole differenze, ma sulla base del ‘colpo d’occhio’ in ossequio a quello che è, inevitabilmente, il comune approccio del consumatore all’aspetto del prodotto”.

²⁵ SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, pp 1411 e ss. e spec. a p. 1435, che sottolinea come il requisito del carattere individuale sia funzionale a dare tutela a forme che svolgono una “funzione pubblicitaria e di richiamo”; del medesimo Autore si vedano anche le monografie *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e*

fra l'acquirente ed il prodotto, "fungendo da stimolo a valutare la convenienza dell'acquisto"; e di "imporsi all'attenzione del consumatore"²⁶.

Alla luce di ciò, sovviene immediatamente la considerazione che parrebbe contraddittorio che l'ordinamento fissi lo stesso requisito per l'accesso a due diverse forme tutela, l'una delle quali (quella come marchio) potenzialmente perpetua e l'altra (quella come modello) comunque limitata nel tempo: considerazione che *prima facie* porterebbe a concludere che nozione di carattere distintivo e quella di carattere individuale devono necessariamente differenziarsi (e che la definizione del primo offerta dalla giurisprudenza comunitaria è insufficiente).

1.7- In dottrina si è cercato di cogliere una distinzione fra i due requisiti su un piano diverso da quello sopra evidenziato, e che in ipotesi li avvicinerrebbe (e cioè quello della sussistenza di una differenza "d'insieme" fra ciò che si intende tutelare ed il panorama preesistente).

In particolare²⁷ si è sostenuto che i due requisiti si differenzierebbero in virtù del diverso soggetto che viene

modelli industriali, in *Contr. Impr. Europa*, 1999, 751 e *Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design*, in *Segni e forme distintive, La Nuova Disciplina*, Milano, 2004, p. 249 e ss., e spec. a p. 257, ove si legge altresì che "la lettera dell'art. 5 (della Direttiva disegni e modelli: n.d.r.) ... con l'espressione 'carattere individuale' sembra accontentarsi della presenza nella forma di elementi di caratterizzazione".

²⁶ GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2001, 883 e ss. e spec. a p. 889; e DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *Dir. Aut.*, 2001, 334 e ss. e spec. alle pp. 339-340, ove si spiega che "il fondamento del giudizio di individualità del modello ... fa perno sull'essere individuale, sì da colpire l'attenzione del consumatore".

assunto come parametro per il giudizio di somiglianza/differenza. Secondo questa opinione, nel caso dei marchi la sussistenza della capacità distintiva andrebbe apprezzata dal punto di vista del consumatore medio; mentre “l'utilizzatore informato” cui si riferisce l'art. 33 del Codice della Proprietà Industriale sarebbe l'esperto del settore interessato, come ad esempio il *designer*, che avendo una conoscenza accurata dei prodotti sarebbe in grado di rilevare differenze più di dettaglio rispetto a quelle riconosciute dal pubblico, la cui presenza sarebbe sufficiente ad affermare l'esistenza in capo ad un forma del carattere individuale (ma non del carattere distintivo, ove le stesse sfuggissero all'attenzione dell'utilizzatore finale medio).

Che i due requisiti si differenzino a seconda del “punto di vista” con cui le differenze vengono considerate mi pare tesi da respingere: e, anzitutto, proprio perché non mi corretta la premessa, che differenzia i soggetti che operano il giudizio.

Condivisibile mi pare infatti l'opinione (rappresentata sia in dottrina²⁸ sia in giurisprudenza²⁹) di chi ritiene che

²⁷ VANZETTI- DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale* ⁵, Milano, 2006, pp. 66 e 67, ove si legge che “In realtà pare possa dirsi che il carattere ‘individuale’ altro non sia se non un carattere distintivo, riferito peraltro, anziché al consumatore, medio, come accade in generale in materia di confondibilità e di segni distintivi, alla figura che la legge designa come ‘utilizzatore informato’”; e che “il complesso della disciplina fa ... ritenere ... l'utilizzatore informato figura capace di cogliere differenze che al consumatore medio sfuggono, così attribuendo carattere individuale anche a forme che non raggiungerebbero l'usuale capacità distintiva”.

²⁸ SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, pp. 1411 e ss. e spec. a p. 1435 e 1436; MONDINI, *La Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, ne *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1999, 947 e ss. e spec. alle pp. 974-975 ove si legge che il “giudice del carattere individuale” sarebbe “il destinatario del prodotto”, che pure “possiede una conoscenza media del settore merceologico del prodotto in questione”; GALLI, *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di*

l'“utilizzatore informato” non sia tendenzialmente da identificare nel tecnico del settore, ma piuttosto nel destinatario del prodotto sul mercato, e quindi nel suo potenziale acquirente³⁰.

Questa tesi mi pare maggiormente in linea con il *market approach* che sembra informare la Direttiva n. 98/71/CE sulla tutela giuridica dei disegni e modelli (e cioè il testo normativo che rappresenta la radice della nostre disposizioni nazionali in materia, nonché del Regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari), che delinea un sistema diretto a proteggere l'aspetto esteriore dei prodotti in quanto potenzialmente in grado di offrire un vantaggio concorrenziale, piuttosto che in

disegni e modelli, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2001, 883 e ss. e spec. a p. 889 e DALLE VEDOVE, *Dal modello ornamentale all'industrial design*, in *Dir. Aut.*, 2001, 334 e ss. e spec. alle pp. 339-340.

²⁹ Si vedano, in questo Trib. Roma, 16 giugno 2004, in *SPI*, 2004 331 e Trib. Roma, 3 giugno 2004, *ord.*, *ivi*, 324, che identificano l'utilizzatore informato nel “consumatore finale medio” ovvero nel “consumatore utilizzatore”; Trib. Roma, 17 febbraio 2004, *ord.*, *ivi*, 135, che si riferisce al consumatore interessato alla forma del prodotto ; Trib. Milano, 3 marzo 2004, *ord.*, *ivi*, 129, che delinea come parametro “il consumatore finale interessato alla forma del prodotto sul mercato avendo continua esperienza sull'utilizzo” del medesimo; e Trib. Venezia, 23 dicembre 2003, *ivi*, 2004, 309, che individua come parametro il “consumatore, al quale è tuttavia richiesto un grado di diligenza superiore rispetto a quello medio”; si riferiscono infine ad un consumatore caratterizzato da un'attenzione per il *design* superiore alla media Trib. Venezia, 3 luglio 2005, in *Foro It.*, 2003, 3504.

³⁰ In dottrina si è osservato che l'identificazione dell' “utilizzatore informato” nell'esperto piuttosto che nel consumatore finale dipenderebbe in realtà dal prodotto che si prende in considerazione, potendo “trattarsi della massaia per i prodotti di uso generale, oppure dell'operatore economico specializzato per prodotti sofisticati o di alto contenuto tecnologico” (così SCORDAMAGLIA, *La nozione di disegno e modello ed i requisiti per la sua tutela nelle proposte di regolamentazione comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, p. 145). Mi sembra tuttavia che questa precisazione celi in realtà in equivoco, e cioè quello per cui identificare “l'utilizzatore informato” e consumatore significherebbe automaticamente equipararlo ad un consumatore ‘qualsiasi’, privo di cognizioni che esulino da quelle dei prodotti di comune utilizzazione: il che ovviamente non è, dovendosi il consumatore che funge da parametro per il giudizio essere identificato e costruito caso per caso, attribuendogli le conoscenze che sono mediamente proprie di chi si interessa all'acquisto di un certo tipo di bene ed identificandolo dunque nella persona che “operi nelle reali condizioni di mercato”.

quanto idoneo ad 'innovare' sostanzialmente il panorama estetico preesistente³¹.

Per utilizzare termini diversi, mi pare che la nuova disciplina comunitaria abbia colto una nuova funzione dell'estetica del prodotto intesa in senso lato: e cioè la qualità della stessa di fungere da richiamo, quand'anche questa non sia decisiva dal punto di vista delle decisioni finali di acquisto.

La Direttiva ha insomma definito un oggetto di tutela (e cioè il disegno o modello) autonomo rispetto a quelli propri del diritto sulle invenzioni e del diritto d'autore, che va a coprire un valore di mercato ulteriore rispetto a quello insito nell'innovazione in grado di incidere sulle qualità intrinseche

³¹ Vi sono numerose spie, nell'ambito del testo della Direttiva n. 98/71/CE, che confermano come la stessa sia improntata all'approccio di cui sopra dicevamo. Viene in particolare in considerazione al riguardo il considerando n. 4 "secondo cui è importante prendere in considerazione le soluzioni ed i vantaggi che il sistema comunitario di disegni e modelli offrirà alle imprese che desiderano acquistare diritti su disegni o modelli". Tale sottolineatura è stata considerata in dottrina indicativa dell'approccio "economico-concorrenziale" sotteso alla disciplina della materia, che delinerebbe "un sistema di tutela destinato, in primo luogo alla protezione degli interessi delle imprese (e cioè, nello specifico dell'interesse a sfruttare commercialmente la forma di un prodotto dotata di un suo valore di mercato, in quanto elemento potenzialmente in grado di incidere sull'esito del confronto sulla concorrenza) e, solo in via mediata, alla difesa degli interessi dei soggetti che hanno dato vita a queste forme": un sistema di "facile accessibilità – non limitato alle forme con un particolare gradiente estetico, come previsto dalle vigenti normative nazionali – ma estese in linea di principio ad ogni caratteristica esteriore del prodotto cui si astrattamente ricollegabile un valore economico" (così MONDINI, *La Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli*, ne *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1999, 947 e ss. e spec. a p. 955) . Un altro segno del *market approach* che informerebbe la Direttiva viene individuato nella previsione dell'art. 6, che esclude dal novero delle anteriorità invalidanti i fatti "che non potessero ragionevolmente essere conosciuti negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità nel corso dell'attività commerciale". Tale previsione, secondo un Autore (SARTI, *Il sistema di protezione comunitario dei disegni e dei modelli*, in *Contratto impresa Europa*, 1999, 750 e ss e spec. a p. 755) "pare ... riflettere l'intenzione del legislatore comunitario di premiare non tanto gli sforzi creativi intesi alla realizzazione di forme assolutamente nuove, quanto piuttosto le iniziative dirette ad arricchire il patrimonio delle creazioni estetiche utilizzate commercialmente".

(tecniche o estetiche) di un bene, e che coincide con l'idoneità del fattore tutelato – e specificamente, della forma – a potenziare (così come fanno altri fattori, prima fra i quali la promozione pubblicitaria) le *chances* di un certo prodotto di venire all'attenzione dei suoi destinatari e di essere preso in considerazione per l'acquisto: fattore con tutta evidenza di non secondaria importanza nella nostra realtà di mercato, fondata sulla predominanza della comunicazione, in cui le possibilità di successo sono sempre meno legate a ciò che il bene è 'oggettivamente' e sempre più a come il bene viene presentato ed a ciò di cui diventa simbolo .

In coerenza con ciò, appare dunque evidente che è il parametro di giudizio per l'esistenza dei requisiti di validità (ed in particolare del carattere individuale) dei disegni e modelli non può che incarnarsi in chi determina appunto il valore di mercato di una forma, e cioè nel pubblico destinatario del prodotto, piuttosto che nel *designer*, sensibile per formazione e conoscenze anche al profilo più strettamente attinente all'innovazione sulle qualità intrinseche del prodotto medesimo.

1.8 – Il tentativo di superare i problemi e le contraddizioni derivanti dalla possibile coincidenza del requisito della capacità distintiva con quello del carattere individuale sul piano della differenziazione del parametro di giudizio della sussistenza dei medesimi (da valutarsi, nel primo caso, assumendo come punto di vista quello del consumatore e nel secondo quello dell'esperto del settore) appare dunque difficilmente praticabile.

Si potrebbe tuttavia pensare di risolvere il problema sotto un diverso punto di vista, e cioè sulla base del rilievo che, dalla sovrapposizione dei due requisiti in questione, non deriva comunque una perfetta coincidenza dei possibili oggetti di tutela come marchio e come modello, in quanto l'accesso alla protezione (potenzialmente perpetua) concessa al primo sconta dei requisiti "negativi" non richiesti per ottenere l'esclusiva limitata nel tempo propria del secondo: e mi riferisco in particolare agli impedimenti assoluti alla registrazione come marchio di cui all'art. 7, n. 1, lett. e) del Regolamento sul marchio comunitario, corrispondente all'art. 3 n. 1 lett. e) della Direttiva n. 89/104/CE ed all'art. 9 del Codice della Proprietà Industriale (e cioè gli impedimenti legati, in prima battuta, alla funzionalità tecnica della forma ovvero alla capacità della stessa di incidere sul "valore sostanziale" e quindi intrinseco del prodotto).

Tale impostazione sembra essere stata seguita da chi, in dottrina³², afferma l'equiparabilità dei due requisiti³³, sottolineando tuttavia che "queste forme (e cioè quelle dotate di carattere individuale e perciò di capacità distintiva) evidentemente ben potranno essere escluse dalla protezione come marchio quando risultino 'necessarie' per ottenere un risultato tecnico; nonché quando diano "valore sostanziale al

³² Si veda sul punto, SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, vol. II, pp. 1411 e ss.

³³ Afferma in particolare SARTI (op. ultima cit., p. 1441) che "La tesi qui proposta definisce quest'ultimo requisito (quello della capacità distintiva delle forme: n.d.r.) sulla base di un parametro generale (la presenza di carattere individuale) e pur sempre in applicazione del sistema del diritto comunitario (attraverso il coordinamento con la direttiva modelli)"

‘prodotto’), potendo in questi casi accedere alla sola protezione come modello.

Un ulteriore fattore, sottolinea poi la dottrina citata, eviterebbe la completa sovrapposizione dell’ambito di tutela come marchio e come modello. Bisognerebbe infatti tenere conto del fatto che forme prive di carattere individuale – e quindi escluse definitivamente dalla tutela come modelli – “ben possono vantare tutela come segno distintivo in presenza di un *secondary meaning*”³⁴, e cioè attraverso l’acquisto di capacità distintiva, originariamente assente, a seguito dell’uso.

Il ripensamento della nozione di capacità distintiva in un’ottica omnicomprensiva

1.9 – In realtà, a mio giudizio, proprio l’ultimo argomento sopra riferito vale a confutare – anziché a confermare – la tesi della sovrapposibilità di “carattere individuale” e “carattere distintivo”.

Il fatto che il secondo possa infatti essere comunque acquisito a prescindere dalla sussistenza del primo induce infatti a ritenere che i due requisiti si pongano ed operino su due piani diversi, irriducibili l’uno all’altro.

In realtà, la chiave per risolvere il problema – e comprendere l’essenza del carattere distintivo – si rinviene a mio avviso ampliando l’orizzonte di osservazione e

³⁴ SARTI, *op. ultima cit.*, 1440.

considerando il fenomeno della capacità distintiva complessivamente (e non solo con riferimento al profilo riguardante l'aspetto esteriore del prodotto), partendo dai casi di carenza di questo requisito espressamente codificati dalla legge.

Viene al riguardo anzitutto in considerazione il caso dei segni "costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio"³⁵.

Ci troviamo in questa ipotesi di fronte a segni (in quanto parole dotate di un significato), che la legge non considera in sé segni distintivi, perché essi si limitano ad identificare il prodotto in relazione alla sua natura oggettiva – che è la stessa dell'intero *genus* dei prodotti cui il medesimo appartiene – ed alle qualità che gli sono proprie e che ci potrebbe ragionevolmente attendere di riscontrare in tutti i beni di un certo tipo (riterrei, lo dico per inciso, che non rientrino nella categoria sopra delineata, e che non siano perciò privi di carattere distintivo, i segni che, pur esprimendo una qualità – anche effettivamente propria del prodotto specifico – non siano percepibili dal pubblico come descrittivi, in quanto indicativi di

³⁵ Così recita l'art. 13 del Codice della Proprietà Industriale; analogamente dispongono l'art. 7 lett. c) del Regolamento sul marchio comunitario e l'art. 3 lett. c) della Direttiva 89/104/CE.

una caratteristica che non rientra nel novero di quelle che il consumatore normalmente attribuisce a quel tipo di bene in genere).

Altre ipotesi di carenza di capacità distintiva sono quelle che si riferiscono ai segni figurativi comunemente utilizzati nel commercio per alludere al tipo di prodotto (come ad esempio il simbolo della saetta, usata con riferimento ai prodotti elettrici) ed ai segni denominativi come ad esempio “super” o “extra”, “standard”, anch’essi descrittivi di generiche qualità, e cioè ai cosiddetti “segni di uso comune”, che in modo a mio giudizio improprio – seppur conforme all’impostazione tradizionale – il Codice della Proprietà Industriale ha inserito nell’art. 12, che riguarda il requisito della novità del segno, piuttosto che nell’art. 13, relativo appunto alla capacità distintiva³⁶.

Si è infine sostenuto che rientri nei casi di assenza di capacità distintiva l’ipotesi della “forma imposta dalla natura stessa del prodotto”, di cui all’art. 3 lett. e) della Direttiva n.89/104/CE, all’art. 7 lett. e) punto i del Reg. n. 40/94/CE ed all’art. 9 del Codice della Proprietà Industriale.

Questo impedimento alla registrazione (motivo di nullità del marchio nell’ordinamento nazionale, che non prevede l’esame preventivo) non appare in verità chiarissimo nella suo significato. Tradizionalmente esso è stato interpretato nel senso di indicare i casi di forme indefettibili sotto il profilo

³⁶ Nel senso che anche per i segni di uso comune l’impedimento alla registrazione sia costituito dall’assenza di capacità distintiva si veda, in giurisprudenza, Trib. Napoli, 16 marzo 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 906 e ss.; in dottrina cfr. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 54; SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Milano, 2007, p. 91; e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, 117.

dell'ottenimento di un risultato tecnico: se così fosse, tuttavia, ci troveremmo di fronte ad un 'doppione' del motivo di nullità previsto in via generale dalle norme sopra citate (e cioè, appunto, dall'art. 3 lett. e della Direttiva n. 89/104/CE, dall' art. 7 lett. e punto i del Reg. n. 40/94/CE e dall'art. 9 del Codice della Proprietà Industriale) per tutte le forme funzionali, ancorché non strettamente indefettibili³⁷.

Si è dunque ipotizzato che la previsione in questione, per avere un autonomo e compiuto significato precettivo, alluderebbe alle ipotesi di forme dei prodotti a tal punto radicate nell'immaginario dei consumatori da essere indefettibili³⁸ nel

³⁷ Sul punto è opportuno richiamare l'insegnamento di Corte Giust CE. 18 giugno 2002 C-299/99 (caso Philips/Remington), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1135 e ss. che ha affermato che "poiché la *ratio* degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3.1, lett. e) della Direttiva n. 89/104/CE consiste nel fatto di evitare che la tutela del marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche utilitarie di un prodotto, erigendosi ad ostacolo a che i concorrenti possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni o caratteristiche, va rifiutata la registrazione come marchio delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, anche se il medesimo risultato tecnico possa essere conseguito tramite altre forme".

La giurisprudenza e soprattutto la dottrina italiane avevano invero sostenuto un'interpretazione più restrittiva del motivo di nullità del marchio costituito dal fatto che la forma sia necessaria al raggiungimento di un risultato tecnico, suggerendo che l'esclusione dalla tutela dovesse, da un lato, riguardare non tutte le forme dotate di valenze utilitarie, ma solo quelle dotate dei requisiti per la tutela come modello di utilità o come invenzione (e ciò a motivo di realizzare un coordinamento coerente fra tutela potenzialmente perpetua dei segni distintivi e tutela limitata nel tempo derivante dalla brevettazione); e, dall'altro lato, solamente le forme "indefettibili", da intendersi come quelle che costituiscono l'unica estrinsecazione possibile di un "concetto innovativo" la cui applicazione consente di conseguire un risultato tecnico, indipendentemente dal fatto che tale risultato possa essere risolto con l'applicazione di una diversa idea (sul punto si veda, in dottrina, *Vanzetti, I diversi livelli di tutela delle forme del prodotto industriale* in *Riv. dir. ind.*, 1994, p. e ss.). A seguito della sopra richiamata pronuncia della Corte di Giustizia, organo cui è assegnato il compito di interpretare le norme comunitarie, come quelle della Direttiva n. 89/104/CE, cui l'ordinamento nazionale deve conformarsi per attuare la prescritta armonizzazione, pare evidente che sia difficile immaginare uno spazio per l'accoglimento dell'interpretazione "nazionale" in merito alla disposizione in questione.

³⁸ Si è parlato a questo riguardo di "archetipi delle cose".

senso che il prodotto non sarebbe concepibile – e riconosciuto come tale – con una forma diversa; ovvero, ancora, si è pensato ad esempio al caso dell’aspetto di un frutto o di un fiore che siano organismi genericamente modificati, le cui sembianza esteriori sarebbero determinate (e necessitate, soprattutto) dal corredo genetico.

1.10 – Orbene, tutti i casi sin qui richiamati (sia quelli delle denominazioni generiche e delle indicazioni descrittive sia quelli di forme e colori percepiti dal pubblico esclusivamente come caratteristiche dell’oggetto contrassegnato, o addirittura, come si diceva, come archetipi di quest’ultimo) sono accomunati da un minimo comune denominatore: e cioè dalla presenza di un elemento (che in qualche caso è anche segno e cioè uno strumento di comunicazione, come nel caso di termini generici o descrittivi e dei segni di uso comune) idoneo a comunicare qualcosa di ulteriore rispetto al tipo di prodotto stesso ed alle sue caratteristiche, ad essere percepito come fattore che non si limiti esclusivamente a ‘ribadire’ l’oggetto cui inerisce.

Da ciò discende che, al contrario, c’è capacità distintiva quanto c’è capacità di comunicare un messaggio che superi l’aderenza con il prodotto contraddistinto, nella misura che consente al consumatore di percepire questo scostamento e di rilevarlo come la presenza di uno strumento di comunicazione: strumento finalizzato a contraddistinguere il bene o servizio in modo più o meno articolato, a seconda che il segno si limiti a suggerire, con la sua sola – avvertita, lo ribadiamo – presenza,

l'idea che ciò che viene contraddistinto rappresenta una *species* all'intero del *genus* dei prodotti corrispondenti (e cioè l'idea dell'esistenza di un'unica fonte produttiva cui ricondurre il prodotto, e quindi un messaggio di esclusiva) , ovvero lo stesso sia caricato di significati e suggestioni ulteriori, che definiscono per così dire l'identità ed il carattere del prodotto medesimo.

Tale definizione della nozione di capacità distintiva amplia in qualche misura quella tradizionale che, imperniata sulla funzione del marchio che ha storicamente costituito il primo oggetto di tutela (e cioè la funzione di indicazione di origine), la fa coincidere con l'idoneità "a distinguere il prodotto da quelli aventi diversa provenienza imprenditoriale": essa attribuisce all'espressione "adatt(o) a distinguere", che compare nelle norme comunitarie e nazionali che individuano i segni possibili oggetto di registrazione e valida protezione come marchi, un significato coerente con la tutela che l'ordinamento attribuisce oggi al marchio, protetto non solo come indicatore di origine ma più in generale come strumento di comunicazione appunto, potenzialmente in grado di riassumere e significare l'identità che il titolare intende attribuire al suo specifico prodotto, così che si distingua da quello dei concorrenti.

1.11 – Se dunque è questa la nozione di capacità distintiva, appare evidente come il mero differenziarsi, ancorché in modo percepibile e memorizzabile dal consumatore, di una certa forma dal panorama preesistente – nel che consiste, come abbiamo visto, carattere individuale – non vi rientri.

Quest'ultimo requisito presuppone infatti esclusivamente che il consumatore avverta una 'differenza' dall'immagine tipo del prodotto che egli ha in mente sul piano meramente estetico, e cioè dal quello riconoscimento che un certo prodotto ha un aspetto complessivamente diverso dai prodotti dello stesso tipo. La percezione si ferma insomma alla considerazione della forma come caratteristica del prodotto in quanto tale.

Ai fini dell'esistenza della capacità distintiva deve invece verificarsi una sorta di ideale separazione fra forma e prodotto, necessaria affinché la forma stessa sia avvertita non solo in sé e per sé, ma come strumento di comunicazione che dice qualcosa del prodotto medesimo: e che dice del prodotto che è differente dagli altri del stesso genere non solo perché ha un aspetto diverso, ma perché questo aspetto "diverso" è il segno di una specifica provenienza e il sinonimo di una serie di significati ulteriori di cui il titolare lo vorrà caricare, e che rappresentano l'identità specifica di quel prodotto rispetto al *genus* cui appartiene.

Per rubare dunque una felice espressione utilizzata in dottrina, la capacità della forma di "differenziarsi" non equivale alla capacità della stessa di "differenziare" il prodotto, nel senso in cui un marchio distingue i prodotti da esso contrassegnati.

Certo, alcuni aspetti avvicinano la natura del carattere distintivo a quella del carattere individuale.

Entrambi questi requisiti caratterizzano fattori (e cioè, da un lato, il marchio e, dall'altro, l'aspetto esteriore del prodotto idoneo ad attrarre l'attenzione del pubblico) accomunati dal

fatto di essere destinati ad avere un ruolo nelle dinamiche concorrenziali più sul piano della comunicazione che di quello delle qualità intrinseche dei prodotti (ammesso e non concesso che abbia davvero un senso tracciare una distinzione di questo tipo, in uno panorama in cui è sempre più chiaro che è la comunicazione a creare il “valore”): ruoli tuttavia, almeno concettualmente, diversi.

La percezione delle caratteristiche di forma o di colore del prodotto sotto il profilo funzionale o estetico.

1.12- Il problema non è tuttavia risolto con ciò che si è fin qui detto.

Si potrebbe anzitutto sostenere che il fatto che la forma di un certo prodotto si differenzi in modo riconoscibile dal panorama preesistente suggerirebbe di per sé al pubblico l'idea che essa è stata impressa al prodotto stesso per distinguerlo nel modo in cui lo fa l'apposizione del marchio, e cioè per indicare l'esistenza di un'esclusiva.

E probabilmente la risposta corretta a questa osservazione è che la medesima non è del tutto destituita di fondamento, ma che nello stesso tempo essa non è valida in termini generali.

Di ciò sembra essere consapevole la stessa giurisprudenza comunitaria, che in alcuni casi esclude che la ‘differenza’; pur esistente e ‘percepibile’ (in quanto non così marginale), possa essere avvertita dal pubblico come la

presenza di un segno distintivo: e ciò in ragione delle molteplici valenze che l'aspetto esteriore del prodotto può assumere agli occhi del pubblico; dei diversi piani sui quali la forma può essere colta in quanto realtà per sua natura polifunzionale, piani e percezioni che interferiscono con quella come segno distintivo, (forse) precludendola.

Tale interferenza sembra essere stata colta dalle sentenze dei giudici comunitari che hanno ad esempio escluso che differenze, pur chiaramente rilevabili, fra il 'segno' che si vorrebbe tutelare come marchio e il panorama preesistente possano essere sufficienti ad affermare la sussistenza del carattere distintivo quando agli occhi del pubblico le stesse appaiano motivate da ragioni tecniche, e cioè quando la forma viene percepita in termini funzionali.

Tanto è stato affermato, ad esempio, con riferimento alle macchiettature presenti su pastiglie di detersivi, che il pubblico potrebbe interpretare come il segno della presenza diversi principi attivi nella capsula, di colore diverso fra di loro³⁹; alla

³⁹ Trib. CE, 5 marzo 2003, T-194/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1542 e ss., spec a p. 1599, ove si rilevava (punto 58 della decisione) che "Le macchiettature presenti sulla pasticca non sono idonee a conferire un carattere distintivo al marchio richiesto. Infatti, l'aggiunta di macchiettature fa parte delle soluzioni cui si pensa spontaneamente quando si tratta di combinare diverse sostanze in un prodotto detergente. ... l'aspetto macchiettato è quello presentato da una polvere composta da particelle chiare e scure, compressa sotto forma di pasticche, e le variazioni della misura delle macchiettature si spiega facilmente con la misura delle particelle di cui è composta siffatta polvere". Ancora, nella medesima sentenza (punto n. 61), con riferimento al fatto che le forme del marchio richiesto per la pastiglia non si identificasse completamente con le forme rettangolare abitualmente utilizzata sul mercato per quel tipo di prodotto, si negava comunque la sussistenza di carattere distintivo in quanto "anche le altre forme geometriche di base, come le pasticche rotonde, ovali, quadrate o cilindriche, nonché le loro varianti, possono essere comunemente utilizzate per tali prodotti, considerando che a tutte queste forme si pensa spontaneamente quando si tratta di comprimere un polvere per presentarla in forma solida".

colorazione di sementi, che poteva essere ritenuta indice del fatto che il prodotto fosse stato sottoposto ad un trattamento⁴⁰; o ancora alla conformazione di sacchetti da utilizzare come contenitori di bibite, associata nella mente del consumatore a ragioni di funzionalità legate al fatto che gli stessi potessero reggersi in piedi⁴¹.

Si badi bene che nessun rilievo ha a questi fini che forma o colore abbiano effettivamente una valenza funzionale⁴²: ciò che unicamente importa è che il pubblico li percepisca in questa chiave, indipendentemente dalla realtà dei fatti. Così come del resto, ha sempre chiarito la giurisprudenza, il fatto che la forma

⁴⁰ Trib. CE, 9 ottobre 2002, T-173/00, in *www.curia.europa.eu*, ove si spiegava (punto n. 34 della decisione) che “colori sono utilizzati da alcune imprese anche per indicare che le sementi hanno subito un trattamento”; che (punto n. 35) “il pubblico interessato dispone di un grado di conoscenza particolare, quantomeno sufficiente per non ignorare che i colori delle sementi possano servire, tra l’altro, ad indicare che esse sono state trattate”; e che (punto 37) “tenuto conto dell’utilizzazione dei colori in generale a fini tecnici nel settore di cui trattasi, il pubblico interessato non può escludere a priori l’ipotesi che il colore arancio sia, o possa essere, utilizzato per indicare che le sementi sono state trattate. Pertanto, se non è stato precedentemente avvertito, il pubblico pertinente non può dedurre che il colore arancio domandato rappresenti l’indicazione dell’origine commerciale del prodotto”.

⁴¹ Trib. CE 28 gennaio 2004, T-146/02 e T -153/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1301 e ss., che ha ritenuto prive di carattere distintivo alcune caratteristiche dei contenitori per bevande in quanto “associate nella mente del consumatore medio ad una migliore presa dei sacchetti”; ed è giunta alla stessa conclusione per l’aspetto metallico della confezione, poiché “percepito dal pubblico destinatario, a torto o a ragione, come dovuto all’elemento costitutivo del foglio di lamina utilizzato per fabbricare i sacchetti”, con la conseguenza che lo stesso “non sarà ... percepito dal consumatore medio come uno strumento di identificazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi”.

⁴² Chiarisce infatti la sentenza del Trib. CE, 9 ottobre 2002, T-173/00 richiamata nella precedente nota n. 40 che, la conclusione nel senso dell’esclusione del carattere distintivo del colore “non è inficiata dall’argomento ... secondo il quale il colore domandato non ha, per i prodotti (di chi ha depositato la domanda di registrazione: n.d.r.) alcuna funzione tecnica ai fini della preparazione delle sementi”, dovendosi solo tener conto del fatto che il pubblico possa invece ritenere che le cose stiano così; analogamente, la sentenza Trib. CE 28 gennaio 2004, T-146/02 e T-153/02, citata nella precedente nota n 41, che ha ritenuto rilevante la percezione del pubblico, che, “a torto o a ragione” avrebbe potuto attribuire carattere funzionale a certe caratteristiche del prodotto.

svolga effettivamente una funzione tecnica non sarebbe di ostacolo alla sua percezione come segno distintivo, se nella mente del pubblico la forma stessa non venisse tuttavia avvertita come determinata appunto da ragioni funzionali⁴³ (è tuttavia chiaro che, ove la forma abbia effettivamente carattere funzionale, si apre il problema se ciò costituisca comunque un ostacolo alla sua valida registrazione e tutela come marchio, sotto il profilo di impedimenti diversi da quello dell'assenza di capacità distintiva).

1.13- Di rilievo anche maggiore mi pare poi l'ipotesi che ad interferire con la percezione della forma come segno distintivo via sia il fatto che il pubblico può coglierla sul piano estetico, e cioè ritenere che essa sia stata imposta al prodotto per finalità genericamente decorative.

Questo aspetto del problema è stato meno approfondito dalla giurisprudenza comunitaria, che tuttavia l'ha ben colto in almeno una pronuncia, riguardante un marchio avente ad oggetto un motivo da applicare ad una lastra di vetro, marchio richiesto per contraddistinguere svariati prodotti, tra i quali ad esempio, cabine per docce. Nella sua sentenza, il Tribunale di Primo Grado, dopo aver sottolineato che "il segno richiesto ... viene percepito, innanzi tutto, come un mezzo tecnico che garantisce l'opacità del vetro" (e quindi in una supposta valenza

⁴³ Sul punto si veda Trib. CE, 6 marzo 2003, T 128/01, in www.curia.europa.eu, che ha ritenuto infondato il rilievo secondo il quale il carattere distintivo della forma delle calandre delle automobili sarebbe precluso dal fatto che "una calandra può anche servire all'aerazione del motore del veicolo e a fornire una certa stabilità alla parte frontale di quest'ultimo", sulla base della considerazione che "il fatto che un segno svolga diverse funzioni simultanee è senza influenza sul suo carattere distintivo soprattutto se la funzione distintiva è preponderante rispetto alle altre funzioni".

funzionale), ha altresì sottolineato che “i caratteri complesso e fantasioso del motivo richiesto non sono sufficienti per dimostrare il carattere distintivo di questo motivo. Infatti questi caratteri appaiono dovuti ad una rifinitura estetica e decorativa piuttosto che come se dovessero indicare l’origine commerciale del prodotto”⁴⁴.

In tutti questi casi, il fatto che il pubblico possa ritenere che la forma (o il colore) rappresentino qualità intrinseche e, vorrei dire, non arbitrarie del prodotto, in quanto rispondenti a precise ragioni tecniche o a scelte di carattere estetico, rende quanto meno più difficile che le stesse vengano (al loro solo comparire sul mercato, e cioè indipendentemente da ogni elemento d’uso della forma medesima) percepite come “apposte” al prodotto per costituire un segno distintivo, e cioè qualcosa che, come abbiamo detto, si estranea almeno concettualmente ed idealmente, da ciò che contraddistingue.

Il tema della percezione in chiave estetica della forma e della compatibilità con la registrazione e la tutela della forma stessa come marchio non è per il vero nuovo al dibattito giurisprudenziale e dottrinale italiano, seppur a mio giudizio in un’ottica in qualche misura fuorviante (o forse solo parziale).

In particolare, la dottrina ha osservato che “Il marchio dev’essere innanzitutto un segno, cioè un’entità percepibile che sia bensì connessa al prodotto e capace di differenziarlo, ma al contempo sia estranea al prodotto stesso e alle sue qualità, separabile (almeno idealmente) dal prodotto senza che la

⁴⁴ Così, Trib. CE, 9 ottobre 2002, T- 36/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1487 e ss. e spec. a p. 1495, punto 28 della decisione.

natura di questo ne venga alterata. Se fosse altrimenti il marchio non sarebbe più mero 'segno distintivo' ma caratteristica (in senso lato) qualitativa del prodotto"⁴⁵ .

In giurisprudenza, con riferimento al famoso tessuto scozzese 'Burberry', si è osservato che esso non era tutelabile come marchio in quanto lo stesso rappresentava una "caratteristica qualitativa del prodotto" che renderebbe il tessuto appetibile conferendogli "valore sostanziale"⁴⁶ .

Recentemente, infine, in dottrina si è osservato che "Il marchio dovrà, in sostanza, possedere un requisito analogo a quello della scindibilità richiesto dal vecchio art. 2.1 n. 5 l.d.a. per le opere d'arte applicate all'industria. E' necessario che il marchio sia distinguibile dal prodotto nel senso che deve indicarne l'origine commerciale ... e non la 'specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore', deve aggiungere qualcosa al prodotto in sé e quindi non esserne la forma comune o standard ... A maggior ragione non deve coincidere con la forma imposta dalla natura stessa del prodotto ... né confondersi con gli elementi funzionali che garantiscono la funzionalità dell'oggetto (art. 3.1 lett. e secondo trattino della Direttiva), né far così intimamente parte della cosa tanto da conferirle un valore sostanziale (art. 3.1, lett. e terzo trattino della Direttiva)"⁴⁷ .

⁴⁵ Così, VANZETTI - DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁴, Milano , 2000, p. 131.

⁴⁶ App. Milano, 18 luglio 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 1162 e ss..

⁴⁷ Così BIGLIA, *Il marchio di forma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, 399, nota alla sentenza Corte Giust. CE, 29 aprile 2004, C-468/01 e C-472-01.

Orbene: i ragionamenti di cui sopra mi paiono tutti confondere piani diversi. Un conto è affermare che una certa “forma” (da intendersi ancora una volta in generale come sinonimo di aspetto esteriore) conferisce valore sostanziale al prodotto, ed è come tale esclusa dalla registrazione a prescindere da ogni considerazione relativa alla sussistenza o meno del carattere distintivo (e che in questo caso rientri il tessuto scozzese “Burberry” mi pare davvero discutibile – ma su questo tema torneremo in seguito – visto che l’appetibilità per il pubblico non dipende certo, almeno oggi, dalla bellezza del motivo, ma dal fatto che questo è un marchio di pregnante significato simbolico); e un conto è dire – come qui si sostiene – che una caratteristica di forma del prodotto, che pure non conferisce valore sostanziale a quest’ultimo (in quanto non incide sulla sua qualità, rendendolo per ciò più appetibile), può essere comunque essere esclusa dalla registrazione in quanto percepita dal pubblico in chiave ornamentale, e cioè come caratteristica intrinseca e sostanziale del prodotto medesimo (e non come “segno” idealmente separabile da esso).

Tirando le fila del discorso, mi pare che le considerazioni di cui sopra dimostrino come la mera differenziazione”, ancorché chiaramente percepibile dal pubblico, non sia né condizione necessaria (essendo previsto da parte dell’ordinamento, come meglio vedremo di seguito, l’acquisto successivo di capacità distintiva da parte di un segno che ne fosse originariamente privo) , né condizione sufficiente affinché forma e colore del prodotto vengano percepiti in chiave

distintiva (potendo sussistere altri fattori, come la percezione di in chiave estetica o funzionale, che allontanano dalla mente del consumatore l'idea che l'aspetto esteriore del prodotto sia un segno distintivo.

Conclusioni provvisorie: forme e colori hanno capacità distintiva inerente quando il pubblico non può alcun modo percepirli come caratteristiche del prodotto.

1.14.- Si può a questo punto tentare di tracciare qualche conclusione in merito al carattere distintivo inerente, nel senso di affermare che lo stesso possa sussistere ove concorrano alcuni fattori, per la maggior parte non riconducibili al “segno” in sé e per sé.

La prima condizione mi pare quella per cui si deve escludere che il pubblico possa percepire forma o colore come aspetti estetici o funzionali del prodotto: la mancanza di una ‘giustificazione’ dell’aspetto del prodotto sul piano sostanziale può infatti suggerire l’idea che lo stesso sia stato impresso per comunicare che il prodotto si distingue dagli altri in quanto avente un’unica e specifica fonte che ne è responsabile (anche se ignota) e, in prospettiva, per tutte le altre caratteristiche di “identità” di cui il titolare riuscirà a far diventare la forma/segno distintivo sinonimo.

Mi pare piuttosto evidente che questa condizione si verificherà molto più facilmente per l’aspetto delle confezioni dei prodotti piuttosto che per quello dei prodotti medesimi, essendo

ragionevole supporre che il consumatore sia più incline ad interpretare in termini sostanziali le differenziazioni introdotte nei secondi (supponendo che si tratti di tentativi – riusciti o meno – di renderlo più appetibile) piuttosto che nelle prime.

E mi sovviene un'ulteriore distinzione.

Dobbiamo infatti rilevare che, per alcuni tipi di beni, le caratteristiche esteriori non rappresentano (solo) l'aspetto del prodotto, ma sono essi stessi il prodotto: la distinzione risulta ben chiara se pensiamo, da un lato, alla "forma" di un computer (mi vengono in particolare in mente i particolari e colorati computer Mac) e dall'altro a quella di una borsetta, di un paio di scarpe ovvero alla decorazione di un tessuto..

Tale circostanza – e cioè il fatto che in alcuni casi appunto il prodotto è la "forma" – può, in linea teorica, ostacolare quel processo di ideale separazione, che dovrebbe condurre il pubblico a pensare che uno certo aspetto esteriore del bene è (anche) segno di un'esclusiva.

Capacità distintiva inerente e linguaggio del mercato.

1.15- Non so tuttavia se questo fattore (e cioè la mancanza di una giustificazione della forma sul piano estetico o funzionale) ancora basti ad indicare la sussistenza di capacità distintiva inerente, a fronte del fatto che la percezione dell'aspetto delle caratteristiche di forma e colore in termini meramente estetici (con ciò intendendosi, in sé e per sé) è comunque primaria ed istintiva.

Probabilmente è necessario anche intendere in termini molto pregnanti il gradiente di differenziazione comunque richiesto per affermare il carattere distintivo inerente: e cioè di interpretarlo come marcata discontinuità, ed oserei dire di incoerenza, rispetto al panorama preesistente.

Questa condizione, non è, ben pensarci, così difficile da realizzarsi, quanto meno in tutti i settori (e non sono in realtà pochi) in cui vi è una certa coerenza e standardizzazione delle confezioni, in quanto pensate per rimanere aderenti all'immagine del prodotto. L'esempio che mi è venuto in mente è quello dell'uso di colori da detersivo e magari vagamente innaturali (come un fucsia fluo) per surgelati alimentari.

Ancora, la giurisprudenza comunitaria sostiene in linea generale che “Al fine di valutare se un marchio sia privo o meno di carattere distintivo (si devono) prend(ere) in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti”, al fine di compiere una valutazione “in relazione alla percezione presunta del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o servizi di cui si domanda la registrazione”⁴⁸.

E si è evidenziato quale elemento che contribuirebbe alla percezione da parte del pubblico delle caratteristiche esteriori del prodotto come segni distintivi l'esistenza di una prassi di mercato del settore che normalmente assegna a questi elementi

⁴⁸ Corte Giust. CE, 7 ottobre 2004, C-136/02 P, in *Giur. ann. dir ind.*, 2005, 1235 e ss., punti 47-49 della decisione; nello stesso senso, Corte Giust. CE, 12 febbraio 2004, C-363/99, in *www.curia.europa.eu*, punto 35 della decisione.

tale funzione⁴⁹: che vi sia dunque un linguaggio consolidato e condiviso, del quale forme o colori facciano parte a pieno titolo.

La giurisprudenza ha peraltro giustamente osservato che “l’allenamento” del pubblico a vedere nella forma di certi generi di prodotti un segno distintivo non significa che ogni forma di quello stesso prodotto possieda effettivamente carattere distintivo⁵⁰: il requisito sussisterebbe infatti “purché tale forma presenti caratteristiche sufficienti a captare l’attenzione” del

⁴⁹ In questo senso si veda Trib. CE, 6 marzo 2003, T-128/01, in *Giur. ann. dir., ind.*, 2003, 1562 e ss. e spec. 1569, ove si rileva, con riferimento alla forma di alcune parti delle carrozzerie delle automobili (le cosiddette “calandre”), che (punto n. 39 della decisione) “non può escludersi che la natura del segno nonché quella dei prodotti cui si riferisce il marchio richiesto possano influenzare la percezione che il pubblico avrà del suddetto segno”; che (punto n. 40) “in tale contesto, si deve osservare che i veicoli e gli apparecchi di locomozione terrestre sono prodotti di grandi dimensioni, per i quali può risultare utile avvalersi non solo di un marchio figurativo o tridimensionale al fine di rendere possibile l’identificazione visiva di tale prodotto da parte del pubblico cui è diretto”; che (punto n. 41) “a differenza di altre parti che compongono un veicolo a motore, talora le forme delle calandre tendono a persistere nel tempo e vengono utilizzate per vari modelli di un medesimo costruttore”; e infine che (punto n. 42) “la calandra è diventata un elemento essenziale dell’aspetto dei veicoli e della differenziazione tra i modelli esistenti sul mercato realizzati dai vari costruttori di tali prodotti” sicché le calandre sono elementi che possono essere intrinsecamente utili nell’individuazione visiva di un modello, di una gamma o anche di tutti i modelli di uno stesso costruttore di veicoli a motore rispetto agli altri modelli”. Nel medesimo senso, cfr. Trib. CE, 3 dicembre 2003, T -305/02, , in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1586 e ss. e spec., che, con riferimento alle forme di una bottiglia per acqua minerale, ha affermato che “In tale contesto, alcuni operatori da anni cercano, per mezzo della forma dell’imballaggio, di differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza e di attirare l’attenzione del pubblico. Risulta quindi che il consumatore medio è pienamente in grado di percepire la forma dell’imballaggio dei prodotti in parola come un’indicazione dell’origine commerciale di questi ultimi”.

⁵⁰ Si veda Trib. CE, 5 marzo 2003, T -94/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1542 e ss., e spec. a p. 1557, punto 49 della decisione, dove si evidenzia che l’argomento sollevato dalla parte ricorrente contro la decisione dell’UAMI fondato sull’ “allenamento del pubblico” a percepire la forma del prodotto come segni distintivi (nel caso di specie si trattava ancora di pasticche di detersivo) “non riguarderebbe) il problema di stabilire se una specifica forma di un prodotto abbia carattere distintivo, bensì (sarebbe) diretta ad ottenere che il Tribunale tenga conto del significato generalmente ricollegato, dal pubblico rilevante, all’aspetto dei prodotti di una determinata categoria”.

pubblico, pur già predisposto per abitudine ad individuare nell'aspetto del bene un segno distintivo⁵¹.

In giurisprudenza si è tuttavia anche sostenuto che tale fattore – e cioè l'allenamento – non sarebbe rilevante ai fini della capacità distintiva inerente, potendo essere preso in considerazione solo per dimostrare l'acquisto di questo requisito a seguito dell'uso del segno sul mercato⁵². Tale opinione non mi pare condivisibile, anzitutto perché qui l'elemento d'uso non si riferisce al marchio i cui requisiti si intendano valutare ma al linguaggio del mercato in cui andrà ad inserirsi, linguaggio che rappresenta un elemento estrinseco rispetto al segno in sé e per sé; ed è comunque indiscutibile che la sussistenza del carattere distintivo viene sempre valutata in relazione ad elementi altri (i nomi generici, le indicazioni descrittive, e per le forme il panorama preesistente), con i quali il segno viene confrontato per valutare se presenti segni di 'discrepanza'.

Ancora – fra i fattori “esterni” che potrebbero influire sul riconoscimento di capacità distintiva inerente in capo all'aspetto di un bene - si potrebbe immaginare una situazione in cui un operatore del settore sia riuscito ad accreditare (magari con

⁵¹ Così, Trib. CE, 5 marzo 2003, T-94/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1542 e ss. , e spec. a p. 1557,

⁵² In questo senso si veda Trib. CE, 7 febbraio 2002, T-88/00, in *www.curia.europa.eu*, secondo cui “La possibilità che il consumatore medio abbia potuto acquisire l'abitudine di riconoscere i prodotti della ricorrente sulla base della loro sola forma non è tale da escludere, nella fattispecie, l'applicazione dell'impedimento assoluto stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Una tale percezione dei marchi richiesti potrebbe essere presa in considerazione soltanto nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 3, del suddetto regolamento, che non è stato invocato dalla ricorrente in alcun momento del procedimento”.

un'importante campagna pubblicitaria) un certo colore come segno distintivo, e che un concorrente decida di registrare a sua volta un colore, giocando sul fatto che il consumatore è stato abituato a percepire quell'aspetto dell'immagine del prodotto in chiave distintiva e magari puntando sull'effetto antitesi scegliendo un colore 'opposto', come bianco se il concorrente ha usato il nero (e sempre, ovviamente, che il colore in questione non appartenga al novero di quelli già utilizzati, o che il pubblico potrebbe ragionevolmente supporre che vengano usati, per il prodotto o le sue confezioni, anche per ragioni antimonopolistiche, di cui diremo in seguito) .

Il quadro che comunque emerge è quello per cui il segno è un'entità difficilmente valutabile in astratto, a prescindere dalle condizioni reali in cui andrà ad operare, dal linguaggio del mercato nel quale deve svolgere la sua funzione di strumento di comunicazione e dalla percezione del pubblico dei consumatori.

Il segno distintivo esiste non di per sé (e semplicemente perché è registrato), ma in quanto sia tale per il pubblico: e, come meglio vedremo in seguito, questo principio che costituisce la *ratio* sostanzialmente di tutte le norme che riguardano la tutela del medesimo, rappresenta l'altra faccia (rispetto a quella degli impedimenti alla registrazione di segni per ragioni estetiche e di funzionalità) delle istanze antimonopolistiche che permeano la disciplina vigente, che descrive a mio giudizio un delicato equilibrio tra esclusiva e concorrenza, in cui la seconda viene compressa in tanto in

quanto esista concretamente un oggetto di tutela, dotato di un reale valore.

Ma su questo punto, come dicevo, torneremo quando affronteremo in chiave globale il tema appunto del monopolio.

1.16 - Rimane un'ultima questione da affrontare.

Si potrebbe infatti sostenere che una forma differenziata dalle altre presenti sul mercato, ancorché non percepita come segno distintivo, potrebbe tuttavia svolgere in concreto – seppur in via mediata ed indiretta – almeno una delle funzioni del marchio, e cioè quella di indicazione di origine. A tanto sembra alludere la giurisprudenza comunitaria nelle sentenze in cui afferma che la presenza di una differenziazione, percepibile e memorizzabile, sarebbe indice della sussistenza di capacità distintiva sulla base del ragionamento che la differenza consentirebbe comunque di riconoscere il prodotto dagli altri e di “ripetere, in occasione di un successivo acquisto, la medesima scelta se essa si rivela positiva o di evitarla se essa si rivela negativa”⁵³.

Sembrano in sostanza dire i giudici comunitari che i consumatori potrebbero associare caratteristiche del prodotto e forma di questo, se ben distinguibile dalle altre presenti sul mercato, ed utilizzare la forma stessa come strumento di riconoscimento del prodotto avente le stesse qualità nel caso di un successivo acquisto.

In realtà questa impostazione cela numerosi equivoci.

⁵³ Si veda la precedente nota n. 22.

Il più evidente ed intuitivo di essi risiede nel fatto che ciò che la giurisprudenza richiamata enuncia è in realtà una prognosi relativa al fatto che, probabilmente, una forma ben caratterizzata ha maggiori possibilità di imporsi sul mercato (e quindi attraverso la 'frequentazione' da parte del consumatore, che abbia sperimentato il prodotto connotato da quella forma) e quindi di diventare un segno distintivo, avendo dalla sua il vantaggio di essere riconoscibile e di poter per questo divenire il portatore identificabile e certo di un messaggio.

Il ragionamento svolto attiene dunque non al carattere distintivo inerente, quanto ad una potenzialità di acquisto di carattere distintivo attraverso l'uso.

Il punto mi pare ben colto in alcune pronunce che sottolineano come il fatto che vi sia un solo operatore ad immettere sul mercato un prodotto caratterizzato da un certo aspetto non è sufficiente per dire che tale aspetto sia dotato di carattere distintivo inerente. E anzi, la giurisprudenza ha sottolineato⁵⁴ che tale circostanza, di per sé, non basta per affermare la sussistenza di un carattere distintivo acquisito in quanto "qualora un operatore economico sia l'unico ad immettere sul mercato determinati prodotti, l'uso su larga scala di un segno, il quale consista in una forma di detti prodotti e non contenga alcuna aggiunta arbitraria, può essere sufficiente ad attribuire al segno medesimo carattere distintivo ai sensi dell'art. 3 n. 3 (della Direttiva n. 89/104/CE, della cui

⁵⁴ Corte Giust. CE, 18 giugno 2002, C-299/99, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1135 e ss..

interpretazione la Corte di Giustizia si occupava nel caso di specie in via pregiudiziale), allorché, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale degli ambienti interessati associa tale forma del prodotto e quell'operatore ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o, in assenza di contraria indicazione, crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo"⁵⁵.

La pronuncia richiamata vale poi ad evidenziare il secondo, e più fondamentale, errore che inficia la tesi qui discussa: e cioè quello di riconoscere lo *status* di segno distintivo a qualcosa (e cioè la mera differenziazione) che segno non è, solo sulla base del fatto che è in grado di assolvere una funzione (apparentemente) vicina a quella dei segni distintivi.

La funzione del marchio definita e giuridicamente tutelata (quella che viene definita dal suo ambito di tutela, in coerenza con il quale, come abbiamo visto, deve essere ricostruita la nozione di carattere distintivo, e cioè del requisito che identifica lo specifico oggetto della protezione sotto il profilo dell'idoneità di quest'ultimo ad operare secondo la funzione stessa) non è quella di evitare che una cosa venga 'scambiata per un'altra': la funzione del marchio è quella di comunicare un messaggio in relazione ad un prodotto, messaggio che deve invariabilmente contenere il concetto di esclusiva (e cioè di unica fonte produttiva 'responsabile' del prodotto stesso).

⁵⁵ Corte Giust. CE, 18 giugno 2002, C-299/99, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1135 e ss. e spec. a p. 1153, punto 65 della decisione.

Ove tale messaggio non venga nemmeno implicitamente percepito, la differenza in sé e per sé, ancorché sensibile, non “distingue” il prodotto, in quanto non suggerisce l’idea che la medesima esperienza di acquisto (positiva o negativa che sia stata per il consumatore) possa essere ripetuta *solamente* acquistando quel prodotto e non un altro.

E’ infatti del tutto evidente che il messaggio che con l’idea di esclusiva si intende trasmettere al pubblico – il motivo per cui si appone il marchio a propri prodotti – è quantomeno quella della specificità (ed quindi la non riscontrabilità nei prodotti concorrenti) delle caratteristiche che nei medesimi il pubblico dovesse riscontrare e apprezzare.

Credo che a tutti sia accaduto di cercare di ripetere l’acquisto di prodotti aventi un marchio sostanzialmente sconosciuto (e quindi privi di un valore di suggestione fondato su una buona reputazione “generalizzati”) sulla base di precedenti positive esperienze d’acquisto: e ciò sulla base dell’idea che solo il prodotto recante quel segno (eventualmente, fino a prova contraria) riprodurrà il medesimo apprezzamento, per qualsivoglia ragione si sia verificato.

Ove la “differenza” di aspetto rispetto al panorama dei prodotti in commercio non trasmetta nemmeno l’idea che, tendenzialmente, certe qualità verranno reperite solo in prodotti contraddistinti da quella certa forma e non da un’altra, allora non potrà esserci segno distintivo.

L’acquisto di capacità distintiva.

1.17.- Da quanto abbiamo sin qui detto emerge con chiarezza come l'ipotesi della sussistenza di carattere distintivo inerente in capo a forma e colore del prodotto (ed anche della sua confezione) sia relativamente rara e marginale, dovendo verificarsi a questo scopo una pluralità di presupposti, positivi e negativi.

Ciò non significa tuttavia tendenzialmente escludere dalla valida registrazione e tutela come marchi le caratteristiche dell'aspetto del prodotto, in quanto l'ordinamento (comunitario e nazionale) prevede l'istituto della cosiddetta riabilitazione del marchio, a seguito dell'acquisto attraverso l'uso del carattere distintivo originariamente assente.

Vengono a questo riguardo in considerazione l'art. 3.3 della Direttiva n. 89/104/CE, a mente del quale "Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa"; l'art. 13 n. 3 del Codice della Proprietà Industriale, secondo cui "Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato

carattere distintivo” (l’ordinamento interno ha evidentemente, in coerenza con un sistema che non prevede l’esame preventivo per la registrazione di un marchio, optato per dare rilievo al carattere distintivo acquisito anche dopo la registrazione); e l’art. 7 n. 3 del Regolamento n. 40/04/CE sul marchio comunitario.

La giurisprudenza comunitaria sottolinea in quasi tutte le sue pronunce – che nella maggioranza dei casi hanno negato la sussistenza di carattere distintivo inerente, a conferma di come lo stesso sia un fenomeno ‘eccezionale’ – come di regola il “carattere distintivo possa essere acquisito, segnatamente, a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato”⁵⁶.

Normalmente si ritengono indici dell’acquisto di capacità distintiva fattori come l’intensità e l’estensione geografica dell’uso del marchio, la quota di mercato detenuta dai beni o servizi dal medesimo contrassegnati, l’entità degli investimenti effettuati a titolo promozionale, la percentuale degli esperti del settore che grazie al marchio identificano i prodotti come provenienti da una determinata impresa⁵⁷.

1.18. - L’istituto della riabilitazione è previsto in via generale per tutte le ipotesi di carenza di capacità distintiva.

⁵⁶ Così, fra le altre, Corte Giust. CE, 7 ottobre 2004, C-136/02 in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1235 e ss., e spec. alle pp. 1248-1249, punto 47 della decisione; Corte Giust. CE, 6 maggio 2003, C-104/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1283 e ss. e spec. a p. 1300, punto n. 67; Corte Giust. CE, 21 ottobre 2004, in *www.curia.europa.eu*, punto 79 della decisione; Trib. CE, 9 ottobre 2002, T-173/00, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1257 e ss.; e Trib. CE, 7 febbraio 2002, T-88/00, in *www.curia.europa.eu*, punto 39 della decisione.

⁵⁷ Cfr. Corte Giust. CE, 4 maggio 1999 (Windsurfing Chiemsee), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1524 e ss.,

Esso consiste nell'acquisizione da parte del segno, che ne fosse originariamente privo, della capacità di operare secondo la sua funzione giuridicamente tutelata: e ciò attraverso l'uso che del segno stesso sia stato fatto sul mercato.

Per i segni non validamente tutelabili come marchi per ragioni di genericità o descrittività, tale fenomeno consiste nell'acquisto del cosiddetto *secondary meaning*: il segno – che originariamente comunicava al pubblico in messaggio generico, circa la natura del prodotto in quanto appartenente un determinato *genus* e circa le sue caratteristiche (e più precisamente ancora, circa le caratteristiche il consumatore ritiene normalmente ad esso proprie in virtù appunto della appartenenza ad una certa tipologia) – diventa in grado di comunicare anche (o, secondo parte della dottrina, solamente⁵⁸) un messaggio diverso che lo individua come *species* all'interno del *genus*, riflettendo sul medesimo tutte le informazioni e le suggestioni di cui il titolare abbia (eventualmente) reso il suo marchio sinonimo⁵⁹.

⁵⁸ In questo senso si veda in dottrina SENA, *Il diritto dei marchi*⁴, Milano, 2007, p. 95, ove si legge che “Quando un segno originariamente privo o comunque dotato di scarsa capacità distintiva, in seguito all'uso intenso da parte del suo titolare, alla insistente pubblicità ed ad altre circostanze imponderabili, perde il carattere generico o descrittivo per divenire, nell'opinione del pubblico, il segno distintivo di un dato imprenditore, assumendo così un secondo e più specifico significato (*secondary meaning*) e quindi acquistando o rafforzando la propria capacità distintiva, può costituire un valido marchio”.

⁵⁹ In tema di acquisto del cosiddetto *secondary meaning* si vedano, in dottrina, fra gli altri, VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi 2*, Milano, 2001, p. 237, ove si spiega che “un segno originariamente generico, anche integralmente descrittivo e perciò del tutto privo di capacità distintiva (ed in quanto tale insuscettibile di appropriazione esclusiva come segno distintivo e come marchio in particolare) può, con l'uso che ne venga fatto in modo intenso e per un congruo periodo di tempo, sempre in relazione al prodotto di un determinato imprenditore, acquistare

Con riferimento ai marchi di forma e di colore, questo fenomeno si pone in termini peculiari, e, per certi versi, anche più limitati.

1.19 – Come abbiamo visto, nei casi classici di acquisto di capacità distintiva, il fenomeno consiste nell’assunzione da parte del marchio della capacità di comunicare (anche) un messaggio specifico (appunto, il *secondary meaning*) e non (solo) un messaggio generico.

Per quello che riguarda le caratteristiche esteriori del prodotto registrate come marchio, il passaggio è in un certo senso più radicale. Ciò che si richiede è infatti che le stesse diventino significanti, e cioè che acquistino prima di tutto la dimensione di ‘segno’: la percezione del consumatore, dunque, deve virare nel senso che la forma o il colore, che normalmente sono ‘mute’, diventino idonee a comunicare. Si osserva a questo proposito che ciò che forma e colore devono acquisire non è “*secondary meaning*” ma “*meaning*”.

Richiamiamo ancora sul punto la giurisprudenza comunitaria, che spiega che “per essere registrati come marchi i colori o le combinazioni cromatiche devono rispondere a tre

questa capacità e diventare non più (o non più soltanto) un segno generico, ma (anche o esclusivamente) un segno specifico (del prodotto appunto – e solo del prodotto – di quel determinato imprenditore; acquistare, cioè nella percezione del pubblico, un nuovo ed ulteriore significato”; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 57, secondo cui “l’uso del segno produce il fenomeno per cui il segno aggiunge al proprio significato generico anche un secondo significato – il c.d. *secondary meaning* - idoneo a ricollegare certi beni e servizi specificamente all’impresa titolare del segno”; VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2006, p. 160; GALLI, *Voce Marchio*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24 Ore*, 2007, in corso di pubblicazione, paragrafo n. 2, ID., *Attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE, Commentario*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, 1133 e ss. e spec. alle pp.1201-1202.

requisiti. In primo luogo essi devono costituire un segno, vale a dire che nel contesto nel quale essi sono impiegati, i colori e le combinazioni si presentino effettivamente come un segno e non invece come una semplice proprietà della cosa o per il loro potere di attrazione o decorativo”⁶⁰.

La già ricordata sentenza sul caso Philips Remington descrive poi il fenomeno come quello che si verifica quando “una parte sostanziale degli ambienti interessati associa (la) forma del prodotto e quell’operatore ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o, in assenza di contraria indicazione, crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest’ultimo”⁶¹.

In questi passaggi teorici si riassume dunque l’acquisto della capacità distintiva delle forme.

La forma come prolungamento di un segno distintivo “parlante”.

1.20.- Abbiamo in precedenza sottolineato come la giurisprudenza chiarisca che la funzione di indicatore di origine del marchio non sia da intendersi nel senso che questo debba indicare la fonte di provenienza nella sua precisa identità, ma che trasmetta l’idea che il bene contraddistinto provenga da

⁶⁰ Così, Corte Giust. CE, 24 giugno 2004, C-49/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1423 e ss.

⁶¹ Corte Giust. 18 giugno 2002 C-299/99 (caso Philips/Remington), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1135 e ss. ; nello stesso senso, fra le altre, Corte Giust. CE, 7 luglio 2005, C-353/03, in www.curia.europa.eu, che afferma (punto 26 della decisione) che ai fini dell’acquisto di capacità distintiva da parte delle forme è necessario che “in conseguenza d(ell’) uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa”.

una sola e specifica fonte, e cioè il concetto di esclusiva che di per sé vale a distinguere un prodotto come specie nel *genus*.

Nel caso di forma o colore del prodotto o della sua confezione ritengo tuttavia difficile immaginare un acquisto di capacità distintiva se non attraverso il costante abbinamento del prodotto avente una certa conformazione ad un produttore specificamente individuato o ad un marchio (denominativo o che comunque non si identifichi con l'aspetto esteriore del prodotto o della confezione): mi pare sia infatti necessaria la presenza di un elemento che 'suggerisca' che la forma è il segno di un'esclusiva, poiché, ove così non fosse, allora significherebbe che la forma ha di per sé la forza di essere percepita come marchio, e che quindi ha capacità distintiva inerente⁶².

Il reiterato e costante abbinamento di cui abbiamo detto dovrebbe determinare nel pubblico l'idea che marchio e forma siano sinonimi e segni della stessa esclusiva: con la conseguenza che, ove la stessa forma compaia poi sul prodotto senza il marchio o su un prodotto di fonte diversa da quella del titolare del segno (con o senza un suo segno distintivo), il pubblico riconoscerebbe comunque nella stessa un rimando al

⁶² Sul tema dell'abbinamento della forma del prodotto ad un marchio denominativo o figurativo si veda Corte Giust. CE, 22 giugno 2006 P-24/05, in www.curia.europa.eu, punti 59-61 della decisione, che sembra invece ritenere in qualche misura d'ostacolo all'acquisizione della capacità distintiva il fatto che la forma compaia in abbinamento con un marchio. Si legge infatti in tale decisione che tale capacità può venire acquisita attraverso l'uso, "ancorché il marchio di forma sia utilizzato insieme con un marchio denominativo o un marchio figurativo. Ciò si verifica qualora il marchio sia costituito dalla forma del prodotto o della sua confezione e questi ultimi siano sistematicamente contraddistinti da un marchio denominativo col quale vengono commercializzati".

marchio al quale risulta abitualmente accostata, determinandosi così un pericolo di confusione o di agganciamento.

Mi pare che si possa dunque affermare che la capacità distintiva che le forme possono acquisire a seguito dell'uso si atteggi in modo in qualche misura peculiare rispetto a quella degli altri marchi denominativi: è distintiva la forma che diviene idonea a comunicare anch'essa il messaggio di cui il segno che normalmente la accompagna è portatore. Essa diventa una sorta di prolungamento di questo marchio, che in questo modo 'estende' la sua tutela anche a casi in cui esso direttamente non compare, ma si rende comunque presente il suo messaggio.

La giurisprudenza comunitaria ha infine sottolineato che, ai fini dell'acquisto di capacità distintiva, la forma deve essere utilizzata "in funzione di marchio"⁶³. Tale precisazione appare di grande interesse dal punto di vista strettamente teorico e concettuale, in quanto richiama l'attenzione sul fatto che, ai fini della tutela come marchio, la forma deve essere presentata al

⁶³ Si veda ancora, sul punto, Corte Giust. CE, 22 giugno 2006, P-24/05, in www.curia.europa.eu, secondo cui "occorre rammentare che, per quanto riguarda l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, l'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente da un'impresa determinata deve essere effettuata grazie all'uso del marchio in quanto marchio (sentenze 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 64, e Nestlé, cit., punto 26). L'espressione «l'uso del marchio in quanto marchio» deve pertanto essere intesa come riferentesi ad un uso del marchio ai fini dell'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente da una determinata impresa (sentenza Nestlé, cit., punto 29)"; analogamente, Corte Giust. CE, 7 luglio 2005, C 353-03, in www.curia.europa.eu, punto 29 della decisione, ove ci riferisce, ai fini dell'acquisto di capacità distintiva ad un "uso del marchio finalizzato all'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto o del servizio come proveniente da una determinata impresa"; e Corte Giust. CE, 18 giugno 2002, C-299/99, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1135 e ss..

pubblico e percepita dallo stesso (anche) come altro da sé, e cioè come segno distintivo.

Dal punto di vista pratico, invece, se è relativamente semplice immaginare la differenza fra uso distintivo e non distintivo di un segno denominativo (si pensi ad esempio ad una parola che corrisponde al nome di una località X, da un lato utilizzata come marchio e dall'altro inserita nell'ambito di un'espressione come "vino prodotto nella località X"), non è altrettanto facile tracciare una distinzione del genere con riferimento all'uso della forma del prodotto in sé e per sé.

Credo dunque che il richiamo all'uso in funzione di marchio debba piuttosto intendersi come fatto alla necessità che il contesto in cui la forma è usata (e in particolare la comunicazione pubblicitaria che accompagna il prodotto) sia mirato ed idoneo a suggerire l'idea che appunto che si tratti di un segno distintivo.

Mi vengono in mente a titolo di esempio l'effettuazione di spot che diano grande rilievo all'aspetto del prodotto, proprio come elemento che permette di distinguerlo da altri di diversa provenienza⁶⁴; ovvero, per le confezioni, il fatto che le stesse vengano utilizzate non per un solo articolo ma per una pluralità di essi (la considerazione mi viene suggerita dalla caratteristica confezione blu di Barilla, che contraddistingue l'intera linea

⁶⁴ Cfr. ancora, sul punto, Corte Giust. 22 giugno 2006, P-24/05, citata alla nota n. 63, che ha sottolineato come ai fini dell'acquisto di capacità distintiva da parte del marchio di forma non si può neppure escludere che assuma un certo rilievo "la rappresentazione bidimensionale" dello stesso, per esempio nella comunicazione pubblicitaria, in quanto questa "possa, eventualmente, facilitare la conoscenza del marchio da parte del pubblico destinatario ove consenta di percepire gli elementi essenziali della forma tridimensionale del prodotto".

delle paste di semola), in quanto l'uso ricorrente su prodotti diversi è tipica del marchio, ed in particolare del marchio generale.

Fermo restando che, a mio giudizio, rimane comunque il reiterato abbinamento fra forma e marchio denominativo l'elemento decisivo ai fini del virare della percezione del pubblico.

Le altre peculiarità del fenomeno dell'acquisto di capacità distintiva da parte di forma e colore del prodotto.

1.21 - Altra peculiarità che mi sembra caratterizzare il fenomeno dell'acquisto di capacità distintiva a seguito dell'uso con specifico riguardo all'aspetto esteriore del prodotto riguarda l'ampiezza con il quale questo si può verificare.

Mi riferisco in particolare alle forme marginalmente - e cioè in modo sostanzialmente non percepibile dal pubblico in una valutazione di insieme – differenziate dal panorama esistente, che sono senz'altro prive di capacità distintiva inerente (anche se, lo ribadiamo, persino forme differenziate in maniera più marcata possono comunque, in assenza di altri fattori, essere prive *ab origine* di questo requisito), ed al problema del se ed in che termini esse possano divenire tutelabili attraverso l'istituto della riabilitazione.

Probabilmente le stesse possono acquistare capacità distintiva non in sé e per sé e globalmente, ma con esclusivo riferimento agli elementi di diversità (che magari il pubblico

spontaneamente non rileverebbe e riconoscerebbe) che la comunicazione d'impresa dovesse enfatizzare in funzione distintiva del suo prodotto (l'esempio potrebbe essere quello di uno spot pubblicitario che invita il consumatore a preferire i prodotti di una certa marca, che presentano una certa caratteristica di dettaglio dell'aspetto, che funge da segno di riconoscimento)⁶⁵.

Tale soluzione – e cioè quella per cui la forma scarsamente differenziata non diventa complessivamente tutelabile – mi pare corretta anche se si considera la questione da un diverso punto di vista.

L'art. 6 della Direttiva n. 89/104/CE, rubricato "limitazione degli effetti del marchio di impresa" (nonché i corrispondenti art. 21, comma 1° lett. b del Codice della Proprietà Industriale ed art. 12 del Reg. n. 40/94/CE sul marchio comunitario), prevede che il titolare del diritto su un marchio registrato non possa vietare ai terzi l'uso nel commercio di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale".

⁶⁵ In materia si veda, in dottrina, SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, p. 1432, ove si riferisce ai casi in "in cui l'estetica del prodotto, pur scarsamente differenziata da quella dei concorrenti, sia stata memorizzata dal pubblico in funzione identificatrice di uno ed un solo imprenditore" ed osserva che "questa memorizzazione non è verosimilmente 'spontanea', ma riflette presumibilmente investimenti di natura promozionale diretti a stimolare l'attenzione del pubblico sui pur marginali elementi di caratterizzazione del bene. E qui allora la protezione come marchio appare giustificata dall'interesse di tutelare questi investimenti".

La disposizione è stata evidentemente scritta con riferimento al caso di marchi costituiti da indicazioni generiche o descrittive, per l'ipotesi in cui il termine inizialmente escluso dalla valida tutela divenga, attraverso l'acquisto del *secondary meaning*, proteggibile: si pone infatti in tutti i questi casi la necessità di consentire al mercato di utilizzare l'indicazione in questione nel suo significato primario, e cioè entro il limite in cui non vi sia alcun riferimento al suo messaggio in quanto segno distintivo, che potrebbe determinare un pericolo di confusione o di agganciamento⁶⁶.

Normalmente si ritiene che tale limite venga rispettato attraverso l'uso del termine corrispondente all'altrui marchio nell'ambito di più ampie espressioni che facciano chiaramente riferimento al significato primario dello stesso, e con modalità tali che non rendano comunque tale segno preponderante nella percezione del pubblico rispetto agli altri elementi che dovrebbero appunto scongiurare il riferimento al messaggio "specifico" di cui, nella sua ulteriore veste di segno distintivo, il

⁶⁶ In dottrina ed in giurisprudenza vi è un largo consenso in merito al fatto che il riferimento, come limite per il diritto di utilizzazione del marchio altrui per esigenze descritte, ai "principi della correttezza professionale" (secondo l'espressione contenuta nell'art 21 del Codice della Proprietà Industriale, che nella Direttiva trova il suo corrispondente negli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale") debba intendersi nel senso che tale uso non deve determinare né pericolo di confusione né agganciamento con l'altrui marchio. In questo senso si vedano In questo senso si vedano, in dottrina, fra gli altri, VANZETTI – GALLI, *La Nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 48; GALLI, *Attuazione della Direttiva n. 89/104, C.E.E. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1133 e ss. a p. 1151; SENA, *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007, p. 161. In giurisprudenza si veda per tutte Cass., 22 novembre 1996, n. 10351, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 114 e ss., secondo cui l'uso del marchio altrui giustificato da esigenze descrittive è lecito "se non realizza alcun tipo di sfruttamento parassitario dell'altrui segno".

termine è portatore (si immagini ad esempio che la parola corrispondente al marchio altrui venga riportata su una confezione in caratteri maggiori rispetto a quelli dell'espressione descrittiva che l'accompagna ovvero in un rilievo comparabile a quello del segno che dovrebbe costituire l'effettivo marchio del prodotto)⁶⁷.

Ritengo che si possa affermare che questo "imperativo" di disponibilità dell'eventuale significato generico che il marchio possa avere (accanto a quello specifico) rappresenti un principio generale (in realtà implicito non solo nella disposizione relativa alle limitazioni del diritto di marchio ma anche nella disciplina dell'ambito di protezione del segno che, richiedendo quale presupposto per la tutela la sussistenza di un pericolo di confusione ovvero di agganciamento parassitario, ovviamente si riferisce al fatto che l'uso del segno imitante evochi il messaggio di cui il segno imitato è portatore in quanto marchio), applicabile dunque anche alle forme registrate come marchi.

Si deve infatti osservare le forme che non si differenziano dal panorama esistente hanno in realtà tutte un significato in un certo senso generico e descrittivo, in quanto sono il prodotto come il pubblico normalmente se lo raffigura: tale "significato" primario deve ovviamente rimanere a disposizione, con la conseguenza che l'unico uso che si potrebbe pensare di

⁶⁷ La nuova formulazione dell'art. 21 del Codice della Proprietà Industriale non esclude tuttavia, in linea di principio, che possa essere legittimamente utilizzato il segno di distintivo altrui anche in funzione di marchio, se scriminato da esigenze descrittive e sempre nel limite in cui non vi sia pericolo di confusione o agganciamento. Tanto in conformità, come meglio vedremo di seguito, con gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria.

precludere al terzo è quello della forma non depurata da ciò che la rende – o meglio, che l’ha resa eventualmente “segno distintivo”, attraverso la comunicazione pubblicitaria che sia riuscita, come dicevamo, a far memorizzare al pubblico, in funzione distintiva, dettagli marginali dell’aspetto dello specifico prodotto – e cioè da quegli elementi di differenziazione che abbiano acquisito un’autonoma capacità distintiva.

Riterrei che si possa tracciare una sorta di parallelo fra questa situazione e quella della tutela dei segni cosiddetti “deboli”, che si ritiene vengano tutelati solo negli elementi di differenziazione rispetto all’indicazione generica o descrittiva di cui costituiscono una variante.

Una digressione: tutte le forme divenute marchio mantengono l’idoneità ad essere percepite in sé e per sé, e quindi in un significato generico: possibile applicazione della disciplina dei limiti al diritto di marchio.

1.22- Il problema della disponibilità della forma in quanto tale è tuttavia, a mio avviso, più vasto, e non riguarda esclusivamente l’ipotesi di forme scarsamente differenziate che acquisiscano capacità distintiva solo con riferimento a specifici elementi.

Ciò in ragione del fatto che qualsiasi forma divenuta segno non perde l’idoneità ad essere percepita dal pubblico anche nella sua valenza originaria, e cioè di semplice caratteristica del bene.

Da ciò sembra potersi desumere che, in realtà, sostanzialmente tutte le forme sono, per così dire, (anche) generiche e descrittive (nel loro essere, appunto, qualità del prodotto).

E d'altro canto sussiste probabilmente per questi elementi un interesse a far sì che possano essere utilizzate liberamente nella loro valenza diversa da quella di segni distintivi analogo a quello tutelato dalla disciplina sulle limitazioni al diritto di marchio con riferimento alle espressioni che indicano, qualità, provenienza, caratteristiche ecc. del prodotto: mentre infatti la scelta di un marchio denominativo ammette possibilità sostanzialmente infinite, l'ambito delle forme e dei colori realisticamente utilizzabili è comunque (quasi sempre) limitato. Come del resto vedremo, l'attenzione ai rischi monopolistici legati alla registrazione come marchio di elementi dell'aspetto esteriore del prodotto rappresenta l'altro grande tema della giurisprudenza comunitaria e delle riflessioni della dottrina in materia.

I principi (a mio giudizio, come ripeto, di carattere generale) contenuti nelle disposizioni sulle limitazioni al diritto di marchio potrebbero dunque venire in considerazione in generale per tutti i marchi di forma (e non solo con riferimento a quelli che si differenzino in modo marginale dal panorama esistente, come sopra abbiamo visto) e contribuire a definirne in maniera rigorosa l'ambito di tutela (operazione che non può prescindere a mio avviso – così come del resto quella, come abbiamo visto, di individuare come nello specifico si atteggi il

requisito di tutela del carattere distintivo in queste fattispecie – dalla considerazione della peculiare natura di questi segni, che è sotto molti profili quella di elementi polifunzionali) limitandolo esclusivamente agli usi che vengono a richiamare il significato secondario.

1.23.- Seguendo la via di questa digressione si può fare un ulteriore passo, che costituisce una conferma del ragionamento che abbiamo sin qui condotto.

Come abbiamo sopra sottolineato, il riferimento ai limiti della correttezza professionale di cui alla disposizione nazionale sulle limitazione ai diritti di marchio (e agli “usi consueti di lealtà in campo commerciale ed industriale” di cui alle norme comunitarie) è secondo interpretazione consolidata da intendersi nel senso che l’uso del marchio altrui, pur giustificato da esigenze descrittive, non deve determinare un pericolo di confusione o agganciamento, e quindi non travalicare i limiti ‘ordinari’ posti alla liceità dell’uso di un segno simile al marchio altrui, previsti dall’art. 20, n. 1 lett. b e lett. c.

Da ciò discende che – perché le norme in questione abbiano un senso e non risultino essere un inutile doppione delle disposizioni sull’ambito di protezione del segno – si deve ritenere che queste costituiscano una deroga alla disciplina dei marchi identici per prodotti identici di cui all’art. 20, n. 1 lett. a) del Codice della Proprietà Industriale (ed alle corrispondenti disposizioni comunitarie), riferendosi cioè all’unico caso previsto dall’ordinamento in cui l’illiceità dell’uso del segno deve

essere affermata a prescindere dalla sussistenza appunto di pericolo di confusione o agganciamento.

Se così è, si deve notare anche che – dal momento che nel caso di marchi identici per prodotti identici in astratto un pericolo di confusione sussiste sempre – perché la disposizione abbia un reale ambito di applicazione si dovrà ritenere che il giudizio sull'esistenza di tale pericolo – al fine di stabilire se l'utilizzo del marchio altrui per finalità scriminate rimanga nei limiti della correttezza professionale – dovrà avvenire in concreto.

Questo discorso, riferito all'ambito dei marchi di forma (e assumendo come presupposto quanto abbiamo detto circa l'esigenza di una disponibilità delle forme stesse nel loro significato primario), varrebbe a significare che il titolare del diritto di marchio non ha il diritto vietare l'uso di una forma corrispondente al suo segno nel suo significato primario, e cioè ove tale uso non determini in concreto un pericolo di confusione o di agganciamento: con la conseguenza che l'elemento "astratto" della somiglianza fra marchio di forma e forma adottata del terzo non sarebbe decisivo nel senso di rendere attuale il diritto a far valere l'esclusiva, dovendosi verificare in concreto se l'uso fatto dal preteso contraffattore evochi il significato primario ovvero quello secondario della forma.

Come vedremo tuttavia, a queste conclusioni si potrà giungere anche per via di corretta interpretazione delle disposizioni sull'ambito di tutela dei marchi registrati,

interpretazione che tuttavia può essere corroborata da queste considerazioni.

Un'ultima ipotesi: c'è capacità distintiva dove vi sono pericolo di confusione o agganciamento.

1.24- Si è detto in sostanza, nei paragrafi precedenti, che non c'è tutela senza segno distintivo. Ma forse si dovrebbe anche dire che dove c'è tutela c'è segno distintivo: nel senso che là dove c'è pericolo di confusione o agganciamento allora vi è sicuramente un'entità dotata di capacità distintiva, in quanto c'è un segno capace di comunicare un messaggio con il quale un segno imitante potrebbe interferire .

Si potrebbe dunque ritenere che, quando si ragiona (e si giudica della sussistenza) della capacità distintiva a seguito dell'uso del segno sul mercato, questo requisito non possa e non debba in realtà essere indagato come un *prius* rispetto alla sussistenza dei presupposti di illiceità dell'uso del segno.

Sotto il profilo pratico dell'accertamento, questo potrebbe in qualche misura ridurre il peso (e la centralità) degli indizi normalmente tenuti in considerazione per affermare che la percezione della forma da parte del pubblico sarebbe virata in modo da lasciar subentrare anche quella come segno distintivo (e cioè a quelli relativi ad esempio all'intensità dell'uso, o alla pubblicizzazione della forma), per lasciare spazio alla prova del verificarsi di episodi di confusione ed agganciamento

parassitario, già di per sé rivelatori del fatto che la forma funziona come marchio.

Uno spunto in questo senso si può forse cogliere nella giurisprudenza comunitaria che, seppur in modo assolutamente indiretto ed implicito, sembra aver ritenuto astrattamente rilevante ai fini della prova dell'acquisto di capacità distintiva il fatto che il titolare del marchio contestato avesse potuto documentare numerosi casi concreti di confusione⁶⁸.

E' tuttavia vero che, anche nell'accertamento dei presupposti per la tutela del segno valido, la prassi è nel senso di dare rilievo ad elementi che costituiscono indizi della sussistenza dei medesimi piuttosto che a prove dirette, difficili da fornire. Tanto vale ad esempio per la prova della rinomanza, che viene normalmente offerta dimostrando un uso intenso e prolungato del segno accompagnato da un'ampia pubblicizzazione, anziché sulla base ad esempio di indagini di mercato che dimostrino l'effettiva conoscenza del segno stesso da parte del pubblico.

⁶⁸ Cfr., Corte Giust. CE, 7 giugno 2004 P-136/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 46-57.

Capitolo II

Il problema della giustificazione del monopolio sul marchio registrato

2.1 - Nelle sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo grado in materia di marchi di forma e (soprattutto) di colore vi è un tema ricorrente: e cioè quello della lettura e della valorizzazione del requisito del carattere distintivo in chiave antimonopolistica.

In numerose pronunce si legge infatti che la *ratio* sottesa a tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione introdotti dal legislatore comunitario (e quindi anche a quello del divieto di registrazione delle forme non distintive) è quello di “evitare il riconoscimento, a favore di un operatore, di diritti esclusivi che potrebbero ostacolare la concorrenza sul mercato dei prodotti o dei servizi di cui trattasi”⁶⁹.

Con specifico riferimento alla distintività, si osserva che “ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore possa presentar come marchio, occorre tenere conto dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del medesimo genere di quelli oggetto della domanda di registrazione”⁷⁰; e che “la registrazione di

⁶⁹ Così, fra le altre, Trib. CE, 28 gennaio 2004, T-146/02 e T-153/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1301 e ss.; e Trib. CE, 19 settembre 2001, T129-00, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1169 e ss..

⁷⁰ Così Corte Giust. C.E., 6 marzo 2003, C-104/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1283 e ss..

forme molto simili alle forme di base comunemente utilizzate aumenterebbe il rischio di conferire, mediante il diritto dei marchi, diritti esclusivi a favore di un operatore che potrebbero ostacolare la concorrenza sul mercato dei prodotti di cui trattasi ... (e che) gli impedimenti assoluti alla registrazione traducono proprio l'intento del legislatore comunitario di evitare simili monopoli⁷¹.

A tale premessa segue la conseguenza che, anche per queste ragioni, non possono essere registrati e tutelati come marchi segni privi di capacità distintiva (inerente o acquistata a seguito dell'uso).

Il tema che qui si prospetta è di grande interesse, in quanto apre la strada ad una riflessione più generale circa il fatto che il cuore della disciplina dei marchi è proprio quello della ricerca di un delicato equilibrio fra monopolio e concorrenza, ricerca che si gioca essenzialmente su due fronti: e cioè, da un lato, su quello più tradizionale (nel senso che si tratta di un profilo già ampiamente messo a fuoco dalla dottrina e dalla giurisprudenza) di non consentire, attraverso la tutela dell'aspetto esteriore del prodotto come marchio, che vengano sottratti in perpetuo al mercato ed alle dinamiche concorrenziali quelli che potremmo definire globalmente valori sostanziali (sotto il profilo tecnico o estetico, o in ragione della loro supposta "scarsità", come abbiamo sopra accennato vedremo meglio nella giurisprudenza comunitaria sui marchi i colore) del bene; e, dall'altro, su una nuova frontiera, che individua il

⁷¹ Trib. CE, 5 marzo 2003, T-194/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1543 e ss. e spec. a p. 1560, punto 66 della sentenza.

confine fra esclusiva e libertà nella effettiva presenza di un segno e nel valore che il medesimo ha sul mercato.

Gli impedimenti assoluti alla registrazione come marchio diversi dal difetto di capacità distintiva (per la legislazione nazionale, le cause di nullità assolute del marchio).

La forma che dà “valore sostanziale”.

2.2 - Per affrontare correttamente il discorso generale appena prospettato, è necessaria una panoramica generale sugli impedimenti assoluti alla registrazione come marchio diversi dalla carenza di carattere distintivo, impedimenti individuati dall'art. 3 n. 1 lett. e) della Direttiva n. 89/104/CE e dall'art. 7 n. 1 lett. e) del Regolamento n. 40/94/CE (e, per quanto riguarda la disciplina interna, sulle cause di nullità assolute della registrazione di cui all'art. 9 del Codice della Proprietà Industriale) e precipi delle forme, potendosi ovviamente applicare solo ad esse.

La tutela come marchio è in particolare preclusa ai segni costituiti esclusivamente dalla “forma imposta dalla natura stessa del prodotto”, dalla “forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico” e dalla “forma che dà un valore sostanziale” al medesimo.

Abbiamo già detto più sopra dell'impedimento costituito dalla funzionalità della forma, dei dubbi interpretativi che

accompagnano tale limite e della posizione estremamente restrittiva adottata dalla Corte di Giustizia, che sembra porsi nel senso di escludere indiscriminatamente dalla registrazione ogni forma con connotati di funzionalità, ancorché sostituibile con altre in vista del raggiungimento di uno stesso risultato tecnico.

Qualche approfondimento richiede invece il tema dell'impedimento alla registrazione posto a carico delle forme che attribuiscono al prodotto "valore sostanziale".

2.3 - Condivido la tesi secondo cui tale requisito deve essere interpretato nel senso di escludere dalla protezione come marchio tutte le caratteristiche esteriori del prodotto idonee ad influenzare le scelte di acquisto del consumatore, costituendo ragione di preferenza per un certo bene piuttosto per un altro appartenente allo stesso *genus* o addirittura la motivazione di un acquisto che diversamente non verrebbe compiuto.

Va subito precisato (ma questo profilo del discorso verrà chiarito meglio in seguito) che, per rientrare nell'area dell'impedimento alla registrazione di cui stiamo parlando, tale influenza deve giocarsi sul piano appunto "sostanziale" (e quindi sul piano estetico, pur da intendersi in senso lato). Anche il marchio (e quindi il marchio di forma) rappresenta infatti molto spesso una ragione di acquisto del bene: ma è chiaro che si tratta di un fenomeno del tutto diverso, dove a venire in considerazione come "differenziale" non è l'aspetto del prodotto in sé e per sé, ma in quanto sinonimo di una serie di valori e

suggerimenti di cui sia stato carico nella sua veste di segno distintivo.

2.4 - In dottrina ed in giurisprudenza, l'interpretazione dell'impedimento del "valore sostanziale" di cui abbiamo detto si era accreditata a partire da una lettura congiunta e coordinata, da un lato, dei limiti alla registrazione dei marchi di forma e, dall'altro, del requisito dello "speciale ornamento" previsto dalla vecchia legge modelli (R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, novellato nel 2001 dal d.lgs. n. 95/2001) per la brevettazione dei modelli ornamentali: lettura che dava vita ad un sistema in cui il terreno dei marchi e quello dei modelli erano totalmente separati, con il requisito appunto dello "speciale ornamento" a fare da linea di confine⁷².

Come abbiamo già detto, il requisito dello speciale ornamento è stato sostituito, nella disciplina dei disegni e modelli introdotta dopo il 2001, da quello del carattere individuale: requisito che, come pure si è ricordato, consiste, nel suo "contenuto minimo", nella capacità della forma di differenziarsi agli occhi del destinatario del bene in modo

⁷² Sul punto si vedano il notissimo articolo di VANZETTI, *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 319 e ss., che affermava che il requisito dello speciale ornamento sussisteva quando "il valore estetico del prodotto po(teva) essere considerato non solo come la ragione della preferenza per esso del pubblico rispetto a prodotti analoghi, ma, di più, come una ragione per l'acquisto di un prodotto che altrimenti avrebbe potuto non esser acquistato"; e sottolineava che "lo speciale ornamento dovrebbe dunque essere quello che realmente, nella concezione del pubblico, attribuisce (al prodotto: n.d.r.) un valore ulteriore percepibile rispetto ai prodotti analoghi che non ne siano dotati, ed anche in sé apprezzabile"; e SARTI, *La tutela estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990, p. 124, ove si spiegava come la ricostruzione dello speciale ornamento in termini di capacità della forma di essere presa in considerazione ai fini della delle decisioni di acquisto che riguardano il prodotto creasse un sistema coerente con la disciplina dei marchi, che esclude che possano essere registrati i segni costituiti "dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto".

percepibile (e cioè al punto da offrire un'impressione generale diversa) dal panorama preesistente: senza che tuttavia sia richiesta, oltre a ciò (e cioè, come si è sottolineato in dottrina, oltre all'idoneità ad attirare l'attenzione del pubblico, che deve orientarsi in un mercato sempre più affollato), anche la capacità di incidere sulle sue decisioni di acquisto, fattore questo che si pone come contenuto meramente eventuale del requisito in questione, ma non necessario per l'accesso alla tutela.

Questo mutamento dei presupposti di protezione dei modelli ha scardinato le costruzioni che concludevano nel senso che la tutela come marchio e quella come modello fossero necessariamente alternative⁷³, aprendo la strada alla possibilità del cumulo fra le tutele, nel rispetto del limite del "valore sostanziale".

Al riguardo, mi sembra condivisibile l'idea che siano proprio le caratteristiche esteriori del prodotto tutelabili come modelli (e cioè quelle dotate di "carattere individuale") i candidati ideali all'accesso alla protezione come marchi attraverso l'acquisto di capacità distintiva, essendo del tutto evidente che sono le forme che si differenziano nell'impressione generale dal panorama preesistente ad essere

⁷³ In realtà il coordinamento prospettato nella nota precedente fra protezione della forma come marchio e quella della forma come modello, nel senso di un'alternatività fra le due tutele, era stato messo in discussione (e a mio giudizio, con un certo fondamento) anche prima della sostituzione del requisito dello "speciale ornamento" con quello del "carattere individuale". In dottrina si era infatti osservato come forme pur dotate di un certo grado di ornamentalità (e cioè di "speciale ornamento") non conferiscano necessariamente "valore sostanziale" al prodotto, ove il prodotto stesso venga acquistato per ragioni nell'ambito delle quali l'estetica assume un ruolo nullo o marginale: sul punto si veda PERUGINI, *Il marchio di forma: dall'esclusione della forma utile od ornamentale al criterio del valore sostanziale*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, I, 96 e ss. e spec. a p. 114.

con maggiore facilità riconosciute e memorizzate dal pubblico (ed abbinate stabilmente ad un marchio, di cui divengano sinonimo): cosa questa che costituisce un indubbio vantaggio nell'ottica del compiersi di quel processo di "familiarizzazione" necessario perché la forma possa diventare segno distintivo.

Si può dunque immaginare che certe forme compiano un percorso di tutela a partire dalla protezione come modello – che difende la forma stessa (anche) nel senso di "lasciarle il tempo" di acquistare carattere distintivo e di accreditarsi dunque come marchio – per arrivare ad essere tutelate anche come segno distintivo e, dopo la scadenza del modello, solo come segno distintivo (con i limiti di cui abbiamo detto nel capitolo precedente, concernenti il fatto che la forma deve rimanere a disposizione del mercato nel suo significato primario, e cioè nei limiti in cui l'utilizzo della stessa non evochi anche il suo significato di marchio: limiti che ovviamente non sussistono per la protezione come modello, che prescinde dall'esistenza di un pericolo di confusione o dall'agganciamento, avendo per oggetto la forma in sé e per sé e non come altro da sé, e cioè come strumento di comunicazione di un messaggio).

Tale mutamento dei rapporti e del coordinamento fra la disciplina dei marchi e quella dei modelli non toglie tuttavia valore alle conclusioni raggiunte circa l'interpretazione della formula "forma che dà valore sostanziale al prodotto" in termini di capacità di quest'ultima ad incidere sulle decisioni di acquisto del consumatore .

2.5 – Questa prima conclusione, del tutto chiara in apparenza, presenta in realtà profili problematici e si presta, nel momento della sua concreta applicazione, a diverse opzioni.

In dottrina si è in particolare prospettata l'alternativa fra una lettura "in astratto" ed una "in concreto" del requisito "valore sostanziale".

La prima di esse imporrebbe di considerare appunto "in astratto e a priori il rilievo assunto dalla valenza estetica del prodotto nelle decisioni finali di acquisto del consumatore: per concludere che i beni acquistati in virtù della loro gradevolezza estetica necessariamente hanno una forma che dà loro valore sostanziale"⁷⁴.

In questa prospettiva, il fatto che la forma rientri o sfugga alla limitazione alla registrazione come marchio dipenderebbe non dalla forma in sé (e cioè dal suo grado di maggiore o minore pregevolezza), ma da un elemento estrinseco rispetto alla forma stessa, e cioè dalla circostanza che le decisioni di acquisto relative al tipo di bene cui la forma inerisce siano in generale influenzate o meno da fattori di carattere estetico. Cosicché "in tale prospettiva potrebbero essere validamente registrate come marchio soltanto le forme dei prodotti acquistate essenzialmente per le loro caratteristiche di funzionalità tecnica, o le forme che comunque non vengono visualizzate al momento dell'utilizzazione finale del bene (per

⁷⁴ Così, SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, p. 1428, che richiama (criticamente) quanto egli stesso aveva scritto in *La tutela dell'estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990, p. 78.

esempio ... (i) prodotti alimentari) e le forme dei contenitori”⁷⁵ (che si potrebbe ritenere – ma è opinione che non condivido se intesa in termini generali, essendovi dei casi in cui anche la confezione ha rilievo nelle scelte del consumatore) che tendenzialmente non rilevano nelle decisioni di acquisto.

Tale opinione – che rende più certo ed oggettivo il giudizio sulla presenza di “valore sostanziale”, non facendolo dipendere dalla valutazione (inevitabilmente soggettiva ed opinabile) circa il fatto che una specifica forma possa incidere sui processi decisionali dei consumatori – è avversata da chi sostiene l’opportunità di una valutazione in concreto, e cioè caso per caso, che non escluda a priori dalla registrazione come marchio “anche le forme di prodotti acquistati sulla base di un apprezzamento del loro valore estetico (... ad esempio i prodotti della moda e dell’arredamento), pur non dotate di spiccate caratteristiche di originalità tali da costituire ragione di acquisto rispetto ai beni concorrenti”⁷⁶.

Ritengo che una posizione equilibrata e corretta sull’argomento sia quella che effettua comunque una valutazione caso per caso, tenendo tuttavia conto anche di dati tendenziali, e cioè del rilievo che l’aspetto esteriore ha normalmente nelle decisioni di acquisto del tipo di bene considerato. Si tratta insomma, anche in questo caso, di considerare la forma non in modo avulso dal contesto e dalle abitudini del mercato in cui la stessa si inserisce, ma tenendo

⁷⁵ Cfr. ancora SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2001, p. 1428.

⁷⁶ Sarti, *op. ultima cit.*, p. 1429.

conto della “percezione” del consumatore, che non è quella dell’esperto del settore (che valuta la forma stessa a prescindere da elementi legati alla realtà ed in generale alla fruizione del bene cui inerisce), e che è determinata da molti fattori ⁷⁷.

Al riguardo, si è sostenuto in dottrina che il giudizio sull’esistenza di un valore sostanziale riconducibile all’aspetto esteriore del prodotto andrebbe condotto tenendo dunque conto del fatto, ad esempio, che “vi sono numerose categorie di prodotti (alimentari, utensili, beni di consumo elettronici ed elettrodomestici, nonché contenitori) per i quali nessuna forma, ancorché fortemente originale ed innovativa, risulta tale da costituire una vera e propria ragione di acquisto” e che tuttavia a questo rilievo non può darsi un valore di regola assoluta, dovendo essere “corretto con la considerazione che, da un lato, vi può essere anche con riferimento a prodotti che svolgono

⁷⁷ Il problema è stato ben colto in dottrina da SARTI, *La tutela estetica del prodotto industriale*, Milano, 1990, p. 128 e ss., che spiegava che l’affermazione o la negazione della sussistenza del requisito dello speciale ornamento (e quindi, nella prospettiva di lettura coordinata nell’ambito del quale l’Autore si muoveva, dell’elemento del “valore sostanziale”) “dipende dalle complessive caratteristiche merceologiche dei prodotti dotati di un nuovo aspetto estetico e dal tipo di mercato in cui si inseriscono”; e si osservava che la diversità richiesta dal panorama delle forme preesistenti ai fini appunto della sussistenza dello speciale ornamento/valore sostanziale “è anzitutto direttamente proporzionale all’importanza attribuita dal consumatore medio alle caratteristiche del prodotto” e dipende altresì dal grado di “standardizzazione delle tecniche in un determinato settore commerciale, poiché l’uguaglianza delle qualità utilitarie dei beni concorrenti determina decisioni fondate essenzialmente su un giudizio di gradevolezza formale”. Ancora, sottolinea la richiamata dottrina, “quanto maggiore è la quantità di forme presente sul mercato tanto è più grande ... l’attenzione del potenziale acquirente sui particolari differenziatori. Nei settori meno maturi ed affollati il consumatore medio non ha ancora affinato le sue esigenze di gusto” mentre nei mercati più maturi “egli diviene assuefatto agli elementi comuni dei beni in commercio e tende a valorizzare dettagli minori prima non percepiti, i quali assumono rilievo al momento della decisione di acquisto e raggiungono di conseguenza il grado di differenziazione sufficiente per la presenza dello speciale ornamento”.

funzioni tecniche (come ad esempio i beni di consumo elettronico) un tale grado di allineamento delle prestazioni da rendere l'aspetto estetico (in astratto scarsamente influente sulle decisioni di acquisto) un differenziale rilevante a fronte di beni per altri versi equivalenti; e che, dall'altro, la cultura dei nostri tempi è improntata ad una forte sensibilità per l'immagine, sicché ogni conclusione circa la scarsa rilevanza dell'aspetto nella percezione complessiva del bene da parte del consumatore deve essere riguardata con prudenza, tenendo conto anche di questa considerazione”⁷⁸.

Il rapporto variabile nel tempo fra “valore sostanziale” e “carattere distintivo”.

2.6 - La riflessione si può ampliare pensando alla forma dei prodotti nell'ambito dei settori della moda.

Qui il “valore sostanziale” che essa conferisce al prodotto non è essenzialmente (o comunque principalmente) legato alla sua meritevolezza estetica, ma piuttosto al fatto che questa venga proposta al consumatore (attraverso la comunicazione pubblicitaria) come *trendy*, come simbolo di ciò che sta al passo con i tempi.

Siamo in un'area in cui il “valore sostanziale” apportato dalla forma si avvicina molto, concettualmente, al valore conferito al prodotto dal marchio, in quanto strumento di comunicazione di suggestioni positive agli occhi del

⁷⁸ Sarti, *op. ultima cit.*, p. 1429.

consumatore: in entrambi i casi ciò che rileva è infatti la capacità della forma di trasmettere un messaggio, con il *discremen* che, nella prima ipotesi, il messaggio stesso (che dice del prodotto: “sono *à la page*”) manca della componente distintiva legata all’idea di esclusiva (ed all’identità di marca di cui la forma, ove sia anche segno distintivo, è portatrice).

Naturalmente si pone anche il caso in cui la forma del prodotto comunichi il messaggio che suoni “sono la moda proveniente da X”.

Per determinare se, in quest’ipotesi, si ricada o meno nell’impedimento alla registrazione determinato dalla presenza di “valore sostanziale”, bisognerebbe domandarsi se la componente distintiva del messaggio comunicato dalla forma (e cioè quella legata alle suggestioni dell’appartenenza ad un *brand*) assuma rilievo determinante o comunque prevalente nelle scelte di acquisto del consumatore: e cioè se in sostanza il pubblico acquisterebbe il bene (o lo preferirebbe ad altri analoghi) anche in assenza di ciò che la forma comunica non in sé e per sé ma in quanto marchio.

Se la risposta a questa domanda fosse infatti sì, allora risulterebbe evidente che è la forma in quanto tale (e non in quanto segno distintivo) a conferire valore (sostanziale) al prodotto: e che per questo non potrebbe essere monopolizzata come marchio, sussistendo l’impedimento previsto dalla legge.

Tale impostazione, in linea teorica semplice, presenta con tutta evidenza notevoli difficoltà sotto il profilo della applicazione pratica, e richiederebbe il ricorso ad elementi di

prova tesi ancora una volta ad accertare in concreto la percezione del pubblico, come ad esempio le rilevazioni demoscopiche, che come già abbiamo accennato non trovano abitualmente ingresso nella aule di Tribunale.

In questa prospettiva, non bisognerebbe peraltro ignorare la componente temporale ed il fatto che la risposta al quesito sopra proposto – e cioè quello della prevalenza di un valore legato alla forma in sé ovvero alla forma in quanto segno – potrebbe non essere stabile nel tempo.

Tanto emerge con chiarezza se si pensa che i prodotti di moda che resistono nel tempo sono probabilmente quelli in cui all'affievolirsi delle ragioni di acquisto legate alla forma in sé e per sé (che è destinata, per sua natura, a passare di moda) fa da contraltare il sopravvivere, ed anzi il rafforzarsi, di quelle legate al messaggio distintivo di cui l'aspetto esteriore del bene è portatore.

Queste riflessioni mi sono state ispirate da alcuni marchi di forma celeberrimi, e cioè quelli delle storiche borse di Hermès (come la “Kelly” e la “Birkin”, che due recenti sentenze del Tribunale di Milano hanno ritenuto tutelabili contro l'imitazione sulla base della loro *status* di segni distintivi⁷⁹) e l'altrettanto celebre tessuto scozzese “Burberry”.

Mi sembra plausibile immaginare che, al loro comparire sul mercato, questi prodotti fossero dotati, in sé e per sé, di “valore sostanziale”, mentre oggi (nel caso ad esempio della

⁷⁹ Si tratta delle sentenze Trib. Milano, 12-14 luglio 2006 n. 8755/06 e Trib. Milano, 8 giugno –17 luglio 2006 n. 8839/06, entrambe di prossima pubblicazione su *Giur. ann. dir. ind.*.

borsa “Kelly”, a più di cinquant’anni dalla creazione) siano largamente prevalenti – ed anzi assolutamente determinanti – nelle decisioni di acquisto che li riguardano considerazioni circa il fatto che essi sono il simbolo di una marca prestigiosa, e che sceglierli ed indossarli consente di appropriarsi e di riflettere su se stessi l’immagine positiva di cui queste marche godono.

Forse la considerazione è troppo drastica, ma mi pare di poter affermare che, in un mondo che ‘consuma’ l’estetica con grande rapidità (e dove la creazione destinata ai prodotti probabilmente tiene conto della natura volatile della bellezza nel mondo moderno e del ruolo essenziale della comunicazione di massa nel sancire cosa si debba ritenere bello), il “valore sostanziale” sia per sua natura destinato ad avere natura ‘recessiva’ e a non costituire dunque un ostacolo definitivo alla registrazione di una forma come marchio⁸⁰.

E queste considerazioni possono forse aiutare a risolvere il problema che ci siamo posti più sopra, e cioè quello di riuscire a determinare – al fine di ammettere o negare la tutela come marchio – se vi sia prevalenza del valore della forma in quanto

⁸⁰ Per uno spunto in questo senso si veda in dottrina SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning, e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, p. 1432, secondo cui “Il riferimento alla forma che dà valore sostanziale al prodotto può . . . a mio avviso essere relativizzato: nel senso di escludere dalla tutela come marchio le forme che in un determinato momento storico si caratterizzano fortemente rispetto al patrimonio delle soluzioni disponibili, e vengono perciò prese in considerazione dal pubblico come fattore rilevante per le decisioni d’acquisto. E’ tuttavia immaginabile che in un certo momento storico successivo il patrimonio delle soluzioni estetiche disponibili si accresca; e che in tale situazione forme in passato fortemente caratterizzate abbiano ormai perduto i loro elementi di differenziazione originariamente rilevanti nelle decisioni di acquisto degli acquirenti. E precisamente in tale ipotesi non mi pare che la lettera dell’art. 3.1 e della direttiva precluda la valida protezione come marchio”.

tale ovvero di quello distintivo nelle scelte di acquisto dei consumatori.

Si potrebbe infatti ritenere che, almeno tendenzialmente, il primo sia predominante all'esordio della forma sul mercato ed il secondo lo diventi successivamente⁸¹: dovendo naturalmente contemplarsi anche il caso di prodotti la cui lunga sopravvivenza sul mercato derivi dalla presenza non solo di un "valore sostanziale" legato alle moda ed al gusto del momento, ma di un livello di creatività tale da metterlo al riparo dall'"usura", e da fargli varcare la soglia della tutela offerta dal diritto d'autore al *design* "di gamma alta" dei prodotti industriali⁸², precludendo tuttavia la sua tutela come marchio ed in generale come segno distintivo⁸³.

⁸¹ In dottrina BRAMBILLA, *Carattere individuale e capacità distintiva nella tutela delle forme registrate e non registrate*, in *Il Dir. Ind.*, 2007, ha spiegato con felice espressione che il carattere individuale (e *a fortiori* la capacità della forma di influenzare le scelte di acquisto dei consumatori, e cioè il valore sostanziale di cui qui stiamo parlando) "può essere veicolo per il successo di una forma sul mercato, mentre la capacità distintiva è piuttosto una possibile conseguenza di tale successo".

⁸² In questo senso si vedano, in dottrina, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2006, p. 481, ove si legge che la tutela d'autore è stata riservata dal legislatore "alla fascia alta' delle opere del *design*, cioè a quelle che presentino un particolare gradiente estetico"; FLORIDIA, *I requisiti di registrabilità*, in *Dir. Ind.* 2002, 113 e ss., secondo cui "le opere dell'*industrial design* sono tutelate, nell'ordinamento giuridico italiano, con il diritto d'autore solo se presentino oltre al normale carattere creativo anche un valore artistico vero e proprio"; e AUTERI, *Industrial design e opere d'arte applicate all'industria*, in *Riv. Dir. Civ.* 2002, 272 e ss., che afferma che "la legge accorda la tutela non a tutte le opere del disegno industriale che abbiano carattere creativo, ma solo a quelle che 'di per sé hanno carattere creativo e valore artistico'. In queste parole è palese l'intento di subordinare la protezione a requisiti ulteriori rispetto a quello generale del carattere creativo". In giurisprudenza cfr. App. Milano 31 maggio/21 giugno 2007 n. 1756/07 (inedita), che ha accolto le tesi dottrinali sopra riferite.

⁸³ Mi sovviene alla mente un paradigmatico esempio di *design* del prodotto industriale e cioè la celebre lampada ad arco prodotta dalla Flos. In proposito vale la pena di richiamare una recente pronuncia del Tribunale di Milano che ha ritenuto applicabile alla stessa la tutela prevista dal diritto d'autore.

2.7- Delle questione prospettata – e cioè quella del rapporto variabile fra “valore sostanziale” e “carattere distintivo” – si è recentemente occupata la Corte di Giustizia raggiungendo conclusioni apparentemente opposte rispetto a quelle qui sostenute⁸⁴.

L'occasione è stata offerta dalla rimessione da parte della Hoge Raad der Nederlanden di questioni interpretative riguardanti la Direttiva n. 89/104/CE. I giudici olandesi avevano in particolare chiesto alla Corte di Giustizia “Se l'art. 3, n. 1, lett. e, terzo trattino, debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso contenuto impedisca in modo permanente la registrazione quale marchio di una forma, laddove la natura del prodotto sia tale che il suo aspetto esteriore e la sua forma, per la loro bellezza o la loro originalità, ne determinano interamente, ovvero in misura considerevole, il valore di mercato, o se invece tale divieto non trovi applicazione qualora, prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l'attrattiva della forma considerata sia stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo”; ed, in caso di risposta affermativa, “in che misura tale attrattiva deve essere stata prevalente perché il divieto non sia più applicabile”.

Ebbene, ai punti 27 e 28 della decisione, la Corte ha risposto negativamente ai quesiti oggetto di rimessione, affermando che “in un'ipotesi quale quella descritta dal giudice del rinvio, l'uso di un segno di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), della

⁸⁴ Corte Giust. CE, 20 settembre 2007, C-371/06, in www.curia.europa.eu.

direttiva che è stato fatto mediante campagne pubblicitarie non consente l'applicazione, a favore di tale segno, dell'art. 3, n. 3, della direttiva" e che "pertanto, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest'ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 3, di tale direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo, a seguito di campagne pubblicitarie che hanno presentato le caratteristiche specifiche del prodotto in questione".

In dottrina la pronuncia è stata commentata mettendo in luce il fatto che la risposta della Corte di Giustizia avrebbe potuto forse essere diversa ove la situazione prospettata fosse stata quella il cui il valore attrattivo della forma dipendesse in misura non "prevalente" ma totale dal suo essere divenuta segno distintivo⁸⁵.

⁸⁵ Crf. GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, di prossima pubblicazione in *AIDA*; 2007. L'Autore ha ritenuto che la risposta della Corte di Giustizia al quesito proposto dal Giudice olandese fosse "obbligata" ma si è anche chiesto – nell'ottica di verificare se residui comunque uno spazio per la possibilità di tutelare come marchio una forma in origine dotata di valore sostanziale – "se possa accadere che una forma che originariamente era apprezzata dal pubblico in sé considerata (e come tale conferiva valore sostanziale al prodotto) perda questa valenza, e venga apprezzata dal pubblico *unicamente* come segno, in modo che per il pubblico l'attrattiva della forma considerata sia determinata, non solo «*in misura prevalente*», come prospettato dal Giudice olandese, ma *interamente* «*dalla sua notorietà quale segno distintivo*»: il che non è in realtà del tutto escluso che possa accadere, posto che, come già si è notato, la percezione delle forme dei prodotti da parte del pubblico è in larghissima misura influenzata dalla comunicazione".

B) Le istanze antimonopolistiche come *ratio* comune a tutti gli impedimenti alla registrazione.

Prospettazione del problema. Il punto di vista della giurisprudenza comunitaria sull'interpretazione in chiave antimonopolistica del requisito della capacità distintiva.

2.7 - Dopo questa panoramica sui singoli impedimenti alla registrazione derivanti da ragioni “sostanziali”, è opportuno tornare alla visione d'insieme, per trarne alcune conclusioni.

Mi pare senz'altro condivisibile il principio espresso dalle numerose pronunce comunitarie richiamate al precedente paragrafo secondo cui la *ratio* unificante delle previsioni di cui all'art. 3 n. 1 lett b) (carenza di carattere distintivo) e lett. e) (funzionalità e valore sostanziale) della Direttiva n. 89/104 CE, nonché delle corrispondenti norme del Regolamento sul marchio comunitario e del Codice del Proprietà Industriale, sia quella antimonopolistica.

La prospettiva nella quale il problema del monopolio si pone mi pare tuttavia più ampia di quella nella quale si muove la giurisprudenza comunitaria.

Come abbiamo visto e come meglio vedremo anche di seguito trattando della problematica dei marchi di colore e di un'interessante pronuncia riguardante un marchio di “non forma”, la Corte di Giustizia ed il Tribunale di Primo Grado affrontano il tema della portata antimonopolistica del requisito della “capacità distintiva” con un approccio affine a quello

relativo agli impedimenti alla registrazione della forma come marchio consistenti nella presenza in capo ad essa di un “valore sostanziale”, tecnico o estetico, che non può essere sottratto (indefinitamente) all'utilizzazione da parte del mercato: e cioè come se la capacità distintiva rappresentasse uno strumento utile per impedire la monopolizzazione di fattori, come forma e colore del prodotto, da un lato ‘scarsi’ (in quanto le possibili varianti sotto questo profilo non sono infinite) e dall'altro ‘pericolosi’, se oggetto in esclusiva, per il fatto di confondersi con il prodotto stesso.

Mi sembra che questo approccio sia, però, se non in qualche misura addirittura fuorviante (come subito diremo), senz'altro incompleto.

Anticipo subito che, a mio giudizio, nel sistema dei marchi il problema del monopolio presenta due aspetti rilevanti.

Esso si pone infatti – oltre che nella prospettiva delineata la giurisprudenza comunitaria connessa al rischio di privare la dinamica concorrenziale di fattori necessari sotto il profilo sostanziale – anche sotto il profilo della necessità di una “giustificazione” dell'esclusiva che sul segno che viene concessa al titolare.

Dalle disposizioni sugli impedimenti assoluti alla registrazione emerge che, da un lato, non può esserci tutela dove non c'è segno nella percezione del pubblico (è appunto l'ipotesi di carenza di capacità distintiva); e che, dall'altro, non può esserci tutela dove *non c'è solo un segno*, ma un valore, che deve rimanere a disposizione del mercato (o che può

essere monopolizzato solo per un periodo di tempo limitato e non in perpetuo, come sarebbe potenzialmente possibile sulla base della disciplina dei marchi).

Il monopolio è dunque giustificato dall'effettiva sussistenza di un segno, e nello stesso tempo circoscritto a questo, e cioè a ciò che è solo segno.

In realtà, come vedremo nelle pagine conclusive di questo capitolo, l'intera disciplina del marchio registrato (e non solo quella degli impedimenti alla registrazione) è improntata a questa *ratio*, che costituisce il presupposto della tutela.

I marchi di colore.

2.8.- L'approccio della giurisprudenza comunitaria alla valorizzazione del requisito della capacità distintiva di cui sopra abbiamo detto emerge con grande chiarezza nelle pronunce relative ai marchi di colore.

In essa è ricorrente il richiamo alla scarsità dei medesimi ed alla conseguente preoccupazione connessa alla loro monopolizzazione⁸⁶.

⁸⁶ In questo senso, fra le altre, Corte Giust. CE, 6 maggio 2003, C-104/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1283 e ss., secondo cui ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore possa presentare come marchio occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del medesimo genere di quelli oggetto della domanda di registrazione"; Corte Giust. CE, 24 giugno 2004, C-49/02, *ibidem*, 1423 e ss., ove si legge che l'esame finalizzato a stabilire se il colore (ne caso di specie una combinazione di colori) possieda o meno carattere distintivo "deve tener conto anche dell'interesse generale a non restringere la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domande di registrazione". Questa prospettiva sta alla base della giurisprudenza delle Commissioni di Ricorso UAMI: cfr. CR 12 febbraio 1998 R-7/97-3 ; CR 18 dicembre 1998 R-122/1998-3; CR 30 aprile 2001, R-172/00-1;

Questo timore pare sicuramente alla base delle posizioni assunte dalla dottrina italiana⁸⁷ in senso contrario alla registrazione come marchi dei colori puri, da intendersi come tutti i colori che la collettività riconosce come dotati di una identità (quali il rosa, l'azzurro o il verde ecc.), e favorevoli alla registrazione delle sole specifiche tonalità cromatiche ovvero delle combinazioni di colore (posizione questa che sembrerebbe trovare un riscontro nel tenore letterale dell'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale, che include fra i segni registrabili come marchi non genericamente i colori, ma "le combinazioni e le tonalità cromatiche"); così come si pone a fondamento – insieme a considerazioni concernenti la tutela dell'interesse dei terzi di conoscere esattamente l'oggetto dell'esclusiva – della giurisprudenza comunitaria che richiede per la valida registrazione del marchio di colore che lo stesso

CR 22 gennaio 1999, R-165/88-3; CR 29 febbraio 2000, C-342/99-2. Per un'ampia disamina in argomento si veda SANDRI-RIZZO, *I nuovi marchi. Forme ,colori, odori, suoni ed altro*. Milano, 2002, pp. 78-82.

⁸⁷ Si vedano per tutti, in dottrina, VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2006, p. 151; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto Interno e diritto comunitario*, Torino, 1999, p. 49, ove si legge ai proposito dei colori puri che "è da ritenere (che) non possano caratterizzare una produzione proveniente da una particolare impresa – e non vi è d'altro canto ragione per consentire ad un particolare operatore di monopolizzare per la sua produzione un colore base"; Oggetto della registrazione in termini dubitativi, SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio comunitario e marchio nazionale*⁴, Milano, 2007, p. 79; nel senso invece dell'ammissibilità della registrazione come marchio del colore in sé, si veda 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 di impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, 1169, ove si precisa, che "si dovrà naturalmente verificare in concreto se i singoli segni ... possiedano capacità distintiva"; nello stesso senso, SANDRI-RIZZO, *I nuovi marchi. Forme ,colori, odori, suoni ed altro*. Milano, 2002, pp. 57-85, e spec. a p. 85.

sia individuato attraverso un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto⁸⁸.

Orbene, credo in realtà che le preoccupazioni dei giudici comunitari e della dottrina sul fronte della “scarsità di colori”, vadano in qualche misura ridimensionate.

E ciò tenendo conto del fatto che il marchio di colore nasce in un contesto in cui i prodotti generalmente recano dei colori (e con tutta probabilità alcuni colori piuttosto che altri, che diventano dunque quelli usuali per certe categorie di beni): con la conseguenza che il rischio di una monopolizzazione di tutto ciò che è disponibile è virtualmente nullo, “scontrandosi” con questa realtà preesistente che costituisce a vario titolo impedimento alla valida registrazione e quindi alla monopolizzazione.

Si torna in qualche misura all’idea di fondo che ispirava le considerazioni relative alla capacità distintiva, e cioè quella secondo cui il marchio non può essere valutato in sé e per sé, in modo avulso dalla realtà di mercato in cui si inserisce.

Qualche obiezione si potrebbe muovere a questo discorso con riferimento ai prodotti nuovi, per i quali manchi il preesistente contesto a fare da “antidoto” ai problemi della monopolizzazione, attraverso la registrazione come marchio, dei colori disponibili.

E tuttavia anche in questo caso non manca una soluzione al problema, se si considera che i colori, pur registrati per il prodotto nuovo, per essere effettivamente tutelati come

⁸⁸ Si veda in proposito Corte Giust. CE, 6 maggio 2003, C-104/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1283 e ss.

marchi dovrebbero acquisire capacità distintiva, con il che circoscriverebbe comunque l'area dell'esclusiva e dei colori indisponibili per gli altri operatori.

Non mi convince poi la tesi secondo cui sarebbe funzionale a scongiurare (o quantomeno ridurre) i problemi legati alla monopolizzazione dei colori la scelta di ritenere validamente registrabili solo le sfumature. Essa parte ancora una volta da una considerazione astratta del segno, che prescinde dal fatto che il richiamo al messaggio insito in un marchio costituito da una sfumatura di colore potrebbe essere percepito dal pubblico anche in segni (del medesimo colore ma) di sfumatura diversa: ipotesi in cui la tutela non potrebbe essere negata, dal momento che le norme sull'ambito di protezione dei marchi registrati prevedono che questa possa scattare anche con riferimento non solo a segni "identici" ma anche a segni "simili" a quello oggetto della registrazione, nel caso in cui sussistano un pericolo di confusione o un'ipotesi di agganciamento.

Infine, credo si debba sottolineare che la tutela dei marchi di colore desta probabilmente limitate preoccupazioni antimonopolistiche sul piano dell'estensione merceologica della tutela.

Mi sembra infatti difficile immaginare che, anche ove tale segno sia rinomato, l'apposizione del medesimo colore su prodotti diversi da quelli per i quali il colore stesso è stato registrato, e soprattutto, ha o, più, probabilmente, ha acquistato capacità distintiva, difficilmente verrebbe interpretato dal

consumatore come un richiamo al marchio, essendo spontanea la percezione del colore come qualità della cosa.

Il marchio di “non forma”. Un tentativo lettura coordinata delle norme sull’ambito di tutela del segno e quelle sugli impedimenti alla registrazione.

2.9 – Molto interessante è una recente decisione in cui la Corte di Giustizia ha valorizzato in chiave antimonopolistica la nozione di segno distintivo di cui all’art. 2 della Direttiva n. 89/104/CE .

La fattispecie che si è posta all’attenzione dei giudici comunitari riguardava in particolare un “marchio consistente un recipiente o vano raccoglitore trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere come indicato nella rappresentazione grafica”⁸⁹.

La Corte di Giustizia ha ritenuto non validamente tutelabile questo marchio, accogliendo l’argomentazione secondo la quale, dal momento che la domanda di registrazione non specificava la forma dei recipienti e dei vani raccoglitori – che avrebbero dunque potuto essere i più disparati – e che la trasparenza può assumere qualsiasi sfumatura di colore⁹⁰, l’oggetto per il quale si chiede tutela “non

⁸⁹ Corte Giust. CE, 25 gennaio 2007, C-321/03, in www.curia.europa.eu.

⁹⁰ Si legge in particolare nella pronuncia di cui alla precedente nota che “l’oggetto della domanda in causa consiste non in un tipo particolare di contenitore di raccolta trasparente facente parte della superficie esterna di un aspirapolvere, bensì, in via generale e astratta, in tutte le forme immaginabili di un tale contenitore”.

sarebbe suscettibile di percezione visiva”, e non sarebbe stato quindi segno distintivo ai sensi dell’art. 2 della Direttiva n. 89/104/CE.

Più specificamente, osserva la Corte che il marchio in questione avrebbe ad oggetto “tutte le forme immaginabili di un segno o di un vano raccoglitore”: e che sarebbe stato non quindi un segno specificamente ed inequivocabilmente identificabile, ma una “semplice proprietà del prodotto considerato”.

Risulta chiaro dall’argomentare della Corte che nel caso di specie a guidare la decisione erano state tuttavia considerazioni di carattere antimonopolistico.

Si legge infatti nella decisione che il requisito per la valida registrazione consistente nella esistenza di un segno come definito dell’art. 2 della Direttiva “serve, in particolare, ad impedire che il diritto dei marchi sia usato per uno scopo ad esso estraneo, al fine di ottenere un indebito vantaggio concorrenziale”.

Tale affermazione - in sé non particolarmente chiara dal momento che può esservi qualcosa che è segno e, nello stesso tempo, non può essere validamente registrato come marchio per ragioni antimonopolistiche legate alla funzionalità o al “valore sostanziale” - potrebbe essere letta nel senso che la Corte intende dire che può essere registrato e protetto come marchio ciò che è solamente segno, e non ciò che non è soltanto appunto segno.

Questa lettura sembrerebbe compatibile con la considerazione che nella pronuncia richiamata pare decisiva al fine di escludere la tutela della “non forma e non colore” dei recipienti per aspirapolvere oggetto della domanda di registrazione, e cioè quella secondo cui “tenuto conto dell’esclusiva inerente al diritto dei marchi, il titolare di un marchio avente un oggetto indeterminato siffatto otterrebbe, a dispetto dello scopo dell’art. 2 della direttiva, un vantaggio concorrenziale indebito, giacché sarebbe in diritto di impedire ai concorrenti di proporre aspirapolvere recanti sulla superficie esterna un contenitore di raccolta trasparente indipendentemente dalla forma dello stesso”.

In effetti, il vero problema che veniva in considerazione nel caso di specie era quello della possibile valenza funzionale della trasparenza del contenitore (trasparenza che consente di verificare il livello della polvere raccolta dall’aspirapolvere e di svuotarlo quando pieno): ed il fatto che la Corte abbia fatto leva sul concetto di “segno” (di per sé, come dicevamo, non incompatibile con la sussistenza in capo a ciò che costituisce segno di altre valenze, ad esempio funzionali appunto) per escludere la validità della registrazione può essere dipeso dai limiti imposti dalla rimessione del giudice nazionale, che non toccava questo aspetto.

2.10. - La sentenza qui richiamata è stata commentata in dottrina, ove ci si è chiesto “se l’esito (della decisione: n.d.r.) avrebbe potuto essere diverso, se il titolare avesse proposto di registrare come marchio di colore la trasparenza, salvo poi

applicarla in concreto a una parte soltanto del suo prodotto, o meglio ancora se avesse proposto per la protezione una specifica forma (non funzionale) del vano raccoglitore del suo aspirapolvere, specificando nella domanda che tale vano doveva essere trasparente (e possibilmente vantando l'eventuale acquisto di *secondary meaning*), salvo poi pretendere di tutelarla anche nei confronti di forme diverse, ma egualmente trasparenti, sulla base del fatto che anch'esse potevano essere percepite dal pubblico come un richiamo al suo segno"⁹¹.

Entrambe le ipotesi destano perplessità sotto il profilo della loro compatibilità con l'esigenza di non consentire la monopolizzazione della trasparenza, caratteristica dal probabile carattere funzionale, in sé e per sé.

Per quanto riguarda la seconda di esse – che non estende la registrazione a tutte le possibili forme trasparenti – si potrebbe forse immaginare una soluzione che “salvi” la validità della registrazione sul fronte dell'ambito di tutela, nel confinare l'area della protezione ai casi di riproduzione identica o comunque molto prossima del recipiente trasparente oggetto della registrazione.

Questo tipo di approccio – che ammette valida la registrazione, salvaguardando le istanze antimonopolistiche sul fronte di una ridotta estensione della tutela – potrebbe essere valido in genere con riferimento al problema della tutela come marchio di forme utili che siano fungibili sotto il profilo del

⁹¹ GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, di prossima pubblicazione in *AIDA* 2007.

risultato tecnico che consentono di ottenere, ed abbiano anche una valenza distintiva (anche se, con riferimento a quest'ipotesi, risulta forse più difficile che si ponga un problema di espansione della tutela a forme non del tutto prossime a quella registrata e che ha acquistato *secondary meaning*, poiché, diversamente dal caso della trasparenza sopra esaminato, il segno è costituito dalla forma stessa, e non – anche - da un elemento, il non colore, che si aggiunge ad essa e come tale potrebbe fungere da richiamo al marchio registrato anche se apposto a forme diverse, essendo in realtà proprio la trasparenza il vero elemento distintivo).

Non si può tuttavia non rilevare come tale impostazione desti a sua volta problemi di compatibilità con il tenore letterale delle disposizioni che individuano l'ambito di protezione dei marchi, e che indicano come unico limite quello dell'area di espansione del messaggio trasmesso dal segno.

Si dovrebbe dunque pensare ad una sorta di lettura coordinata fra queste norme e quelle che disciplinano gli impedimenti assoluti alla registrazione, che limiti la protezione conferita da quest'ultima in un'estensione, per così dire, compatibile con il principio per le soluzioni tecniche non possono essere sottratte potenzialmente in perpetuo alla disponibilità del mercato. O, per meglio dire, che limiti la tutela del marchio alla funzione che è propria di questo istituto, che non è certo quella di conferire un'esclusiva su elementi dotati di valore sostanziale sotto il profilo tecnico.

Tale coordinamento fra impedimenti alla registrazione e ambito della tutela del segno, del resto, con riferimento allo specifico caso della capacità distintiva, viene già implicitamente effettuato dalla nostra giurisprudenza e dalla nostra dottrina, ad esempio con riferimento all'individuazione dell'area di tutela dei segni in virtù della loro forza distintiva: il parallelo potrebbe sembrare discutibile, dal momento che il requisito della capacità distintiva è, ovviamente e necessariamente connesso con quello dell'ambito di protezione del segno.

Il problema della giustificazione del monopolio come asse portante e *ratio* sottesa all'intera disciplina dei marchi registrati.

2.11- Torniamo dunque al problema generale prospettato nelle premesse di questo capitolo, e cioè quello generale del monopolio.

L'affermazione fatta più sopra – e cioè quella secondo cui non c'è esclusiva senza segno e vi è esclusiva solo nei limiti del segno – trova riscontro non solo nella disciplina degli impedimenti alla registrazione, ma in tutte le norme che delineano l'ambito di tutela dei marchi registrati: ed anzi, la stessa costituisce l'asse portante di tutto il sistema della disciplina dei marchi.

Ciò è vero per l'art. 20, 1° comma del Codice della Proprietà Industriale (prenderemo per comodità come riferimento le norme interne, comunque corrispondenti a quelle

comunitarie), che attribuisce e gradua la protezione, sulla scala che va dallo stretto pericolo di confusione alla previsione della tutela contro l'agganciamento, sulla base di quanto è forte (aggiungerei: in un certo momento storico, perché la vita di un marchio può conoscere fasi diverse) la percezione del segno presso il pubblico e di quanto più sia pregnante ed articolato il messaggio che questo trasmette al pubblico.

Lo stesso può dirsi per l'art. 21, 1° comma, lett. a), b) e c) del Codice, che consente di 'servirsi', per esigenze descrittive, del significato primario e generico del marchio, nei limiti in cui ciò non si traduca in un'appropriazione del suo messaggio ulteriore, e cioè di quello distintivo (da intendersi come abbiamo visto in senso ampio, e cioè messaggio che comprende tutte le informazioni che il titolare del segno comunica attraverso lo stesso, e che delineano una specifica identità del prodotto contraddistinto, distinta da quella del *genus* cui esso appartiene).

Vi è poi la disciplina della decadenza per volgarizzazione di cui all'art. 13, 4° comma del Codice della Proprietà Industriale, che ha esteso la disciplina che la vecchia legge marchi riservava ai casi in cui il segno denominativo diveniva denominazione generica del prodotto a tutte le ipotesi di perdita di capacità distintiva; e quella della decadenza per non uso, di cui all'art. 24 del Codice, chiaramente improntata all'idea che il segno è meritevole di tutela solo quando lo stesso vive sul

mercato e svolge in concreto la funzione di strumento di comunicazione, essendo oggetto di un “uso effettivo”⁹².

E’ ben vero che tali disposizioni presentano alcune deroghe al principio per cui non vi è tutela senza segno distintivo: l’art. 13 comma 4° prevede infatti che, ai fini della decadenza per volgarizzazione, sia necessario, oltre all’oggettivo fatto della perdita di capacità distintiva, il presupposto dell’ “attività o dell’inattività del titolare”; così come la disciplina della decadenza per non uso richiede che il mancato uso effettivo debba protrarsi per almeno cinque anni della registrazione, e che possa essere giustificato in presenza di “motivi legittimi”.

E tuttavia non si può negare che l’interesse che queste norme tendenzialmente proteggono è comunque quello di comprimere il monopolio negli stretti limiti imposti dall’esistenza effettiva di un segno, che il titolare intenda concretamente

⁹² Sul punto è importante richiamare la recente pronuncia Corte Giust. CE, 11 maggio 2006, C- 416/ 04 P, in www.curia.europa.eu, che ha sottolineato che gli usi idonei ad evitare la decadenza sono quelli da ritenere appropriati “nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi tutelati dal marchio” e che “il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i prodotti o servizi protetti dal marchio dipende ... da diversi fattori e da una valutazione caso per caso. Le caratteristiche di tali prodotti o servizi, la frequenza o la regolarità dell’uso del marchio, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare tutti i prodotti o i servizi identici dell’impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all’uso del marchio che il titolare è in grado di fornire, rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione”, senza che sia possibile “stabilire a priori, astrattamente, quale misura quantitativa debba essere considerata per stabilire se l’uso sia serio oppure no” In dottrina (GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, in *Aida 2006*, p.) si è osservato che con questa pronuncia “i giudici comunitari sembrano confermare da un lato che solo l’uso effettivo per contraddistinguere i prodotti o servizi per cui il marchio è registrato è idoneo ad evitare la decadenza, e dall’altro lato, e più in generale, che le valutazioni sulla base delle quali un marchio viene riconosciuto valido e proteggibile devono essere effettuate in concreto, e non in astratto”.

difendere e far operare sul mercato (di modo che conservi la sua capacità distintiva).

Tanto è vero che l'interpretazione di queste disposizioni – o meglio di quelle corrispondenti della Direttiva e del Regolamento sul marchio comunitario – fornita dalla giurisprudenza europea appare orientata al principio di effettività qui illustrato.

Ed infatti, con riferimento alla decadenza per volgarizzazione, si è affermato che ciò che solo vale ad evitarla è che il titolare del marchio reagisca in sede giudiziaria all'utilizzo da parte di terzi di segni interferenti con il marchio registrato⁹³; e quanto ai “motivi legittimi” di non uso idonei a scongiurare la sanzione della decadenza per non uso, si è di recente chiarito che essi devono essere di rilievo tale da rendere l'utilizzazione del marchio “impossibile o irragionevole” in presenza degli stessi ⁹⁴.

⁹³ Si veda sul punto Corte Giust. CE, 27 aprile 2006, C-145/05, in www.curia.europa.eu, in cui si legge, al punto 34 della decisione, che l'inattività del titolare “può anche corrispondere all'omesso ricorso in tempo utile, da parte del titolare di un marchio, al suddetto art. 5 (della Direttiva n. 89/104/CE, norma che disciplina l'ambito di tutela del marchio: n.d.r.), al fine di chiedere all'autorità competente di vietare ai terzi interessati di usare il segno per cui sussiste un rischio di confusione con codesto marchio, poiché una siffatta domanda ha precisamente l'oggetto di preservare la capacità distintiva del suddetto marchio”. La sentenza è di grande interesse a mio giudizio anche nella parte in cui afferma (punti 29 e ss.) che “da tali disposizioni (e cioè quelle in materia di ambito di tutela del segno registrato, di decadenza per non uso e volgarizzazione e di convalidazione del marchio: n.d.r.) emerge che la direttiva 89/104 è diretta, in maniera generale, a contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest'ultimo e, dall'altro, l'interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi”; e che da ciò “consegue che la tutela dei diritti fondati dal titolare del marchio su tale direttiva non è incondizionata, poiché detta tutela è segnatamente limitata, allo scopo di contemperare i suddetti interessi, ai casi in cui il titolare medesimo si mostri sufficientemente vigilante opponendosi all'utilizzazione, da parte di altri operatori, di segni idonei a ledere il suo marchio”.

⁹⁴ Cfr. Corte Giust. CE, 14 giugno 2007, C-246/05, in www.curia.europa.eu, punti

Ancora, vengono in considerazione le norme sull'inganno del pubblico (che prevedono il divieto di uso ingannevole, la nullità del segno intrinsecamente decettivo, la decadenza di quello che lo diventi a seguito dell'uso, e l'invalidità di atti di disposizione che determinino l'insorgere dell'inganno), che escludono la tutela a fronte di un'incoerenza dell'uso del segno – o della 'previsione' di uso incoerente, che emerge dalla registrazione – rispetto a ciò che quel segno stesso rappresenta e comunica nella effettiva percezione del pubblico.

Anche le norme in materia di novità del segno e di convalidazione sembrano far dipendere l'esistenza e la graduazione del monopolio su un marchio registrato e la 'graduazione' dal grado di effettività e di pregnanza di significato che segni anteriori hanno agli occhi del pubblico e nella sua percezione.

Le anteriorità hanno un'efficacia invalidante tanto più ampia a seconda del grado di rinomanza di cui godano presso i consumatori; l'esistenza di un segno di fatto è idonea ad impedire il sorgere di un diritto sul segno successivamente registrato (ovvero, per quanto riguarda il preuso meramente locale, di limitare questo diritto, salvaguardando la sfera di esistenza e di effettività che il segno del preutente aveva conseguito sul mercato); la disciplina della nullità relativa, introdotta con la riforma della legge marchi del 1999 (e che è la

51-54 della motivazione, ove si legge che "solo ostacoli aventi un legame sufficientemente diretto con il marchio da rendere l'uso impossibile o irragionevole e che siano indipendenti dalla volontà del titolare del detto marchio possono essere qualificati come 'motivi legittimi per il suo mancato uso'.

regola vigente anche nel sistema del marchio comunitario, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 52 del Reg. n. 40/94/CE) è chiaramente improntata al favore verso segni nuovi, potenzialmente dunque vivi e vitali sul mercato, rispetto al mantenimento di monopoli su marchi che chiaramente sopravvivono solo sulla carta, ma non nella concreta realtà, come dimostra il fatto che titolare non interviene per bloccare la registrazione (e quindi, del tutto verosimilmente, la successiva utilizzazione da parte di un terzo) di un segno interferente; e ancora, viene in considerazione la disciplina della convalidazione di cui all'art. 28 del Codice della Proprietà Industriale, che limita la sfera di monopolio da attribuire al titolare del diritto su un marchio anteriore sulla base del fatto che abbia tollerato l'uso sul mercato di un segno interferente, per un periodo (cioè cinque anni ininterrotti) che il legislatore ritiene evidentemente idoneo a far accreditare sul mercato tale secondo segno come portatore di un suo messaggio e quindi di un valore meritevole di tutela.

Conclusioni.

2.12- Monopolio e (grado di) effettività del segno, sul mercato e nella percezione del pubblico, rappresentano dunque il binomio portante del sistema, che sembra improntato (seppur con deroghe ed aggiustamenti) all'idea di un equilibrio mobile fra i due termini del problema, con un continuo rimando dall'uno all'altro e la necessità di una costante verifica circa il fatto che

continui a sussistere un fondamento reale ed effettivo alla tutela del segno ed alla sua ampiezza.

Molto interessante mi paiono, sotto questo profilo, gli spunti emersi in sede giurisprudenziale (in relazione al dibattito, ora superato dalla formulazione dell'art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, dell'applicabilità della disciplina della decadenza per volgarizzazione anche al caso di perdita di capacità distintiva dei marchi non denominativi), là dove si è sottolineato il fondamento costituzionale (da reperirsi in particolare nell'art. 41 della Costituzione, che afferma il principio della libertà di iniziativa economica) della necessità di subordinare la sussistenza del monopolio alla concreta realtà e valore del marchio sul mercato⁹⁵.

Questo richiamo all'effettività del segno come fattore che ne giustifica la tutela mi pare che rappresenti (come meglio vedremo nei capitoli successivi di questo lavoro) il principio cui orientarsi per risolvere numerose questioni assai dibattute, come quella relativa alla verifica in astratto ovvero in concreto dell'interferenza fra marchi, della tutela contro gli usi non

⁹⁵ Si veda in proposito Trib. Milano, 22 gennaio 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1981, 328, secondo cui “sembra(va) non manifestamente infondato ritenere che l'accordare tutela monopolistica ad un segno privo di capacità distintiva contrast(i) con il principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)”; la pronuncia veniva richiamata con approvazione in dottrina da FRASSI, *L'acquisto di capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, p. 283, ove la natura di regola generale della disciplina della decadenza per volgarizzazione, “il cui significato è quello di subordinare il mantenimento del diritto di esclusiva sul segno al permanere della sua capacità distintiva, dal momento che è proprio in funzione dell'arbitrarietà del segno, o meglio del collegamento segno-prodotto, che l'ordinamento accorda al titolare di esso il privilegio dell'uso esclusivo”.

distintivi del segno altrui, o ancora della protezione dei segni di fatto.

Non condivido dunque l'impostazione di chi in dottrina sembra negare alle disposizioni in materia di capacità distintiva (anche) una funzione antimonopolistica, sulla base dell'idea che "la direttiva (n. 89/104/CE : n.d.r.) sembra tutelare l'interesse alla libera appropriabilità delle forme precisamente soltanto attraverso l'art. 3.1 lett. e)", e cioè la disposizione sugli impedimenti alla registrazione dovuti a ragioni 'sostanziali', "e non attraverso le norme ulteriori e diverse in tema di capacità distintiva"⁹⁶.

Il tema del monopolio e della sua giustificazione è, infatti, come abbiamo visto, sotteso all'intera disciplina dei marchi. Esso si pone semplicemente in termini diversi a seconda che lo stesso nasca perché il segno non è meritevole di tutela in quanto privo di capacità distintiva: ed in questo caso la situazione può mutare (e la tutela prima negata può venire ad esistenza), in corrispondenza del fatto che l'oggetto della registrazione acquisti ad un certo punto carattere distintivo (e tenendo comunque conto del fatto che il monopolio in questa ipotesi trova un 'contrappeso' nella disposizione sugli usi scriminati da esigenze descrittive del marchio altrui, che a mio giudizio lascia a disposizione del mercato il significato 'primario' del segno, nei limiti in cui non si evochi quello che gli è invece peculiare appunto in quanto marchio); ovvero che il problema si ponga per il fatto che il segno distintivo non sia solo tale, ma

⁹⁶ Così, SARTI, *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti* Milano, 2004, 1424 e ss.

inglobi in sé un valore sostanziale, che non costituisce l'oggetto della tutela delle disposizioni sui marchi e che il legislatore tratta in modo diverso, con forme di esclusiva temporanea che dopo un certo periodo di tempo lo mettano a disposizione del mercato: ed in questo caso è del tutto evidente che la presenza di capacità distintiva inerente ovvero l'acquisto di *secondary meaning* in capo alla forma che abbia valore sostanziale non vale comunque a far sorgere la tutela, negata per ragioni diverse da quella per cui senza un segno distintivo non c'è giustificazione al monopolio⁹⁷.

Credo che quello sopra delineato sia oggi il terreno su cui si gioca l'individuazione di un equilibrio fra gli interessi del titolare del marchio e quelli di mercato alla libera concorrenza.

⁹⁷ E' opinione sostanzialmente pacifica quella secondo cui l'acquisto di capacità distintiva non vale a superare l'ostacolo alla registrazione costituito dal fatto che la forma sia funzionale ovvero conferisca al prodotto valore sostanziale. In questo senso si vedano, in giurisprudenza, Corte Giust. CE, 18 giugno 2002, C-299/99, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 1135 e ss., che ha affermato che "I segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, che sono esclusi dalla registrazione dall'art. 3.1 lett. e) della Direttiva n. 89/104/CE, non possono mai acquisire carattere distintivo ai sensi dell'art. 3.3 della medesima direttiva". In dottrina si vedano, per tutti, FRASSI, *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distintive*, Milano, 2001, pp. 275 e ss. e spec. a p. 279, ove si chiarisce che "il secondary meaning incide, per sua natura, unicamente sulla capacità distintiva del segno ... e non riguarda in alcun modo il diverso problema, affrontato dall'art. 18 .1 lett. c) (della vecchia legge marchi, n.d.r., ora art. 9 del Codice della Proprietà Industriale: n.d.r.), dell'idoneità di una forma (eventualmente funzionale nel senso di utile o estetica) a costituire oggetto di registrazione come marchio"; e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, p. 236, nota 1.

Capitolo terzo

La percezione del pubblico e l'effettività del segno come fondamento della tutela: la tutela in astratto ed in concreto; gli usi non distintivi.

*** **

Tutela in astratto e in concreto

La “confondibilità in astratto”: un'eredità del passato superata dal nuovo contesto normativo.

3.1- Nel capitolo precedente di questo lavoro abbiamo cercato di dimostrare, prendendo il via dagli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria in tema di capacità distintiva dei marchi di forma e allargando progressivamente lo sguardo all'intera disciplina della materia, come vi siano numerose spie del fatto che la tutela del marchio registrato trovi il suo fondamento e la sua misura nella percezione del pubblico e nel grado, potremmo dire, di effettività del segno sul mercato: e come il dato formale della registrazione rappresenti dunque una sorta di prenotazione di una tutela la cui persistenza ed i cui limiti devono essere costantemente verificati sul campo.

Questa chiave di lettura appare del resto coerente con altri segnali provenienti dal sistema comunitario della proprietà

industriale, che privilegia, ad una definizione statica e oggettiva di quanto il legislatore sceglie di proteggere, una visione che identifica e coglie gli oggetti di tutela nella loro concreta realtà di mercato.

Paradigmatica è sotto questo profilo la nuova disciplina dei disegni e modelli.

Essa, da un lato (come abbiamo visto), delinea requisiti di tutela che prescindono dalla meritevolezza intrinseca della creazione per dare spazio al valore che la stessa concretamente ha sul mercato: in questa prospettiva si collocano sicuramente sia il requisito del carattere individuale, la cui sussistenza dipende dalla percezione del pubblico interessato; sia il requisito della novità, delineato in termini tali da escludere dal novero della anteriorità rilevanti (ai sensi dell'art. 6 della Direttiva n. 98/71/CE, nonché dei corrispondenti art. 34 del Codice della Proprietà Industriale e art. 6 del Reg. n. 6/2002/CE sui disegni e modelli comunitari) oggetti pur divulgati che tuttavia "non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima", e quindi ancora una volta improntato ad un criterio di prevalenza di ciò che costituisce una realtà sul mercato.

Dall'altro, con la protezione del disegno e modello comunitario non registrato, il Reg. n. 6/2002 ha introdotto una

forma di tutela fondata esclusivamente sul dato di fatto della divulgazione qualificata (e cioè, ai sensi dell'art. 11 comma 2° del Regolamento, sulla circostanza che il disegno o modello "sia stato divulgato al pubblico nella Comunità" ovvero sia stato "pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti pote(ssero) ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità"): il legislatore ha consacrato il principio di effettività in un istituto, che rompe con la tradizione, ma che è anche molto legato alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione, che mira ad una protezione (di minor durata ed estensione, rispetto a quella del modello registrato), ma scevra da formalità di registrazione.

3.2.- Queste indicazioni, e questa linea di tendenza, mi pare non possano essere ignorate ove ci si ponga il problema, centrale nell'ambito della relativa disciplina, di determinare l'ambito di protezione del marchio registrato.

Mi riferisco in particolare alla questione se l'interferenza fra marchi debba essere verificata "in astratto" oppure "in concreto".

In dottrina ed in giurisprudenza la tesi della "confondibilità in astratto" è largamente ed autorevolmente rappresentata.

Ridotta alla sua formulazione più essenziale, tale posizione si fonda sull'idea che l'interferenza debba essere affermata sulla base del solo raffronto fra segni considerati in quanto tali (per quanto riguarda il segno imitato, tenendo conto

di come lo stesso risulta dalla registrazione, a prescindere dalle concrete modalità di utilizzazione da parte del titolare), senza che sul giudizio di contraffazione possano influire (nel senso di escludere l'illecito) elementi di uso concreto dei medesimi, che potrebbero portare il consumatore, calato in una situazione reale, a ritenere che il bene che reca il segno imitante non provenga dalla stessa fonte imprenditoriale del prodotto recante il marchio imitato o da una fonte ad essa collegata⁹⁸.

Questa tesi introduce in sostanza una presunzione *iusuris et de iure* di confondibilità, che scatta a fronte della identità e somiglianza fra segni e dell'affinità fra prodotti, come se la somma di questi due fattori desse invariabilmente e di per sé sola come risultato l'interferenza, e senza considerare gli altri fattori che si inseriscono nell'equazione che porta al giudizio del pubblico⁹⁹.

⁹⁸ Per l'enunciazione di questo insegnamento si vedano in giurisprudenza, Cass., 19 aprile 2000, n. 5091, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 101 e ss.; Cass., 25 settembre 1998, n. 9617, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 143 e ss., secondo cui "Ai fini dell'apprezzamento della contraffazione si deve prescindere dall'effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno" sicché "l'azione di contraffazione tutela il diritto (assoluto) all'uso esclusivo del segno... sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all'esemplare del segno stesso e all'indicazione del genere di prodotto o servizi che il marchio serve a contraddistinguere"; Trib. Torino, 12 agosto 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 1034 e ss., ove si legge che "La confondibilità fra marchi deve essere valutata a priori e in astratto, a prescindere dalla effettiva confondibilità fra prodotti e dalle concrete modalità di uso del segno"; e, negli stessi termini, fra le molte, Trib. Milano, 24 luglio 2003, *ivi*, 2003, 133 e ss.; Trib. Milano, 30 dicembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 593 e ss.; App. Milano, 19 dicembre 1997, *ivi*, 1999, 261 e ss.; in dottrina si veda per tutti SENA, *Il giudizio di interferenza fra marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, I, 37; ID, *Il Diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴ Milano, 2007, p. 53 e ss..

⁹⁹ In questo senso si veda in dottrina GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela* Milano, 1996, p. 116, che spiega, in relazione ai criteri in astratto, che essi "operano sulla base di una sorta di presunzione *iusuris et de iure*, per cui se ricorrono i presupposti sui quali sono basati (e cioè da una parte l'identità o la somiglianza tra segni, e dall'altra l'identità di natura dei prodotti ovvero la loro destinazione alla stessa clientela o alla soddisfazione dei medesimi bisogni) si

In realtà, la regola dell'astrattezza del giudizio di giudizio di contraffazione sembra estendersi oltre i confini dell'accertamento del pericolo di confusione, come regola generale, che enfatizza i segni a scapito del contesto in cui i medesimi vanno ad inserirsi e concretamente operare.

3.3- La "confondibilità" in astratto costituisce l'eredità di un contesto normativo (e cioè quello anteriore alla riforma del 1992 della vecchia legge marchi) molto diverso da quello attuale: ed in particolare di un contesto in cui l'unica funzione giuridicamente tutelata del marchio era la funzione di indicazione di origine, e la protezione era circoscritta a ciò che poteva interferire con questa funzione, e cioè all'ipotesi in cui sussistesse un pericolo di confusione nel senso di una riconducibilità del prodotto contraffattorio e di quello recante il marchio originale ad una stessa fonte produttiva.

La realtà dei marchi celebri aveva messo in crisi questa scelta di tutela (pure consacrata a livello normativo). Inevitabile era infatti la percezione dell'inadeguatezza alla realtà di una protezione che lasciava scoperto un valore avvertito del segno (o quantomeno di certi segni) , e cioè la capacità non solo di consentire la riconoscibilità di un bene in quanto proveniente da una certa fonte, ma di riverberare sul prodotto un'immagine positiva legata al marchio stesso: valore rispetto al quale si

deve necessariamente ritenere che il pubblico sia indotto in confusione sulla provenienza dei prodotti contrassegnati: il che equivale a dire - come avviene per tutte le presunzioni assolute - che in realtà presupposto della tutela non è questa confusione (e dunque il fatto che il segno considerato comunichi al pubblico che il prodotto o il servizio per cui è usato proviene dalla stessa fonte di quelli contraddistinti dal marchio originale), bensì la circostanza che dovrebbe rivelarla".

poneva un problema di 'indebita' appropriazione anche in casi in cui un rischio di confusione in senso stretto o in senso lato non era ipotizzabile.

Di qui la tesi della confondibilità in astratto che, ponendo l'accento sul segno in quanto tale, estende automaticamente l'area di tutela, che viene a coincidere con l'ambito dei segni che (ancora una volta, in astratto: ma chiariremo meglio di seguito questo profilo del discorso) al marchio registrato sono identici o simili.

Frutto della stessa percezione di inadeguatezza della tutela del marchio così come delineata a livello normativo è anche, a mio giudizio, il ripensamento della nozione di affinità fra prodotti, con lo sganciamento da definizioni che affermavano l'esistenza di questo presupposto sulla base criteri (di ambigua lettura ed applicazione) come quello dell'intrinseca natura dei prodotti, dell'identità dei bisogni soddisfatti o del pubblico cui i prodotti stessi sono destinati, e la ricostruzione in termini coerenti con il presupposto di tutela del pericolo di confusione, nel senso di affermare l'affinità fra prodotti in tutti i casi in cui, vedendo un prodotto recante il marchio imitante il pubblico, potrebbe ricondurlo alla stessa fonte produttiva¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Si vedano in proposito la notissima nota 169, in *Giur. ann. dir. ind.*; VANZETTI, *Commento alla Prima Direttiva C.E.E. del 21 dicembre 1998 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi di impresa*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1989, p. 1428 e ss., alle pp. 1441-1442, ove si legge che sono da ritenersi affini non più i prodotti (o i servizi) della medesima natura, destinati alla medesima clientela o alla soddisfazione dei medesimi bisogni, bensì tutti quelli che "quando portino appunto lo stesso marchio o marchi simili possano ragionevolmente far pensare al consumatore di provenire dalla medesima impresa".

E'infatti evidente che anche questa tesi tende ad allargare la tutela del marchio fino dove si estende il suo cono d'ombra, e cioè sin dove la sua presenza può essere percepita.

Ancora, all'interno del quadro delle costruzioni finalizzate ad allargare la tutela, vi è quella fondata sull'idea che tanto più il marchio è famoso tanto più è probabile che il pubblico, vedendo un segno imitante, si confonda: costruzione il cui carattere finzionistico appare, a mio giudizio, del tutto manifesto, in quanto, al contrario, tanto più il marchio è noto quanto meno probabile che il pubblico ritenga originali prodotti che presentino il marchio 'storpiato', ovvero che vengano commercializzati in contesti e con modalità assolutamente non coerenti con quelle utilizzate dal titolare del segno (e su questo torneremo, parlando di un interessante caso postosi concretamente all'attenzione della giurisprudenza comunitaria) .

3.4- Il quadro normativo è tuttavia oggi totalmente mutato, a seguito delle riforme della vecchia legge marchi del 1992 e del 1999.

Sono state infatti introdotte, da un lato, la disciplina relativa uso di marchi identici per prodotti identici di cui all'art. 20, 1° comma lett. a del Codice della Proprietà Industriale (norma di contenuto corrispondente all'art. 5 n. 1 lett. a della Direttiva n. 89/104/CE ed all'art. 8 n. 1 lett. a del Regolamento sul marchio comunitario), in forza della quale la contraffazione deve essere affermata in virtù della sola presenza dei presupposti dell'identità dei segni e dei prodotti, ed a

prescindere dunque della sussistenza di un pericolo di confusione o da una qualsivoglia forma di agganciamento¹⁰¹; e dall'altro la tutela del marchio che gode di rinomanza oltre il pericolo di confusione^{102 103} di cui all'art. 20, 1° comma lett. c del Codice (corrispondente all'art. 5 n. 2 della direttiva ed all'art. 8 n. 1 lett. c del Regolamento sul marchio comunitario): protezione allargata rispetto ai limiti tradizionali che trova applicazione non solo ai marchi celebri ma a tutti i marchi conosciuti nel loro settore¹⁰⁴ e che deve essere riguardata – nel

¹⁰¹ Nella più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia si è peraltro affermato, in termini ambigui, che la protezione di un marchio contro l'uso di un segno identico per prodotti identici può essere invocata soltanto se l'uso del terzo "pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio" ed in particolare quella di indicatore di provenienza. In questo senso si vedano Corte Giust. CE, 11 settembre 2007, C-17/06, in www.curia.europa.eu; e Corte Giust. CE, 25 gennaio 2007, C-48/05, *ibidem*. Dalle due sentenze (ed in particolare dalla seconda) pare emergere l'insegnamento che, perché possa applicarsi la tutela di cui all'art. 5 n. 1 lett. a) della Direttiva n. 89/104/CE (corrispondente all'art. 20, 1° comma, lett. a del Codice della Proprietà Industriale), il segno imitante debba essere utilizzato comunque in funzione distintiva: e che quindi la disposizione sull' "identico-identico" non possa essere utilizzata per reprimere usi atipici (e cioè non distintivi) del marchio, trovando fondamento questo tipo di tutela esclusivamente nella disciplina della protezione allargata del marchio che gode di rinomanza di cui all'art. 5 n. 2 della Direttiva ed all'art. 20, 1° comma, lett. c) del Codice della Proprietà Industriale, che sola proteggerebbe il segno contro aggressioni alla sua componente non distintiva.

¹⁰² Ed in particolare contro ogni riferimento ed agganciamento all'altrui marchio registrato, che determini l'acquisizione da parte dell'utilizzatore del segno imitante di un indebito vantaggio derivante dal carattere distintivo ovvero dalla rinomanza del segno imitato, ovvero che determini un pregiudizio ai danni degli stessi.

¹⁰³ Corte Giust. 9 gennaio 2003 C-292/00 in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1398 e ss. e Corte Giust., 23 ottobre 2003, *ibidem*, hanno chiarito che la protezione del marchio che gode di rinomanza oltre il pericolo di confusione si applica anche in relazione all'uso da parte di un terzo di un segno imitante per prodotti identici o affini, dissipando i dubbi che potevano sorgere dalla formulazione dell'art. 5 n. 2 della Direttiva n. 89/104/CE, che letteralmente sembra riferire la protezione allargata al solo caso dell'utilizzo del marchio altrui per prodotti non affini.

¹⁰⁴ Cfr. sul punto Corte Giust. CE, 14 settembre 1999, C-375/97 (General Motors), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1569 e ss. e in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 255 e ss. con nota di CALBOLI, che ha chiarito che per l'accesso alla tutela allargata oltre il pericolo di confusione è sufficiente che il marchio sia "conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti", precisando altresì che "né la lettera né lo spirito dell'art. 5.2 della Direttiva

contesto attuale in cui, da un lato, investimenti pubblicitari (seppur di rilievo più o meno ampio) costituiscono una prassi abituale che riguarda una elevata percentuale di marchi, e dall'altro la contraffazione è sempre più contraffazione non confusoria (più difficile anche grazie al crescente grado di informazione del pubblico) ma tesa all'appropriazione dei valori positivi delle 'marche' – come la tutela ordinaria del segno registrato¹⁰⁵, rispetto alla quale la tutela contro il pericolo di confusione rappresenta una "eccezione".

consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito".

¹⁰⁵ Sul punto si vedano VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, p. 37, secondo cui, con la decisione richiamata alla nota precedente "la Corte sembra riconoscere che la tutela oltre il limite di confusione sull'origine non costituisce una fattispecie eccezionale, che riguarda soltanto i marchi che da noi venivano definiti come celebri o di alta rinomanza, ma va riconosciuta a tutti i marchi che siano conosciuti nel proprio settore e rispetto ai quali si possa configurare un approfittamento o un pregiudizio a seguito dell'uso da parte di un terzo di un segno uguale o simile pur in difetto di un pericolo di confusione sull'origine, quanto meno in senso lato, e perciò, verosimilmente, anche per effetto di un semplice 'richiamo' psicologico al marchio in questione"; GALLI, *Voce Marchio*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, 2007, in corso di pubblicazione, ove si legge che "l'esperienza pratica dei fenomeni di contraffazione di marchio, così come essi avvengono realmente sul mercato, sembra indicare che le ipotesi in cui l'uso di un segno identico o simile a un marchio dà luogo ad un agganciamento parassitario a questo marchio pur in assenza di un pericolo di confusione non sono più un'eccezione, ma anzi rappresentano la regola; ciò è vero in particolare per i marchi più famosi, le cui imitazioni molto spesso non inducono in errore il consumatore, che sa benissimo di acquistare un prodotto non originale e dunque non si 'confonde', nemmeno in senso ampio (cioè nel senso di attribuire l'imitazione ad un soggetto collegato al titolare del marchio o da esso autorizzato a farne uso)"; ed ove si richiama la sentenza *General Motors* di cui alla nota precedente "nella quale la Corte aveva affermato che la qualificazione di marchio che gode di rinomanza non è limitata ad una ristretta cerchia di marchi celeberrimi, ma di essa beneficiano tutti i marchi conosciuti sul mercato" per concludere che "sembra emergere come il rapporto regola-eccezione tra la tutela contro l'imitazione confusoria e quella contro l'imitazione non confusoria non sia più attuale: e che quindi le situazioni in cui si verifica una confondibilità debbano essere intese piuttosto come casi particolari di uso idoneo a determinare un approfittamento parassitario della notorietà e capacità distintiva del marchio ovvero ad arrecare ad esse un pregiudizio"; ID, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, alle pp. 212-213, dove si afferma che "quella dei 'marchi rinomati' non è una categoria distinta, soggetta ad un regime di tutela diverso da

In questo mutato contesto, in cui le esigenze di tutela cui l'insegnamento della "confondibilità in astratto" poteva essere funzionale, hanno trovato risposta, è a mio giudizio necessario interrogarsi criticamente sull'opportunità di abbandonare questa costruzione.

Anticipo subito che a mio giudizio la stessa – divenuta superflua sotto il profilo di proteggere il marchio che possieda un valore in quanto noto presso il pubblico (e quindi effettivo strumento di comunicazione) contro ogni usurpazione di questo stesso valore - oggi la stessa rappresenti il grimaldello che consente in alcuni casi di affermare l'interferenza dove essa non c'è e viceversa a negarla dove sussiste. E ciò, in estrema sintesi, perché, da un lato, essa conferisce ai segni una tutela che non è giustificata sul piano dell'effettività del loro valore (che, come abbiamo visto, rappresenta la *ratio* di tutta la disciplina dei marchi, e ciò a cui si commisura l'esistenza e l'ambito del diritto di esclusiva e correlativamente il restringimento degli spazi di libera concorrenza) sulla base del solo dato formale della registrazione; e dall'altro in quanto regola di giudizio che concentra l'attenzione esclusivamente sui

quello previsto per i marchi ordinari" in quanto "abbiamo in realtà una scala continua tra marchi non rinomati e rinomati (o meglio: tra marchi rinomati più o meno)" in cui "l'ambito (di tutela: n.d.r.) sarà più o meno esteso a seconda della notorietà di cui il marchio gode e del tipo di messaggio che vi è collegato, e quindi della possibilità che i consumatori interpretino come un agganciamento ad esso l'uso di un segno uguale o simile in relazione a determinati servizi"; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, p. 140, secondo cui la soglia della "rinomanza" è "abbastanza modesta per ammettere alla tutela allargata qualsiasi marchio conosciuto su scala nazionale"; e RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 140, ove si spiega che "la tutela del marchio che gode di rinomanza, al polo inferiore dello spettro, finisc(e) per incontrarsi con quella dei marchi c.d. ordinari".

segni e sulla somiglianza dei medesimi (con l'aggravante di cui diremo di rilevare spesso la stessa con criteri anch'essi astratti e meccanicistici), a discapito dunque di una reale considerazione degli altri presupposti dell'illecito previsti in via autonoma dalla legge (pericolo di confusione o agganciamento) e di un giudizio unitario nell'ambito ognuno di questi elementi deve esercitare un ruolo (che può essere anche quello di peso e contrappeso nell'ambito della valutazione della fattispecie che la colga nella sua effettiva realtà).

La funzione giuridicamente tutelata del marchio come strumento di comunicazioni quale argomento da contrapporre alla tesi della tutela “in astratto”.

3.5 – Nei paragrafi precedenti ho sostenuto la ragioni dell'“inutilità” di far riferimento alla categoria della “confondibilità in astratto”, a fronte di mutamenti normativi che consentono ora di proteggere con strumenti specifici (e cioè quelli della tutela contro l'uso di marchi identici per prodotti identici e della tutela del marchio che gode di rinomanza) il valore attrattivo del marchio, e cioè le componenti non distintive ma suggestive del messaggio da questo trasmesso.

Tale categoria deve tuttavia essere a mio giudizio rifiutata in quanto comunque priva di un vero fondamento normativo, ed anzi contraddetta da una serie di dati e di indici difficilmente eludibili.

Il ragionamento su questi temi deve a mio giudizio prendere le mosse da una considerazione unitaria dei presupposti dell'illecito di contraffazione di marchio altri rispetto alla somiglianza dei segni (e l'affinità fra prodotti): e cioè il pericolo di confusione e l'agganciamento (parassitario o 'denigratorio' che sia).

Entrambi questi presupposti hanno a che fare con ciò che perturba il 'funzionamento' del segno come strumento di comunicazione: ed individuano modalità dell'interferenza che si differenziano fra di loro per ragioni che dipendono sostanzialmente dal messaggio di cui il marchio è portatore agli occhi del mercato. Se infatti quest'ultimo comunica esclusivamente l'idea di esclusiva (idea che è intrinseca ad ogni segno per il solo fatto che sia percepito come distintivo, ed indipendentemente dal grado di notorietà), il messaggio verrà compromesso ed alterato, e più precisamente l'idoneità del segno a fungere da strumento di comunicazione annullata, ove l'uso del marchio imitante impedisca al marchio contraffatto di delineare con certezza l'area dei prodotti rientranti nell'esclusiva di cui segno è simbolo; ove invece, in forza dei significati e delle suggestioni di cui il marchio sia stato caricato dal titolare, il segno sia distintivo in modo più pregnante e completo, nel senso di delineare una 'identità' del prodotto che lo differenzia da quelli dello stesso *genus*, la funzione di comunicazione del marchio verrà ovviamente compromessa da ogni condotta che, seppur non idonea a rendere incerto il confine di ciò che ricade sotto l'esclusiva rappresentata dal

marchio (in quanto non vi è confusione sull'origine del bene contraffatto), vale compromettere questa 'identità', nel senso che un terzo se ne appropria e la scarica sui suoi prodotti, ovvero la inquina con messaggi non coerenti.

3.6 - Questa prospettiva, che unifica i presupposti di tutela di cui alla lett. b) ed alla lett. c) dell'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale¹⁰⁶, focalizza l'attenzione sulla funzione generale (e cioè quella di comunicazione) svolta dal segno piuttosto che sul segno in quanto tale: il che pare del tutto coerente con l'impianto normativo, che in linea generale tutela il marchio (come abbiamo visto) in quanto in grado (e nella misura in cui) lo stesso è idoneo a svolgere e concretamente svolta la sua funzione¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Cfr. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 209, ove si legge che "la distinzione tra marchi 'ordinari' e marchi rinomati viene a perdere rilievo, posto che l'oggetto della tutela è concettualmente sempre lo stesso, cioè la capacità del marchio di ricollegare, in tutto o in parte, un determinato messaggio (di cui il marchio finisce così per essere l'abbreviazione o il simbolo) ai prodotti sui quali il marchio stesso è apposto".

¹⁰⁷ Sul punto si veda ancora GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. ove si spiega che "L'alternativa di fondo che si pone per ogni sistema normativo nel quale si intenda attribuire (e correlativamente tutelare) un diritto di esclusiva sui segni distintivi è ... quella tra una protezione commisurata all'area in cui il marchio (o la ditta, o l'insegna, o lo *slogan*, eccetera) è il portatore di un certo messaggio, ed una che ne prescindendo ed il cui ambito venga invece delimitato da elementi estranei a tale processo di comunicazione. È ... evidente che solo quando si decida di seguire la prima di tali strade - ossia di commisurare l'esclusiva attribuita dal marchio all'ambito entro il quale esso assolve la funzione che si intende tutelare - la protezione accordata al marchio è veramente protezione di una (o più) delle sue funzioni. Nel caso opposto, a dare luogo alla contraffazione e quindi a far scattare la tutela non è l'interferenza del segno dell'imitatore con una delle funzioni (giuridicamente protette) del marchio, ma è invece la presenza degli elementi indicati dal legislatore come presupposti di questa tutela, siano essi costituiti dalla mera identità o somiglianza dei segni, o comprendano anche l'appartenenza dei prodotti dell'imitatore e di quelli per cui il marchio imitato è registrato od usato ad una stessa 'classe', o l'identità della natura di questi prodotti e la loro destinazione ad una medesima clientela ed alla soddisfazione dei medesimi bisogni, o quant'altro. Anche quando questi elementi siano stati scelti perché ritenuti in grado di rivelare, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*,

Questa prospettiva è evidentemente antitetica con l'accertamento in astratto della contraffazione, che compie in vitro il giudizio di fondandolo su deduzioni come quella per cui "vedendo il segno imitante su un certo prodotto il pubblico non può non confondersi ovvero comunque ricollegarlo all'altrui marchio noto", che i dati della situazione reale potrebbero smentire; e che tutela il segno in sé e per sé piuttosto che la funzione, in situazioni in cui la stessa non viene realmente pregiudicata.

Il giudizio in astratto rischia insomma di proteggere il marchio contro una 'non aggressione' al suo valore e quindi a comprimere senza giustificazione lo spazio della libera concorrenza.

E gli elementi testuali che si rinvergono nelle disposizioni sull'ambito di tutela del segno avvalorano ampiamente la tesi di cui sopra. A quest'ultimo riguardo, si è sottolineato in dottrina (con riferimento al vecchio testo della legge speciale sui marchi) che "Che anche l'esistenza del 'rischio di confusione ... debba essere verificata tenendo conto di tutto quanto può influenzare l'opinione del pubblico nella singola fattispecie, emerge infatti dal testo della legge, che parla di confusione 'per il pubblico' e prima ancora da quello della Direttiva, che al,

l'esistenza di un'interferenza con la funzione che tendenzialmente la legge ritenga di assegnare al marchio, essi vengono infatti in considerazione *per se stessi* e non come indizi della capacità del segno considerato di comunicare al pubblico il messaggio collegato al marchio o una componente di esso; in questo modello di tutela può quindi accadere che vi sia interferenza con la funzione tutelata senza che ciò dia luogo a contraffazione (perché non si sono prodotti gli elementi che costituiscono i presupposti specifici della tutela), e viceversa che una tale interferenza non vi sia senza che questo basti di per sé ad escludere la violazione del diritto (perché questi presupposti sussistono egualmente).

decimo 'considerando', sottolinea come la valutazione del rischio di confusione 'dipende da numerosi fattori e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati': con ciò mostrando chiaramente come tale valutazione vada compiuta anche sulla base del significato che ciascun marchio presenta in concreto agli occhi dei consumatori"¹⁰⁸.

Gli argomenti a favore della tutela in astratto e le considerazioni di segno contrario.

3.6.- Naturalmente numerosi argomenti sono stati spesi a favore della tesi dell'astrattezza della tutela.

Il primo di essi enfatizza anzitutto un dato letterale, e cioè il fatto che le norme riguardanti la protezione del segno farebbero costantemente riferimento alla "registrazione"¹⁰⁹: fatto questo da cui si desumerebbe che "nel definire la sfera di

¹⁰⁸ Così, VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, p. 34

¹⁰⁹ Ancora, SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Milano, 2007, p. 56, richiama, ad esempio, la previsione dell' art. 15, 1° comma del Codice della Proprietà Industriale, secondo cui "i diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione", e 3° comma, secondo cui "salvo il disposto dell'art. 20, comma 1°, lett. c) la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti e ai servizi indicati nella registrazione ovvero ai prodotti o servizi ad esso affini"; le previsioni dell'art. 20, 1° comma, lett. b) e lett. c), che individuano il comportamento vietato nell'uso di un "segno identico o simile al marchio registrato" e parlano ad esempio di "rischio di associazione fra i due segni"; e quella dell'art. 9, che individua i segni che "possono costituire oggetto di registrazione come marchio".

rilevanza del marchio la legge si riferisce ... al contenuto della registrazione, privilegiando, come si è detto, l'affidamento sulle risultanze del registro e la certezza dei diritti acquistati con la registrazione stessa”¹¹⁰.

Queste affermazioni non mi paiono francamente cogliere nel segno. Se infatti il legislatore avesse voluto privilegiare la “certezza dei diritti”, avrebbe limitato la tutela del marchio a quella contro l’uso di un segno identico per prodotto identico, poiché solo in quest’ipotesi i confini fra lecito ed illecito sono nettamente definiti.

Diversamente la protezione è più ampia, e la sussistenza o meno della stessa dipende da elementi che hanno un margine di aleatorietà: è infatti vietato l’uso di segni anche solo “simili” al marchio registrato (e ben sappiamo quanto la valutazione di somiglianza possa essere controversa); è vietato l’uso anche per i prodotti non identici ma affini a quelli di cui alla registrazione, e addirittura per quelli non affini, la cui individuazione dipende da una valutazione del grado di rinomanza del marchio, e più precisamente dell’area merceologica entro la quale il marchio stesso riesce a riverberare il suo messaggio.

¹¹⁰ Ancora, SENA, *loc. ultima cit.*, p. 56, che spiega anche a p. 59, come la necessità di rimanere strettamente collegati ai dati della registrazione sarebbe suggerita dal fatto che “le ricerche di anteriorità che al momento della scelta e della registrazione di un marchio vengono effettuate utilizzando banche dati informatiche” e dalla considerazione che “in tale fase, indipendentemente dal fatto che il marchio anteriore sia utilizzato o meno, ogni valutazione di confondibilità, e di novità del segno viene condotta astrattamente, sulla base degli elementi che emergono dalla registrazione, e non sarebbe possibile fare altrimenti i in un mercato globale”.

Sicché non ha senso dire che il riferirsi ai dati di cui alla registrazione varrebbe a garantire certezza dei diritti, in quanto la valutazione di contraffazione di marchio si fonda essenzialmente su un confronto il cui esito non è determinabile a priori, posto che comunque almeno uno dei due poli del raffronto (ed in particolare quello costituito da ciò che è vietato, in confronto con l'oggetto della registrazione) è definito facendo riferimento a criteri valutativi (somiglianza, affinità, ecc.), per definizione incerti.

Ancora, mi sembra opportuno richiamare, a sostegno della tesi secondo la quale si debbano prendere in considerazione (anche) le concrete modalità di uso del marchio oggetto della registrazione, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “La comparazione tra due marchi ai fini del giudizio di contraffazione deve avvenire sulla scorta di una valutazione non analitica e particolareggiata, ma sintetica e d’insieme dei segni, in relazione al fatto che il consumatore svolge le sue riflessioni sulla base del solo ricordo nella sua memoria del segno imitato”¹¹¹.

¹¹¹ In questo senso si vedano, Cass., 13 aprile 1989 n. 1779, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, 38 e ss., secondo cui “L’esame del marchio, al fine di accertarne la confondibilità, va compiuto non tanto in via analitica attraverso un particolareggiato esame ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto in via unitaria e sintetica ... in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato”; e, fra le pronunce più recenti, Trib. Venezia, 30 marzo 2005 ord., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 797 e ss.; Trib. Torino, 7 marzo 2005, *ibidem*, 733 e ss., che ha affermato che “Il giudizio di confondibilità tra marchi non deve essere condotto in via analitica, attraverso l’esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica”; Trib. Milano, 3 febbraio 2003, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 349 e ss., che afferma che “La somiglianza degli elementi figurativi di un marchio deve essere valutata sulla base di un complessivo e sintetico raffronto delle rappresentazioni grafiche, fondato sull’esperienza del consumatore che in genere procede ad una comparazione tra marchi diversi sulla base di ricordi solo

E' infatti chiaro che il riferimento ad una valutazione di impressione generale e, ancor più, al "ricordo" che il pubblico ha del marchio registrato, non si pone nel senso di una stretta aderenza al contenuto della registrazione, ma piuttosto nel senso della considerazione di dati di fatto, e cioè sostanzialmente del modo in cui il pubblico registra nella sua mente e quindi rievoca nelle sue esperienze di acquisto il marchio della cui contraffazione si discute.

Si tenga tra l'altro presente che questo insegnamento della giurisprudenza nazionale è stato di recente affermato anche da quella della Corte di Giustizia, addirittura con riferimento dell'accertamento della contraffazione nel caso dell'identico-identico, e cioè il caso in cui, sotto il profilo della considerazione del segno registrato, dovrebbe esserci una totale aderenza al contenuto della registrazione¹¹².

In particolare la Corte, interpretando in via pregiudiziale l'art. 5 n. 1 lett. a) della Direttiva n. 89/104/CE, e cioè la disposizione corrispondente a quella qui in rilievo, ha affermato che "nei confronti d(e)l consumatore, il segno produce un'impressione complessiva ... infatti, tale consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei segni e dei marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella

mnemonici"; e Trib. Roma, 31 marzo 2003, *ivi*, 2003, 891 e ss., secondo cui "Il giudizio di confusione fra marchi va compiuto non solo in via analitica, attraverso un esame dei singoli elementi, ma anche e soprattutto in via unitaria e sintetica mediante una valutazione che tenga conto del grado medio di percezione degli utenti ai quali il prodotto è destinato".

¹¹² Cfr. Corte Giust. C.E., 20 marzo 2003 C-291/00, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2003, 1418 e ss.

memoria”; e ha aggiunto che “non essendo la percezione di un’identità fra il segno e il marchio il risultato di un confronto diretto di tutte le caratteristiche degli elementi di confronto, differenze insignificanti tra il segno e il marchio possono passare inosservate”, concludendo che “l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva dev’essere interpretato nel senso che un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore” .

Ancora: la tesi secondo la quale ai fini dell’accertamento del pericolo di confusione, e quindi più in generale della contraffazione, si dovrebbe compiere un giudizio in astratto (e segnatamente, far riferimento esclusivamente al segno così come registrato, senza tenere conto di elementi di concreto uso del segno da parte del titolare) mi pare in contraddizione con la previsione dell’art. 24 , 2° comma del Codice della Proprietà Industriale, ai sensi del quale, ai fini di evitare la sanzione della decadenza per non uso “sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo”.

E si potrebbe forse arrivare a sostenere che questa norma chiarisce che, in realtà, il vero oggetto della registrazione (al di là del dato strettamente formale) sono, oltre al segno specificamente registrato, una serie di varianti che condividono il medesimo carattere distintivo: e che siano questi segni il

primo termine del raffronto quando si tratta di stabilire la sussistenza della contraffazione.

Del resto, a questa medesima idea attinge la giurisprudenza¹¹³ quando afferma, come già abbiamo ricordato, che la valutazione dell'interferenza deve essere fatta sulla base del "ricordo" che il pubblico ha del marchio registrato che viene azionato: è infatti probabile che nella mente del pubblico il segno verrà richiamato nelle possibili varianti che non lo alterano sostanzialmente.

3.7- L'argomento più insidioso fra quelli portati a sostegno della tesi dell'astrattezza del giudizio è quello che si fonda sulla protezione del marchio registrato ma non ancora utilizzato.

Si è osservato a questo riguardo in dottrina¹¹⁴ che "sussiste una ragione di carattere sistematico che conferma (appunto l'orientamento in questione: n.d.r.). Si tratta del caso del marchio registrato ma non (ancora) usato: è evidente infatti che quando il marchio non è usato non possono essere presi in considerazione elementi diversi da quelli risultanti dalla registrazione. Ed il primo momento in cui si deve definire la sfera di rilevanza del marchio è proprio quello della sua registrazione e quindi l'ipotesi del marchio non usato. Né il carattere transitorio di tale fattispecie consente di considerarla eccezionale: essa si verifica per tutti i marchi, non eccezionalmente".

¹¹³ Si vedano le sentenze richiamate nella precedente nota n. 111.

¹¹⁴ SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*⁴, Milano, 2007, p. 57.

In sostanza l'argomento dice che poiché il marchio non ancora utilizzato viene tutelato in astratto, tutti i marchi devono poter accedere a questo stesso livello di tutela.

A questo ragionamento è stato opposto in dottrina, a mio giudizio in modo condivisibile, il rilievo che la protezione del marchio non usato, straordinaria e con un preciso limite temporale (quello del quinquennio necessario perché maturi la decadenza), non può costituire il paradigma per la tutela del marchi *tout court*¹¹⁵.

Mi sembra un argomento risolutivo, che chiarisce il corretto rapporto regola eccezione fra concreto ed astratto.

Azzarderei qualche ulteriore spunto di riflessione sul quale nutro io stessa tuttavia delle perplessità.

Pare a chi scrive che l'affermazione secondo la quale il marchio non ancora utilizzato verrebbe tutelato in astratto sia in realtà una mera petizione di principio.

Il discorso si potrebbe infatti rovesciare, partendo dal postulato che invece tutti i marchi registrati sono tutelati in linea generale in concreto: postulato a favore del quale vi sono indici difficilmente discutibili (come abbiamo visto nel precedente capitolo, ove si sono analizzate tutte le disposizioni che indicano come la tutela del segno sia calibrata dalla disciplina sulla base dell'effettività del medesimo; e come si è visto nel paragrafo precedente, ove si sono sottolineati gli spunti che si

¹¹⁵ Cfr. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I alle pp. 81-82, secondo cui la tutela del marchio anteriore all'uso costituisce "un'ipotesi eccezionale, introdotta per ragioni di opportunità pratica e senza minimamente alterare la destinazione del segno alla funzione distintiva"; e GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, pp. 120-121

rinvengono in questa direzione nella stessa formulazione dell'art. 20, 1° comma lett. b del Codice della Proprietà Industriale e delle corrispondenti norme della Direttiva n. 89/104/CE e del Regolamento n. 40/94/CE).

Abbracciare questa prospettiva non significherebbe privare completamente di tutela il marchio registrato e non ancora usato. Esso sarebbe comunque protetto nell'ipotesi di cui all'art. 20 comma 1° lett. a) e cioè contro l'uso di un segno identico per prodotto identico: ipotesi nella quale rientrano, secondo la lettura dell'analoga disposizione della Direttiva di recente offerta dalla Corte di Giustizia e condivisa anche dalla dottrina italiana¹¹⁶, anche i casi di identità sostanziale del segno.

Nel corso di una informale discussione sull'argomento mi è stato fatto presente che un ostacolo insuperabile si porrebbe sulla strada di questa ricostruzione, e cioè il fatto che l'unica norma che subordina espressamente la tutela ad un elemento d'uso è quella riguardante il marchio che gode di rinomanza.

¹¹⁶ In questo senso si vedano, in dottrina, SIRONI, *La tutela del marchio nell'ipotesi di uso di marchi identici per prodotti o servizi identici*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, p. 1543 e ss. e spec. alle pp. 1549-1550, ove si sottolinea che l'interpretazione del requisito dell'identità dei segni in senso strettamente letterale mette in ombra il fatto che il "marchio è segno 'destinato' al pubblico dei consumatori, nel senso che è nei confronti di questi ultimi che questo svolge le funzioni riconosciutegli dalla legge ed in ragione delle quali riceve protezione: cosicché ai fini dell'individuazione dell'estensione della tutela ciò che assume rilievo è la percezione che del segno abbiano i consumatori dei prodotti o dei servizi contraddistinti"; e che "nella prospettiva di una tutela comunque legata alla funzione assolta dal marchio sul mercato ... , è corretto ritenere che il concetto di identità fra segni debba essere interpretato nel senso di considerare identici non tanto (o non solo) i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l'uno dell'altro, ma anche tutti i segni che, pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico"; e VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, pp. 26.

L'obiezione mi pare effettivamente degna della massima considerazione, ancorché forse superabile .

Si potrebbe infatti ritenere che un riferimento all'uso sia in realtà implicito nella formulazione delle norme sulla tutela "ordinaria" del marchio (e cioè l'art. 20, comma primo, lett. b del Codice della Proprietà Industriale e corrispondenti disposizioni comunitarie) , ove si parla appunto di "confusione per il pubblico" (che non può confondersi per definizione ove non conosca il segno): confusione che nella lettera b) rappresenta un requisito ulteriore rispetto a quello della somiglianza fra segni ed all'affinità dei prodotti - e cioè i due dati che bastano a sostenere il giudizio di confondibilità in astratto -, che dunque, si potrebbe affermare, non può essere comunque eluso in alcuna ipotesi di protezione del marchio.

Si tratta tuttavia, probabilmente, di una forzatura.

La soluzione forse più corretta (anche sotto il profilo dell'equilibrio degli interessi in gioco) è forse quella che, nel caso del marchio non ancora usato, richiede che il giudizio di confusione venga improntato ad una particolare severità e porti ad un esito positivo solo ove nella fattispecie non vi siano elementi che possano indurre a dubbi in merito alla sussistenza di questo rischio: che, tradotto in termini pratici, potrebbe significare un particolare rigore nella valutazione della somiglianza fra segni e dell'affinità fra prodotti; ovvero il tenere presente elementi che fossero comunque, nella fattispecie concreta, in grado di escludere ogni possibile interferenza (in dottrina si è ad esempio ipotizzato che l'interferenza con un

marchio registrato ma non ancora utilizzato potrebbe essere escluso se questo segno avesse un preesistente significato extra-commerciale – come ad esempio nel caso della registrazione del segno notorio – al quale il marchio successivo fosse del tutto estraneo, sicché un effetto richiamo sarebbe da escludere)¹¹⁷.

3.8.- Mi sembra che le considerazioni di cui sopra depongano dunque nettamente a favore della tesi che le concrete modalità di uso del marchio registrato debbano venire in considerazione nel giudizio di interferenza.

Un profilo di astrattezza permarrebbe tuttavia necessariamente nel giudizio, e cioè quello secondo cui il segno imitato dovrebbe venire comunque in considerazione così come registrato, senza che concrete modalità d'uso possano ridurre, sotto il profilo semantico, l'area di tutela del segno

A questo proposito, in dottrina si è sottolineato che la tesi favorevole ad una valutazione in astratto “sottolinea comunque esattamente il rilievo della registrazione nella determinazione dell'ambito di protezione del marchio. Sarebbe infatti illogico attribuire ad un marchio usato un ambito di tutela più ristretto di quello che spetta al marchio non (ancora) usato: sotto questo profilo la sola restrizione che appare giustificata è infatti quella che deriva dalla decadenza parziale per non uso eventualmente intervenuta, che riduce sul piano merceologico quest'ambito. Sotto ogni altro aspetto, ed in specie sotto quello

¹¹⁷ In questo senso cfr. GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 121.

semantico, sembra invece ragionevole considerare la registrazione come una sorte di 'dote' del marchio, che l'uso può accrescere – allargando il campo entro il quale può verificarsi un pericolo di confusione, ovvero, in caso di acquisita notorietà, il vantaggio/pregiudizio di cui all'art. 1, comma 1° lett. c – ma non ridurre¹¹⁸.

Questa considerazione mi pare condivisibile, seppur più sotto il profilo del richiamo all'esistenza della disciplina della decadenza (che pone un paletto invalicabile alla possibilità di 'ridurre' il contenuto della registrazione in assenza dei presupposti cui il legislatore ha deciso di subordinare il verificarsi della decadenza stessa, e che è prevista solo per l'ambito merceologico e non per l'ambito semantico del segno) che non all'argomento del marchio non ancora usato (come abbiamo visto).

Mi viene tuttavia in mente un caso in cui elementi d'uso del segno registrato possano ridurre l'ambito di tutela del medesimo, non sul piano semantico (e cioè del novero delle varianti del segno stesso rispetto alle quali si può effettuare un confronto con il segno imitante), quanto sul piano del pericolo di confusione.

La considerazione è sorta in questo frangente da un caso concreto, in cui un soggetto aveva registrato per capi di abbigliamento (ed in particolare magliette) una scritta in inglese, inseguendo la moda che vedeva appunto questo tipo di elemento comparire ripetutamente su questo tipo di prodotto.

¹¹⁸ Così, VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*², Milano, 2001, p. 35.

Il titolare utilizzava in concreto il marchio questione in funzione chiaramente non distintiva dei capi (la scritta non aveva un ruolo riconoscibilmente diverso da quello di altri elementi chiaramente decorativi): sicché si potrebbe forse ipotizzare che, in un contesto del genere, l'utilizzo da parte di un terzo di un marchio pur simile potrebbe più difficilmente dar adito ad un richiamo confusorio o non confusorio all'altrui marchio, in quanto il primo non trasmetterebbe effettivamente alcun messaggio, nemmeno nel contenuto minimo che è l'esclusiva.

A questa conclusione si potrebbe opporre la considerazione che l'uso del segno esclusivamente in funzione non distintiva di cui si è detto potrebbe ritenersi causa di decadenza per non uso: e che tuttavia, per l'integrazione di questa fattispecie dovrebbe verificarsi il presupposto del trascorrere del periodo di tempo previsto dalla legge previsto affinché la mancata utilizzazione abbia incidenza sul terreno della perdita dell'esclusiva sul segno, che prima godrebbe dunque della tutela astratta riservata in generale ai marchi non usati.

In realtà, il riferimento disciplina della decadenza non è, come di primo acchito potrebbe sembrare, in insanabile contraddizione con la prima soluzione ipotizzata, e cioè quella secondo cui, ove il segno registrato venga utilizzato in concreto in modalità non distintiva, la circostanza potrebbe avere rilievo sul piano dell'assenza di contraffazione per mancanza di pericolo di confusione od agganciamento: è chiaro che la

questione si pone su due piani diversi e cioè, dal punto di vista della disciplina della decadenza, su quello della perdita definitiva della protezione (perdita che si consuma alla fine dei cinque anni e non prima, dando dunque spazio al titolare di cominciare entro quel termine ad utilizzare il segno in funzione di marchio), e, dal punto di dei presupposti dell'illecito, su quello di affermare o negare in ogni singolo e specifico caso il diritto alla tutela, impregiudicata la possibilità che questo giudizio cambi, mutate le modalità concrete dell'uso del segno registrato.

Certo, forse si potrebbe ricorrere anche in questo senso all'argomento della protezione del marchio registrato e non ancora usato (dal momento che le due situazioni sono in un certo senso assimilabili, specie ove si ipotizzi che il titolare abbia sempre utilizzato il segno registrato in funzione non distintiva): nell'ottica che tuttavia segnalavo alla fine del paragrafo precedente, e cioè quella per cui anche nel giudizio di interferenza del marchio non ancora utilizzato dovrebbero essere tenuti in considerazione dove disponibili circostanze che possano influire sulla valutazione di interferenza, la concreta modalità di utilizzazione del marchio dovrebbe avere un peso nell'equazione del giudizio di contraffazione.

Il rifiuto dell'accertamento in astratto della contraffazione di marchio non riduce lo spazio di tutela.

3.9- L' approccio non è in realtà penalizzante per la tutela del marchio se ci si pone nella corretta prospettiva, che è quella di abbandonare la centralità del tema del pericolo di confusione a favore della giusta valorizzazione della tutela contro l'agganciamento.

E' infatti vero che, abbandonando la logica dell'astratto, lo spazio della tutela contro il pericolo di confusione diventa marginale: essa riguarderebbe infatti ormai solo il caso di marchi talmente poco noti che il pubblico non ne ha un ricordo preciso e quindi può scambiare il marchio imitante per quello imitato; e forse il caso in cui vi sia una concreta prassi nel linguaggio di un certo settore di mercato di utilizzare, ad esempio per le seconde linee, marchi somiglianti ma non corrispondenti a quello della linea principale¹¹⁹: senza tuttavia dimenticare che, anche in presenza di questo elemento (e quindi di una generale abitudine del consumatore a percepire un marchio simile a quello registrato come marchio appunto della seconda linea), potrebbero esserci elementi – come ad esempio qualità dei prodotti o modalità di distribuzione

¹¹⁹ Mi vengono in mente casi concreti come quello del marchio "Mani", utilizzato per la seconda linea di "Armani", ovvero di "Max&CO" per "Max Mara", o ancora di "Blugirl" per "Blumarine", o di "Versus" per Versace. Sulla possibilità che il marchio parzialmente corrispondente a quello registrato possa essere percepito come marchio di una seconda linea proveniente dalla medesima fonte dei prodotti originali, si veda in giurisprudenza, fra le altre, App. Milano, 18 maggio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 871 e ss., ove si legge che "in presenza di marchi 'seriali' contenenti un identico prefisso e appartenenti al medesimo titolare, l'adozione da parte di un terzo di un marchio caratterizzato dalla presenza del medesimo prefisso genera un oggettivo rischio di confusione, sotto il profilo della associazione fra segni, creando la possibilità nel pubblico di errore circa la riferibilità del prodotto alla stessa azienda ovvero circa la sussistenza di rapporti contrattuali o di gruppo tra le imprese produttrici o comunque tra le fonti di origine"; in dottrina si veda per tutti GHIRETTI, *La tutela dei marchi in serie*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, p. 719 e ss.

comunque troppo difforni – in concreto idonei ad escludere che il consumatore, nel caso specifico, si confonda davvero.

Se tuttavia l'area della confusione diventa marginale, dall'altro lato la rinomanza (se correttamente intesa, e cioè nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia e dalla dottrina) è un requisito in realtà facilmente accessibile.

E per il vero, mi sembra che vi sia un'altra osservazione incontrovertibile, che non lascia per così dire buchi nell'area della tutela, e cioè quella secondo cui, ove si verifichi un'ipotesi di agganciamento (e cioè di istituzione da parte del pubblico di un collegamento fra il segno imitante e quello imitato), ivi c'è necessariamente una situazione di rinomanza del marchio¹²⁰. La possibilità di effettuare un collegamento presuppone necessariamente un certo grado di conoscenza del segno sul mercato: sicché ove vi sia un'appropriazione del valore del marchio attraverso un collegamento non confusorio, lì sussiste

¹²⁰ In questo senso, si vedano in dottrina VANZETTI, *La nuova legge marchi* ¹, Milano, 1993, p. 25, ove si legge che "con l'espressione marchio ... (che) gode di rinomanza ... non ci riferisce affatto (o meglio non ci si riferisce soltanto) al marchio di alta rinomanza, bensì a qualcosa di ben più ampio, vale a dire ad ogni ipotesi in cui l'appropriazione di un marchio possa determinare alternativamente o un indebito vantaggio per l'usurpatore, ovvero un pregiudizio per il titolare del marchio" e che quindi "il limite inferiore della categoria alla quale potrà applicarsi la tutela ampliata merceologicamente ... è segnato dal fatto che l'uso del terzo possa apportargli un vantaggio, ovvero possa arrecare un pregiudizio al titolare"; GALLI, *Funzione del marchio ed ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 212, secondo cui è "l'esistenza di una possibilità di 'agganciamento' che verrebbe ad individuare il grado di rinomanza richiesto dalla norma" che disciplina appunto la tutela allargata; GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, p. 140, ove si afferma che "nella *ratio* della norma, la soglia di rinomanza di definisce *per relationem* all'esistenza di un vantaggio economicamente apprezzabile" nell'utilizzazione del segno imitante; RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, pp. 139-140, ove si legge che "se ci domandiamo quali siano i marchi che godono di rinomanza, dobbiamo rispondere che tali sono quelli che sono suscettibili di dar luogo all'indebito vantaggio o pregiudizio di cui alla norma".

il presupposto di tutela della rinomanza, che non potrebbe essere negato sulla base di una determinazione in astratto e a priori del grado di notorietà del segno necessario la protezione allargata scatti ¹²¹ ¹²² (con riferimento a quest'ultima affermazione, mi rendo tuttavia conto del fatto che la stessa, se appare corretta sul piano strettamente teorico, presenta sotto il profilo pratico difficoltà di applicazioni, poiché in causa ciò che verosimilmente sarà più agevole provare è la rinomanza, ed ancor prima, l'uso esteso del segno, discendendo in genere le conclusioni circa la sussistenza dell'agganciamento da una

¹²¹ E sul punto è necessario richiamare, ancora una volta, la giurisprudenza comunitaria, che ha chiarito come non si possa determinare in astratto e a priori il grado di conoscenza da parte del pubblico richiesto affinché si possa affermare che sussiste il requisito della rinomanza. Cfr., Corte Giust. CE, 14 settembre 1999, C- 375/97, in *Giur ann. dir. ind.*, 1999, 1569 e ss., secondo cui "né la lettera né lo spirito dell'art. 5.2 della Direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito (e cioè quello interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio: n.d.r.)".

¹²² Il sistema potrebbe forse essere ricostruito anche i termini diversi, attribuendo all'espressione "rischio di associazione" (che nell'art. 20, 1° comma lett. b del Codice della Proprietà Industriale - così come nell'art. 5 n. 1 lett. b della Direttiva n. 89/104/CE e nell'art. 8 n. 1 lett. b del Regolamento n. 40/94/CE - viene indicato insieme al "rischio di confusione" come limite alla tutela dei marchi che non godono di rinomanza) nel senso suggerito dalla giurisprudenza del Benelux, e cioè come rischio che il pubblico istituisca un collegamento anche meramente psicologico fra segno imitante e segno imitato (in dottrina si veda sul punto 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 civili commentate*, 1995, 1133 e ss. e spec. a p. 1144). Attraverso questa lettura si potrebbe concludere che anche i marchi che non godono di rinomanza - in quest'ottica da definirsi come dato a priori, e non come presupposto che sussiste ogni volta possa essere istituito un collegamento fra segno imitante e segno imitato - possano essere tutelati contro il rischio di associazione, e quindi contro l'agganciamento, seppur nei limiti dell'affinità fra prodotti. A questa rilettura del sistema, si oppone tuttavia un consolidato insegnamento della giurisprudenza comunitaria, nonché della dottrina e della giurisprudenza nazionale, che interpretano il rischio di associazione riconducendolo alla categoria generale del rischio di confusione, e cioè come rischio di confusione in senso lato, che si verificherebbe quando il pubblico ritenga che i prodotti recanti il segno imitante, seppur non riconducibili dalla stessa fonte produttiva del segno imitato, provengano da una fonte ad essa collegata ovvero siano comunque realizzati su autorizzazione o licenza del titolare del marchio.

prognosi in merito al fatto che, data la notorietà del marchio, il pubblico possa ricollegare al medesimo il segno imitante).

Ed è infine del tutto evidente, che situazioni di fatto che sono idonee ad escludere il pericolo di confusione (prezzo inferiore del prodotto contraffattorio, canali distributivi diversi, apposizione del marchio del contraffattore ecc.), non lo sono altrettanto ad escludere la sussistenza di un collegamento non confusorio, in quanto il pubblico può benissimo istituire un'associazione fra il segno imitante e il segno imitato anche quando sa che i prodotti contrassegnati dall'uno e dall'altro non provengono dalla stessa fonte.

Togliere spazio alla confusione e abbandonare costruzioni come quella della confondibilità in astratto (e più in generale dell'accertamento in astratto dell'interferenza fra segni), non significa indebolire dunque la tutela del marchi registrati, ma ricondurla ad un giusto equilibrio fra diritti di esclusiva e libera concorrenza, nel senso che tutela vi sia ove vi sia un effettivo concreto valore del segno proteggere ed, al contempo, una reale aggressione contro questo valore.

L'assenza di contraffazione nei casi in cui il contesto di concreta utilizzazione dei segni impedisce che la somiglianza fra gli stessi valga a far istituire da una parte del pubblico un collegamento.

3.10.- Le considerazioni di cui sopra in merito alla necessità di dare rilievo, nell'ambito del giudizio di

contraffazione, agli elementi d'uso concreto che la fattispecie presenta (ed al ruolo che gli stessi effettivamente giocano nel pregiudicare o meno la possibilità che il marchio imitato svolga la sua funzione di strumento di comunicazione) sono state nella mia esperienza pratica suggerite e rafforzate da alcune situazioni nella quali la astratta somiglianza fra il marchio registrato ed il segno adottato dal terzo (per lo stesso genere di prodotti di cui alla registrazione ovvero per prodotti sui quali, in virtù della sua rinomanza, il segno imitato poteva proiettare il suo messaggio, ponendosi dunque un possibile problema di agganciamento) non mi pareva giustificasse una conclusione nel senso della sussistenza dell'illecito.

Il primo esempio nasce da un caso concretamente postosi all'attenzione della giurisprudenza¹²³, e che riguardava l'utilizzo da parte di un produttore di articoli di pelletteria di una fibbia simile ad un elemento tridimensionale (il noto marchio "gancini" di Ferragamo) registrato da un terzo come marchio per prodotti di pelletteria.

In quella situazione un giudizio in astratto fra segni poteva forse portare ad affermare l'interferenza (anche se la conclusione era opinabile¹²⁴), ma le circostanze del caso concreto indicavano, a mio giudizio in modo inequivocabile, che il consumatore, vedendo la fibbia del preteso contraffattore non

¹²³ A questo caso si riferisce Trib . Milano, 22 febbraio 2007, G.D. dott. De Sapia.

¹²⁴ La difesa, della quale facevo parte, aveva sostenuto che la validità del marchio "gancini" sotto il profilo della novità e soprattutto del carattere distintivo (e cioè della sua idoneità ad essere percepito come segno distintivo) dipendeva da elementi di caratterizzazione dello stesso – ed in particolare dal suo carattere astratto e stilizzato – rispetto alle fibbie di pelletteria cui chiaramente si ispirava: elementi assenti nella fibbia del preteso contraffattore.

avrebbe potuto istituire un collegamento di qualsivoglia natura (e dunque anche non confusorio) con il marchio azionato dal titolare.

Il contesto in cui l'elemento asseritamente contraffattorio era inserito era infatti quello di un prodotto recante un marchio celebre, caratterizzato da una fortissima identità, del tutto distinta da quella del titolare del segno 'imitato'.

Questo elemento (e cioè il fatto che il segno astrattamente imitante sia riprodotto sotto l'ombrello di un segno distintivo molto forte) non mi pare in generale di secondaria importanza nell'ambito dell'accertamento della contraffazione, in quanto tale fattore può portare (magari in concorso con altri, quali ad esempio una somiglianza fra i segni in conflitto non strettissima) il pubblico a non riconoscere nel segno asseritamente imitante un richiamo al marchio altrui.

Mi sembra infatti evidente che è più probabile che il collegamento venga istituito ove l'imitazione avvenga in un contesto neutro, in cui non vi sia quindi un marchio (altro rispetto all'elemento asseritamente contraffattorio) che svolga in modo effettivo e pregnante il ruolo di contraddistinguere il prodotto.

Tale considerazione mi è venuta alla mente dopo aver visto su una bancarella un paio di scarpe da donna di oscuro produttore recanti il (solo) marchio "Frida". In quel contesto il segno mi ha ricordato immediatamente il marchio "Prada"; ma non so se avrei tratto la medesima conclusione se "Frida" fosse comparso su un paio di scarpe di Gucci: non escludo

infatti che in quel caso non avrei immediatamente pensato che si trattava di un marchio speciale adottato per una linea di prodotti della nota casa di moda, senza che mi sovvenisse alcuna associazione con “Prada” appunto.

Questo discorso mi pare abbia un peso particolarmente rilevante con riferimento a situazioni in cui viene in considerazione l'ipotetica contraffazione di marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi, tridimensionali o di forma: elementi che, ove riprodotti da un terzo, possono a mio avviso essere più facilmente essere percepiti nel loro significato ‘primario’, ovvero nel loro significato in senso lato estetico, in un contesto in cui vi sia già un marchio dotato di una forte e chiara identità a distinguere il prodotto.

Il problema è stato ben colto dalla Corte di Giustizia nel caso Adidas¹²⁵, ove la Corte, che ha anche chiarito che “qualora, secondo una valutazione di fatto ..., il pubblico percepisc(a) il segno (asseritamene imitante: n.d.r.) esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce alcun nesso con un marchio d'impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall'art. 5.2 della direttiva”, e cioè dalla disposizione relativa alla tutela del marchio che gode di rinomanza. Affermazione questa che ben si attaglia ad una situazione in cui marchio figurativo o tridimensionale altrui venga utilizzato in un modo o in un contesto così riconoscibilmente altro da elidere ogni forma di agganciamento e da lasciar percepire al pubblico

¹²⁵ Corte Giust. C.E. 23 ottobre 2003, C-408/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1458 e *Riv. Dir. Ind.* 2004, II, 130 e ss, con nota di GALLI.

esclusivamente la valenza meramente estetica e figurativa dell'elemento riprodotto¹²⁶.

Ed abbiamo già del resto sottolineato come argomenti nel senso della ricostruzione sopra proposta si reperiscano anche nella disciplina degli usi del marchio altrui scriminati da esigenze descrittive (e cioè nell'art. 21 del Codice della Proprietà Industriale e nella corrispondenti disposizioni comunitarie), che mi pare che contenga un'opzione generale e di principio nel senso della disponibilità per il mercato del significato "primario" di elementi – come le denominazioni generiche e le indicazioni distintive, ovvero forme e colori – possono venire in considerazione anche per la valenza diversa da quella come segno.

3.11.- Ancora, sotto il profilo del rilievo del contesto in cui l'imitazione del marchio registrato avviene, mi pare opportuno dedicare attenzione al fatto che le disposizioni europee e nazionale concernenti l'ambito di tutela del marchio che gode di rinomanza subordinano la protezione alla circostanza che l'utilizzo del segno imitante consenta all'imitatore "di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio" ovvero "rech(i) pregiudizio agli stessi".

Abbiamo già evidenziato come condizione per il concreto prodursi di un vantaggio o di un pregiudizio sia che il pubblico istituisca un legame, un collegamento (non confusorio) fra il marchio contraffattorio e quello contraffatto.

¹²⁶ E in questo senso mi permetto di richiamare il mio *La Corte di Giustizia torna a pronunciarsi sul tema della tutela contro gli usi non distintivi del marchio altrui*, in *Il Diritto Industriale*, 2007.

Questo collegamento non ritengo sia tuttavia sempre sufficiente per dire che sussiste l'illecito. E' infatti ipotizzabile che le peculiarità della fattispecie siano tali per cui, anche ove il pubblico ricollegli i due segni, un fenomeno di approfittamento o pregiudizio concretamente non si verifichi, risultando il prodotto o il servizio offerto dall'imitatore "impermeabile" al messaggio trasmesso dal marchio o viceversa.

Non è tuttavia semplicissimo individuare esempi di questa ipotetica situazione. In prima battuta avevo immaginato il caso di un produttore di viti che decidesse di contrassegnarle con il marchio Chanel. Orbene, in un'ipotesi del genere è del tutto evidente che né il prodotto dell'ipotetico contraffattore potrebbe giovare dell'aura di eleganza e lusso esclusivo legato al marchio della casa di moda francese, e che d'altro canto quest'ultimo difficilmente potrebbe soffrire dell'accostamento con un prodotto "neutro" come le viti. Anche in questo caso tuttavia potrebbe forse ipotizzarsi un approfittamento, nel senso che il consumatore potrebbe rimanere colpito dall'insolita idea di contrassegnare viti con un marchio famoso nel settore della moda.

L'esempio è tuttavia, forse, fuorviante, per il fatto che, nel caso del marchio Chanel, difficilmente il pubblico potrebbe immaginare che sussista, ad esempio, un'ipotesi di omonimia con il titolare dell'impresa produttrice di viti, come potrebbe invece accadere per altri marchi. Se il marchio in discorso, infatti, fosse "Armani" anziché "Chanel", sarebbe forse ragionevole supporre che il pubblico si limiterebbe a notare la

coincidenza fra i segni, giustificandola tuttavia sotto il profilo della corrispondenza fra il cognome dell'imprenditore e quello del noto stilista: corrispondenza che - in assenza di altri fattori (non foss'altro che dell'idea che la scelta di un certo marchio da parte terzo sia una "trovata" utile a farsi notare) - mi sembra non giustificherebbe una conclusione nel senso della sussistenza dell'illecito¹²⁷, per mancanza appunto del requisito dell'approfittamento/pregiudizio.

Il discorso è tuttavia profondamente opinabile. Anche se mi sembra che rechi uno spunto di riflessione, a prescindere degli esempi concreti fatti: e cioè quello secondo cui, nella

¹²⁷ Il caso qui ipotizzato è "liberamente ispirato" ad una fattispecie venuta effettivamente in considerazione da parte della giurisprudenza. Si veda in particolare Trib. Bergamo, 6 marzo 2003 in *Dir. inf.*, 2003, 837 e ss., con nota di SAMMARCO; e in *Corr. giur.*, 2004, 786 e ss., con nota di MAIETTA, che ha ritenuto costituire contraffazione del marchio "Armani" l'utilizzo del *domain name* www.armani.it che contraddistingueva sito *Internet* di un timbrificio, ed in particolare del timbrificio dell'impresa individuale Luca Armani. Il caso deciso con la sentenza richiamata è ovviamente del tutto diverso da quello sopra ipotizzato, dal momento che altra cosa sarebbe apporre il marchio Armani sui timbri (o utilizzarlo nella ditta di un'impresa produttrice di timbri) – potendo in quel caso valere le considerazioni sopra esposte - ed altra è registrarlo come *domain name*. Come ha ben chiarito il Tribunale di Bergamo, in questa seconda ipotesi, "Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, l'adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonché valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente *Internet* che desidera reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio "armani.it" trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità (come è anche comprovato dalla rassegna stampa riportata nel sito del convenuto - doc. n. 9 dell'attrice - da cui emerge che i consumatori dei prodotti della celebre casa di moda digitino armani.it al fine di cercare il sito del noto stilista, imbattendosi, per errore, nel sito del convenuto), guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastissimo numero di utenti *Internet*". Il Tribunale ha altresì sottolineato che "L'utilizzo del nome Armani da parte del convenuto reca pregiudizio all'attrice sol ove si consideri che impedisce alla stessa di utilizzare il proprio marchio come nome a dominio per l'estensione "it".

percezione del pubblico, fra i segni che pure godano tutti di rinomanza, anche di grado elevatissimo, ve ne sono alcuni che, per ragioni di varia natura, non possono non essere riconosciuti, in qualsivoglia contesto, come quel marchio – circostanza questa che ne amplia l’ambito di tutela fino a renderlo sostanzialmente omnicomprensivo (dubito francamente che esista un prodotto rispetto al quale l’apposizione del marchio “Coca Cola”, oppure del marchio “Viagra”, non costituirebbe contraffazione) –, mentre ve ne sono altri per cui questa identificazione non è altrettanto univoca (nel senso che non sempre il consumatore penserebbe che l’uso di quel segno significhi l’uso di quello specifico marchio rinomato), e quindi residua uno spazio per la legittima utilizzazione del segno da parte di un imprenditore terzo in un settore di attività nel cui ambito la coincidenza fra segni, seppur rilevata dal consumatore, non provochi alcuna ricaduta in termini di approfittamento/pregiudizio.

3.12 - Sul versante opposto, si può immaginare che il contesto concreto di utilizzazione dei segni valga ad affermare l’interferenza quando il giudizio in astratto darebbe invece un responso diverso.

Emblematica è a questo riguardo una sentenza del Tribunale di Napoli¹²⁸, che ha affermato la contraffazione del celebre marchio complesso di “Barilla” (costituito dall’elemento

¹²⁸ Sentenza Trib. Napoli, 13 maggio 1996 (ord.), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1996, 801 e ss., ove si legge tra l’altro che “Agli effetti della tutela contro la contraffazione la somiglianza tra marchi non deve essere dedotta secondo criteri astratti di valutazione, ma deve essere correlata al contesto in cui i consumatori percepiscono il marchio”.

denominativo inserito all'interno di un uovo stilizzato) da parte del marchio "Danis"¹²⁹ (segno che forse, in una prospettiva astratta, poteva non risultare confondibile con quello celebre di Barilla), anche sulla base del fatto che l'imitazione del segno distintivo era avvenuta nell'ambito di una più ampia manovra di avvicinamento al prodotto più celebre, che si era concretizzata anche con l'imitazione delle confezioni.

In linea generale, si può ipotizzare che elementi d'uso possano far pendere il piatto della bilancia nel senso dell'affermazione della contraffazione là dove ad esempio il giudizio in astratto potrebbe lasciare dubbi, per esempio per una vicinanza non troppo spiccata fra segni.

Che questi elementi possano svolgere un ruolo almeno in positivo nel giudizio di contraffazione è del resto stato affermato anche in dottrina, ove si è sostenuto che "per determinare se vi è contraffazione de(vono) essere effettuate sia un'analisi in astratto, sulla base del raffronto tra il segno così come esso è stato registrato e quello dell'imitatore e della identità o affinità tra i prodotti di quest'ultimo e quelli per i quali la registrazione è (ancora) efficace per verificare se ciò può comportare un ipotetico rischio di confusione; sia un'analisi in concreto, diretta a valutare se questo rischio di confusione sussiste in concreto per il pubblico, ovvero se l'uso del secondo segno determina un ingiustificato vantaggio o un pregiudizio; e la tutela va

¹²⁹ Più specificamente i marchi in conflitto erano costituiti da un lato dal marchio di Barilla composto da una ellisse maggiore a sfondo bianco che ne contiene una più piccola a sfondo rosso, schiacciata verso destra, e contenente la scritta "BARILLA", a caratteri bianchi, ed il marchio del contraffattore costituito da una doppia ellisse, di cui la più ampia è bianca con il bordo rosso e quella più interna, tangente alla prima nel polo destro, è rossa e contiene la scritta "DANIS".

riconosciuta nell'ipotesi in cui abbia esito positivo
alternativamente l'uno o l'altra di queste valutazioni"¹³⁰.

La tutela del marchio in concreto e la giurisprudenza comunitaria.

3.13- La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare la Corte di Giustizia, non si sono direttamente occupate del criterio "in astratto" di accertamento dell'illecito di contraffazione.

Le già esaminate sentenze in materia di capacità distintiva, nonché pronunce recenti aventi ad oggetto l'accertamento del pericolo di confusione di cui diremo, portano a ritenere che, nell'ottica dei giudici comunitari, la "percezione del pubblico" – e quindi l'ottica in concreto – rappresenti il *discrimen* fra protezione e libertà del mercato.

Tale principio è stato chiaramente espresso dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui "la percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio di confusione": affermazione questa che viene ricollegata al rilievo che "il decimo 'considerando' della direttiva sottolinea che la tutela accordata dal marchio di impresa registrato mira a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa e che in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno imitante e tra i prodotti o servizi il rischio di

¹³⁰ Così, VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi²*, Milano, 2001, p. 35.

confusione rappresenta la condizione specifica della tutela". Ancora, i giudici europei affermano "l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva è destinato ad applicarsi solo se, a causa dell'identità o della somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi designati, sussista un rischio di confusione per il pubblico"¹³¹.

Questi primi rilievi sembrano alludere al fatto che, nella giurisprudenza CE, vicinanza dei segni e affinità fra prodotti, da un lato, pericolo di confusione, dall'altro, siano considerati almeno in linea concettuale come requisiti distinti e non sovrapponibili della fattispecie dell'illecito di contraffazione: e che, più specificamente, essi si pongono in rapporto, non necessitato, di causa/effetto, il cui verificarsi deve essere accertato caso per caso, sulla base appunto di tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e nell'ottica ineludibile della percezione del pubblico.

3.14.- Tali affermazioni si traducono anzitutto nel fatto che il punto di vista del consumatore medio viene tenuto in considerazione nel giudizio di somiglianza fra segni, che deve essere condotto a questa stregua.

A tale impostazione rispondono, a mio avviso, almeno in linea di principio, gli insegnamenti secondo cui "l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie"¹³²; secondo cui il

¹³¹ Così, Corte Giust C.E., 6 ottobre 2005, C-120/04, in www.curia.europa.eu;

¹³² Così, ancora Corte Giust CE., 6 ottobre 2005, C-120/04, in www.curia.europa.eu; conformi, fra le altre, Corte Giust. CE, 22 giugno 1999, C-492, *Giur. ann dir. ind.*, 1999, 1550 e ss.; Corte Giust. CE, 29 settembre 1998,

giudizio di confondibilità deve essere effettuato non in via analitica ma sintetica, secondo un giudizio di impressione¹³³, e più specificamente secondo cui “la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi”¹³⁴.

Con indicazioni si afferma che, almeno in linea di principio, la somiglianza non viene rilevata *per tabulas*, per mera, meccanica, giustapposizione – e cioè in modo astratto e “statico” –, ma ponendosi dal punto di vista di come realmente il consumatore può percepire i segni in conflitto con cui entri in contatto.

Ciò significa, anzitutto, che i diversi elementi di somiglianza/differenza fra i segni vengono in considerazione in un giudizio complessivo, ove gli stessi possono bilanciarsi e compensarsi fra di loro¹³⁵, secondo il principio della cosiddetta “neutralizzazione”¹³⁶; e che il peso specifico di ognuno di essi

(CANON), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1461 e ss. Corte Giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95 (SABEL), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 1149 e ss. punto 22.

¹³³ Corte Giust. CE, 22 giugno 1999, C-492, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1550 e ss..

¹³⁴ Cfr., Corte Giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95 (SABEL), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 1149 e ss. punto 22.

¹³⁵ SIRONI, *La percezione del pubblico interessato*, in *Il diritto industriale*, 2007, 121 e ss. e spec. a 136.

¹³⁶ Cfr. Trib. CE, 3 marzo 2004, T-355/02, in www.curia.europa.eu, secondo cui “le somiglianze fonetiche possono essere neutralizzate da differenze concettuali che distinguono i marchi in questione. Una siffatta neutralizzazione richiede che almeno uno dei marchi di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo”.

può dipendere dalle modalità concrete dell'approccio del pubblico con i segni in questione.

Viene in quest'ottica in considerazione la possibilità che due segni presentino una forte somiglianza grafica e una differenza di carattere fonetico: ed il giudizio in questi casi può dipendere in modo decisivo dalla considerazione del "contesto" ed in particolare dal fatto che il concreto contatto del pubblico con il segno privilegi l'aspetto visivo (se si tratta ad esempio di prodotti che vengono acquistati prelevandoli dallo scaffale di un supermercato) ovvero quello fonetico, come per i prodotti acquistati su ordinazione¹³⁷.

Ancora, può venire in considerazione il profilo di carattere "concettuale", nel caso in cui ad esempio uno dei marchi in conflitto abbia un significato e l'altro no, ovvero i marchi presentino significati diversi¹³⁸: fattore anche questo che può incidere sulla valutazione finale di interferenza.

3.15- I principi qui enunciati sono riassunti in modo chiaro ed organico in una recente pronuncia della Corte di Giustizia¹³⁹, che ha ritenuto non fosse affetta da alcun errore di diritto la

40 Interessante è la pronuncia Trib. CE, 13 luglio 2005, T-40/03, in www.curia.europa.eu, che ha affermato la sussistenza di un pericolo di confusione fra il marchio complesso (denominativo e figurativo) Julian Murua Entrena ed il marchio anteriore Murua, entrambi registrati per vini, anche sulla base della considerazione che il prodotto viene normalmente acquistato ordinandolo oralmente e che il consumatore avrebbe avuto la tendenza ad abbreviare il marchio Julian Murua Entrena nella sola parola Murua.

¹³⁸ Cfr. Corte Giust. CE, 23 marzo 2006, C-206/04 P, in www.curia.europa.eu, che ha escluso la sussistenza di un pericolo di confusione fra i marchi "Zirh" e "Sir" sulla base, oltre che di una differenza visiva, che veniva in considerazione in forza delle modalità di acquisto dei prodotti per cui il segno era stato registrato, della decisiva considerazione delle differenze concettuali fra i due segni, dei quali solo il secondo "Sir", dotato di un significato.

¹³⁹ Corte Giust. CE, 13 settembre 2007, C-234/06 P, in www.curia.europa.eu

decisione del Tribunale di Primo Grado¹⁴⁰ avanti a sé impugnata, che aveva escluso la confondibilità fra alcuni segni, nonostante una riconosciuta somiglianza fonetica, sulla base dell'esistenza di altri elementi di differenziazione grafica e concettuale, tenendo conto anche del contesto in cui avviene per il pubblico il 'contatto' con il prodotto contrassegnato dal marchio¹⁴¹.

La Corte ha in particolare affermato che “se non si può escludere che la sola somiglianza fonetica possa creare un rischio di confusione, occorre ricordare che l'esistenza di un tale rischio deve essere accertata nell'ambito di una valutazione globale per quanto riguarda le somiglianze concettuale, visiva e fonetica tra i segni in esame”; e che la “valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta da tali marchi, prendendo in considerazione, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti degli stessi” ed “implica che le differenze concettuale e visiva tra due segni possano neutralizzare talune somiglianze fonetiche tra gli stessi, purché almeno uno di questi segni abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, di modo che questo pubblico possa coglierlo direttamente”.

¹⁴⁰ Trib. CE, 23 febbraio 2006, T-194/03, in *www.curia.europa.eu*

¹⁴¹ Il caso di specie riguardava il conflitto fra il marchio successivamente registrato “Brainbridge” ed un gruppo marchi anteriori contenenti la parola “Bridge”, rispetto ad alcuni dei quali erano state accertato un certo grado di somiglianza fonetica, ritenuto “neutralizzato”, secondo i giudici comunitari, da elementi grafici, quali ad esempio la presenza nei marchi anteriori dell'articolo “The”, assenti nel successivo segno.

La Corte ha altresì enfatizzato il principio espresso dal Tribunale secondo cui “le somiglianze fonetiche non consentivano, di per sé, di concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione, essendo il livello di somiglianza fonetica di limitata importanza a causa delle modalità di commercializzazione dei prodotti in esame, le quali implicano che, di solito, al momento dell’acquisto il pubblico rilevante percepisca sotto il profilo visivo il marchio che li caratterizza”.

3.16.- Il giudizio sulla sussistenza del pericolo di confusione non si fonda poi, ovviamente, sul solo rilievo della somiglianza fra segni.

Altri fattori entrano in gioco e sono da un lato, quello della maggiore o minore affinità fra prodotti e servizi e quello della forza distintiva del segno¹⁴².

Principio cardine dettato dalla giurisprudenza comunitaria in tema di valutazione della confondibilità è quello della “interdipendenza” dei fattori che vengono presi in considerazione.

Affermazione ricorrente nelle sentenze è quella secondo cui “la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza fra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati”.

¹⁴² Sul rilievo della forza distintiva del segno nel giudizio di confusione, si veda, per tutte, Corte Giust. CE, 29 settembre 1998, C-39/97 (CANON), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1461, secondo cui “i marchi che hanno un elevato carattere distintivo o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore”.

Da questa premessa discendono insegnamenti come quelli secondo cui “un tenue grado di somiglianza fra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa”¹⁴³; ovvero secondo cui “la notorietà di un marchio, una volta dimostrata, è ... elemento che tra gli altri può rivestire una sicura importanza” nel giudizio di confusione, e “tuttavia non permette di presumere l’esistenza di un rischio di confusione”; e ancora secondo cui “anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione a causa della somiglianza dei prodotti o dei servizi”¹⁴⁴.

A prescindere dal fatto che i Giudici comunitari facciano spesso un’applicazione rigida e meccanica di questi insegnamenti, mi pare di poter dire che, in linea di principio, la regola per cui i diversi fattori rilevanti devono essere presi in considerazione nel loro complesso per valutare la sussistenza dell’interferenza richiede una certa aderenza con la concreta ed effettiva percezione del pubblico, e quindi un indice tendenziale di “concretezza” del giudizio.

Alcuni precedenti interessanti, che mettono in luce la tendenza della giurisprudenza comunitaria a svolgere il giudizio di confondibilità in concreto.

¹⁴³ Si veda, ancora, Corte Giust. CE, 29 settembre 1998, C-39/97 (CANON), in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1461; cfr. altresì Corte Giust. CE, 22 giugno 2000 C-383/98, *ivi.*, 2000, 1358 e ss..

¹⁴⁴ Corte Giust. CE, 22 giugno 2000, C-383/98, *ivi.*, 2000, 1358 e ss.; e Trib. CE, 16 marzo 2005, T-112/03, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005,

3.17.- Fra le più recenti pronunce dei giudici comunitari ve ne sono alcune che manifestano con molta chiarezza una linea di tendenza favorevole a compiere “in concreto” il giudizio di interferenza.

Mi riferisco anzitutto ad una sentenza del Tribunale di Primo Grado (poi confermata dalla Corte di Giustizia) che ha giudicato della novità del marchio “Picaro” registrato per automobili, con riferimento alla precedente registrazione ed uso, sempre per veicoli, del marchio “Picasso”, avvenuti con il consenso degli eredi del celebre pittore ¹⁴⁵.

Nel caso di specie, i giudici comunitari hanno negato la sussistenza di un pericolo di confusione, nonostante la grande notorietà del segno anteriore – fattore questo che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza italiana, dovrebbe invece conferire al marchio una tutela più forte e più estesa – e la notevole vicinanza fra i segni, dando rilievo determinante alla percezione del pubblico, che non potrebbe ricollegare il marchio Picasso, che ha una sua identità molto precisa (per il rimando al celebre pittore che tutti conoscono) al marchio Picaro, che a questa identità è del tutto estraneo ¹⁴⁶.

48 Si veda Trib. CE, 22 giugno 2004, T 185/02 (Picaro/Picasso) in *www.curia.europa.eu*, confermata da Corte Giust. CE, 12 gennaio 2006, C-361/04, in *Giur. it.*, 2006, 1187 e ss.; in merito a queste sentenze si veda il commento in dottrina di GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, in *AIDA*, 2006 339 e ss. e spec. a p. 353 e, sempre dello stesso Autore, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione di impresa*, in *Atti convegno AIPPI*, Pavia, 28 settembre 2007.

146 Si legge in particolare, ai punti 54 e ss. della sentenza del Tribunale di Primo Grado che “Sul piano mentale, il segno denominativo PICASSO è particolarmente ben conosciuto, dal pubblico di riferimento, come il nome del famoso pittore Pablo Picasso. Il segno denominativo PICARO può essere inteso, da persone di lingua

Le pronunce in discorso sono state commentate in dottrina in termini critici. Si è anzitutto osservato che i giudici comunitari hanno affermato che la “notorietà del nome Picasso non come marchio attribuiva al marchio un ambito di tutela ridotto” e che “così ragionando si fini(rebbe) per dire che tutti i segni che hanno acquisito notorietà (il segni notori di cui all’art. 8.3 C.p.i) sono segni deboli (cosa che non sembra proprio accettabile)”. E più in generale si è sottolineato che “non sembra vi sia, sul piano della percezione del consumatore, una vera differenza fra i casi in cui la confusione è esclusa da una notorietà acquisita in ambito non commerciale e i casi in cui la confondibilità (in concreto) è esclusa dalla notorietà acquisita dall’uso come marchio (in quanto: n.d.r.) in entrambi i casi si è infatti di fronte al fenomeno di un segno così ben conosciuto dal pubblico interessato, che il pubblico non cade in confusione (in

spagnola, quale designazione, in particolare, di un personaggio della letteratura spagnola, mentre esso è privo di contenuto semantico per la frazione (maggioritaria) non di lingua spagnola del pubblico di riferimento. I segni non sono quindi simili sul piano concettuale. Simili differenze concettuali possono neutralizzare, in talune circostanze, dalle somiglianze visive e fonetiche tra i segni considerati. Una siffatta neutralizzazione richiede che almeno uno dei segni di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo (sentenza BASS, cit. al precedente punto 52, punto 54). Il segno denominativo PICASSO è dotato, per il pubblico di riferimento, di un contenuto semantico chiaro e determinato. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la rilevanza del significato del segno ai fini della valutazione del rischio di confusione non è messa in dubbio, nella fattispecie, dal fatto che tale significato non abbia alcun nesso con i prodotti considerati. Infatti, la notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore di modo che tale consumatore, di fronte al segno PICASSO nel contesto dei prodotti di cui trattasi, astragga d’ora in avanti dal significato del segno relativo al nome del pittore e lo percepisca principalmente come un marchio, tra gli altri, di veicoli. Ne consegue che le differenze concettuali che separano i segni di cui trattasi sono tali, nella fattispecie, da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche”.

concreto), neanche di fronte a segni con poche varianti”: con la conclusione che “in definitiva, sulla base della decisione Picasso il passo per arrivare a dire che in certi casi la notorietà in concreto acquisita riduce l’ambito di tutela (del marchio), sotto il profilo della riduzione del rischio di confusione, è abbastanza breve”, cosicché “se su questo versante la giurisprudenza della Corte dovesse evolversi nel senso di valorizzare un dato concreto di percezione del consumatore e di ritenere decisiva l’inesistenza, secondo questa percezione concreta, di un rischio di confusione, si aprirebbe una breccia rilevante nella regola della confondibilità in astratto”¹⁴⁷.

Tali osservazioni, che pure colgono senz’altro la questione (che è quella del carattere artificioso della costruzione per cui tanto più il marchio è famoso tanto più elevato è il rischio di confusione), non mi paiono del tutto condivisibili nella preoccupazione che esprimono, e cioè quella di una minorata tutela dei segni che godano di notorietà .

Anzitutto, bisogna osservare in linea generale che, esclusa la confusione, rimane comunque impregiudicata ogni considerazione circa la sussistenza di un agganciamento parassitario (che nel caso dell’imitazione con varianti di segni dotati di rinomanza è quanto in realtà si produce): il che ci riporta alle considerazioni già sviluppate circa il fatto che restringere lo spazio di applicazione della tutela “ordinaria” del marchio – superando concezioni appunto finzionistiche come

¹⁴⁷ La sentenza è stata commentata in dottrina da GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, in *AIDA* 2006. 339, 353; e, in termini critici, da SIRONI, *La “percezione” del pubblico interessato*, in *IDI*, 2007, 121 e ss.,

quella della confondibilità in astratto (che in caso come quello dei segni “Picasso” e “Picaro” si accontenterebbe forse della scarsa differenziazione dei segni dal punto di vista “letterale” e “fonetico”) – non significa di per sé restringere la tutela del marchio, essendovi un’altra via che può essere utilmente percorsa, e cioè quella della protezione oltre il pericolo di confusione.

La questione è tuttavia più complessa. Le affermazioni della dottrina sopra richiamata sembrano sottintendere l’idea che ove il marchio abbia una sua forza, una sua pregnanza (in questo caso derivante dalla notorietà extracommerciale del nome “Picasso”), esso debba comunque godere di protezione a prescindere dal principio dell’effettività (della lesione del valore del segno), che pure è chiaramente codificato dalla disciplina del marchio che gode di rinomanza – che tutela il marchio nei limiti del suo valore e nell’ipotesi in cui questo venga concretamente compromesso – ed in generale dal sistema delle norme che regolano il marchio registrato.

Francamente nessuno scandalo vedrei nel fatto che il segno “Picasso” non venisse tutelato contro l’uso del marchio “Picaro”, se l’elevata “riconoscibilità” del primo segno pregiudicasse in concreto non solo la sussistenza di un pericolo di confusione¹⁴⁸, ma anche la possibilità che il secondo segno venga mentalmente ricollegato dal pubblico al primo.

¹⁴⁸ Ho rifletto su ipotesi di contraffazione del segno Picasso, giungendo alla conclusione che probabilmente tale marchio potrebbe essere tutelato contro l’adozione di marchi che siano percepibili come una storpiatura del nome e non come qualcosa di “altro” – quale poteva essere la parola “picaro”, che ha tra l’altro un suo significato – ovvero a fronte di un contesto concreto che suggerisca

Mi pare del resto che, se ci mettiamo nella prospettiva che vede i marchi come strumenti di comunicazione (e tali in effetti sono nella realtà di mercato e nella definizione che ne dà la legge, delineando le funzioni protette di questi ultimi), allora dobbiamo anche immaginare che chi adotta un certo segno per contraddistinguere i propri prodotti ragioni in termini di “efficienza” dello strumento scelto, e quindi anche in termini di costi/benefici.

In altre parole, ritengo che la circostanza che un segno sia strumento di comunicazione efficace sotto molti punti di vista, in quanto ad esempio facilmente memorizzabile e dotato, per così dire, sin dalla nascita, di un forte valore simbolico che si riverbera sui prodotti contraddistinti (valore che la pubblicità, nel caso di specie, enfatizzava: tutti probabilmente ricordiamo il simpatico spot in cui la macchina addetta a scrivere il “Picasso” sulla fiancata dell’auto si faceva prendere dall’estro di realizzare dipinti, che poi cancellava, lasciando solo la firma) possa far sì che esso venga scelto da un’impresa per contraddistinguere i suoi prodotti pur nella consapevolezza che questo stesso fattore, e cioè questa forte identità, può incidere negativamente sulla possibilità di inibire ad altri operatori l’uso di segni “astrattamente” vicini ad esso (ma non realmente interferenti).

3.17 - Ancora, una chiara sconfessione dell’approccio “in astratto” al giudizio di interferenza viene da un recente pronuncia della Corte di Giustizia¹⁴⁹, resa tra l’altro con

un’associazione con il messaggio legato al fatto che il marchio è costituito dal nome del celebre pittore.

¹⁴⁹ Corte Giust. CE, 13 settembre 2007, C-234/06 P, in www.curia.europa.eu.

riferimento alla valutazione di novità del marchio, che, per definizione, sembrerebbe doversi compiere in astratto.

Nel caso di specie il conflitto riguardava il marchio figurativo “Bainbridge”, registrato per prodotti delle classi 18 (pelletteria) e 25 (abbigliamento e calzature), in ipotesi anticipato dalla registrazione in Italia, nelle medesime classi, di marchi aventi tutti in comune la componente denominativa ‘bridge’.¹⁵⁰

Di particolare interesse è il passaggio della richiamata pronuncia che affronta l’argomentazione della titolare dei marchi anteriori secondo la quale il pericolo di confusione avrebbe dovuto essere affermato, nel caso di specie, in quanto il marchio “Bainbridge”, successivamente richiesto, sarebbe stato percepito come un “marchio in serie” appartenente alla “famiglia” dei segni da essa anteriormente registrati aventi come elemento comune la parola “Bridge”, segni che non erano tuttavia stati tutti concretamente utilizzati sul mercato.

Orbene: a questo riguardo la Corte ha riaffermato l’insegnamento secondo cui “la sussistenza di un rischio di confusione ... deve essere valutata con riferimento al pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato”: e ne ha ricavato la conseguenza che “se è vero che, in caso di opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario fondata sull’esistenza di un solo marchio anteriore non ancora soggetto all’obbligo di uso, la valutazione del rischio

¹⁵⁰ Si trattava in particolare dei segni figurativi «Bridge», in due versioni, «Old Bridge», «The Bridge Basket»; del segno denominativo «THE BRIDGE» (n. 642952); dei segni tridimensionali «The Bridge» e «The Bridge» del segno denominativo «FOOTBRIDGE»; del segno figurativo «The Bridge Wayfarer», e, infine, dei segni denominativi «OVER THE BRIDGE», «THE BRIDGE» .

di confusione si compie sulla base di un confronto fra i due marchi come gli stessi sono stati registrati, ciò non vale nel caso in cui l'opposizione si fondi sull'esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima 'famiglia' o 'serie' di marchi".

Più precisamente la Corte ha spiegato che "in presenza di una 'famiglia' o 'serie' di marchi, il rischio di confusione è la conseguenza, più precisamente, del fatto che il consumatore possa ingannarsi circa la provenienza o l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio richiesto e ritenga, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi"; e che "non ci si può aspettare da un consumatore, in mancanza di uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una famiglia o una serie, che lo stesso individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e/o associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune": concludendo il ragionamento con l'affermazione che "affinché esista un rischio che il pubblico si inganni circa l'appartenenza ad una 'famiglia' o 'serie' del marchio richiesto, i marchi anteriori facenti parte di tale 'famiglia' o 'serie' devono essere presenti sul mercato".

Sembra evidente a chi scrive che, anche con questa pronuncia, i giudici comunitari abbiano inteso circoscrivere il più possibile l'area di astrattezza del giudizio di interferenza tra marchi, escludendo che l'esistenza sulla carta (e cioè sul registro) di una "famiglia" di marchi abbia rilievo sotto il profilo

del pericolo di confusione, che deve concretamente verificarsi per il pubblico. Principio questo rispetto al quale la Corte sembra, in un passaggio della pronuncia richiamata, ammettere una sola deroga che è quella relativa al marchio registrato e non utilizzato, deroga legata al coordinamento con l'istituto della decadenza: nella pronuncia si legge infatti che “un marchio può essere registrato solo individualmente, e la protezione almeno quinquennale che deriva da tale registrazione è ad esso accordata solo a titolo individuale, anche nell'ipotesi di una registrazione simultanea di più marchi aventi uno o più elementi comuni e distintivi”¹⁵¹.

3.18.- Anche la sentenza della Corte di Giustizia avente ad oggetto il conflitto fra i marchi “Gerry” e “Kerry Spring”, registrati per acque minerali e bibite¹⁵², contiene una chiara e netta indicazione nel senso che il giudizio di interferenza fra marchi debba essere condotto in concreto, seppure da un punto di vista diverso da quello delle pronunce fin qui richiamate.

La questione sottoposta alla Corte riguardava la possibilità di invocare l'art. 6 n. 1 lett. b della Direttiva n. 89/104/CE - che come già abbiamo ricordato (ed analogamente all'art. 21, n. 1 lett. b del Codice della Proprietà Industriale) stabilisce che “il diritto conferito dal marchio di impresa non

¹⁵¹ La sentenza di cui alla precedente nota è stata commentata in dottrina da GALLI, *Segni distintivi ed industria culturale*, di prossima pubblicazione in *AIDA*, 2007 C-234/06 P, nota 39.

¹⁵² Corte Giust. CE, 7 gennaio 2004, C-100/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1386.

permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” – anche nel caso in cui l’espressione descrittiva in ipotesi interferente con il segno registrato venga utilizzata in funzione di marchio.

Il problema veniva in rilievo, nel caso di specie, dal momento che il marchio “Kerry Spring” indicava la provenienza dei prodotti dallo stesso contrassegnati dalla fonte di acqua “Kerry”.

Orbene: la Corte di Giustizia ha anzitutto rifiutato l’interpretazione della richiamata disposizione secondo la quale l’uso distintivo del segno (potenzialmente scriminato) simile all’altrui marchi registrato risulterebbe comunque necessariamente contrario ai principi della correttezza professionale (in quanto di per sé e sempre idoneo ad ingenerare pericolo di confusione ovvero agganciamento), optando chiaramente per una valutazione da effettuarsi caso per caso¹⁵³.

¹⁵³ Afferma in particolare la Corte, ai punti 17-19 della decisione, che “Ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, il titolare di un marchio non può vietare ai terzi di usare, nel commercio, indicazioni relative, in particolare, alla provenienza geografica di un prodotto, purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” e che “si deve rilevare che tale disposizione non opera alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni menzionate dall’art. 6, n. 1, lett. b), della Direttiva 89/104” sicché “affinché una tale indicazione rientri nella sfera di applicazione del citato articolo, è sufficiente che si

La Corte ha inoltre chiaramente affermato – con riferimento alla delineata necessità di stabilire in concreto se l'utilizzo in funzione di marchio dell'espressione "Kerry Spring" interferisse con i diritti del titolare del marchio "Gerry" – che "la sola circostanza che esista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro ed un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro non può dunque essere sufficiente per concludere che nel commercio l'uso di tale indicazione non sia conforme agli usi di lealtà", concludendo nel senso che "spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti" e che "con riguardo alle bevande imbottigliate, figureranno, in particolare, tra le circostanze di cui tale giudice dovrà tenere conto, la forma dell'etichettatura della bottiglia al fine di valutare, più specificamente, se si possa ritenere che il produttore della bevanda recante l'indicazione di provenienza geografica eserciti concorrenza sleale nei confronti del titolare del marchio"¹⁵⁴.

La decisione che, chiaramente, considera non decisiva ai fini del giudizio circa la sussistenza di un pericolo di confusione o di agganciamento la sola "astratta" somiglianza fra i due segni in conflitto, utilizzati entrambi come marchi, rappresenta dunque una chiara indicazione interpretativa – di valenza evidentemente generale – nel senso di un giudizio da effettuare in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

tratti di una indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi enumerate, come la provenienza geografica".

¹⁵⁴ Corte Giust. CE., 7 gennaio 2004, C-100/02, *loc. ultima cit.*, pp 1393 e 1394, punti 25 e 26 della decisione.

3.19- Siamo dunque in un certo senso tornati al punto di partenza, ovvero alle conclusioni che avevamo tracciato al termine del primo capitolo di questo lavoro, alla luce delle riflessioni sul tema del carattere distintivo e sul *file rouge* che lega le diverse disposizioni in materia di marchi unificandole sotto una comune *ratio*, che è quella dell'effettività del segno nella percezione del pubblico.

La tutela non sorge ove non vi sia effettivamente un segno distintivo; essa si amplia, si restringe ed eventualmente si perde in accordo con la dinamica dell'effettività del marchio sul mercato; e le restrizioni alla libertà di concorrenza si giustificano sulla base di questa effettività e sono circoscritte ai casi in cui essa venga effettivamente compromessa. E le deroghe a questo schema costituiscono a mio giudizio eccezioni e non regola, con tutte le conseguenze che da ciò derivano sotto il profilo dell'impossibilità di estendere queste deroghe oltre i loro stretti confini¹⁵⁵.

¹⁵⁵ In tema si veda in dottrina GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione di impresa*, relazione tenuta al convegno *L'IP a cinquant'anni da Trattato di Roma: bilancio e prospettive*, Pavia, 28-29 settembre 2007, secondo cui "Appare anzitutto chiaro, proprio alla luce dell'esperienza giurisprudenziale formatasi sulla base della Direttiva del 1988 e del Regolamento sul marchio comunitario, che l'approccio del diritto comunitario alla materia dei segni distintivi rimane fortemente *market oriented*, in perfetta continuità con la giustificazione di fondo dell'intervento del legislatore europeo in questa materia, e più in generale in quella dei diritti della proprietà industriale e intellettuale, che, come pure abbiamo visto, è data dall'esigenza di contemperare questi diritti di esclusiva con i fondamentali principi del diritto comunitario sulla difesa della concorrenza e sulla libera circolazione delle merci. In questa prospettiva, che è quella che sta alla base del criterio dell'oggetto specifico della tutela di questi diritti come strumento per risolvere i conflitti tra esclusive e concorrenza, appare evidente come non vi può essere che uno spazio limitatissimo per una tutela 'astratta' di questi diritti: nella prospettiva del mercato, non è infatti accettabile che si impongano limitazioni all'attività degli operatori economici se non in quanto queste attività interferiscano *in concreto* con le utilità che vengono riservate ai titolari di questi diritti; per converso, ogni volta che questa

Prospettiva astratta e concreta nel giudizio di interferenza avente ad oggetto i marchi composti da una pluralità di elementi. Un'ipotesi di soluzione del problema.

3.20 – Spunti di riflessione sul tema dell' accertamento "in astratto" ovvero "in concreto" dell'interferenza fra marchi con particolare riferimento all'ipotesi dei segni composti da una pluralità di elementi vengono, ancora una volta, dalla giurisprudenza comunitaria.

.Di grande interesse è al riguardo la pronuncia della Corte di Giustizia, che, in via di interpretazione pregiudiziale dell'art. 5 n. 1 lett. b) della Direttiva n.89/104/CE (e cioè la

interferenza si verifichi, appunto *in concreto*, la tutela non può non operare. Come emerge con particolare chiarezza proprio nella più recente giurisprudenza comunitaria, sono cioè le funzioni giuridicamente tutelate del marchio – o, se si preferisce, l'oggetto specifico della tutela del diritto – a delimitare il suo ambito di tutela e, prima ancora, a fondare questo diritto: il che è tra l'altro perfettamente coerente con quanto la nostra dottrina ha sempre sostenuto, prima con riferimento alla "tradizionale" funzione d'origine del marchio, e poi anche con riferimento alla "nuova" funzione di portatore di un messaggio, o di strumento di comunicazione, ma sempre sul presupposto che questa funzione non si esaurisca in un dato puramente formale, ma assuma un rilievo sostanziale per i consumatori sul mercato, nel sistema anteriore alla Direttiva sotto forma di indiretta garanzia di costanza qualitativa, in quello attuale come diretta garanzia di veridicità del messaggio di cui il marchio è portatore, in tutte le sue componenti. Ciò impone anche di ripensare la tesi sul "favore per la registrazione" che caratterizzerebbe il diritto comunitario dei marchi e che imporrebbe di prescindere, o comunque di svalutare, tutti gli elementi concreti legati all'effettiva presenza dei segni sul mercato, nel determinare il contenuto e l'estensione di questi diritti: al contrario, abbiamo visto che proprio l'uso e la percezione che il pubblico ha del segno usato sono invece valorizzati dal diritto e dalla giurisprudenza comunitaria come elementi determinanti per verificare in concreto l'ambito di protezione e la stessa proteggibilità dei segni distintivi registrati. Una lettura sistematica e coordinata delle norme, conforme all'interpretazione che di esse è stata data dalla giurisprudenza comunitaria, sembra cioè indicare la volontà del legislatore comunitario di commisurare l'esclusiva attribuita dai segni distintivi al significato che essi presentano per il pubblico, valorizzando questa percezione del pubblico come cardine del sistema, in contrapposizione a letture "formalistiche".

disposizione riguardante l'ambito di tutela dei segni) ha ritenuto non conforme al diritto comunitario l'orientamento della giurisprudenza tedesca in base al quale si dovrebbe escludere a priori la confondibilità tra due segni quando il secondo di essi comprenda bensì il marchio anteriore, ma lo abbia inserito in un segno più complesso nel quale esso non assume valore dominante: i Giudici comunitari hanno affermato invece che anche in questo caso il pericolo di confusione va valutato in concreto, caso per caso, affermando in termini generali che “la percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio” (punto 28 della decisione)¹⁵⁶.

Nella fattispecie il conflitto si poneva fra l'anteriore marchio “Life” ed il marchio successivo “Thompson Life”. E le due tesi che si confrontavano erano, da un lato, quella secondo cui per l'accertamento della sussistenza di un pericolo di confusione sarebbe “necessario basarsi sull'impressione complessiva prodotta dai due segni e verificare se la parte identica caratterizzi il segno composto in misura tale da mettere significativamente in secondo piano gli altri elementi dal punto di vista della creazione dell'impressione complessiva” con la conseguenza che “non sarebbe ammissibile un rischio di confusione nel caso in cui l'elemento identico contribuisca solamente a creare l'impressione complessiva del segno” essendo “poco rilevante la posizione distintiva autonoma

¹⁵⁶ Corte Giust. C.E., 6 ottobre 2005, nel procedimento C-120/04, in www.curia.europa.eu.

conservata dal marchio riportato nell'ambito del segno composto"¹⁵⁷; e dall'altro quella secondo cui dovrebbe invece "ammettersi l'esistenza di un rischio di confusione qualora la parte identica possieda una posizione distintiva autonoma nel segno in questione, non sia affievolita nell'ambito di quest'ultimo e non risulti posta in secondo piano al punto tale da rivelarsi inadatta a risvegliare il ricordo del marchio registrato".

Soluzione quest'ultima che è stata ritenuta corretta dalla Corte, che ha infatti affermato che non può in alcun modo escludersi che "in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno, pur senza costituirne l'elemento dominante"; che ha sottolineato che "in una simile ipotesi, l'impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l'esistenza di un rischio di confusione" e che ha concluso nel senso che "l'accertamento dell'esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla

¹⁵⁷ Spiegava il giudice tedesco che ha rimesso la questione dell'interpretazione dell'art. 5. n. 1 lett. b) della Direttiva alla Corte di Giustizia che nel settore dei prodotti oggetto della controversia sottopostagli vi è una prassi denominativa secondo cui viene messo in primo piano il nome del produttore. Più precisamente, nella causa principale, il nome del produttore «THOMSON» contribuirebbe in modo essenziale all'impressione complessiva generata dal segno «THOMSON LIFE». La normale capacità distintiva collegata all'elemento «LIFE» non basterebbe a escludere che il nome del produttore «THOMSON» contribuisca a produrre l'impressione complessiva del segno.

condizione che, nell'impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore".

In dottrina¹⁵⁸ si è osservato come la sentenza in questione sembri aver "corretto il tiro" rispetto alla meccanica applicazione dell'insegnamento secondo il quale il "marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso", cosa questa che "si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta"¹⁵⁹.

La dottrina sopra richiamata ha in particolare osservato che tale principio, "in sé non scorretto" (ma sarebbe forse meglio dire, corretto per alcuni specifici casi di marchi

¹⁵⁸ SIRONI, *La 'percezione' del pubblico interessato*, in *Il Dir.Ind.*, 2007, 121 e ss. e spec. a p. 137

¹⁵⁹ Così Trib. CE, 23 ottobre 2002 T 6/01 (Matrazen) , in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1500 e ss., punto 33 della decisione; la sentenza precisa altresì che individuare l'elemento dominante "non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio" e che "occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso" cosa che, tuttavia, "non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti". Afferma altresì la decisione che "quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso".

complessi), è stato talvolta applicato in modo scorretto – e cioè aprioristico e quindi “astratto” – nei giudizi di confondibilità riguardanti i marchi complessi “andando comunque alla ricerca di un asserito elemento dominante e, una volta individuato, escludendo la considerazione di altri elementi che pure potevano giocare un ruolo determinante nella percezione del consumatore”¹⁶⁰ .

3.21- Un esempio di questo tipo approccio rigido e aprioristico mi pare costituito dalla decisione resa dal Tribunale di Primo Grado nel conflitto fra il marchio “Fifties” ed un marchio complesso costituito da un’etichetta in jeans classica nei toni del blu, rosa e oro, che nella parte superiore rappresenta un gruppo di uomini che indossano jeans e sembrano contendersi un pantalone in jeans; che nella parte centrale reca il sintagma ‘miss fifties’ scritto in caratteri bianchi di fantasia su fondo rosa e, sotto tali parole, la scritta «ECCELLENTE NELLA TRADIZIONE», in maiuscoletto e in color nero; e che nella parte inferiore raffigura una giovane donna bionda che indossa un paio di jeans porpora e una camicia marrone, che è in punta di piedi e sembra sorpresa; e che presenta ulteriori elementi denominativi e figurativi¹⁶¹ .

Nel caso di specie la confondibilità fra i due segni è stata affermata sostanzialmente sulla base delle considerazioni: che “valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o logica dei

¹⁶⁰ SIRONI, *La ‘percezione’ del pubblico interessato*, in *Il Dir.Ind.*, 2007, 121 e ss. e spec. a p. 137.

¹⁶¹ Trib. CE, 23 ottobre 2002, T-104/01, in www.curia.europa.eu .

marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti” (punto 34 della decisione); che l'elemento denominativo ‘miss fifties’ risulta “dominante nel contrassegno anteriore” (punto 36 della decisione) e che, a fronte di ciò, si può ritenere che, pur essendo i due segni “non visivamente somiglianti” a livello complessivo (punto 38 della decisione), la “comparazione tra l'elemento denominativo dominante del marchio anteriore e il marchio denominativo richiesto (faccia) emerge(re) una certa somiglianza visiva (fra) gli stessi” (punto 37); e che nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, “il fatto che il consumatore medio serbi memoria solo di un'immagine imperfetta del marchio conferisce maggiore importanza all'elemento predominante del marchio in causa” e che “pertanto, l'elemento denominativo dominante ‘miss fifties’ del marchio anteriore riveste maggiore importanza nell'analisi complessiva del segno, dato che il consumatore nell'osservare un'etichetta di un capo in jeans prende in considerazione e rammenta l'elemento denominativo predominante del segno che gli consente, in occasione di un acquisto successivo, di ripetere l'esperienza” (punto 47).

Mi pare interessante l'opinione espressa su questo caso in dottrina¹⁶², là dove si è osservato che dalla complessità del marchio anteriore ‘Miss Fifites’, pur rilevata al punto 38 della

¹⁶² SANDRI, *Il marchio personificato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, 68 e ss. e spec. alle pp. 79-83.

decisione¹⁶³, “il Tribunale non trae le conseguenze dovute, dimenticando del tutto come il pubblico di riferimento (l’acquirente dei capi di abbigliamento) percepisce quel segno”¹⁶⁴.

Si osserva in particolare che “La complessità del marchio in questione non può essere intesa correttamente se si prescinde dalla natura del marchio come unità sistematica relazionale: ciascun elemento verbale, figurativo o cromatico interagisce con gli altri nella logica interna del loro posizionamento e concorre all’esterno nella costruzione dell’identità del segno e del messaggio che questo trasmette, l’una e l’altro colpevolmente perduti nella motivazione della sentenza”; ed ancora che “bastava collegare l’indicazione verbale ‘Miss fifties’ con la figura della giovane donna, il suo abbigliamento, il quadro di fondo e la grafica old style per rendersi conto della rappresentazione personificata del marchio che rinvia agli anni ‘50”¹⁶⁵, rappresentazione che mancava nel marchio ‘Fifties’, ove la allusione al decennio – eventuale, poiché probabilmente la parola Fifties in sé e per sé non costituisce un rimando così chiaro – si porrebbe comunque in termini molto diversi, e cioè con un’immagine e soprattutto un messaggio dalla connotazione non comparabile con quella assai peculiare che risulta dal marchio ‘Miss fifties’¹⁶⁶.

¹⁶³ Il Tribunale sottolinea “la natura piuttosto complessa del marchio anteriore che è un segno misto, composto non solo dagli elementi verbali ... ma anche da vari elementi figurativi di colori molto vari”

¹⁶⁴ SANDRI, *loc. ultima cit.*, p. 81

¹⁶⁵ SANDRI, *loc. ultima cit.*, p. 81

¹⁶⁶ La sentenza del Tribunale prendeva in effetti in considerazione la questione, concludendo tuttavia nel senso che “il riferimento a un decennio, ovvero agli anni

Conclude quindi la dottrina richiamata che “le identità dei due marchi (del marchio complesso ‘Miss Fifties’ e del marchio ‘Fifties’: n.d.r.), così come il messaggio che trasmettono, sono totalmente diversi per cui la loro percezione da parte dei consumatori, sulla quale è mancata qualsiasi riflessione del Tribunale di Primo Grado, non può condurre ad alcuna ipotesi di confondibilità che sia verosimilmente credibile”^{167 168}.

Ove pure fossero opinabili nel caso di specie, le osservazioni di cui sopra mi paiono senz’altro condivisibili in linea di principio, nella parte in cui sottolineano che, se si assume come punto di vista del giudizio di confondibilità il pubblico, allora è necessario concentrarsi sul “messaggio” che il marchio trasmette complessivamente a chi lo recepisce, messaggio che – nei segni complessi – vi è il rischio di perdere di vista ove la valutazione avvenga attraverso schemi rigidi, che

'50, è irrilevante. Infatti, se tale pubblico intende la parole «fifties» come un riferimento agli anni '50, percepirà, grazie a un'associazione di idee, l'espressione «miss fifties» come atta a riferirsi alla donna di tale decennio. Invece, qualora non comprenda il significato di «fifties», si limiterà a ritenere l'espressione «miss fifties» come la variante femminile di un vocabolo inglese di cui non conosce il significato. Pertanto, non si può parlare, per quanto riguarda il suddetto elemento, di una differenza logica tra i marchi” (punto 43 della decisione).

¹⁶⁷ SANDRI, *loc. ultima cit.*, pp. 82-83.

¹⁶⁸ Su Trib. CE, 23 ottobre 2002, T-104/01 in www.curia.europa.eu. Sul punto si veda FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 241 e ss. e spec. a p. 247, ove si osserva che “vi sono molte decisioni del Tribunale CE che, dopo aver individuato varie componenti distintive nel marchio composto correttamente ne riconoscono la tutela anche in presenza di ulteriori aggiunte ... , con ciò mostrando di disattendere il parametro dell'impressione di insieme, che forse avrebbe dovuto portare ad escluderla”: affermazione che, con riferimento al caso di specie, si riferisce al fatto che bene avrebbe fatto il Tribunale, una volta individuata l'espressione “Miss Fifties” come elemento distintivo del marchio complesso di cui si è detto, a tutelarla a prescindere dal contesto in cui la medesima era nel marchio stesso inserita, contesto che mancava nel marchio successivo Fifties.

non tengano conto di come i diversi elementi di cui il segno è composto cooperino nella costruzione dello stesso.

3.22 .- Le considerazioni di cui sopra mi pare rappresentino un utile spunto di partenza per analizzare più ampiamente il problema dell'opzione fra interferenza in astratto ed in concreto nell'ambito dei marchi complessi, terreno sul quale lo stesso assume un'importanza decisiva.

Un importante tentativo di "risistemazione della materia" è stato operato da chi, in dottrina¹⁶⁹, ha messo in guardia contro l'applicazione generalizzata e meccanica a tutti i marchi genericamente composti di una pluralità di elementi, degli insegnamenti più ricorrenti nella giurisprudenza comunitaria e di quella nazionale, ai quali già abbiamo fatto cenno.

Tale dottrina ha anzitutto rilevato contraddizioni e limiti dei principi "comunitari" secondo cui "la valutazione della somiglianza fra due marchi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti"¹⁷⁰ - insegnamento che conterrebbe due criteri (e cioè uno in concreto, legato al dato che la percezione del segno da parte del consumatore è sintetica e complessiva, ed uno in astratto, che porta ad isolare nel segno le diverse componenti distintive) di difficile congiunta applicazione, in quanto potenzialmente forieri di risultati del

¹⁶⁹FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 241

¹⁷⁰ Fra le molte si veda, Corte Giust. CE, 11 novembre 1997, C-251/97 in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 1149 e ss..

tutto difformi¹⁷¹ -; e secondo cui “un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio complesso, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest’ultima costituisce l’elemento dominante”, “approccio che offr(e) una prospettiva parziale nella misura in cui complessi possono qualificarsi anche i segni le cui componenti si collocano, quanto a capacità caratterizzante, su di un medesimo piano, con conseguente impossibilità di operare fra di esse una graduazione che si rifletta sul piano della loro tutela”¹⁷² .

D’altro canto, si sottolineano anche i problemi derivanti derivare dall’acritica applicazione dell’insegnamento, proprio della nostra giurisprudenza, secondo il quale la tutela del marchio complesso si estende a tutti gli elementi che lo compongono sempre che dotati ciascuno di novità e di capacità distintiva¹⁷³, e secondo cui dunque “tutti i singoli elementi distintivi del segno complesso poss(o)no godere di una autonoma tutela, a prescindere dalla considerazione della diversa impressione complessiva che, a causa della presenza di elementi di differenziazione o delle modalità di presentazione

¹⁷¹ Sembra segnalare questo stesso problema in dottrina RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*. Torino, 1999, pp. 130, ove si sottolinea come l’applicazione ai marchi complessi del principio generale secondo il quale il giudizio di confondibilità fra marchi va condotto non tanto in via analitica, quanto in via unitaria e sintetica, richiederebbe cautela, proprio in considerazione del particolare rilievo in relazione agli stessi del piano dell’esame analitico.

¹⁷² FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 241 e ss. e spec. a p. 246-247.

¹⁷³ In questo senso, fra le altre, Cass., 22 febbraio 1994, n. 1724, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 58 e ss..

del prodotto, i marchi in conflitto potrebbero trasmettere”¹⁷⁴. Si osserva in particolare che “è molto frequente nella pratica incontrare marchi composti da vari elementi, denominativi e figurativi, dei quali più di uno dotato di capacità distintiva, ma che risulti privo o privi di ruolo significativo dal punto di vista della caratterizzazione del segno, ruolo che viene essenzialmente svolto solo da alcuni se non addirittura da uno di essi”; e che “l’applicazione meccanica della prospettiva analitica ... alla soluzione dei casi di questo genere può determinare risultati insoddisfacenti dal punto di vista degli interessi in gioco perché sembrerebbe legittimare la conclusione che in un marchio composto da venti elementi, di uno grande e impressionante e gli altri diciannove piccoli e marginali, sia sufficiente ad affermare la confondibilità fra segni, e la conseguente contraffazione, l’adozione in un secondo segno anche di uno solo dei diciannove elementi marginali”¹⁷⁵.

¹⁷⁴ FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 241 e ss. e spec. a p. 246-247. Ricorda l’Autore (a p. 252) come la giurisprudenza che sostiene la tesi della tutelabilità dei singoli elementi del segno complesso faccia riferimento alla “realtà del diritto di marchio”, ossia al fatto che “il diritto di esclusiva sul marchio è un diritto assoluto su un segno che prescinde dalle modalità concrete della sua violazione in tutti i casi in cui il marchio venga riprodotto da un terzo su prodotti interferenti con quelli per i quali è stato registrato, situazione dalla quale discende necessariamente un potenziale rischio di confusione”. E richiama sul punto (a p. 253) ROTONDI, *Osservazioni sull’elemento della confondibilità in relazione alle azioni di contraffazione e di concorrenza sleale*, in *Giur. it.* 1937, I, 1, 1121 e ss. e spec. a p. 1128, ove si legge che “Nell’ipotesi del marchio depositato v’ha diritto da parte del titolare di usare in modo esclusivo ogni singolo elemento emblematico o denominativo incluso nel marchio e di usarlo anche disgiuntamente. Basta dunque la riproduzione o l’imitazione di uno solo elemento perché vi sia contraffazione. Un’unica limitazione può e deve farsi, in ordine cioè a quella riproduzione o imitazione che si arresti a quegli elementi del marchio che di per sé non abbiano carattere di novità”.

¹⁷⁵ FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 241 e ss. e spec. a p. 254. L’Autore ricorda come la giurisprudenza italiana abbia speso cercato di ovviare a questo inconveniente adottando “il criterio del cosiddetto ‘cuore del segno’, che mira alla

Alla luce di questa disamina, la dottrina richiamata propone di ridefinire in modo più rigoroso la generale categoria dei marchi complessi, distinguendo all'interno degli stessi quelli propriamente complessi, e cioè costituiti da un fascio di "marchi autonomi" che dovrebbero ricevere tutti autonoma tutela, e marchi "pseudo-complessi", comprendenti un "insieme di segni caratterizzati quanto alla efficacia individualizzante delle loro componenti, in una scala che procede da elementi privi di qualunque forza distintiva, a componenti astrattamente distintive, ma di secondo piano rispetto alle altre di cui il segno plurioggettivo si compone": marchi, quelli preusocomplessi rispetto ai quali "il giudizio di confondibilità deve essere condotto avendo riguardo al solo elemento caratterizzante, il cosiddetto cuore" in quanto "rispetto ai segni composti da più elementi, alcuni dei quali privi, in sé o in relazione al contesto nel quale sono inseriti, di capacità distintiva, non vi è dunque ragione di porsi il problema della tutelabilità autonoma di singole componenti, né di invocare regole diverse da quelle comunemente seguite per i segni semplici che valorizzano il canone del giudizio sintetico"¹⁷⁶. Vi sono infine, secondo la richiamata dottrina, i cosiddetti "marchi di insieme", e cioè "segni composti da elementi di per sé banali, e che devono la

selezione, fra le varie componenti distintive del segno che si evidenziano a seguito di un esame analitico, di quelle che maggiormente lo caratterizzano, con la conseguente limitazione della tutela a queste ultime e la salvaguardia, dunque, dei segni successivi che adottino una o più di quelle giudicate marginali nell'economia del segno". In questo senso si vedano Cass., 22 febbraio 1994 n. 1724, in *Giur. ann. dir. ind.*, 3021; Trib. Verona, 26 marzo 2003, *ivi*, ...; App. Milano, 30 giugno 1995, *ivi*, 3428;

¹⁷⁶ FRASSI, *Considerazioni sul giudizio di confondibilità fra segni composti da più elementi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 241 e ss. e spec. a p. 256.

loro capacità distintiva solo all'originalità della combinazione di questi, che ne costituisce l'unico aspetto protetto"¹⁷⁷.

Tali spunti mi paiono di grande interesse e condivisibili.

Nella mia personale riflessione sul tema ho elaborato un'ipotesi di soluzione del problema che si fonda sulla considerazione della centralità del messaggio trasmesso dal marchio.

Ritengo che il giudizio di confusione con riferimento all'imitazione di componenti di un marchio complesso dovrebbe avere esito positivo solo quando riguardi elementi che, anche presi singolarmente, sono comunque in grado di richiamare il messaggio trasmesso dal marchio.

Tale considerazione mi è stata ispirata dal marchio complesso di Barilla che si compone dell'omonimo segno denominativo e di una parte figurativa costituita dalla rappresentazione di un uovo stilizzato. Orbene: mi sembra che, con riferimento a quel marchio, la riproduzione della sola componente figurativa, anche all'interno di un altro marchio complesso in cui compaiano eventualmente elementi di differenziazione come ad esempio un diverso elemento denominativo, non potrebbe che essere considerata contraffazione, sotto il profilo dell'agganciamento parassitario se non addirittura della confusione.

Questo tipo di situazione può altresì porsi quando il marchio è formalmente unitario ma in realtà composto da segni che trasmettono ciascuno uno specifico messaggio

¹⁷⁷ FRASSI, *ibidem*, p. 256.

(come nel caso di un marchio costituito dall'abbinamento di marchio speciale e marchio generale): marchi che trasmettono una pluralità di autonomi messaggi che devono ovviamente essere singolarmente tutelati rispetto ad aggressioni che li colpiscano.

Vi sono infine segni complessi in cui nessun elemento di per sé è in grado di essere percepito come "sinonimo" del marchio, e la cui tutela dovrà dunque essere limitata all'imitazione del marchio nel suo insieme.

*** **

La protezione del marchio non registrato contro gli usi non distintivi.

3.24- Il principio che abbiamo fin qui cercato di delineare , e cioè quello secondo cui non c'è tutela ove manchino un segno distintivo percepito come tale sul mercato ed un'effettiva aggressione al suo valore, deve essere considerato nelle sue implicazioni in positivo, portando ad affermare che la protezione non può essere viceversa negata nello spazio in cui il segno proietta il suo messaggio, e a fronte di qualsivoglia forma di appropriazione o inquinamento del valore che a questo stesso messaggio è collegato.

In questa prospettiva deve a mio giudizio inquadrarsi il problema della tutela del marchio contro gli usi atipici, e quindi non in funzione distintiva, effettuati da terzi.

3.25- Il problema è stato affrontato in modo diretto, e risolto in modo sostanzialmente favorevole alla tesi dell'affermazione di tutela, dalla Corte di Giustizia con una recente sentenza¹⁷⁸.

Nel caso di specie la questione riguardava l'apposizione del marchio di una casa automobilistica (ed in particolare, del marchio "Opel") ad un modellino radiocomandato riproducente la vettura Opel Astra V8 Coupè, realizzato da un soggetto che non autorizzato dal titolare del marchio.

Essendo il marchio Opel registrato, oltre che per automobili, anche per giocattoli, il primo problema affrontato dalla Corte è stato quello di individuare l'ambito di protezione offerto dall'art. 5, n. 1 lett. a) della Direttiva n. 89/104/CE, che disciplina l'ipotesi dell'uso di marchi identici a quello registrato per prodotti identici.

Sul punto la sentenza ha concluso che "l'apposizione su modellini di veicoli, da parte di un terzo di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli può essere vietata ai sensi dell'art. 5, n 1 lett. a, della direttiva soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio".

Tale affermazione sembra alludere alla necessità che il Giudice nazionale accerti se la riproduzione del marchio altrui sul modellino venga percepita dal pubblico come apposizione sullo stesso di un segno distintivo, e non invece come la riproduzione di un elemento "sostanziale" necessario perché la miniatura dell'automobile risulti perfetta. Scrive infatti la Corte di

¹⁷⁸ Corte Giust. C.E., 25 gennaio 2007 C-48/05, in *www.curia.europa.eu*;

Giustizia che ove il giudice nazionale ritenesse “che il pubblico pertinente non percepisce il segno identico al logo Opel apposto sui modellini come un’indicazione di provenienza ... sarebbe per lui giocoforza constatare che l’uso in questione non pregiudica la funzione essenziale del logo Opel quale marchio registrato per i giocattoli”.

Rimane tuttavia aperto, a fronte di questa affermazione, la questione se l’apposizione del nome Opel sul modellino, pur non percepita dal pubblico come uso di un segno distintivo, possa comunque essere ritenuta illecita, su basi normative diverse dall’art. 5.1.della Direttiva, in quanto idonea pregiudicare altre funzioni del marchio tutelate al pari di quella di indicatore di provenienza, ed in particolare la funzione di strumento di comunicazione di un messaggio rispetto al quale anche un uso non distintivo del segno imitante può produrre un effetto di richiamo e di agganciamento.

La risposta della Corte di Giustizia sotto questo profilo appare positiva, là dove, al punto n. 37 della decisione, distingue nettamente la protezione conferita dall’art. 5, n. 1 lett. a) della Direttiva (ed in generale dall’art. 5 n. 1) da quella di cui all’art 5, n. 2, e cioè dalla norma che contempla la tutela del marchio che gode di rinomanza oltre il pericolo di confusione (richiamata nella fattispecie in virtù della celebrità del marchio Opel come marchio per automobili).

Spiega infatti la sentenza in rassegna che, mentre l’apposizione del marchio sui modellini è da ritenersi preclusa, ai sensi dell’art. 5, n. 1 lett. a), appunto solo ove “possa

arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio” (ed in particolare, come risulta chiaro dalla decisione, alla funzione di indicatore di provenienza), ai sensi dell’art. 5 n. 2 essa “costituisce un uso che il titolare del marchio ha diritto di vietare . . . qualora consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio” senza alcuna distinzione dunque fra uso distintivo e non distintivo.

La “contrapposizione” fra l’art. 5.1 della Direttiva e l’art. 5.2 delineata dalla Corte sembra dunque suggerire l’idea che i casi siano due. E cioè che o il marchio è un puro e semplice segno, percepito come tale ma tuttavia privo di un significato e di un messaggio ulteriore: ed allora lo stesso è protetto dall’ordinamento solo nella sua essenza appunto di segno, e quindi esclusivamente contro l’uso di un altro segno che pregiudica (come l’uso del medesimo nome per persone diverse) la funzione identificatrice dei prodotti contrassegnati propria del marchio imitato; ovvero il marchio ha acquisito rinomanza sul mercato, ed è dunque divenuta attiva la sua potenzialità di vero, completo e sintetico strumento di comunicazione: e allora tale funzione acquisita deve essere tutelata a tutto campo, contro ogni comportamento che possa pregiudicarla, interferendo con la stessa, e segnatamente contro ogni forma di agganciamento parassitario che consenta ad un terzo di appropriarsi del valore di cui il marchio è stato caricato dal titolare.

3.26 - Con la sentenza richiamata, la Corte di Giustizia sembra compiere un ulteriore passo nel percorso segnato dalla pronuncia nel caso “Arsenal”¹⁷⁹, in cui veniva in considerazione la riproduzione dei marchi del Club su oggetti destinati al tifo, come sciarpe e cappellini, prodotti e commercializzati da soggetti terzi), ove il problema dell’illiceità dell’uso non distintivo del segno altrui veniva eluso, pur consistendo in questo la fattispecie considerata, e la contraffazione affermata sulla base dell’esistenza di un pericolo di confusione sull’origine dei prodotti; e dalla sentenza nel caso “Adidas”¹⁸⁰, ove la Corte ha chiaramente affermato che “La circostanza che un segno identico o simile al marchio rinomato sia percepito dal pubblico come una decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall’art. 5.2 della Direttiva n. 89/104/CE qualora il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio”: principio questo che apre chiaramente la strada alla tutela dei segni che godono di rinomanza contro usi non distintivi.

La sentenza Adidas appare per il vero interessante, come già abbiamo ricordato, per un’ulteriore affermazione, che “completa” quella sopra richiamata, e segnatamente quella secondo cui “ Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il detto pubblico percepisce il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce alcun

¹⁷⁹ Corte Giust. C.E: 12 novembre C-206/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1382.

¹⁸⁰ Corte Giust. C.E., 23 ottobre 2003, C-408/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1458 e *Riv. Dir. Ind.*, 2004, II, 130 e ss, con nota di GALLI).

nesso con un marchio d'impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall'art. 5.2 della direttiva". La Corte ha chiarito insomma che, pur non essendo l'uso non distintivo in sé ostativo della sussistenza della contraffazione, è comunque necessario che quest'uso determini un richiamo al marchio altrui: richiamo che si può, ad esempio, immaginare che manchi ove un segno astrattamente simile al marchio figurativo o tridimensionale altrui venga utilizzato in un modo o in un contesto così riconoscibilmente altro da elidere ogni forma di agganciamento e da lasciar percepire al pubblico esclusivamente la valenza meramente estetica e figurativa dell'elemento riprodotto¹⁸¹.

¹⁸¹ I principi espressi dalla Corte di Giustizia nel caso Adidas sono stati ripresi con approvazione dalla giurisprudenza nazionale, ed in particolare da Trib. Venezia, 16 dicembre 2005, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, 267 e ss. con nota di BANDIERA, *Marchi Olimpici: tra diritti esclusivi e ragion di stato (ovvero di Olimpiadi)*, *ibidem*, 275 e ss. . Nel caso di specie, il Tribunale veneziano si era occupato della riproduzione su magliette e capi di abbigliamento della parola "Olympic", in ipotesi interferente con i marchi registrati costituiti o comunque comprendenti la parola Olympic (o sue varianti) di titolarità del Comitato Olimpico Internazionale. In particolare, gli insegnamenti comunitari sono stati richiamati per respingere l'argomento secondo cui la riproduzione della parola Olympic sulle magliette non avrebbe costituito contraffazione, in quanto effettuata non in funzione distintiva del prodotto. La sentenza in discorso mi pare criticabile nella parte in cui spiega (a p. 275) che "Solo nell'eventualità in cui . . . il pubblico percepisca il segno successivo 'esclusivamente' (ovvero che non presenti alcun grado di somiglianza con il marchio registrato con la conseguenza che si può escludere la possibilità di un nesso con tale marchio) come decorazione, allora non può essere attribuita alcuna tutela al marchio registrato rinomato".

Il fatto che il segno asseritamente imitante venga percepito esclusivamente come decorazione non ha infatti nulla a che fare con il fatto che non sussista alcun grado di somiglianza fra quest'ultimo ed il marchio registrato, dal momento che in assenza di questo presupposto nessun problema di contraffazione potrebbe porsi alla radice, ed indipendentemente dal problema dell'uso distintivo o non distintivo del segno asseritamente contraffattorio. Come già abbiamo detto, l'ipotesi di una possibile percezione del segno imitante esclusivamente come decorazione è da riferirsi ai casi (che possono verificarsi a mio giudizio quasi esclusivamente per segni non denominativi, e più precisamente per marchi che si identificano con

In sostanza, con quest'ultima pronuncia, evidenzia le implicazioni in positivo ed in negativo ai fini della protezione del richiamo alla "percezione del pubblico" che è, come abbiamo già ampiamente detto, è divenuto un principio portante della giurisprudenza comunitaria.

3.27 - La sentenza sul caso dei modellini, e le altre richiamate, eludono il problema costituito dalla previsione dell'art. 5 n. 5 della Direttiva, a mente del quale "I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi", e che quindi poteva venire in considerazione con riferimento ad una fattispecie di uso chiaramente non distintivo del segno.

Su tale norma si è pronunciata, Corte Giust. CE, 21 novembre 2002, C-23/01¹⁸², che ha spiegato come il significato della norma in questione sia quello di lasciare liberi gli Stati membri, che pure abbiano optato per attribuire ai marchi che godono di rinomanza la protezione allargata di cui all'art. 5.2 della Direttiva, di escludere da questa tutela gli usi non distintivi

l'aspetto esteriore dello stesso o con particolari specifici della sua foggia: ed in effetti il principio è stato enunciato nel caso Adidas con riferimento ad un marchio costituito dalla combinazione di due strisce verticali parallele) in cui un elemento astrattamente somigliante al marchio registrato venga utilizzato in un contesto tale che sia da escludersi che questo elemento venga colto, oltre che nel suo significato primario, cioè di decorazione, anche come riferimento al messaggio specifico trasmesso dal segno registrato.

¹⁸² Corte Giust. CE, 21 novembre 2002, C-23/01, in www.curia.europa.eu.

del segno altrui, ancorché idonei a determinare approfittamento o pregiudizio¹⁸³.

Rimane tuttavia il fatto che la disposizione della Direttiva richiede una positiva opzione nel senso dell'estensione della tutela agli usi non distintivi, che nella sentenza della Corte qui in rassegna sembrerebbe invece essere fatta discendere direttamente dall'applicazione della disciplina del marchio che gode di rinomanza, senza alcun passaggio intermedio.

3.28.- L'opzione di cui all'art. 5 n. 5 della Direttiva è indiscutibilmente stata fatta propria dal nostro ordinamento nazionale che, infatti, all'art. 20 n. 1 del Codice della Proprietà Industriale prevede il potere del titolare ha il diritto di vietare ai terzi l'uso del segno non solo per contraddistinguere beni e servizi (e quindi in funzione distintiva), ma in generale "nell'attività economica".

Nel panorama della dottrina e della giurisprudenza nazionale vi è del resto un consenso abbastanza largo circa la "non discriminazione" fra usi distintivi e non distintivi del marchio rinomato altrui con riferimento alla contraffazione.

In dottrina si è infatti osservato che "c'è una contraffazione lì dove il valore che un certo, concreto marchio ha in un certo mercato, viene in qualche modo sottratto al suo titolare perché un terzo se ne impossessa, ricavandone un vantaggio proprio ovvero pregiudicando il titolare: ... cioè che, ogni volta che ci sia un comportamento parassitario realizzato attraverso l'adozione di un marchio eguale o simile, lì c'è

¹⁸³ Sul punto si veda in dottrina GALLI, in Riv., *Dir. Ind.* 2004, II, 130 e ss.

contraffazione di marchio”¹⁸⁴; che “la liceità degli usi atipici è subordinata alla loro conformità ai principi della correttezza professionale. Ciò significa che se taluno usi del marchio altrui bensì in funzione descrittiva, ma anche in modo da valorizzare indebitamente il proprio prodotto, ed in modo che, non essendo tuttavia confusorio, configuri un’appropriazione di pregi, l’uso medesimo sarà illecito”; e ancora che nel sistema delineato dalla riforma del 1992 della legge marchi “diventa estremamente difficile – e forse anche costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza – discriminare tra usi parassitari del marchio fatti in funzione distintiva e usi parassitari fatti in funzione non distintiva”¹⁸⁵; e che “la circostanza che la riproduzione (od imitazione) del marchio altrui avvenga in funzione non distintiva sembra potere perdere rilievo decisivo quando il rischio di confusione quanto all’origine cessi di essere il parametro esclusivo per la valutazione della contraffazione. In definitiva l’effetto dell’associazione latamente intesa o dell’agganciamento parassitario sembrano potersi realizzare anche in situazioni nella quali il marchio altrui sia impiegato in funzione meramente descrittiva, ornamentale o pubblicitaria”¹⁸⁶.

Di grande interesse sotto questo profilo appare un’ordinanza cautelare del Tribunale di Milano¹⁸⁷ che ha inibito ad una diva del porno qualsiasi utilizzo nell’attività economica,

¹⁸⁴ Così, VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, 91 e ss., e spec. a p. 102.

¹⁸⁵ Così, GALLI, *Estensione e limiti dell’esclusiva sui nomi e sui segni distintivi dello sport tra merchandising e free-riders*, in *AIDA*, 2003, 231 e ss., alle pp. 245-246);

¹⁸⁶ Si veda sul punto Ricolfi, *I segni distintivi*, Torino, 1999, pp. 147 –14.

¹⁸⁷ Trib. Milano, 1° settembre 2006, in *IPLAW_GALLI Newsletter*, Novembre 2006.

ancorché in forma non distintiva, di uno pseudonimo corrisponde ad uno dei più rinomati marchi italiani nel campo del lusso e della moda. In tale provvedimento il Tribunale milanese ha confermato le sue valutazioni (già espresse in precedenti ordinanze emesse nell'ambito del medesimo procedimento cautelare) "in ordine all'illiceità dell'utilizzo economico (senz'altro ravvisabile in ogni attività di natura professionale, dunque svolta a scopo di lucro con caratteri, anche non esclusivi, di sistematicità), stante la palese violazione dei diritti di esclusiva nascenti all'attrice dalla titolarità di un marchio d'indiscutibile rinomanza (art. 20/1 cpi, lett. a, b e c, in relazione all'adozione di segno contraffattivo identico, per il rischio di associazione, per l'indebito vantaggio arrecata all'attività delle convenute con correlato pregiudizio per il marchio dell'attrice). Vantaggio indebito e/o discredito significativamente richiamati anche dalla giurisprudenza comunitaria per ravvisare contraffazione nell'uso del segno, a motivo del nesso anche non confusorio suggerito tra segno e marchio e a prescindere dal carattere distintivo dell'uso stesso (cfr. C.G. C.E. 23.10.2003, in causa C-408/01 – caso Adidas – GADI 2003, 4608; nonché C.G. C.E. 12.11.2002, in causa C-206/01 – caso Arsenal -, *ibidem*, 4602)"; ed ha affermato che "In (un) contesto, di natura squisitamente pubblicitaria e commerciale, pare evidente che la scelta e l'uso del nome '(xy)' non possa in alcun modo considerarsi casuale, ma venga a confermare una precisa volontà di agganciamento, funzionale all'evocazione e allo sfruttamento dell'idea di raffinatezza,

distinzione, classe ed eleganza suggerita dal segno in esame (indebito vantaggio). E dunque debba ritenersi uso contraffattorio, anche considerando che le conseguenze negative di tale scelta e di tale uso finiscono per ricadere interamente sulla società attrice (ingiusto pregiudizio), nei termini ricordati si una possibile, se non probabile, associazione o sponsorizzazione o autorizzazione, con conseguente discredito, anche commerciale (per l'evidente lontananza dell'immagine di sobrietà ed eleganza perseguita dall'attrice rispetto alle esibizioni di contenuto erotico proposte dai convenuti), e compromissione degli ingenti investimenti pubblicitari annualmente effettuati".

3.29 - Con la sentenza dei modellini, la Corte di Giustizia ha altresì escluso che l'apposizione del marchio Opel sul modellino possa essere "scriminato" ai sensi dell'art. 6, n. 1 lett. b) della Direttiva (norma corrispondente all'art. 21, 1° comma lett. b) in quanto esso "non configur(a) un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi" bensì "un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali".

Tale affermazione – che pure non è sostanzialmente spiegata dalla Corte e che par discendere da un'applicazione letterale della norma richiamata – sembra confermare che l'uso del segno altrui con modalità non distintive non è fattore di per sé idoneo ad escludere la contraffazione (e non lo è, in particolare, nell'ambito della scriminante in questione) e che la limitazione alla tutela del marchio prevista dall'art. 6 della

direttiva con riferimento ad esigenze descrittive riguardi un problema diverso da quello dell'uso distintivo ovvero non distintivo del segno.

L'uso del segno altrui in funzione non distintiva non sarebbe dunque di per sé dirimente ai fini dell'affermazione o viceversa della negazione della tutela, venendo in rilievo esclusivamente il limite costituito dalla possibilità di un collegamento confusorio o non confusorio con il marchio registrato, evocato oltre le esigenze descrittive nel suo specifico messaggio di segno distintivo.

Capitolo IV

Cenni sulla tutela dei marchi di fatto

4.1- Importanza sempre maggiore hanno a mio giudizio, nell'odierna realtà di mercato, i marchi non registrati.

Tale fenomeno è strettamente connesso, da un lato, al ruolo crescente che l'aspetto esteriore del prodotto ha nelle strategie di mercato e nella comunicazione d'impresa; e dall'altro alla scarsa abitudine delle imprese a registrare come marchi la forma dei prodotti e soprattutto quella delle confezioni.

Esistono segni che, a prescindere dalla registrazione, sono marchi "nei fatti", in quanto svolgono la stessa funzione giuridicamente tutelata dei marchi registrati - e cioè quella di portatori di un messaggio, più o meno articolato, che delinea l'idea di specie del prodotto che contraddistinguono - e che come questi ultimi hanno un valore che può venire aggredito e compromesso.

Nelle prossime pagine analizzeremo le fonti della disciplina dei segni di fatto, ed in particolare la fattispecie costitutiva e l'ambito di protezione dei medesimi, alla luce del principio cardine della disciplina del marchio registrato: e cioè quello dell'effettività del segno, che costituisce misura e limite della sua protezione.

4.2.- Il fondamento normativo per la tutela dei marchi fatto veniva tradizionalmente individuato nella disciplina della concorrenza sleale, ed in particolare nell'art. 2598 n. 1, a mente del quale "compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente".

Ferma questa premessa, ci si interrogava sul fatto che la disciplina dei segni di fatto si esaurisse nella menzionata norma.

In dottrina vi era chi avanzava, al riguardo, l'ipotesi che "l'ellittica disposizione che sancisce il divieto di concorrenza sleale confusoria" dovesse essere "integr(ata) ad opera dei principi generali in materia di segni distintivi e, quindi, di quelle disposizioni della legge sui marchi la cui applicazione non presupponga specificamente la registrazione del segno", e ciò sulla base della considerazione che "in realtà il marchio, come segno distintivo di prodotti o servizi, svolge la stessa funzione sul mercato sia esso registrato o meno"¹⁸⁸.

Ancora si osservava che "la protezione del marchio di fatto coincide col divieto di atti di concorrenza sleale per confusione (art. 2598, n. 1 c.c.) e tale disciplina ha la stessa funzione e la stessa struttura del sistema di tutela del marchio registrato, pur offrendo però al segno una protezione meno ricca ed intensa"; che "questa prospettiva unificante è fondata

¹⁸⁸ Così, RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999, p. 187.

sull'idea che alla base delle due forme di tutela vi sia il fatto dell'uso del segno, e considera quindi la legge marchi e l'art. 2589, n. 1 c.c. come parti di un tessuto unitario"; e che "una volta precisati rigorosamente i termini della più ridotta tutela del marchio di fatto, si ritengono poi in linea di massima utilizzabili anche per il marchio di fatto (la cui normativa, espressa dall'art. 2598, n. 1 c.c., è molto scarna) tutte le norme della legge marchi (espressamente rivolte solo ai marchi registrati) che non abbiano come sicuro presupposto di applicabilità l'esistenza del brevetto"¹⁸⁹.

E si sottolineava che sebbene "il marchio di fatto (non registrato) trov(i) a sua volta la propria tutela esclusivamente nella norma in esame (e cioè l'art. 2598 n. 1 c.c.), la funzione di questo segno fa sì che in relazione alla tutela di esso ci si rifaccia legittimamente alle elaborazioni in tema di marchio registrato, che sono le più ampie ed approfondite in materia": con la precisazione tuttavia che "ciò non significa che via sia un'applicazione diretta della legge marchi ai marchi di fatto, bensì solo che i principi da essa desunti sono razionalmente coerenti alla funzione dei segni distintivi in generale, ed ancor più a quella dei segni destinati ad essere apposti sui prodotti"¹⁹⁰.

¹⁸⁹ Cfr., DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1985, p. 4.

¹⁹⁰ Così, in dottrina, VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁴, Milano 2001.

La posizione prevalente in giurisprudenza si attestava sull'idea che la disciplina del marchio di fatto fosse da ricavare esclusivamente dall'art. 2598 n. 1 c.c.¹⁹¹.

Non mancavano tuttavia decisioni di segno contrario che, seppur in forme e con percorsi argomentativi diversi (e, in alcuni casi, assumendo comunque l'art. 2598 n. 1 c.c. come fondamento della protezione del marchio di fatto, giungevano a concludere nel senso dell'applicabilità della disciplina in materia di marchio registrato, fondando questa opzione argomentativa su rilievi vertenti sulla natura omogenea di marchio registrato e marchio di fatto. Si è così sostenuto che “al marchio di fatto compete una tutela non diversa da quella tipica del marchio registrato, con la conseguenza che ad essa è applicabile la normativa di cui alla legge marchi, in via diretta e non analogica”, sulla base dell’ “orientamento che muove dalla profonda unitarietà della nozione di marchio, sia che esso venga ad esistenza attraverso l’uso che con la registrazione”¹⁹²; che “l’uso di fatto di un marchio è costitutivo di un vero e proprio diritto assoluto del tutto paragonabile a quello del marchio registrato, con la conseguenza della applicabilità degli istituti di tutela giudiziaria proprio del marchio registrato (poco importa se ritenuti operativi in via diretta o in via analogica)”^{193 194}; e che

¹⁹¹ In questo senso si vedano Trib. Bologna, 15 aprile 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1074 e ss.; Trib. Roma, 20 febbraio 1988, *ivi*, 2296; Pretura Torino, 4 maggio 1987, *ivi*, 2261, Trib. Napoli, 25 luglio 1981, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1428.

¹⁹² Così, Trib. Napoli, 26 marzo 2004 (ord.) in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 959 e ss., e spec. alle pp. 966-967. L'ordinanza in questione individua il fondamento della tutela del marchio di fatto nell'art. 2598 n. 1 c.c. (p. 963).

¹⁹³ Trib. Milano 24 febbraio 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 325 e ss.;

“con riguardo al marchio di fatto, occorre fare riferimento ai principi stabiliti dalla disciplina del marchio registrato, in quanto a loro volta espressione delle logiche di tutela degli interessi posti alla base dell'intervento legislativo in materia di segni distintivi”¹⁹⁵

I marchi di fatto ed il Codice della Proprietà Industriale.

2.3- La situazione si è significativamente evoluta con l'introduzione del Codice della Proprietà Industriale, che all'art. 1 prevede che “l'espressione proprietà industriale comprend(a) marchi ed altri segni distintivi” e che, ancor più esplicitamente, all'art. 2 n. 4 annovera fra “diritti di proprietà industriale” anche “i segni distintivi diversi dal marchio registrato” che, sempre a mente della disposizione, “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge”.

La disposizione appena richiamata¹⁹⁶ costituisce l'espressa codificazione di un'idea largamente condivisa – al di là del fatto che se ne ricavessero o meno conclusioni favorevoli circa l'applicabilità diretta o analogica – anche prima dell'approvazione dello stesso Codice, e cioè quella secondo

¹⁹⁴ Si vedano altresì, sempre nel senso dell'applicabilità ai marchi di fatto delle norme relative al marchio registrato, Trib. Catania, 30 giugno 1989, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, 483 e ss (con riferimento in particolare all'art. 20 della legge marchi); e Trib. Palermo, 2 luglio 1988, *ivi*, 2380.

¹⁹⁵ Così, Trib. Cagliari, 30 marzo 2000, ord., in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 899 e ss.

¹⁹⁶ Per la prima applicazione in sede giurisprudenziale della disciplina del marchio di fatto si veda Trib. Milano, 17 gennaio 2007 (ord.) in IP_LAW_GALLI Newsletter.

cui sul marchio di fatto sussista un'esclusiva, esattamente come sul marchio registrato.

Al riguardo, in giurisprudenza si è affermato che “Il titolare del marchio anche di fatto può insorgere avverso l'illecita contraffazione dell'imprenditore concorrente ... con un'azione a tutela del diritto esclusivo sul marchio medesimo” e che “l'utilizzo del marchio non registrato è sufficiente ad integrare la fattispecie costitutiva del segno distintivo e il correlativo acquisto del diritto assoluto sul marchio da parte di colui che, attraverso l'uso, abbia realizzato la funzione individuatrice del medesimo”¹⁹⁷.

Tale affermazione allude chiaramente al fatto che alla funzione di segno distintivo, che può essere chiaramente svolta dal marchio a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia registrato oppure no, e necessariamente connessa l'idea di esclusiva¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Così, Cass., 27 marzo 1998, n. 3236, in *Giur. ann. dir. ind.*, p. 64 e ss. ed in particolare a p. 71 ; nella pronuncia si legge altresì che “anche il preuso conferisce perciò al titolare del marchio di fatto il diritto di utilizzazione esclusiva nell'ambito dell'uso di fatto, generale o locale, per lo stesso genere di prodotto, nonché il diritto di inibirne l'utilizzazione, entro questi limiti, da parte di altri”; negli stessi termini, si vedano Cass., 2 aprile 1982, n. 2024, *ivi* ; Cass., 20 novembre 1982, n. 6259 e Cass., 22 giugno 1981, n. 4071) ; nello stesso senso, App. Bologna, 30 settembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 399 e ss., secondo cui “L'uso di fatto di un segno distintivo con notorietà generale legittima e perfeziona l'acquisto di un diritto reale ed assoluto da parte di colui che ha utilizzato il segno. Tale diritto, dal punto di vista sostanziale, equivale al diritto esclusivo che compete al titolare del marchio registrato”.

¹⁹⁸ In dottrina CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto e altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i* in *Il Dir. Ind.*, 2005, 393 e ss., a p. 399 che ha sottolineato al riguardo che il Codice della Proprietà Industriale ha recepito il marchio di fatto come istituto omogeneo a quello registrato.

Che sul marchio di fatto sussista un diritto di esclusiva è cosa, del resto, che si desumeva a mio avviso dalle previsioni, di cui all'art. 12 della vecchia legge marchi ed all'art. 2571 c.c., del potere invalidante del marchio preusato con notorietà non meramente locale rispetto ad una successiva registrazione e del diritto del preutente con notorietà meramente locale a proseguire nel preuso, anche ove intervenga una successiva registrazione. E' infatti evidente che ciò che può escludere il sorgere di un'esclusiva – è il caso del preuso con notorietà non meramente locale – o comunque limitarne la portata non può che essere la preesistenza di un altro diritto di esclusiva, che sia confliggente con quello che dovrebbe nascere¹⁹⁹.

¹⁹⁹ In dottrina (cfr. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*³, Milano, 2001, p. 152) si osservava, prima dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, che "Nella ipotesi di preuso e di notorietà estesi a tutto il territorio nazionale, deve effettivamente ritenersi che il preutente o, se si preferisce, il titolare del marchio non registrato o di fatto, goda di un vero e proprio diritto di esclusiva. Oltre che sull'art. 2598 c.c., tale conclusione si fonda sulla considerazione che l'uso del marchio successivamente registrato, dichiarato nullo, è inammissibile ai sensi degli artt. 10 e 11 l.m.: infatti non è consentito di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso, illiceità che in questo caso deriva dal rischio di confusione che tale uso potrebbe determinare con l'altro segno conosciuto come distintivo di prodotti o servizi altrui". La medesima dottrina sottolineava che "Particolare rilievo ha poi ... (l') art. 6-bis della Convenzione di Unione (di Parigi: n.d.r.) che, con riferimento all'ipotesi di un marchio notoriamente conosciuto, prevede non solo il rifiuto o l'invalidazione di una successiva registrazione, ma anche esplicitamente il divieto d'uso di un marchio confondibile". La menzionata norma della Convenzione, cui aderisce anche l'Italia, prevede che "i Paesi dell'Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio - se la legislazione del Paese lo consente - sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o una imitazione atta a creare confusione con esso".

In dottrina al riguardo si è osservato che “Il riconoscimento (da parte del Codice della Proprietà Industriale: n.d.r.) di un’esclusiva sui segni distintivi non registrati è pienamente ammessa anche dal diritto comunitario, ed anzi è da esso imposta, quando si voglia considerare questi segni come possibili anteriorità invalidanti rispetto ai marchi registrati successivi, come è da noi da sempre pacifico che essi siano: già la Direttiva n. 89/104/C.E.E., all’art. 4, consente infatti agli Stati membri di attribuire ai segni distintivi non registrati quest’efficacia invalidante solo in quanto ‘siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio ... e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo’, e cioè in quanto questi segni siano oggetto di un diritto di esclusiva; ed in termini del tutto analoghi si esprime l’art. 8 RMC, che, come già si è accennato, contempla un’opposizione alla registrazione da parte ‘del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale’, quando questo segno, secondo la legislazione dello Stato membro che lo disciplina, ‘dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo’²⁰⁰.

La fattispecie costitutiva.

²⁰⁰ GALLI, *Voce Marchio*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, 2007, in corso di pubblicazione.

3.4.- Fatte dunque queste premesse, è opportuno affrontare i due temi centrali nella disciplina del marchio di fatto, e cioè quello della fattispecie costitutiva e dell'ambito di protezione, questioni che, come vedremo, sono così strettamente connesse da costituire in realtà le due facce del medesimo problema.

L'art. 2 n. 1 del Codice della Proprietà Industriale prevede che "I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione mediante registrazione, o negli altri modi previsti dalla legge"; ed il successivo punto n. 4 recita che "sono protetti, ricorrendone i presupposti, i segni distintivi diversi dal marchio registrato".

In dottrina vi è chi ha osservato che le richiamate disposizioni non indicano quale sia la fattispecie costitutiva del diritto sul marchio di fatto che quindi la disposizione medesima conterrebbe una lacuna²⁰¹.

Si è tuttavia affermato, sempre in dottrina, che i presupposti per la tutela potrebbero essere reperiti nell'art. 2598 n.1. c.c.²⁰² (e cioè dalla norma sull'imitazione confusoria di

²⁰¹ In questo senso cfr., VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di 'codice'*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss., e spec. a p. 100, ove si legge che "invano nel codice stesso si cercherebbe un'indicazione dei modi di acquisto di questi segni distintivi, dei quali, dopo averli elencati all'art. 1 ed all'art. 2, n. 4, si parla specificamente solo in relazione all'interferenza con un marchio registrato, ovvero evocandoli con la menzione generale dei diritti di proprietà industriale".

²⁰² VANZETTI- DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, p. 282; e, VANZETTI *I segni distintivi non registrati nel progetto di 'codice'*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss., e spec. a p. 102.

segni distintivi altrui, che tuttavia a sua volta non li chiarisce, se non in via interpretativa); ovvero che la fattispecie costitutiva dovrebbe essere desunta dall'art. 12 del Codice della Proprietà Industriale dedicato al requisito della novità del marchio, che disciplina il potere invalidante del segno di fatto, cui corrisponderebbe anche necessariamente la sua area di tutela e la corrispondente fattispecie acquisitiva di tale tutela²⁰³, anche sotto il profilo del fondamento della stessa.

²⁰³ Così, GALLI, *Voce Marchio*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, secondo cui "la norma che disciplina la novità dei marchi registrati (art. 12 CPI) subordina chiaramente l'efficacia invalidante dei segni distintivi non registrati rispetto ai marchi registrati successivi al fatto che essi abbiano conseguito notorietà sul mercato (in ambito non puramente locale) come segni distintivi, e cioè che siano percepiti come tali dal pubblico interessato, e si deve dunque ritenere che gli stessi presupposti valgano anche per la protezione di essi"; in questo senso anche CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 308 e ss. e spec. alle pp. 313 e 314, ove si legge che "ci si può domandare se ... l'interrogativo sulla fattispecie costitutiva del diritto sul m.d.f. vada ora così risolto:

-l'uso è presupposto costitutivo del diritto sul m.d.f.

- (ma solo) la notorietà non puramente locale (e quindi generale) è presupposto per costitutivo della sua tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile. Infatti: - l'art. 9 consente la continuazione dell'uso del m.d.f. in caso di uso precedente 'che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale' apparentemente mostrando che un diritto può esistere anche in caso di uso senza notorietà e che la notorietà puramente locale nulla aggiunge sul piano della tutela verso un successivo marchio registrato di terzi, all'ipotesi di uso senza notorietà;

- l'art. 17 l.c. l.m. consente di reagire contro l'altrui successiva registrazione di un marchio uguale o simile solo in caso di notorietà non puramente locale (e quindi generale), operando come causa di nullità, per difetto di novità, del successivo marchio registrato (...). Aggiungerei che mentre l'uso assistito da notorietà locale non consente di opporsi ad un successivo marchio registrato, tale opposizione è invece possibile nell'ambito territoriale della notorietà locale, verso il successivo m.d.f. di un terzo. Infine, l'uso di fatto locale non assistito da notorietà mi pare non consenta di opporsi neppure al successivo m.d.f. di un terzo"; ancora, sempre in questo senso, SENA, *Confondibilità e confusione .i diritti non titolati nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, I, 17 e ss. e spec. a p. 21, ove si legge che "E' certamente vero, come si è osservato, che la normativa vigente (art. 2.4 c.p.i.) presenta una lacuna non indicando quali siano i 'presupposti di legge' per la costruzione di tali diritti sui *segni distintivi non registrati (non titolati)*, ma la ricostruzione sistematica dell'istituto, pur senza riferimento esplicito nella norma, induce a ricercarne la fattispecie costitutiva nell'uso che comporti quella 'notorietà qualificata' evidenziata e definita in dottrina. E' anche vero infatti, come pure si è

Entrambe le ricostruzioni portano a concludere che il presupposto per la protezione del marchio di fatto sia la notorietà del medesimo sul mercato come segno distintivo^{204 205}

206

osservato, che le norme esistenti, e cioè l'art. 12.1b e c, riguardano i segni non registrati solo in relazione ad una loro interferenza con un marchio successivamente registrato, senza descriverne la fattispecie acquisitiva, ma tali fattispecie sono accomunate dal fatto che la causa di nullità (art. 25 c.p.i., che comporta anche il divieto di uso ex art. 21.3 c.p.i.) è costituita dalla preesistenza di un diritto altrui, che, in altre parole, il potere invalidante attribuito al marchio di fatto ed al segno non registrato anteriori rappresenta un aspetto della tutela di essi, cosicché la fattispecie costitutiva del segno anteriore, rilevante nel giudizio di nullità come invalidante il marchio successivo, si identifica con la fattispecie costitutiva di un diritto di esclusiva su di esso"; in senso contrario si veda VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di 'codice'*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss., e spec. a 100, ove si legge che "Né si dica che la fattispecie acquisitiva del marchio non registrato e degli altri segni distintivi possa trovarsi nelle disposizioni dell'art. 12.1.b) e c) del "codice" ... Queste infatti non si occupano dei segni in questione per descriverne la fattispecie acquisitiva, ma la presuppongono, e si occupano di essi solo in relazione ad una loro possibile interferenza con un marchio successivamente registrato eguale o simile, agli effetti del 'preuso' sulla novità, e perciò sulla validità del marchio registrato, nonché alla possibile coesistenza di un marchio preusato localmente con un marchio registrato".

²⁰⁴ Si veda la nota precedente ed altresì, VANZETTI- DI CATALDO *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, p. 39 osservano che "sarà necessario ... che il segno stesso sia percepito come tale dal pubblico, vale a dire come segno che distingue i prodotti e le attività provenienti da un determinato da quelli di provenienza diversa. Si può definire una notorietà cui faccia seguito la percezione della natura distintiva del segno da parte del pubblico, come notorietà qualificata: la quale diventa sinonimo di capacità distintiva, rappresentata sotto il profilo dinamico (uso/notorietà "qualificata") dall'acquisto del diritto sul segno"; e VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di 'codice'*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss., e spec. a 103, ove si afferma che "la tutela del diritto sul segno è condizionata nelle norme in esame (gli artt. 2564 e 2598 n .1 c.c.: n.d.r.) alla presenza di una possibilità di confusione per il pubblico, la quale presuppone che il segno protetto sia almeno in qualche misura noto al pubblico stesso" e che "l'attenzione va dunque spostata, nell'individuazione della fattispecie costitutiva dei diritti di cui si tratta, dall'uso alla notorietà sul mercato del segno, o più precisamente ad un uso qualificato dall'essere stato (idoneo) a provocare una simile notorietà". L'Autore precisa altresì, a p. 105, che "la notorietà, il valore di mercato, ... non bastano a dar luogo alla tutela, ove la conoscenza del segno da parte del pubblico non sia accompagnata dalla consapevolezza del pubblico stesso che si tratta di un marchio, vale a dire di un segno che distingue i prodotti provenienti da un determinato imprenditore da quelli di provenienza diversa" e che la notorietà richiesta come elemento costitutivo della fattispecie del segno di fatto deve essere "integrata dalla consapevolezza, dal convincimento che si tratta di un segno distintivo imprenditoriale" poiché altrimenti "non potrebbe darsi luogo a

Aggiungerei, a conferma di queste considerazioni, il rilievo che, come abbiamo visto, principio cardine della legislazione in materia di marchi registrati è quello per cui vi è tutela là dove, e nei limiti in cui, vi sia effettivamente un segno che sia tale per il mercato: il che significa ancora una volta dire che presupposto per la tutela del segno di fatto è una notorietà che implica che il marchio sia riconosciuto e memorizzato dal consumatore e avvertito come segno di un'esclusiva.

In dottrina si è affermato, al riguardo, che "Perché un segno distintivo sorga, occorre che si realizzi un certo collegamento mnemonico tra marchio-pubblico-prodotto/servizio (o fonte di provenienza)"²⁰⁷. Tale "genesì" del segno di fatto mi pare descriva il fenomeno con particolare riferimento ai marchi costituiti dall'aspetto esteriore del prodotto (che rappresentano sicuramente una quota molto rilevante dei

confondibilità, ai sensi degli artt. 2564 e 2598 n 1 c.c., vale a dire confondibilità circa la fonte imprenditoriale del prodotto o servizio contrassegnati"-

²⁰⁵ Si veda in giurisprudenza Cass., 1° aprile 1994, n. 3224, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 86 e ss., secondo cui "Presupposto essenziale per la tutela di un marchio di fatto è la dimostrazione della sua utilizzazione concreta ed effettiva da parte del soggetto che agisce per la tutela. Questa infatti trova fondamento nella funzione distintiva che il marchio in concreto assolve, per effetto della sua notorietà presso il pubblico".

²⁰⁶ Sul tema dell'assunzione della notorietà quale presupposto di tutela del marchio di fatto, in luogo della tesi più tradizionale che lo individuava nell'uso del segno, di veda DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1995, p. 45 che sottolinea da un lato come non vi sia insanabile contraddizione fra le due posizioni, "in quanto la notorietà è, normalmente, una naturale conseguenza dell'uso e, pertanto, dove c'è uso (inteso come circolazione del prodotto marcato o come presenza del marchio nella pubblicità) c'è di solito notorietà" ; e dall'altro come il presupposto della notorietà non sia "intrinsecamente più sever(o) e restrittiv(o) ... in quanto ... possono esservi ipotesi di notorietà senza uso (neanche pubblicitario) come ad esempio nel caso di marchi stranieri conosciuti in Italia attraverso i films o le serie televisive, idonee a far sorgere un diritto sul marchio di fatto".

²⁰⁷ Così, CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 308 e ss. e spec. alla p. 311. Nello stesso senso la dottrina di cui alla precedente nota n. 193.

segni di fatto), per i quali si pone il problema, per il vero del tutto analogo anche nel caso in cui vi sia la registrazione, dell'acquisto di capacità distintiva. Per i marchi denominativi, che hanno di regola distintività inerente, la necessità di un collegamento fra il segno ed uno specifico prodotto e una specifica fonte di provenienza imprenditoriale naturalmente si sfuma, anche se di fatto è difficile immaginare una notorietà del segno come marchio del tutto avulsa dal contesto di utilizzazione del medesimo.

2.5 .- Dottrina e giurisprudenza si sono naturalmente interrogate sul grado di "notorietà" del segno necessario ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del segno di fatto ed in merito all'interpretazione delle formula "notorietà non meramente locale".

Sotto il primo profilo, si è negato possano integrare la fattispecie costitutiva del marchio di fatto "l'immissione sul mercato saltuaria o sporadica"²⁰⁸ o un "episodio isolato di vendita per un quantitativo limitato di prodotti"^{209 210}, con la precisazione che, tuttavia, anche una limitata

²⁰⁸ Cfr. App. Bologna, 16 febbraio 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 407 e ss.; in dottrina si vedano VANZETTI- DI CATALDO *Manuale di diritto industriale* ⁵, Milano, 2005, p. 39.

²⁰⁹ In questo senso, App. Milano, 4 febbraio 1992, in *Giur. ann. dir., ind.*, 1992, 426 e ss.; e App. Catanzaro, 15 dicembre 1989, *ivi*, 1990, 648, secondo cui è necessaria, ai fini della fattispecie acquisitiva del diritto sul marchio di fatto di una "continuità" nell'uso.

²¹⁰ In dottrina si è escluso che basti la diffusione di "quantitativi minimali" (RICOLFI, *I Segni distintivi*. Torino, 1999, p. 86), in quanto, si è osservato (CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 308 e ss. e spec. alla p. 311) che "è la 'consuetudine', quantitativamente apprezzabile, del marchio sul mercato, e del marchio con il pubblico, che ingenera il collegamento mnemonico".

commercializzazione può produrre notorietà ove “accompagnata da un’intensa attività pubblicitaria”^{211 212}; in sostanza è necessario un livello di utilizzazione del segno tale da determinare una notorietà²¹³ dello stesso “presso parte del pubblico dei consumatori interessati”²¹⁴, e cioè presso una parte “non insignificante” o, secondo un’opinione più severa, una

²¹¹ Trib. Milano, 5 maggio 1975, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1975, 393 e ss..

²¹² In tema di pubblicizzazione del segno ai fini qui in discorso si veda ancora CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 308 e ss. e spec. alla p. 315, che si chiede in particolare se la pubblicizzazione di un marchio di fatto su un sito Internet sia di per sé idonea a determinare notorietà, e si conclude nel senso che “a prima vista si sarebbe portati a dare risposta positiva, perché internet è diffuso a livello nazionale e mondiale e milioni sono i navigatori; ma appena si rifletta un attimo ci si avvede che una tal risposta non è affatto scontata e forse nemmeno corretta: quel sito internet in cui viene pubblicizzato un m.d.f. potrebbe, infatti, anche non essere mai ‘visitato’ da alcuno.

²¹³ Mettono specificamente in rilievo il fatto che, al fine di attribuire potere invalidante al segno preusato, questo debba aver conseguito notorietà Trib. Napoli, 5 maggio 2005 (ord.), in *Foro It.*, 2005, I, 2200, che ha affermato che presupposto di tutela del marchio di fatto è “l’uso effettivo e non la mera adozione, da cui deve risultare l’intenzione di adoperare il segno come marchio per determinati prodotti della propria impresa, attraverso un impiego concreto, consistente nello smercio del bene contrassegnato, per rendere conosciuto il marchio in una cerchia più o meno larga di consumatori, in quanto soltanto in seguito ad un’effettiva immissione sul mercato si realizzerebbe nella mente del pubblico, quell’associazione fra segno distintivo e prodotto, indice dell’acquisita notorietà del segno non registrato”; App. Torino, 5 novembre 2001, in *Giur. It.*, 2002, I, 2, 1224, ove si legge che “occorr(e) un impiego effettivo, consistente nello smercio del prodotto contrassegnato, indispensabile per rendere conosciuto il marchio in una cerchia più o meno larga di consumatori” ; App. Bologna, 29 novembre 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 4383, secondo cui “chi richiede la tutela per un marchio non registrato deve provare non soltanto di averlo usato, ma anche che l’uso abbia provocato la notorietà del marchio stesso prima (dell’uso o) della registrazione dello stesso marchio o di un marchio confondibile da parte di altri”; Trib. Roma, 29 ottobre 2001 in *Giur. ann. dir. ind.*, 2001, 4313, che ha affermato che “solo una diffusione del marchio sul mercato così estesa da far risultare il segno conosciuto a una larga parte di consumatori può valere a togliere novità al marchio sospetto di nullità; e Trib. Udine, 31 maggio 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 336 e ss.. ed in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, 3, ove si legge che “per invocare la tutela del c.d. marchio di fatto, non è sufficiente dimostrare l’uso anteriore di un certo segno, ma occorre provare una conoscenza effettiva del marchio non registrato da parte del pubblico dei consumatori interessati”.

²¹⁴ Così, Trib. Udine, 31 maggio 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 336 e ss.. ed in *Riv. Dir. Ind.*, 1995, II, 3.

“parte significativamente rilevante”²¹⁵ ovvero “una larga parte dei consumatori”²¹⁶ .

Sotto il profilo dell'estensione territoriale della notorietà ai fini di stabilire se essa possa considerarsi “non meramente locale”, le opinioni paiono contrastanti.

In dottrina lo spettro di posizioni è ampio, fra chi esclude il rilievo meramente locale della notorietà anche ove la stessa raggiunga un ambito anche solo esclusivamente provinciale, in quanto “anche un uso provinciale non è impermeabile e provoca una notorietà che esorbita questo limite ... a meno che non sussistano ragioni strutturali attinenti all'impresa del preutente che ne escludano l'espansione”, chi ritiene che a questo scopo sia necessario un uso del segno “nell'ambito di più regioni (o) nell'ambito però completo di una sola regione”²¹⁷ e chi sostiene posizioni più restrittive, per cui per escludere il rilievo meramente locale della notorietà sarebbe necessario che la stessa fosse “estesa a tutto il territorio nazionale o ad una parte rilevante di esso”²¹⁸ e copra un ambito “il più possibile prossimo a quello che il legislatore assegna al marchio registrato, sottraendogli così qualunque apprezzabile ambito

²¹⁵ In questo senso cfr. CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 308 e ss. e spec. alla p 315;

²¹⁶ Così, Trib. Bologna, 6 giugno 2006, ord., in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, 307 e ss. con nota di MARTINI, *Brevi note sul preuso invalidante del marchio registrato*, *ibidem*, 313 e ss.;

²¹⁷ DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1995, p. 47.

²¹⁸ SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*⁴, Milano, 2001, p. 116.

territoriale residuo nel quale esso possa svolgere la funzione cui è deputato”²¹⁹.

La giurisprudenza sembra attestarsi in via prevalente su posizioni più rigide, che escludono l’efficacia invalidante del segno preusato rispetto alla successiva registrazione ove il primo non sia “notorio, generale e diffuso”, con ciò dovendosi intendere che lo stesso sia stato “utilizzato in maniera generalizzata sul territorio nazionale, così da poter essere considerato quale segno distintivo individuante il collegamento prodotto impresa”²²⁰ ovvero “in un ambito significativo del territorio nazionale”²²¹. Sulla scorta di tale impostazione è stata ad esempio esclusa la sussistenza di una notorietà non meramente locale anche in caso di utilizzo del segno in tre regioni distinte²²²; mentre è stato ritenuto idoneo a privare di novità la successiva registrazione l’uso di un marchio “in un’area geografica che copre quasi l’intero Nord Italia” in quanto “produttivo di una notorietà generale”²²³, ovvero in “cinque regioni italiane particolarmente rilevanti nell’industria”²²⁴ in cui operava il preutente. Non manca tuttavia chi ha

²¹⁹ CARTELLA, *Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, 308 e ss. e spec. alla p. 218; in questo senso, in giurisprudenza, cfr. Trib. Modena, 4 febbraio 1972, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1972, 464, secondo cui il preuso del segno priva di novità il marchio successivamente registrato “solo quando sia talmente notorio, generale e diffuso da estinguere il potere individualizzante di quest’ultimo”.

²²⁰ Così, Trib. Torino, 19 dicembre 2002, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4535 (in motivazione).

²²¹ In questo senso, Trib. Torino, 9 gennaio 2004 (ord.), in *Giur. comm.*, 2005, II, 879, in motivazione.

²²² In questo senso Trib. Roma, 27 febbraio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1551; Pret. Milano, 17 novembre 1986, *ivi*, 1986, 733; Trib. Roma, 17 maggio 1986, *ivi*, 1986, 502 e ss.

²²³ Così, Trib. Bologna, 11 agosto 1999 (ord.), in *Giur. comm.*, 2001, II, 397.

²²⁴ In questo senso, Trib. Milano, 3 febbraio 2005, in *Riv. Dir. Ind.*, 2005, II, 356.

sostenuto, anche in giurisprudenza, che “la notorietà puramente locale di un marchio deve circoscriversi a quei marchi la cui conoscenza non abbia superato limiti territoriali effettivamente ristretti anche come potenzialità espansive: già la conoscenza (che non è rinomanza) regionale, diffusa anche solo attraverso la pubblicità, consente di escludere una valutazione in termini di uso meramente locale”²²⁵.

L’ambito territoriale dell’esclusiva sui marchi di fatto.

2.6- Mi pare necessario fare qualche riflessione sul tema dell’ambito territoriale della notorietà del segno di fatto e del diritto di esclusiva che sul medesimo viene accordato.

Non mi pare condivisibile la tesi secondo la quale quest’ultimo competerebbe soltanto a marchi che godano di una notorietà non meramente locale.

E’ infatti evidente che anche i marchi noti in un ambito territorialmente ristretto godono in quell’area di un’esclusiva.

L’art. 2598 n. 1 c.c. vieta infatti l’adozione di “nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri”, senza dare alcun rilievo alla dimensione territoriale dell’uso del segno anteriore che si intende tutelare e ponendo come unico limite la sussistenza di un pericolo di confusione, che vi sarà nell’ambito

²²⁵ Così, Trib. Napoli, 26 marzo 2004 (ord.), in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 959 e ss.; nel senso che una notorietà su ambito regionale sia sufficiente ad escludere il rilievo meramente locale della medesima si veda Trib. Torino, 16 settembre 1987, *ivi*, 87, 727.

geografico in cui il marchio sia percepito dal pubblico come segno. Ed il Codice della Proprietà Industriale, come abbiamo visto, protegge espressamente i segni diversi dal marchio registrato e quindi i marchi di fatto, anche qui senza limitazioni di sorta sotto il profilo di un'estensione territoriale "minima" per l'accesso alla protezione.

Certo, si tratta nel caso del preuso con notorietà meramente locale di un'esclusiva limitata, in quanto il preutente è costretto a "convivere" con il diritto di esclusiva sorto a favore di chi abbia successivamente registrato il segno.

Tale limitazione non muta, tuttavia, a mio giudizio la natura del diritto attribuito al titolare del marchio di fatto con notorietà meramente locale: da un lato, infatti, il fenomeno della "convivenza" con un segno confondibile non è sconosciuto nemmeno per i marchi registrati, come dimostra l'istituto della convalidazione; dall'altro, l'esclusiva che compete al preutente è comunque piena ed azionabile nei confronti di chi, nell'ambito territoriale del segno preusato, utilizzi un segno di fatto interferente.

2.7.- Ritengo sia poi necessario domandarsi se il riconoscimento al marchio di fatto dello *status* di segno con notorietà non meramente locale valga di per sé ad attribuire a quest'ultimo un'esclusiva estesa a tutto il territorio nazionale.

La circostanza che il legislatore abbia scelto di accordare ad un segno che goda di una "notorietà non meramente locale", e cioè una notorietà non necessariamente diffusa

dunque a tutto il territorio nazionale potere invalidante rispetto alla successiva registrazione non mi pare elemento decisivo al fine di riconoscere a questo stesso segno una tutela equiparabile, sotto il profilo territoriale, a quella del marchio registrato.

Si può infatti ritenere che la *ratio* della scelta del legislatore quanto al potere invalidante risieda nell'aver voluto impedire il sorgere di un diritto di esclusiva (e cioè quello derivante dalla registrazione del marchio) che, essendo per legge esteso a tutto il territorio nazionale, sarebbe necessariamente in conflitto con quello del pre-utente.

Altra questione è però, come del tutto ovvio, che validi diritti di esclusiva possano sorgere nelle aree del territorio nazionale in cui il marchio preusato, pur dotato di efficacia invalidante, non abbia ancora conseguito notorietà e non si sia effettivamente accreditato agli occhi del pubblico come segno distintivo.

Tale soluzione mi pare più rispettosa del principio di effettività del segno che, come più volte abbiamo sottolineato in queste pagine, è sotteso all'intera disciplina del marchio registrato: principio che mi pare porti inevitabilmente a ritenere che la protezione del segno sull'intero territorio nazionale a prescindere dall'uso (o meglio dalla notorietà del marchio) è privilegio che compete esclusivamente al marchio registrato e che, dato il suo carattere di eccezionalità, non può essere

esteso oltre la fattispecie per il quale è espressamente previsto²²⁶.

A sostegno di questa conclusione mi pare si possa anche utilmente richiamare l'insegnamento, già come abbiamo visto presente nella dottrina e nella giurisprudenza anteriori al Codice della Proprietà Industriale, secondo il quale al marchio di fatto sono applicabili le norme riguardanti la protezione del marchio registrato che non hanno come specifico presupposto la registrazione. Orbene, la previsione della tutela del marchio a prescindere dalla notorietà del segno ha sicuramente come presupposto la registrazione, sicché non è applicabile là dove la registrazione non vi sia (come nel caso del marchio presunto che pure goda di una notorietà non meramente locale).

La tutela del marchio di fatto oltre il pericolo di confusione.

2.8.- Come abbiamo già ampiamente ricordato, la tutela del marchio registrato che gode di rinomanza oltre il pericolo di confusione consente di colpire quella che ormai deve ritenersi la forma di contraffazione più diffusa e classica: e ciò quella che

²²⁶ Nel senso che la protezione del marchio di fatto che abbia acquisito notorietà non meramente locale – e che quindi abbia potere invalidante sulla successiva registrazione – debba essere comunque limitata sul piano territoriale all'area in cui la notorietà stessa del segno è stata conseguita si veda in dottrina VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di 'codice'*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss., e spec. a 107, ove spiega che “sotto il profilo della tutela una ... automatica estensione nazionale non dovrebbe aversi, restando la tutela limitata (alla possibilità di confusione sull'origine e perciò) all'ambito concreto di notorietà qualificata”-

non aggredisce il segno nella sua componente distintiva (perché non vi è inganno del pubblico circa la provenienza imprenditoriale del bene), ma che interferisce con la componente “suggestiva” del messaggio trasmesso dal segno stesso, con un agganciamento che mira ad usurpare il valore, il potere di vendita, di cui il marchio è stato caricato con la comunicazione di impresa dal suo titolare.

Tale fenomeno di agganciamento è assai diffuso nell’ambito delle forme dei prodotti: il cosiddetto *look alike*, che si concretizza nell’imitazione dell’aspetto esteriore dell’altrui prodotto famoso, senza che ricorra un pericolo di confusione in concreto (perché ad esempio il contraffattore utilizza un marchio diverso ovvero le circostanze dell’acquisto escludono la possibilità di un errore sull’effettiva provenienza del bene) è ormai oggi una pratica molto diffusa, ed è finalizzata a “riversare anche sul prodotto di fascia di prezzo più bassa l’effetto della rinomanza del prodotto concorrente”²²⁷

Spesso tuttavia le caratteristiche esteriori dei prodotti o delle loro confezioni, anche in presenza del requisito del carattere distintivo, non vengono registrate come marchio: sicché si pone il problema di stabilire se la tutela di questi segni distintivi di fatto debba rimanere ancorata al limite del pericolo di confusione ovvero se anche questi possano essere difesi contro il parassitismo.

²²⁷ Così, Trib. Milano, 17 luglio 2006, di prossima pubblicazione in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006

Alcune giurisprudenziali anteriori all'introduzione del Codice della Proprietà Industriale erano giunte a sposare la tesi della tutela allargata facendo leva sull'art. 2598 n. 2, ed in particolare individuando nell'agganciamento parassitario una forma di appropriazione di pregi ²²⁸. Chiare in effetti appaiono le analogie fra una delle fattispecie classiche di questo illecito concorrenziale, e cioè quella per cui un concorrente utilizza il marchio altrui accompagnato dalla parola tipo (ipotesi in cui è escluso che sussista in concreto un pericolo di confusione, ma vi è un chiaro "mettersi in scia" della buona fama ed in generale delle suggestioni positive di cui il marchio altrui è portatore), e la situazione in cui venga imitata la forma distintiva del prodotto altrui o della confezione, che è portatrice di un messaggio (o che, come abbiamo detto, che costituisce il "prolungamento" del messaggio legato ad un segno denominativo, che la forma rende presente anche in assenza del segno stesso) che si riverbera sul prodotto non originale, anche quando l'imitazione avviene in contesto che esclude in concreto il pericolo di confusione²²⁹.

²²⁸ Trib. Milano, 17 luglio 2006, di prossima pubblicazione in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006 ; Trib. Milano, 8 giugno/17 luglio 2006, di prossima pubblicazione in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006 e

²²⁹ Si vedano in argomento VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale* ⁵, Milano, 2005, p. 93, ove si legge che "un caso di appropriazione di pregi si ha anche quando un concorrente accreditato sul mercato un prodotto nuovo contraddistinto oltre che da un marchio denominativo altresì da una forma particolare del prodotto stesso o del suo contenitore, il prodotto nuovo viene così conosciuto dal pubblico in funzione non soltanto del suo marchio ma altresì della forma distintiva che lo caratterizza. Allorché un secondo imprenditore presenti sul mercato lo stesso prodotto, il fatto di presentarlo in una forma (del prodotto stesso o del contenitore) analoga a quella adottata dal primo imprenditore ma accompagnandolo anche con un marchio denominativo radicalmente diverso, darà luogo ad un evidente caso di uso di un segno distintivo altrui (la forma) non

Sempre in giurisprudenza, vi è chi ha sostenuto che fra le disposizioni applicabili al marchio di fatto vi sarebbe anche la disposizione riguardante la tutela del segno oltre il pericolo di confusione²³⁰: e ciò aderendo all'opinione espressa in dottrina e sopra richiamata secondo cui e norme in materia di marchi registrati dovrebbero trovare applicazione anche per i marchi non registrati, là dove esse non abbiano come presupposto la registrazione²³¹ e sulla base della considerazione che (INSERIRE CITAZIONE) .

L'adozione del nuovo Codice, che inserisce i segni di fatto nel novero dei diritti di proprietà industriale, mi pare che rafforzi in modo decisivo quest'ultima tesi.

Come abbiamo già ricordato, l'art. 2 n. 4 dispone che gli stessi sono protetti, "ricorrendone i presupposti di legge": riferimento, quello alla legge, che naturalmente non può escludere il Codice medesimo.

confusorio, ma costituente appropriazione di pregi: poiché, adottando quella forma, il secondo arrivato dice in sostanza al pubblico "Il mio prodotto è come quell'altro che tu già conosci e che ti si presenta con la medesima forma": cioè ti dice qualcosa di non diverso da quanto si esprime adottando il marchio denominativo altri preceduto dalla parola "tipo", "modello" o "sistema" ecc."

²³⁰ Trib. Cagliari, 30 marzo 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 4150

²³¹ Si veda in questo senso, in dottrina, CASABURI, *Concorrenza sleale, marchi di fatto ed altri diritti di proprietà industriale non titolati nel C.p.i.*, in *Il Dir. Ind.*, 2005, 392 e ss; in senso contrario si veda in dottrina VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di 'codice'*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss., e spec. a p. 101, ove si sottolinea che il Codice della Proprietà Industriale "lascia ... aperto il problema del contenuto dei diritti sui segni distintivi diversi dal marchio registrato e della fonte normativa che li configuri" e si afferma che "Né certo si potrebbe sostenere un'interpretazione estensiva (o un'applicazione analogica) ai segni non registrati delle facoltà e dei limiti che agli art- 20 e ss. (e cioè le norme che il Codice dedica all'ambito di tutela del marchio registrato: n.d.r.): non solo per espressa limitazione del testo legislativo, ma anche perché alcune previsioni contenute in quegli articoli appaiono coerenti solo ad un diritto fondato su un sistema di registrazione".

Orbene: mi pare condivisibile l'idea che la protezione oltre il pericolo di confusione abbia come presupposto un dato fattuale, e cioè la rinomanza, e non quello formale della registrazione²³².

Ed anzi mi sembra di poter dire che in realtà, anche nella disciplina in materia di marchio registrato il fondamento della tutela risiede in generale nell'effettività del segno, nel suo significato ed nel suo valore di mercato: mentre la registrazione ha sostanzialmente la funzione di "prenotare" una protezione che si confermerà, o verrà meno, e assumerà connotati, anche mutevoli, a seconda della "vita" che il segno condurrà, per così dire, nel mondo.

L'evoluzione normativa – che con la sua innovazione sicuramente più rilevante, e cioè appunto la tutela del marchio che gode di rinomanza, ha disegnato una protezione i cui confini non possono sostanzialmente essere desunti dal contenuto dalla registrazione, essendo legati a fattori esterni del tutto variabili – ed in principi consolidati nella giurisprudenza soprattutto comunitaria che, come abbiamo visto, privilegia almeno in linea di principio un approccio concreto ai problemi della protezione del segno – sul fronte della sussistenza della capacità distintiva e dell'individuazione dell'ambito di protezione e dei requisiti per il mantenimento del diritto sul segno, con un'interpretazione della disciplina che appare fortemente

²³² Si vedano in proposito le precedenti note Tale opinione è stata recentemente ribadita in dottrina, con specifico riferimento alla protezione dei segni di fatto contro forme di approfittamento parassitario non confusorio da GALLI, *Voce Marchio, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24Ore*, 2007, in corso di pubblicazione.

improntata alla richiedere una stretta aderenza al principio di effettività del segno e di effettività dell'aggressione al suo valore – sembrano disegnare un quadro in cui la registrazione perde la sua centralità nel sistema, in linea con un approccio di mercato ai problemi della proprietà industriale che rifiuta un punto di vista “statico” (il culto del registro) in favore di un approccio dinamico in linea con una realtà, che è fondamentalmente quella della comunicazione, in cui i valori in campo cambiano rapidamente ed il marchio, per sopravvivere, necessita di una costante attività di “posizionamento” da parte del titolare.

Se così stanno dunque le cose non vedrei particolari ostacoli nell'applicazione ai marchi di fatto della tutela allargata oltre il pericolo di confusione e che anzi la stessa si ponga in linea con l'assetto degli interessi voluto dal legislatore nazionale e comunitario.

2.10 .- In dottrina vi è individuato a favore della soluzione sopra accolta un ulteriore argomento, fondato sul parallelismo fra potere invalidante del segno di fatto e ambito di protezione del medesimo.

In particolare si è sostenuto che “l'efficacia invalidante dei segni distintivi non registrati si estende oltre il limite del pericolo di confusione sull'origine, quanto meno per i segni che possano considerarsi ‘notoriamente conosciuti’ ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, in base alla disposizione dell'art. 12, comma 1°, lett. g CPI, che equipara questa efficacia a quella dei marchi registrati che godono di rinomanza” e che

ciò comporta quindi che “alle stesse condizioni, anche l’ambito di protezione di questi segni abbia un’estensione corrispondente e dunque si spinga anche oltre il limite del pericolo di confusione sull’origine, alle condizioni di cui all’art. 20, comma 1 °, lett. c CPI.”²³³

Mi pare che l’argomento sia condivisibile.

Risulterebbe infatti manifestamente contraddittorio ritenere che la preesistenza di un marchio avente un certo tasso di notorietà, al contempo, impedisca il sorgere di diritti derivanti dalla registrazione di un successivo marchio per prodotti non affini in relazione ai quali possa tuttavia porsi un problema di agganciamento parassitario, ma non consenta, in condizioni analoghe, di inibire l’utilizzazione del segno che pure non si potrebbe validamente registrare.

E’ altresì chiaro che, benché la disciplina che prevede il potere invalidante del segno preusato oltre pericolo di confusione sia dettata espressamente solo per i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 *bis* della Convenzione di Unione di Parigi, essa si deve ritenere applicabile a maggior ragione ai marchi che in Italia non siano solamente conosciuti ma siano anche utilizzati, e cioè in sostanza a tutti i marchi di fatto che godano di rinomanza nel nostro Paese.

4. – Questa costruzione è avversata in dottrina da chi ritiene che, in assenza di norme del Codice della Proprietà Industriale dedicate specificamente ai marchi di fatto,

²³³ GALLI, *Voce Marchio*, in *Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole24Ore*, 2007, in corso di pubblicazione.

fondamento e limiti della tutela vadano reperiti esclusivamente nella disciplina della concorrenza sleale²³⁴.

In forza di questa impostazione, si afferma in particolare che “il fondamento della tutela è qui sempre la possibilità di confusione sull’origine, cosicché non si potrebbe mai ammettere che si estenda al di là di questa possibilità, come può accadere per il marchio che goda di rinomanza. Per quest’ultimo infatti i limiti della tutela sono dati, come è noto, dall’indebito vantaggio e dal pregiudizio, che possono ricorrere anche in assenza di confondibilità; mentre per i segni non registrati il limite è sempre quello dell’art. 2598 n. 1 c.c., cioè la confondibilità sull’origine. Al più si potrà pensare di estendere la tutela ad una confondibilità in senso lato, vale a dire all’ipotesi di attribuzione da parte del pubblico del segno imitato a un’impresa collegata a quella del titolare”²³⁵.

Non condivido – per le ragioni che ho fin qui illustrato – la premessa di questa argomentazione, e cioè quella per cui la protezione del segno di fatto avrebbe un fondamento normativo diverso da quello del marchio registrato.

L’esito cui perviene la richiamata dottrina non si discosta tuttavia, sul piano per così dire pratico, da quello cui si iunge aderendo al percorso argomentativi seguito nei paragrafi precedenti.

La tutela contro l’imitazione non confusoria del marchio di fatto viene infatti recuperata attraverso il ricorso alla fattispecie

²³⁴ VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di ‘codice’*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss.

²³⁵ VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di ‘codice’*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss, e spec. a p. 107.

dell'appropriazione di pregi di cui all'art. 2598 n. 2 c.c.²³⁶, nel solco della soluzione che alcuni precedenti giurisprudenziali avevano tracciato prima dell'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale²³⁷.

Come abbiamo visto tale giurisprudenza attribuiva ai segni di fatto un tutela che travalicava i limiti del pericolo di confusione, facendo leva sull'art. 2598 n. 2 e sulle analogie che sussistono fra l'imitazione non confusoria del segno distintivo altrui e la fattispecie, tipicamente ricondotta nell'alveo dell'appropriazione di pregi, dell'utilizzazione del marchio altrui preceduto dalla parola "tipo".

La tutela contro gli usi non distintivi. Tutela in astratto e in concreto.

2.29.- Rimangono due precisazioni da svolgere sul tema.

La prima riguarda il fatto che, ove si ritenga (come a me pare) applicabile ai marchi di fatto anche la disciplina della protezione dei marchi che godono di rinomanza oltre il pericolo di confusione, si dovrà altresì ritenere che gli stessi siano protetti anche contro l'uso non distintivo che terzi possano farne.

Se il segno di fatto è infatti tutelato anche nel suo valore suggestivo, e cioè in tutte le componenti del messaggio che

²³⁶ In questo senso cfr. VANZETTI, *Osservazione sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, 5 e ss e spec. a p.16

²³⁷ Cfr., Trib. Milano, 17 luglio 2006, di prossima pubblicazione in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006; Trib. Milano, 8 giugno/17 luglio 2006, di prossima pubblicazione in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006 e Trib. Milano, 17 gennaio 2006 ord. in *IP_LAW_GALLI Newsletter*.

trasmette e non solo in quella distintiva, allora tale protezione dovrà coerentemente e necessariamente ogni tipo di aggressione a questo valore.

Ancora, in dottrina si è affermato che l'inclusione dei marchi di fatto fra i diritti di proprietà industriale tutelati dal Codice implicherebbe il riconoscimento della loro natura di diritti "reali" o "proprietary" – natura affatto diversa da quella dei diritti personali sui segni distintivi derivanti dall'applicazione della disciplina della concorrenza sleale ed in particolare dell'art. 2598 n. 1 c.c. – come tali destinati a ricevere una tutela "in astratto" e non esclusivamente "in concreto"²³⁸.

Orbene: in questo lavoro ho cercato di sostenere la tesi secondo la quale anche, per i marchi registrati, la posizione favorevole alla tutela in astratto non sia da accogliere se non in limiti strettissimi, che riguardano essenzialmente la dote di protezione che, in forza di una lettura coordinata fra le norme sull'ambito di tutela e del segno e quelle sulla decadenza, si

²³⁸ SENA, *Confondibilità e confusione. I diritti non titolati nel codice della Proprietà Industriale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 17 e ss. ove si spiega (a p. 18) che "Vi è profonda differenza fra le due normative sopra richiamate (e cioè la disciplina del marchio registrato e quella della concorrenza sleale: n.d.r.) : la prima attribuisce una esclusiva sul segno in sé, considerato *in astratto*, la seconda, la norma che vieta la concorrenza sleale confusoria, riguarda invece la confondibilità, *in concreto*, fra prodotti e attività"; che (alle pp. 20 e 21) "contrariamente a quanto si è recentemente ritenuto, mi pare che la qualificazione 'proprietary' e quindi 'reale' di tali diritti, e la loro equiparazione ai diritti titolati, escluda che essi possano oggi ritenersi fondati sulla norma repressiva della concorrenza sleale" e che (alle pp. 21 e 22) "nel caso di marchi e degli altri segni distintivi non registrati ... il 'rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni' è letteralmente lo stesso che si richiede (nel giudizio di nullità e nel giudizio di contraffazione) per i marchi registrati e non coincide con la 'confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente' (confondibilità in concreto) richiesta dall'art. 2598 c.c.. Questa conclusione ... è l'unica coerente con la qualificazione dei diritti non titolati come diritti di proprietà industriale (artt. 1 e 2 c.p.i.)".

deve ritenere che la registrazione attribuisca al marchio che ne è oggetto.

Se questa è tuttavia la prospettiva, allora è evidente che non vi è spazio alcuno per la tutela in astratto del segno di fatto, dal momento che manca appunto in relazione ad esso l'elemento della registrazione, e con esso il presupposto del trattamento di favore che consiste appunto nell'astrattezza della protezione²³⁹.

²³⁹ In dottrina esclude la tutela in astratto dei segni di fatto, nella prospettiva che il fondamento della tutela degli stessi sia da rintracciare nelle disposizioni in materia di concorrenza sleale, VANZETTI, *I segni distintivi non registrati nel progetto di 'codice'*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 99 e ss, e spec. a p. 109, ove si spiega che " non potrà aver qui rilievo alcuna confondibilità in 'astratto', come invece si ritiene possa accadere per i marchi registrati ... la formula della confondibilità 'in astratto' non fa che esprimere un'ipotesi di tutela senza confondibilità reale, che il tenore dell'art. 2598 n. 1 c.c. non consente".

Indice

Capitolo I : La giurisprudenza comunitaria in tema di marchi di forma e colore e la nozione di “segno distintivo” e “capacità distintiva”.

1) L'aspetto esteriore del prodotto come elemento centrale della comunicazione d'impresa. 2) La registrazione della forma o del colore del prodotto e della sua confezione come marchio. La giurisprudenza comunitaria in materia. 3) I criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per stabilire ovvero negare che forma e colore del prodotto siano segni distintivi 4) “Carattere distintivo” e “carattere individuale”: due requisiti sovrapponibili?; 5) Il ripensamento della nozione di capacità distintiva in un'ottica omnicomprensiva; 6) La percezione delle caratteristiche di forma o di colore del prodotto sotto il profilo funzionale o estetico. 7) Conclusioni provvisorie: forme e colori hanno capacità distintiva inerente quando il pubblico non può alcun modo percepirli come caratteristiche del prodotto. 8) Capacità distintiva inerente e linguaggio del mercato. 9) L'acquisto di capacità distintiva. 10) La forma come prolungamento di un segno distintivo ‘parlante’. 11) Le altre peculiarità del fenomeno dell'acquisto di capacità distintiva da parte di forma e colore del prodotto.10) Una digressione: tutte

le forme divenute marchio mantengono l'idoneità ad essere percepite in sé e per sé, e quindi in un significato generico: possibile applicazione della disciplina dei limiti al diritto di marchio. 11) Un'ultima ipotesi: c'è capacità distintiva dove vi sono pericolo di confusione o agganciamento.

Capitolo II: Il problema della giustificazione del monopolio sul marchio registrato.

1) Gli impedimenti assoluti alla registrazione come marchio diversi dal difetto di capacità distintiva (per la legislazione nazionale, le cause di nullità assolute del marchio).(segue) La forma che dà "valore sostanziale"; 2) Il rapporto variabile nel tempo fra "valore sostanziale" e "carattere distintivo". 3) Le istanze antimonopolistiche come *ratio* comune a tutti gli impedimenti alla registrazione. (segue) Prospettazione del problema. Il punto di vista della giurisprudenza comunitaria sull'interpretazione in chiave antimonopolistica del requisito della capacità distintiva. 4) I marchi di colore; 5) Il marchio di "non forma". Un tentativo lettura coordinata delle norme sull'ambito di tutela del segno e quelle sugli impedimenti alla registrazione. 6) Il problema della giustificazione del monopolio come asse portante e *ratio* sottesa all'intera disciplina dei marchi registrati.7) Conclusioni.

Capitolo III: La percezione del pubblico e l'effettività del segno come fondamento della tutela: la tutela in astratto ed in concreto; gli usi non distintivi.

1) Tutela in astratto e in concreto; (segue) La "confondibilità in astratto": un'eredità del passato superata dal nuovo contesto normativo. 2) La funzione giuridicamente tutelata del marchio come strumento di comunicazioni quale argomento da contrapporre alla tesi della tutela "in astratto". 4) Gli argomenti a favore della tutela in astratto e le considerazioni di segno contrario. 5) Il rifiuto dell'accertamento in astratto della contraffazione di marchio non riduce lo spazio di tutela. 6) L'assenza di contraffazione nei casi in cui il contesto di concreta utilizzazione dei segni impedisce che la somiglianza fra gli stessi valga a far istituire da una parte del pubblico un collegamento. 7) La tutela del marchio in concreto e la giurisprudenza comunitaria. 8) Alcuni precedenti interessanti, che mettono in luce la tendenza della giurisprudenza comunitaria a svolgere il giudizio di confondibilità in concreto. 9) Prospettiva astratta e concreta nel giudizio di interferenza avente ad oggetto i marchi composti da una pluralità di elementi. Un'ipotesi di soluzione del problema. 10) La protezione del marchio non registrato contro gli usi non distintivi.

Capitolo IV : Cenni sulla tutela dei marchi di fatto.

1) I marchi di fatto ed il Codice della Proprietà Industriale; 2) La fattispecie costitutiva; 2) L'ambito territoriale dell'esclusiva sui marchi di fatto. 3) La protezione oltre il pericolo di confusione. 4) La tutela contro gli usi non distintivi. Tutela in astratto e in concreto.